



Entrepreneurs for plasticS'circUlaR Economy

IO1 – Training Course Material





Sommario

5. Gestione della Proprietà Intellettuale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1. Definizione di diritti di proprietà intellettuale	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1.1. La proprietà intellettuale e l'UE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2. Innovazione e libertà di operare	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.1. Approccio metodologico per identificare e rivelare gli elementi innovativi del lavoro condotto in un progetto o ricerca.....	12
5.2.2. Metodi di ricerca attraverso le banche dati dei brevetti esistenti e altre banche dati scientifiche per uno sviluppo simile	15
5.3. Quadro legislativo e relazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.1. Introduzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.2. L'accordo TRIPS dell'OMC.....	19
5.4. Specifiche a livello nazionale e dell'UE.....	24
5.4.1. Politica e panorama normativo dell'UE.....	27
5.4.2. Focus sul panorama nazionale:.....	34

5. Gestione della proprietà intellettuale

5.1. Definizione di diritti di proprietà intellettuale

Il concetto alla base della proprietà intellettuale (IP) è semplice e ci accompagna da molto tempo.¹ Wherever we go, we are surrounded by IP, which rewards innovators and enables everyone to benefit from their achievements.

Ovunque andiamo, siamo circondati dalla proprietà intellettuale (PI), che premia gli innovatori e consente a tutti di beneficiare dei loro risultati.

La PI potrebbe essere definita come una categoria di proprietà che include creazioni immateriali dell'intelletto umano. Esistono molti tipi di IP e alcuni paesi ne riconoscono più di altri.

L'importanza della protezione della PI è stata riconosciuta per la prima volta nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel 1883 e nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche nel 1886. Entrambi i trattati sono amministrati dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).

Tutti i paesi hanno leggi per proteggere la proprietà intellettuale per due motivi principali:

- ✓ dare espressione statutaria ai diritti dei creatori e degli innovatori nelle loro creazioni e innovazioni, bilanciati con l'interesse pubblico ad accedere alle creazioni e alle innovazioni
- ✓ promuovere la creatività e l'innovazione, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale.

L'IP è solitamente diviso in due rami: copyright e proprietà industriale.

1. Copyright²

Si riferisce a creazioni letterarie e artistiche, come libri, musica, dipinti e sculture, film e opere basate sulla tecnologia (come programmi per computer e banche dati elettroniche). In alcune lingue, il copyright è indicato come diritto d'autore. Nessuno, a parte l'autore, ha il diritto di rendere pubblica l'opera o di riprodurla. Nei paesi dell'UE, il diritto d'autore protegge la proprietà intellettuale fino a 70 anni dopo la morte o 70 anni dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto nel caso di un'opera di paternità congiunta. Al di fuori dell'UE, in qualsiasi paese che abbia firmato la Convenzione di Berna, la durata della protezione del diritto d'autore può variare, ma dura fino ad almeno 50 anni dopo la morte dell'autore.³

2. Proprietà Industriale⁴

¹ Derek Bosworth, Elizabeth Webster, The Management of Intellectual Property, New Horizons in Intellectual Property series, 2006, ISBN 978 1 84542 112 0, [The Management of Intellectual Property \(e-elgar.com\)](https://www.e-elgar.com)

² WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copy-right/897/wipo_pub_897.pdf

³ <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf>

⁴ <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4080>



L'ampia applicazione del termine "proprietà industriale" è stabilita nella Convenzione di Parigi. La proprietà industriale assume una serie di forme, i cui tipi principali sono delineati qui. Questi includono brevetti per invenzioni, disegni industriali (creazioni estetiche legate all'aspetto di prodotti industriali), marchi, marchi di servizio, design del layout di circuiti integrati, nomi commerciali e denominazioni, indicazioni geografiche e protezione contro la concorrenza sleale. In alcuni casi, gli aspetti di una creazione intellettuale, sebbene presenti, sono meno chiaramente definiti. Ciò che conta è che l'oggetto della proprietà industriale sia costituito da segni che veicolano informazioni in particolare ai consumatori, riguardanti prodotti e servizi offerti sul mercato. La protezione è diretta contro l'uso non autorizzato di tali segni che potrebbero indurre in errore i consumatori e contro le pratiche ingannevoli in generale.

All'interno di questa macro area troviamo brevetti, marchi, segreti commerciali, protezione del design, dominio del sito web e indicazioni geografiche.

3. Brevetti

Un brevetto è una forma di diritto concesso dal governo a un inventore o al suo successore, che dà al proprietario il diritto di escludere altri dal fare, utilizzare, vendere, offrire di vendere e importare un'invenzione per un periodo limitato, in cambio della divulgazione pubblica dell'invenzione. Un'invenzione è una soluzione a un problema tecnologico specifico, che può essere un prodotto o un processo e generalmente deve soddisfare tre requisiti principali: deve essere nuovo, non ovvio e ci deve essere un'applicabilità industriale.

I brevetti, noti anche come brevetti per invenzione, sono il mezzo più diffuso per proteggere le invenzioni tecniche. Il sistema dei brevetti è concepito per contribuire alla promozione dell'innovazione e al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio degli inventori, degli utenti delle invenzioni e del pubblico. In poche parole, una volta che un brevetto è concesso da uno Stato o da un ufficio regionale che agisce per più Stati, il titolare di un brevetto ha il diritto di impedire a chiunque altro di sfruttare commercialmente l'invenzione per un periodo limitato, generalmente 20 anni. Il richiedente il brevetto deve divulgare l'invenzione per ottenere protezione e i suoi diritti possono essere fatti valere solo all'interno del territorio in cui il brevetto è stato concesso.

4. Marchi

Un marchio è un segno, un'etichetta, un design o un'espressione riconoscibile che distingue i prodotti o i servizi di un particolare professionista da prodotti o servizi simili di altri professionisti.

5. Segreto commerciale

Un segreto commerciale può includere una grande quantità di informazioni e know-how che non sono tutelabili o non possono essere protetti adeguatamente attraverso brevetti, come ad esempio:

- ✓ invenzioni in fase iniziale,
- ✓ processi di produzione,
- ✓ elenchi di fornitori e clienti,



Le informazioni protette da segreti commerciali possono essere strategiche a lungo termine, come ricette o composti chimici, o per periodi più brevi, come i risultati di uno studio di marketing, un marchio, il prezzo e la data di lancio di un nuovo prodotto o il prezzo offerto in una procedura di offerta.

6. Protezione del Design

La protezione del design ti garantisce il diritto esclusivo di utilizzare un disegno o modello, che include la produzione, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'utilizzo del prodotto in cui il tuo design è incorporato o a cui è applicato. Se dai la tua autorizzazione, terze parti possono utilizzare il tuo design nei loro prodotti.

7. Dominio del sito web

Se hai un'azienda e vuoi rendere più facile per i tuoi clienti trovare informazioni sulla tua attività su Internet, puoi creare un sito web.

È possibile accedere a un sito Web al suo **indirizzo IP (Internet Protocol)** univoco, una serie di cifre come 136.173.60.59 o 91.194.202.11. Tuttavia, vorrai anche un nome di dominio user-friendly, leggibile e memorizzabile come europarl.europa.eu o consilium.europa.eu. Il **nome di dominio** sarà collegato all'indirizzo IP; in questo modo, quando digiti in un browser europarl.europa.eu verrai reindirizzato all'indirizzo IP 136.173.60.59.

Protezione del database: se è stato creato un database accessibile per via elettronica o con altri mezzi, è possibile proteggere:

- ✓ il contenuto, tramite diritto *sui generis*,
- ✓ la sua struttura, tramite un diritto d'autore,
- ✓ se il tuo database soddisfa i requisiti per il diritto d'autore e le protezioni dei diritti sui generis, puoi richiedere entrambi.

8. Indicazioni geografiche (IG)

Se il tuo prodotto ha una specifica provenienza geografica e una reputazione – una determinata qualità o altre caratteristiche di un prodotto ad esso essenzialmente riconducibili – puoi proteggerlo con un'indicazione geografica. Le indicazioni geografiche proteggono:

- ✓ prodotti agricoli e alimentari,
- ✓ bevande spiritose,
- ✓ vini,
- ✓ vini aromatizzati.

5.1.1. La proprietà intellettuale e l'UE

La proprietà intellettuale include tutti i diritti esclusivi sulle creazioni intellettuali. Comprende due tipi di diritti: **la proprietà industriale**, che comprende invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e denominazioni di origine, e il **diritto d'autore (copyright)**, che include la proprietà artistica e letteraria. Dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel 2009, l'UE ha una competenza esplicita in materia di diritti di proprietà intellettuale ([Article 118](#)).



La proprietà intellettuale crea valore aggiunto per le imprese e le economie europee. La sua protezione uniforme e la sua applicazione contribuiscono alla promozione dell'innovazione e della crescita economica.

Sebbene disciplinati da diverse leggi internazionali e nazionali, anche i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono soggetti alla legislazione dell'UE. [L'articolo 118](#) del TFUE prevede che, nel contesto dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano misure per l'istituzione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale – al fine di garantire una protezione uniforme dei DPI in tutta l'UE – e per l'istituzione di Disposizioni in materia di autorizzazione, coordinamento e vigilanza a livello dell'UE. L'attività legislativa dell'Unione europea consiste principalmente nell'armonizzare alcuni aspetti specifici dei DPI attraverso la creazione di un proprio sistema, come nel caso del marchio e del design dell'UE e come avverrà per i brevetti. Molti degli strumenti dell'UE riflettono gli obblighi internazionali degli Stati membri ai sensi delle convenzioni di Berna e di Roma, nonché dell'accordo TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei trattati Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Nell'UE, il quadro giuridico per i marchi si basa su un sistema a quattro livelli per la registrazione dei marchi, che coesiste con i sistemi nazionali armonizzandoli mediante la direttiva sui marchi ([direttiva 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi). Un marchio UE deve avere un carattere unitario e deve avere lo stesso effetto in tutta l'UE. Oltre alla rotta nazionale, le possibili vie per la protezione del marchio nell'UE sono la rotta del Benelux, il marchio UE, introdotto nel 1994, e la rotta internazionale. [Il regolamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea codifica e sostituisce tutti i precedenti regolamenti CE sul marchio UE. La codificazione è stata effettuata per motivi di chiarezza, dato che il sistema del marchio UE era stato modificato in modo sostanziale più volte. L'Ufficio [dell'Unione europea per la proprietà intellettuale](#) (EUIPO) è responsabile della gestione del marchio e del design dell'UE. Il regolamento sul marchio UE stabilisce inoltre gli importi delle tasse dovuti all'EUIPO. Gli importi di tali tasse sono stati fissati a un livello tale da garantire che le entrate da esse prodotte coprano le spese dell'EUIPO e che integrino i sistemi nazionali esistenti in materia di marchi.

[La direttiva 98/71/CE](#) del 13 ottobre 1998 ha ravvicinato le legislazioni nazionali in materia di protezione giuridica di disegni e modelli. [Il regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio](#), del 12 dicembre 2001 (modificato), ha istituito un sistema comunitario di protezione dei disegni e dei modelli. [La decisione 2006/954/CE del Consiglio e il regolamento \(CE\) n. 1891/2006 del Consiglio](#), entrambi del 18 dicembre 2006, hanno collegato il sistema dell'UE per la registrazione di design o modelli o modelli al sistema internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali dell'OMPI <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

Copyright (diritti d'autore) e diritti connessi

Le tecnologie digitali hanno profondamente cambiato il modo in cui i contenuti creativi vengono prodotti, distribuiti e accessibili. La legislazione dell'UE sul diritto d'autore è un insieme di undici direttive e due regolamenti che armonizzano i diritti essenziali degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori e delle emittenti. Stabilendo alcune norme dell'UE, si riducono le discrepanze nazionali, si garantisce un livello di protezione necessario per promuovere la creatività e gli



investimenti nella creatività, si promuove la diversità culturale e si facilita l'accesso dei consumatori e delle imprese ai contenuti e ai servizi digitali in tutto il mercato unico.

1. Diritto d'autore

[La direttiva 2001/29/CE](#), del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ha adattato la legislazione sul diritto d'autore e sui diritti connessi agli sviluppi tecnologici, ma non è al passo con gli sviluppi straordinariamente rapidi che hanno avuto luogo nel mondo digitale, come la distribuzione e l'accesso ai programmi televisivi e radiofonici, con il 49% degli utenti di Internet nell'UE che accedono a musica, contenuti audiovisivi e giochi online (stima Eurostat). È pertanto necessaria una legislazione armonizzata sul diritto d'autore in tutta l'UE per i consumatori, i creatori e le imprese.

La direttiva UE sul diritto [d'autore \(\(UE\) 2019/790\[1\]\)](#) del 17 aprile 2019 prevede un diritto d'autore accessorio per gli editori di giornali e un'equa remunerazione per i contenuti protetti da copyright. Finora, le piattaforme online non hanno avuto alcuna responsabilità legale per l'utilizzo e il caricamento di contenuti protetti da copyright sui loro siti. I nuovi requisiti non influenzeranno il caricamento non commerciale di opere protette da copyright su enciclopedie online come Wikipedia. La direttiva (UE) 2019/789 ([direttiva CabSat](#)) [2] è stata adottata lo stesso giorno e mira ad aumentare il numero di programmi televisivi e radiofonici disponibili online per i consumatori dell'UE. Gli organismi di radiodiffusione offrono sempre più servizi online in aggiunta alle loro trasmissioni tradizionali, poiché gli utenti si aspettano di avere accesso ai contenuti televisivi e radiofonici in qualsiasi momento e ovunque. La direttiva introduce il principio del paese d'origine (COO) per facilitare la concessione di licenze per determinati programmi che le emittenti offrono sulle loro piattaforme online (ad esempio, simulcasting e servizi di catch-up). Le emittenti devono ottenere autorizzazioni sul diritto d'autore nel loro paese di stabilimento dell'UE (vale a dire, COO) per rendere disponibili online programmi radiofonici, telegiornali e programmi di attualità e produzioni proprie interamente finanziate in tutti i paesi dell'UE. Gli Stati membri dispongono di due anni per adottare una legislazione adeguata a soddisfare i requisiti della direttiva.

[La direttiva 2017/1564](#), del 13 settembre 2017, relativa agli usi consentiti di determinate opere e altro materiale protetto dal diritto d'autore e dai diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, facilita l'accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati appropriati e la loro circolazione nel mercato interno.

[Il regolamento \(UE\) 2017/1128](#), del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno mira a garantire che i consumatori che acquistano o si abbonano a film, trasmissioni sportive, musica, libri elettronici e giochi possano accedervi quando si recano in altri Stati membri dell'UE.

- **Durata di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi**

Questi diritti sono protetti a vita e per 70 anni dopo la morte dell'autore/creatore. [La direttiva 2011/77/UE](#) che modifica la direttiva 2006/116/CE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ha esteso la durata della protezione del diritto d'autore per gli artisti interpreti o esecutori di registrazioni sonore da 50 a 70 anni dopo la registrazione e per gli autori di musica, come compositori e parolieri, a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il termine di 70 anni è diventato uno



standard internazionale per la protezione delle registrazioni sonore. Attualmente 64 paesi in tutto il mondo proteggono le registrazioni audio per 70 anni o più.

- **Programmi per computer e banche dati**

[La direttiva 91/250/CEE](#) imponeva agli Stati membri di proteggere i programmi per elaboratore con il diritto d'autore, in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Ciò è stato codificato dalla [direttiva 2009/24/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. [La direttiva 96/9/CE\[3\]](#) prevede la tutela giuridica delle banche dati, definendo una banca dati come *"una raccolta di opere, dati o altri materiali indipendenti disposti in modo sistematico o metodico e individualmente accessibili per via elettronica o con altri mezzi"*. La direttiva stabilisce che le banche dati sono protette sia dal diritto d'autore, che copre la creazione intellettuale, sia dai diritti sui generis che proteggono gli investimenti (di denaro, risorse umane, sforzo ed energia) nell'ottenimento, nella verifica o nella presentazione del contenuto.

- **Società di gestione collettiva**

Bisogna ottenere un permesso dai titolari di un copyright e di diritti connessi prima che i contenuti protetti da tali diritti possano essere diffusi. I titolari di questi diritti possono affidarsi a una società di gestione collettiva, che li gestisce per loro conto. A meno che un organismo di gestione collettiva non giustifichi motivi per rifiutare la gestione, è obbligato a gestire tali diritti. La direttiva CMR ([2014/26/EU](#)) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno stabilisce requisiti per gli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire elevati standard di governance, gestione finanziaria, trasparenza e rendicontazione. Mira a garantire che i titolari dei diritti abbiano voce in capitolo nella gestione dei loro diritti e prevede un migliore funzionamento degli organismi di gestione collettiva mediante norme a livello dell'UE. Gli Stati membri devono garantire che gli organismi di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse dei titolari di cui rappresentano i diritti.

2. **Brevetti**

Un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso a qualsiasi invenzione avente carattere tecnico, purché sia nuova, comporti un'attività inventiva e possa avere un'applicazione industriale. Un brevetto dà al proprietario il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere un'invenzione senza permesso. I brevetti incoraggiano le aziende a fare i necessari investimenti nell'innovazione e forniscono un incentivo per i privati e le aziende a dedicare risorse alla ricerca e allo sviluppo. In Europa, le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali concessi dalle autorità nazionali competenti o da brevetti europei concessi a livello centrale dall'Ufficio [europeo dei brevetti \(UEB\)](#). Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'Organizzazione europea dei brevetti, che ora conta 38 Stati contraenti. L'Unione stessa non è membro di tale organizzazione.

Dopo anni di discussioni tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un brevetto europeo con effetto unitario (brevetto unitario). Un accordo internazionale tra gli Stati membri istituisce quindi una giurisdizione unica e specializzata in materia di brevetti.

La conferma del pacchetto brevetti da parte della Corte di giustizia (CGUE) nella sua sentenza del 5 maggio 2015 nelle cause C-146/13 e C-147/13 ha spianato la strada a un [brevetto veramente europeo](#).



Il regime precedente coesisterà con il nuovo sistema fino all'istituzione del [Tribunale unificato dei brevetti \(UPC\)](#) .

Una volta concesso dall'UEB, un brevetto unitario fornirà una protezione uniforme con uguale effetto in tutti i paesi partecipanti. Le imprese avranno la possibilità di proteggere le loro invenzioni in tutti gli Stati membri dell'UE con un unico brevetto unitario. Potranno inoltre contestare e difendere i brevetti unitari in un'unica azione giudiziaria attraverso l'UPC; è stato proposto che le sue sedi siano a Londra, Monaco e Parigi. Ciò semplificherà il sistema e risparmierà sui costi di traduzione. Tuttavia, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, sussistono seri dubbi sul fatto che un paese terzo possa essere uno Stato contraente dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti (UPCA). Inoltre, l'attuale formulazione dell'UPCA prevede chiaramente che il primato del diritto dell'Unione debba essere rispettato (articolo 20 dell'UPCA) e che le decisioni della CGUE siano vincolanti per l'UPC e, quindi, anche per il Regno Unito.

3. Segreti commerciali

La pratica delle informazioni riservate risale a secoli fa. In molti paesi esistono strumenti giuridici per proteggere i segreti commerciali, definiti o meno come parte dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). Il livello di protezione offerto alle informazioni riservate non può essere paragonato ad altri settori del diritto della proprietà intellettuale come brevetti, diritti d'autore e marchi. La protezione dei segreti commerciali varia maggiormente da paese a paese rispetto ad altri settori del diritto dei DPI, così come gli approcci adottati. Dal 2016 esiste un quadro giuridico dell'UE, vale a dire [la direttiva \(UE\) 2016/943](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

4. DPI per le varietà vegetali

La protezione delle varietà vegetali, detta anche "diritto del coltivatore di piante", è una forma di diritto di proprietà intellettuale concesso a chi crea una nuova varietà vegetale. Il sistema di protezione delle varietà vegetali dell'UE, basato sui principi ⁵[dell'atto del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali](#), contribuisce allo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura. La legislazione dell'UE ha istituito un sistema per la protezione della privativa per ritrovati vegetali. Il sistema consente di concedere DPI per le varietà vegetali. L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali attua e applica questo regime.

5. Indicazioni geografiche (IG)

Nell'ambito del [sistema dei DPI](#) dell'UE, le denominazioni dei prodotti registrati come IG sono giuridicamente protette contro l'imitazione e l'uso improprio all'interno dell'UE e nei paesi terzi con i quali è stato firmato uno specifico accordo di protezione. Ai nomi dei prodotti può essere concesso un IG se hanno un collegamento specifico con il luogo in cui viene realizzato il prodotto. Questo riconoscimento consente ai consumatori di fidarsi e distinguere i prodotti di qualità, aiutando al contempo i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti. Riconosciute come proprietà

⁵ [IP4 GROWTH - Gestione della proprietà intellettuale Una guida agli aspetti rilevanti](#)



intellettuale, le IG svolgono un ruolo sempre più importante nei [negoziati commerciali tra l'UE e altri paesi](#).

6. Lotta alla contraffazione

Secondo le stime, le importazioni di merci contraffatte nell'UE ammontano a circa 85 miliardi di euro (fino al 5% delle importazioni totali). In tutto il mondo, il commercio di merci piratate rappresenta fino al 2,5% del commercio e fino a 338 miliardi di euro, il che causa danni significativi ai titolari dei diritti, ai governi e alle economie.

Poiché le differenze tra i sistemi nazionali di sanzione della contraffazione e della pirateria rendevano difficile per gli Stati membri combattere efficacemente tali reati, il Parlamento e il Consiglio come primo passo hanno adottato la [direttiva 2004/48/CE](#) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Essa mira a intensificare la lotta contro la pirateria e la contraffazione omologando i sistemi legislativi nazionali per garantire un livello elevato, equivalente e affine di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e prevede misure, procedure e risarcimenti ai sensi del diritto civile e amministrativo. [Il regolamento \(UE\) n. 608/2013 relativo](#) al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali prevede norme procedurali per l'applicazione dei DPI relativi alle merci soggette a vigilanza doganale o a controlli doganali.

7. Nozione di «esaurimento» dei diritti

- ✓ **Definizione.** Questo concetto giuridico che si applica a tutti i campi della proprietà industriale significa che, dopo che un prodotto coperto da un diritto di proprietà intellettuale (ad esempio un [brevetto](#)) è stato venduto dal titolare del diritto o da altri con il consenso del proprietario, il diritto di proprietà intellettuale è considerato esaurito. Nell'UE, la CGUE ha sempre interpretato i trattati dell'UE nel senso che i diritti conferiti dalla PI si esauriscono all'interno del mercato unico in virtù dell'immissione sul mercato dei beni in questione (da parte del titolare del diritto o con il suo consenso). Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale industriale o commerciale tutelato dal diritto di uno Stato membro non può invocare tale diritto per impedire l'importazione di prodotti immessi in circolazione in un altro Stato membro.
- ✓ **Limiti.** L'«esaurimento» dei diritti dell'UE non si applica in caso di commercializzazione di un prodotto contraffatto o di prodotti commercializzati al di fuori dello Spazio economico europeo (articolo 6 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – [TRIPS](#)). Nel 1999 la CGUE ha statuito, nella sentenza *Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois & Fils SA contro GB-Unic SA (C-173/98)*, che gli Stati membri non possono prevedere nel loro diritto interno l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per i prodotti immessi in commercio in paesi terzi.
- ✓ **Atti giuridici in questo settore.** Le norme dell'UE in materia di esaurimento sono in gran parte il risultato della giurisprudenza della CGUE che interpreta l'articolo 34 del TFUE sulle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative tra Stati membri^[4]. Questa giurisprudenza si riflette in ciascuno dei pertinenti atti del diritto dell'UE in materia di DPI.⁶

⁶ <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property>

5.2. Innovazione e libertà di operare

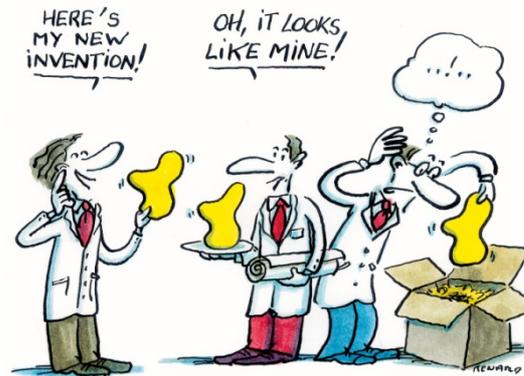


Figura 1: Fonte: [Agenzia spaziale europea](#)

In questa sezione ci proponiamo di scoprire come proteggere la nostra invenzione. Se possiedi la proprietà intellettuale, devi sapere come gestirla e proteggerla.

La protezione dell'IP ha molti vantaggi, come ad esempio:

- ✓ Se proteggi la tua invenzione, es. un nuovo prodotto, diventi l'unica persona con il diritto di usarla o riprodurla. Altri non possono copiare o riprodurre ciò che hai fatto senza il tuo permesso.
- ✓ Quando proteggi la tua invenzione, la qualità del prodotto è garantita e la sua origine è chiara. Questo può essere un vantaggio per la tua attività, perché i clienti potrebbero preferire acquistare un prodotto che ha superato controlli più restrittivi (un bene controllato).
- ✓ Puoi guadagnare denaro non solo attraverso l'uso diretto della proprietà intellettuale, ma anche indirettamente attraverso i contratti di licenza. Succede quando concedi una licenza a un'altra società per utilizzare il tuo oggetto protetto da IP per un certo periodo di tempo.
- ✓ In alcuni casi, ad esempio per il copyright e il design non registrato, la protezione del tuo IP è automatica e non richiede alcuna formalità.
- ✓ Possedere un brevetto o un marchio può aumentare il valore di mercato e rendere più facile per la tua azienda trovare investitori o altre opportunità di finanziamento.⁷

Freedom to Operate (FTO) è una ricerca svolta da esperti legali che parte dall'analisi della letteratura esistente per poi passare ai brevetti depositati e registrati, alle domande in esame e in sospeso e infine alle applicazioni PCT che entrano nelle fasi di nazionalizzazione.

La ricerca FTO mira a verificare che le attività di ricerca, sviluppo e marketing di una soluzione (o prodotto) potenzialmente brevettabile non siano in conflitto o interferiscano con i diritti di proprietà intellettuale di terzi nei territori selezionati e potenzialmente interessanti. Con alcune limitazioni sull'affidabilità dei risultati ottenuti, FTO garantisce che un prodotto possa essere fabbricato, utilizzato, venduto, offerto in vendita o esportato, con un rischio minimo di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, aventi diritto o meno.

⁷ https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/rights/index_en.htm

La sua analisi/ricerca è necessaria per 3 motivi principali:

- ✓ Qualora un inventore voglia sapere se il tuo lavoro concettuale può violare diritti anteriori di terzi (applicazioni e/o registrazioni),
- ✓ Qualora un commerciante vuole commercializzare un prodotto in un determinato territorio,
- ✓ La ricerca FTO deve essere avviata prima di iniziare le attività di R&S (Ricerca e Sviluppo) e, soprattutto, prima del lancio del prodotto e della sua offerta in vendita.

5.2.1. *Approccio metodologico per identificare e rivelare gli elementi innovativi del lavoro condotto in un progetto o ricerca*

Registrare un brevetto

Patent life cycle

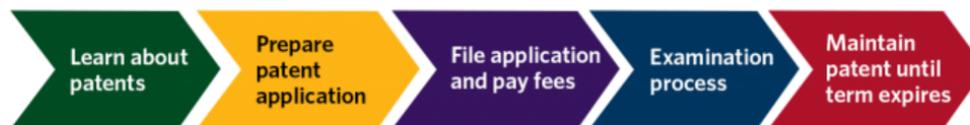


Figura 2: Ciclo di vita del brevetto

Fonte: [USPTO](#)

Se hai bisogno di protezione in **un solo paese europeo**, puoi registrare un brevetto a livello nazionale. Controllare quale [ufficio brevetti locale](#) contattare.

- ✓ Per una protezione a livello europeo, è possibile registrare un brevetto europeo presso [l'Ufficio europeo dei brevetti](#) (UEB). Un brevetto europeo deve anche essere [convalidato dall'ufficio brevetti nazionale](#) in ogni paese in cui è richiesta la protezione. A seconda della [legge del paese](#), potrebbe essere necessario fornire traduzioni o pagare le tasse entro una certa data.
- ✓ Se si desidera ottenere una protezione a livello internazionale, è necessario contattare [l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale](#) (OMPI).

Registrare un marchio

Nella maggior parte dei paesi, la protezione del marchio dura 10 anni, a partire dalla data della domanda di marchio. Puoi quindi rinnovare la protezione del tuo marchio per 10 anni ogni volta, per tutto il tempo che vuoi. Quando possiedi un marchio, puoi venderlo a qualcun altro o dargli il permesso di usarlo attraverso un accordo di licenza del marchio.

- ✓ Se commerci solo in un paese dell'UE, hai bisogno di protezione solo in quel paese. In questo caso, è possibile registrare un marchio a livello nazionale. Contatta il tuo [ufficio nazionale](#).
- ✓ Se commerci solo in Belgio, nei Paesi Bassi o in Lussemburgo, devi [registrare il vostro marchio](#) presso l'Ufficio del [Benelux per la proprietà intellettuale](#) (BOIP). Questo dà protezione in questi 3 paesi.
- ✓ Se hai bisogno di protezione in tutti i paesi dell'UE, devi [registrare il tuo marchio](#) presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il sito dell'EUIPO dispone anche di un [ufficio digitale](#), dove è possibile saperne di più sui marchi nell'UE e ottenere un sostegno personalizzato sulla proprietà intellettuale.



- ✓ Per la protezione internazionale, in particolare se si commercia al di fuori dell'UE, è possibile registrare il proprio marchio presso [l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale](#) (OMPI).

Proteggere il diritto d'autore (copyright)

Se crei opere letterarie, scientifiche e artistiche, il copyright è protetto automaticamente dal momento della creazione, e non è necessario passare attraverso processi di domanda formale. Tuttavia potrebbe essere necessario avvisare altre persone che sei l'autore. Puoi allegare un avviso di copyright all'opera, ad esempio il testo "tutti i diritti riservati" o il © simbolo, insieme all'anno in cui è stata creata.

Proteggere il segreto commerciale

Avere un segreto commerciale non significa avere diritti esclusivi sulle informazioni in questione. Se qualcun altro sviluppa le stesse informazioni, le può usare liberamente.

Tuttavia, sei protetto contro comportamenti disonesti: ad esempio, se qualcuno accede ai documenti relativi alle tue informazioni segrete senza autorizzazione, li copia per uso personale o li dà a qualcun altro. Sei protetto anche se qualcuno viola un accordo di non divulgazione e rende le informazioni disponibili a qualcun altro.

In situazioni di comportamento disonesto, hai diritto a risarcimento di danni e altri rimedi. Ad esempio, un'ordinanza del tribunale può vietare l'uso o l'ulteriore divulgazione del segreto commerciale da parte della persona che ha acquisito, utilizzato o divulgato il segreto commerciale illegalmente.

Proteggere il design

Se crei un nuovo design che soddisfa i requisiti di novità e carattere individuale, potrebbe essere necessario registrarlo.

Se hai bisogno di proteggere il tuo design/ modello solo in un paese dell'UE, devi registrarlo presso [l'ufficio nazionale](#) competente per la PI.

Quando operi in più di un paese dell'UE, puoi proteggere il tuo design/ modello con un design/ modello comunitario registrato (DMC). Pagherai 350 euro per 5 anni di protezione e dovrai [registrare il tuo disegno o modello](#) presso [l'Ufficio dell'Unione europea per i diritti di proprietà intellettuale \(EUIPO\)](#).

Se hai bisogno di protezione per il tuo design/ modello a livello dell'UE solo per un breve periodo di tempo, es. 3 anni, puoi scegliere di non registrarlo e utilizzare invece un design/ modello comunitario non registrato (UCD). Non è necessario registrarsi o pagare alcuna commissione. Un UCD protegge il tuo design dal momento della divulgazione pubblica. Dopo la scadenza non è possibile rinnovarlo.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione più adatta alle tue esigenze, consulta la [pagina dei disegni e modelli](#) dell'Ufficio [dell'Unione europea per i diritti di proprietà intellettuale \(EUIPO\)](#).

Oltre alla protezione relativa al design/ modello, i design sono ammissibili alla protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore se soddisfano i requisiti di protezione per entrambi: originalità (per il diritto d'autore), novità e carattere individuale (per i diritti sui disegni e modelli).

Se crei un design originale, la protezione del copyright inizia dal momento della creazione dell'opera, senza la necessità di registrazione.



Nome di dominio

Se il nome desiderato è disponibile, è possibile registrare un nome di dominio tramite un registrar accreditato che offre l'estensione di primo livello che si sta cercando. C'è una vasta scelta di estensioni tra cui scegliere, comprese le estensioni specifiche per paese o generiche:

- ✓ estensioni di primo livello generiche: .com, .shop, .hotel,
- ✓ estensioni di primo livello specifiche per paese: .fr, .de...

A seconda del tipo di estensione scelto, i criteri o le regole di idoneità possono differire. Dopo aver scelto il nome di dominio e l'estensione di primo livello, è necessario pagare una quota di registrazione. La quantità di denaro che devi pagare dipende da:

- ✓ per quanto tempo stai registrando il nome di dominio,
- ✓ i servizi associati che scegli, come il webhosting.

Se possiedi un'attività in un paese dell'UE, puoi anche richiedere il dominio di primo livello (TLD) .eu. Puoi verificare la disponibilità dei domini .eu su [EURid](#).

Protezione del database

Se è stato creato un database accessibile per via elettronica o con altri mezzi, è possibile proteggere:

- ✓ il contenuto, attraverso un diritto *sui generis*,
- ✓ la sua struttura, tramite un copyright.

Se la tua banca dati soddisfa i requisiti per il *diritto* d'autore e le protezioni dei diritti *sui generis*, puoi richiedere entrambi. Se la struttura del tuo database non è una creazione originale, puoi comunque proteggerne il contenuto con il diritto *sui generis*.

Per beneficiare del diritto *alla banca dati sui generis*, voi o il creatore della banca dati dovete essere cittadini dell'UE o residenti nell'UE. Per ottenere *la protezione sui generis* è necessario dimostrare di aver effettuato un investimento sostanziale (finanziario, materiale e/o umano) in entrambi, ottenendo, la verifica o la presentazione del contenuto del database.

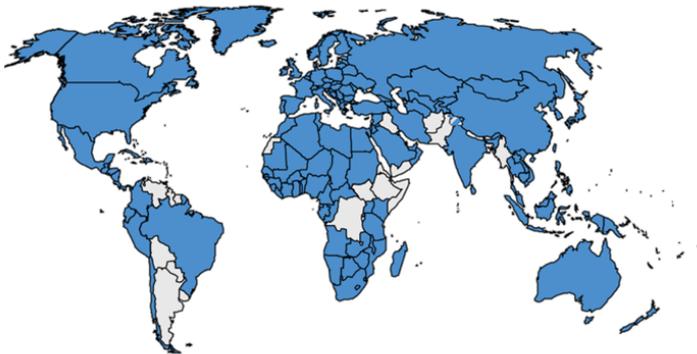
Il *diritto alla banca dati sui generis* protegge il contenuto del database. L'utente o il creatore del database può impedire l'estrazione e/o il riutilizzo dell'intero contenuto del database o di una parte sostanziale del database. Quando si crea il database e soddisfa i requisiti per la protezione *sui generis*, questa protezione viene automaticamente concessa per 15 anni, a partire dalla data di creazione o da quando il database è stato reso disponibile pubblicamente per la prima volta.



5.2.2. *Metodi di ricerca attraverso le banche dati dei brevetti esistenti e altre banche dati scientifiche per uno sviluppo simile*



Contracting States



Per iniziare una ricerca, è consigliabile fare riferimento ai siti ufficiali sia a livello regionale che internazionale.

Per semplificare e velocizzare la ricerca, è consigliabile concentrarsi su un mercato o un settore specifico e un'area geografica di riferimento.

È importante tenere presente che il numero di database in tutto il mondo è piuttosto ampio e supera questo breve elenco.

Ecco i principali siti di riferimento:

DEPATISnet (German Patent and Trade Mark Office)	https://www.dpma.de/english/search/depatismet/index.html
Clarivate - Derwent World Patents Index	https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-world-patent-index-dwpi/
DialogSolutions	https://dialog.com/what-we-do/patent-and-prior-art-research/
Google Patents	https://patents.google.com/advanced
UNUMBIO	https://www.unum.bio/ser
The Lens	https://www.lens.org/
Patents.com	https://patents.com/
EPO (European Patent Office)	https://www.epo.org/applying/basics.html
EUIPO (European Union Intellectual Property Office)	https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
WIPO (World Intellectual Property Organization)	https://www.wipo.int/services/en/
USPTO (United States Patent and Trademark Office)	https://www.uspto.gov/
EAPO (Eurasian Patent Organization)	https://www.eapo.org/en/
EAPATIS (EAPO has launched the English version of the user interface of the Eurasian Patent Information System)	http://www.eapatitis.com/ms3.exe?;noneed 0 QL enguest,enguest#
KIPO (Korean Intellectual Property Office)	https://www.kipo.go.kr/en/MainApp?c=1000
JPO (Japan Patent Office)	https://www.jpo.go.jp/e/
IP Australia	https://www.ipaustralia.gov.au/



CNIPA (China National Intellectual Property Administration)	https://english.cnipa.gov.cn/
AusPat (Australian Patent)	http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/quickSearch.do
.JP.NET	http://www.jp.net/



5.3. Quadro legislativo e relazioni

5.3.1. Introduzione

I trattati internazionali sulla proprietà intellettuale coprono vari gradi di dettaglio e completezza.

Il diritto internazionale in materia di proprietà intellettuale contiene finora relativamente pochi obblighi rilevanti da rispettare da parte degli Stati contraenti. Ciò significa che lo spazio politico di cui godono i paesi nella progettazione dei loro sistemi nazionali di protezione è piuttosto ampio.

Tuttavia, la tendenza più recente ad aggiungere a livello globale altri obblighi in materia di protezione e applicazione della PI oltre a quelli dell'accordo TRIPS (TRIPS-plus) negli Accordi di Libero Scambio (Free Trade Agreement/, ALS) potrebbe cambiare la situazione in parte.

Sebbene la protezione aggiuntiva per i modelli di utilità non sia al centro degli obblighi TRIPS-plus negli accordi di libero scambio, esistono alcuni esempi recenti che saranno discussi brevemente di seguito. Naturalmente vincolano solo i paesi che hanno accettato un ALS bilaterale o plurilaterale. Oltre agli ALS, gli accordi internazionali di investimento (AII) o i capitoli sugli investimenti negli ALS possono limitare ulteriormente lo spazio politico a livello multilaterale.⁸



La definizione di proprietà industriale ai sensi della Convenzione di Parigi comprende, tra le altre forme di PI, i modelli di utilità. La principale conseguenza per gli Stati contraenti è che essi sono vincolati all'obbligo di trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi in relazione a qualsiasi sistema di protezione del modello di utilità previsto dal diritto nazionale.

L'art.2 riporta:

I cittadini di qualsiasi paese dell'Unione, riguardo la protezione della proprietà industriale, godono in tutti gli altri paesi dell'Unione dei vantaggi che le legislazioni nazionali concedono o possono concedere in futuro ai propri cittadini; il tutto fatti salvi i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Di conseguenza, essi godono della stessa protezione di questi ultimi e dello stesso ricorso giurisdizionale contro qualsiasi violazione dei loro diritti, purché siano rispettate le condizioni e le formalità imposte ai cittadini. Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel paese in cui è chiesta la protezione può essere imposto ai cittadini dei paesi dell'Unione per il godimento di diritti di proprietà industriale.

⁸ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3c.pdf



(3) Sono espressamente riservate le disposizioni di ciascun paese dell'Unione che possono essere richieste dalle leggi sulla proprietà industriale relative al procedimento giudiziario e amministrativo e alla giurisdizione, nonché alla designazione di un domicilio per la notificazione o comunicazione o alla nomina di un agente.

L'articolo 2:1 impone a tutti gli Stati contraenti di concedere ai cittadini di altri Stati contraenti la stessa protezione e gli stessi rimedi contro la violazione di cui dispongono i propri cittadini – in relazione alla proprietà industriale definita nell'articolo 1:2. Pertanto, qualsiasi sistema nazionale di protezione del modello di utilità non può discriminare i titolari di diritti stranieri in termini di protezione e applicazione.

Questo obbligo di trattamento nazionale, tuttavia, non crea l'obbligo per i paesi dell'Unione di Parigi di introdurre la protezione del modello di utilità nelle loro legislazioni nazionali; né richiede alcun ambito minimo specifico o sostanza di protezione se tale sistema è istituito. Le parti contraenti restano libere di non introdurre tale sistema. Se decidono di prevedere la protezione del modello di utilità nel loro diritto nazionale, possono determinare liberamente le condizioni, la portata, la sostanza, le limitazioni e la durata della protezione del modello di utilità. Questa assenza di standard minimi sostanziali è una delle ragioni principali della diversità nella progettazione di sistemi di modelli di utilità nazionali in tutto il mondo. Oltre all'obbligo di trattamento nazionale sopra descritto, la Convenzione di Parigi contiene un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 4 che si applica anche ai modelli di utilità.⁶

Pertanto, i paesi dell'Unione di Parigi che prevedono un sistema di protezione del modello di utilità devono concedere un periodo di tolleranza di 12 mesi dalla data del primo deposito della registrazione in uno dei paesi dell'Unione durante cui il titolare del diritto può registrare il modello di utilità in altri paesi dell'Unione. Inoltre, è consentito depositare un modello di utilità in un paese dell'Unione con un tale sistema in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.

In ultimo,

L'articolo 4 consente che un disegno o modello industriale sia depositato in un paese dell'Unione in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, ma con il periodo di priorità più breve di 6 mesi per i disegni e modelli industriali.

In termini di obblighi sostanziali,

L'articolo 5 A della Convenzione di Parigi – pur affrontando principalmente le limitazioni nazionali alla tutela brevettuale – si applica con le necessarie modifiche (*mutatis mutandis*) anche ai modelli di utilità.

L'articolo 5 A prevede quanto segue:

- (1) L'importazione da parte del titolare del brevetto nel paese in cui il brevetto è stato rilasciato di articoli fabbricati in uno dei paesi dell'Unione non comporta la decadenza del brevetto.
- (2) Ciascun paese dell'Unione ha il diritto di adottare misure legislative che prevedano la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli abusi che potrebbero derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti dal brevetto, ad esempio l'inadempimento.



(3) La decadenza del brevetto non è prevista, salvo nei casi in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente a prevenire tali abusi. Nessun procedimento per la decadenza o la revoca di un brevetto può essere avviato prima della scadenza di due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

(4) Una licenza obbligatoria non può essere richiesta in caso di mancanza di lavoro o insufficiente lavoro prima della scadenza di un periodo di quattro anni dalla data di deposito della domanda di brevetto o di tre anni dalla data di concessione del brevetto, a seconda di quale sia il periodo che scade per ultimo; essa è rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione per motivi legittimi. Tale licenza obbligatoria non è esclusiva e non è trasferibile, anche sotto forma di concessione di una sub-licenza, tranne che con quella parte dell'impresa o dell'avviamento che sfrutta tale licenza.

(5) Le disposizioni che precedono si applicano, mutatis mutandis, ai modelli di utilità. Pertanto, in virtù dell'articolo 5 A, paragrafo 5, della Convenzione di Parigi, i limiti imposti nelle sezioni 1-4 alla capacità dei Paesi dell'Unione parigina di decadere o revocare brevetti o di introdurre licenze obbligatorie, in particolare per il mancato lavoro, si applicano anche ai modelli di utilità. Queste disposizioni sono rilevanti principalmente nel contesto dell'importazione di prodotti protetti e del loro funzionamento locale, mentre la protezione del modello di utilità è utilizzata principalmente dai residenti locali.

Gli obblighi di cui all'articolo 5 A non svolgeranno quindi probabilmente un ruolo importante nella pratica della protezione del modello di utilità. Tuttavia, consentire una qualche forma di licenza obbligatoria può essere un problema da considerare per qualsiasi paese con un sistema di protezione del modello di utilità.

In questo contesto, l'articolo 5 A, paragrafo 2, consente esplicitamente "la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli abusi che potrebbero derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti dal brevetto". Sebbene l'inadempienza al lavoro sia citata come esempio, ciò non è esaustivo e altre forme di abuso possono anche essere affrontate mediante licenze obbligatorie e, se ciò non si è dimostrato sufficiente per affrontare l'abuso, con la confisca ai sensi dell'articolo 5 A, paragrafo 3.

L'art.5 A (4) contiene poi ulteriori obblighi rilevanti per le licenze obbligatorie rilasciate per far fronte a "mancato o insufficiente lavoro". Come accennato in precedenza, la questione del lavoro locale di solito non sarà rilevante per i modelli di utilità. Per tutti gli altri casi di abuso, l'articolo 5 A (4) non si applica. Ancora più importante, gli obblighi di cui all'articolo 5 A (2) -(4) non si applicano a misure diverse da quelle il cui scopo è prevenire gli abusi.

Ciò significa che un paese è libero di introdurre licenze obbligatorie (o altre limitazioni alla protezione dei modelli di utilità) per altri motivi, ad esempio per promuovere l'interesse pubblico o consentire l'utilizzo di modelli di utilità necessari per seguire l'innovazione. In sostanza, l'articolo 5 A della Convenzione di Parigi lascia quindi una notevole flessibilità alla progettazione di eccezioni e limitazioni alla protezione del modello di utilità. Sarà rilevante principalmente per le licenze obbligatorie che affrontano il mancato funzionamento - uno scenario che non sembra avere un significato pratico per i modelli di utilità. La Convenzione di Parigi affronta inoltre i modelli di utilità di cui all'articolo 5.

In sostanza, il suo obbligo principale in relazione ai modelli di utilità è quello del trattamento nazionale che vieta di trattare i cittadini di altri paesi dell'Unione in termini di protezione e applicazione dei diritti

dei modelli di utilità. La Convenzione di Parigi, tuttavia, non contiene alcun obbligo su come debba apparire un sistema di protezione e applicazione dei modelli di utilità e quindi lascia ogni libertà nella sua progettazione al legislatore nazionale.

5.3.2. *L'accordo TRIPS dell'OMC*

L'accordo istituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contiene nell'allegato 1 C l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). L'ambito di applicazione sostanziale di TRIPS è definito nel suo articolo 1: 2 in base al quale "il termine 'proprietà intellettuale' si riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale che sono oggetto delle sezioni da 1 a 7 della parte II" dell'accordo. Poiché l'oggetto di queste sezioni in TRIPS non si riferisce in alcun modo a modelli di utilità, TRIPS non contiene alcun obbligo indipendente sulla protezione e l'applicazione dei modelli di utilità. Nell'articolo 2, paragrafo 1, tuttavia, i membri dell'OMC sono tenuti a "rispettare gli articoli da 1 a 12 e l'articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967)". Ciò significa che gli obblighi sostanziali della Convenzione di Parigi, compresi quelli sui modelli di utilità sopra descritti, fanno parte dei TRIPS e quindi sono obblighi derivanti dagli accordi OMC. Il rispetto di queste disposizioni della Convenzione di Parigi può pertanto essere verificato nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. Per la protezione e l'applicazione dei modelli di utilità, ciò significa probabilmente che il rispetto dell'obbligo di trattamento nazionale di base di cui all'articolo 2: 1 della Convenzione di Parigi può essere contestato da un membro dell'OMC di fronte a un comitato di risoluzione delle controversie istituito ai sensi della DSU. Nel caso in cui le leggi nazionali di un membro dell'OMC risultino incompatibili con tale obbligo e il membro non corregga tale incoerenza, la DSU consente al membro denunciante, in ultima istanza, di sospendere obblighi equivalenti nei confronti del convenuto. In sintesi, l'accordo TRIPS non aggiunge agli obblighi derivanti dal trattato internazionale uno Stato membro dell'Unione di Parigi in relazione ai modelli di utilità. Il principale obbligo di non discriminazione (trattamento nazionale) derivante dalla Convenzione di Parigi nel caso in cui un paese decida di introdurre un sistema per proteggere i modelli di utilità, tuttavia, sarebbe applicabile tramite il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. Come osservato in una recente pubblicazione dell'OMPI, anche gli altri trattati multilaterali che fanno riferimento a modelli di utilità, come la classificazione internazionale dei brevetti (IPC) e il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), non contengono alcun livello minimo sostanziale di protezione.

La flessibilità risultante nella progettazione di un sistema di modelli di utilità è quasi unica rispetto ad altri diritti di PI. La sezione 4 che segue evidenzia alcuni degli aspetti chiave di questo spazio politico, in particolare per quanto riguarda il sistema dei brevetti ora "altamente regolamentato".

Al di là dei trattati multilaterali sopra descritti, i pertinenti obblighi internazionali relativi ai modelli di utilità possono sempre più derivare da accordi bilaterali, plurilaterali o regionali che contengono sempre più obblighi aggiuntivi in materia di protezione e applicazione della PI. La maggior parte di questi obblighi va al di là delle norme multilaterali sancite dall'accordo TRIPS e pertanto sono spesso denominate "TRIPS-plus". Sebbene la protezione aggiuntiva per i modelli di utilità non sia certamente al centro degli obblighi TRIPS-plus negli accordi di libero scambio, può tuttavia influire sullo spazio politico disponibile nell'ambito del sistema multilaterale di PI. Di seguito sono forniti alcuni esempi di disposizioni in materia di PI negli ACCORDI di libero scambio relativi ai modelli di utilità. Indicano come anche le aree di PI finora non regolamentate sul piano internazionale siano sempre più soggette agli obblighi dei trattati internazionali.

Un esempio di accordo TRIPS dell'OMC è l'intervento sui cambiamenti climatici. L'obiettivo principale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNCC) del 1992 è quello di raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello che impedisca pericolose interferenze antropogeniche con il sistema climatico. In questo caso, l'accordo TRIPS mira a promuovere l'innovazione tecnologica e il suo trasferimento e diffusione. Alcune delegazioni di paesi in via di sviluppo che negoziano questioni relative ai cambiamenti climatici hanno sostenuto che le "flessibilità" dell'accordo TRIPS sono significative per l'accesso alla tecnologia verde. Queste flessibilità sono in varie disposizioni che consentono ai governi di allentare alcuni obblighi di base della protezione della proprietà intellettuale, come i diritti di brevetto, a determinate condizioni.

5.3.2.1 Manuale di redazione dei brevetti

In risposta alle richieste degli Stati membri, il segretariato dell'OMPI (World Intellectual Property Organization) ha iniziato a esaminare l'impatto pratico della mancanza di estensori di brevetti sulla capacità degli inventori nei paesi in via di sviluppo.

L'OMPI ha preparato un *Manuale di redazione Brevetti*⁹ in risposta a tale esigenza. È stato sviluppato da esperti del settore e testato in programmi di formazione prima della pubblicazione. È progettato per aiutare gli inventori e chi fornisce loro servizi ad acquisire le competenze necessarie a preparare e depositare domande di brevetto.

Il processo di brevettazione

Passando da un punto di vista teorico a uno pratico, in questa parte riassumeremo il processo di brevettazione di un'invenzione.

Un'invenzione è brevettabile solo se è:

- ✓ Nuova e precedentemente non divulgata.
- ✓ Si distingue per un'attività inventiva non ovvia per una persona esperta in quella tecnologia.
- ✓ è suscettibile di applicazione industriale, ossia è fisicamente possibile realizzare l'invenzione.

Prima di iniziare è fondamentale capire se la propria idea è brevettabile, e per questo è necessario valutare alcuni aspetti, a partire dal rapporto costi/benefici. Bisogna calcolare il costo totale del brevetto, il costo di un'eventuale contestazione legale del brevetto, se l'invenzione è pronta per il mercato o se è meglio adottare altre forme di protezione intellettuale.

Richiedere un brevetto

La richiesta di brevetto è un procedimento legale regolato da tempi stretti e scadenze solitamente inamovibili; è necessario farsi assistere da un consulente in materia di brevetti per evitare errori.

⁹ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/867/wipo_pub_867.pdf



Questa è solo una [breve guida](#) alla procedura di richiesta di un brevetto europeo secondo la Convenzione sul brevetto europeo (European Patent Convention, EPC).

La presentazione di una domanda di brevetto presso un ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è più o meno simile alle fasi 1-6 descritte di seguito, ma la domanda deve essere presentata nella lingua locale.

La presentazione di una domanda internazionale attraverso il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Co-operation Treaty, PCT) comporta un'unica procedura per le fasi 1-4, ma 30 mesi dopo il deposito la domanda passa attraverso le fasi 5 e 6 in ogni ufficio di PI nazionale o regionale in cui si desidera ottenere la protezione. Per maggiori informazioni sul PCT, consultare il sito www.wipo.int/pct.

La scelta del percorso da seguire per la domanda di brevetto (EPC, PCT, nazionale e regionale, o combinazioni di questi) dipenderà dalla vostra invenzione, dal piano aziendale, dai fondi disponibili, dal mercato previsto e dalla fonte più probabile di prodotti contraffatti.

Fase 1 Inizio della procedura

Il vostro consulente in materia di brevetti deve fornire una documentazione composta da:

- ✓ Una richiesta di brevetto.
- ✓ I dati del richiedente (voi).
- ✓ Una descrizione dell'invenzione.
- ✓ Rivendicazioni.
- ✓ Disegni (se presenti).
- ✓ Un abstract.

È inoltre necessario pagare una tassa. Presso la Corte europea dei brevetti (EPO) le domande sono accettate in inglese, francese o tedesco.

Fase 2 Data di deposito ed esame iniziale

Se la documentazione risulta corretta, alla domanda viene assegnata una **data di deposito**, nota anche come **data di priorità**. Dopo il deposito si procede a un **esame delle formalità** per verificare che la documentazione sia corretta e completa. In seguito, avrete 12 mesi di tempo per decidere quanti Paesi desiderate includere nella vostra protezione brevettuale e far sì che i depositi successivi siano trattati come se fossero stati depositati alla data di priorità.

Fase 3 Ricerca

Vi viene inviato un **rapporto di ricerca** che elenca e include le copie di tutti i documenti di anteriorità trovati da un esaminatore esperto e che riguardano la brevettabilità della vostra invenzione.

Fase 4 Pubblicazione



La domanda viene **pubblicata** 18 mesi dopo la data di deposito. La vostra invenzione apparirà in banche dati accessibili ad altre persone in tutto il mondo. Essa fungerà da **anteriorità** rispetto a eventuali future domande di brevetto presentate da altri inventori o aziende per invenzioni simili.

Fase 5 Esame sostanziale

Se si richiede un **esame sostanziale**, l'EPO deve decidere se la vostra invenzione e la vostra domanda soddisfano i requisiti della CBE; la domanda sarà esaminata di solito da tre esaminatori dell'EPO, uno dei quali mantiene i contatti con il vostro consulente in materia di brevetti.

Fase 6 Decisione di concessione del brevetto

Se gli esaminatori decidono di concedere un brevetto, e tutte le tasse sono state pagate e le eventuali traduzioni delle rivendicazioni sono state depositate, la decisione viene riportata nel Bollettino europeo dei brevetti. La **decisione di concessione** ha effetto dalla data di pubblicazione.

Fase 7 Convalida

A questo punto si ottiene un "pacchetto" di singoli brevetti nazionali. Dopo la pubblicazione della decisione di concessione dell'EPO, il vostro brevetto deve essere **convalidato** in ogni Stato designato entro un termine specifico. In alcuni Stati, la convalida può includere il deposito (e il pagamento) di una traduzione dell'intero brevetto, o solo di una traduzione delle rivendicazioni concesse.

Fase 8 Opposizione

Un brevetto concesso può essere oggetto di **opposizione** da parte di terzi. Dopo la pubblicazione della concessione nel Bollettino europeo dei brevetti, i terzi hanno nove mesi di tempo per presentare un atto di opposizione. L'accusa più comune è che l'invenzione non è nuova o manca di attività inventiva. Il caso sarà esaminato da un team dell'EPO, sempre composto da tre esaminatori.

L'opposizione è l'ultima possibilità di attaccare un brevetto europeo **come un'unica entità in un unico foro**. In seguito, il brevetto può essere contestato solo nei tribunali nazionali e una sentenza in un paese non ha alcun effetto sui brevetti per la stessa invenzione in altri paesi.

Fase 9 Ricorso

Tutte le decisioni dell'EPO sono impugnabili. Le decisioni sui ricorsi sono prese da commissioni d'appello indipendenti.

<https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/protection/patents.html>

5.4. Specifiche a livello nazionale e dell'UE

Dopo aver presentato un'analisi accurata di cosa sia la proprietà intellettuale e del quadro operativo in cui muoversi per ottenerne la registrazione, specificandone l'importanza per delineare e definire i propri diritti e per ottenere un prodotto il più possibile innovativo rispetto all'esistente, spostiamo ora la nostra prospettiva di osservazione su una prospettiva che ci permetta di fare una panoramica di quello che è il quadro operativo a livello europeo, mettendo in luce, quando presenti, le differenze rispetto ai Paesi partner del consorzio che ha prodotto questo documento.

Mentre il mondo accelera la transizione verso un'economia circolare, le aziende che sviluppano modelli di recupero delle risorse devono considerare come integrare la protezione della proprietà intellettuale (IP) nel loro piano strategico generale per avere successo in questo mercato globale sempre più competitivo. I Dirigenti di livello C¹⁰ devono considerare il ruolo strategico della proprietà intellettuale e capire come costruire una strategia di proprietà intellettuale efficace nel contesto dell'infrastruttura in cui operano e adeguata alle soluzioni tecnologiche che offrono. Le aziende che si concentrano sul recupero delle risorse devono inoltre affrontare un lungo percorso di commercializzazione, che richiede una strategia di PI lungimirante.

In primo luogo, gli innovatori dovrebbero sempre affrontare la costruzione del loro portafoglio brevetti pensando alla monetizzazione. Un portafoglio di brevetti ben costruito può generare preziosi ricavi dalle licenze al titolare, oltre a stabilire l'esclusività del mercato e a ridurre al minimo i rischi di violazione. Può consentire ai concessionari di licenza di accedere alla capacità produttiva e all'esperienza di un licenziatario in mercati che altrimenti non sarebbero disponibili per il concedente, consentendo così a questo ultimo di massimizzare il valore dei brevetti che potrebbe non essere in grado di sfruttare direttamente. La concessione di licenze può essere particolarmente importante per gli innovatori nel settore del recupero delle risorse che, per crescere, si rivolgono ai mercati globali.

Una strategia di successo per la concessione di licenze di brevetto richiede che gli innovatori conoscano a fondo la propria proprietà intellettuale. Gli innovatori dovrebbero almeno prendere in considerazione la forza, la qualità e la portata dei loro brevetti e se questi si riferiscono alle loro attività commerciali attuali o previste. È inoltre importante identificare i brevetti correlati che possono essere concessi in licenza come pacchetto. I ricavi da licenza possono essere massimizzati fornendo ai licenziatari una protezione stratificata di diversi brevetti che coprono molteplici aspetti della loro attività.

Anche la comprensione e la definizione delle priorità dei mercati potenziali è fondamentale per individuare i licenziatari più interessanti. In particolare, gli inventori dovrebbero considerare se il loro portafoglio può rappresentare un valore per entità al di fuori del settore industriale di cui fanno parte. In caso affermativo, le domande di brevetto dovrebbero essere redatte tenendo conto delle potenziali applicazioni al di fuori dell'attuale ambito operativo dell'innovatore.

Una volta identificati gli aspetti più forti del proprio portafoglio brevetti e i mercati più promettenti, gli innovatori possono procedere alla valutazione e alla definizione delle priorità dei licenziatari target.

¹⁰Chiamati anche C-suites, è da intendersi come un termine generalizzato e onnicomprensivo che copre tutte le categorie regolari e particolari di Dirigenti di livello superiore.



Alcuni dei fattori da considerare sono la probabilità di violazione del portafoglio dell'innovatore da parte dei prodotti e delle attività delle aziende target, e una comprensione più generale degli obiettivi commerciali, dei tempi e della propensione al rischio di queste ultime. Questi fattori guideranno la scelta della soluzione di licenza più appropriata da proporre all'azienda target.

La seconda considerazione è quella di avere una protezione equilibrata della PI utilizzando sia i brevetti che i segreti commerciali, al fine di massimizzare l'esclusività di mercato. L'esclusività di mercato offerta dai brevetti richiede la divulgazione pubblica delle invenzioni brevettate e ha una durata limitata, in genere 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I segreti commerciali, invece, consentono di mantenere la proprietà intellettuale riservata senza limiti di durata. Tuttavia, la protezione del segreto commerciale richiede misure sistematiche, applicabili e continue per mantenere la riservatezza. Inoltre, la perdita di riservatezza dei segreti commerciali può comportare la perdita irreversibile dei diritti di PI.

Un'altra considerazione per scegliere tra brevetti e segreti commerciali è la durata di conservazione di una tecnologia. In generale, se si prevede che la vita utile di una tecnologia non sia superiore alla durata tipica di un brevetto di 20 anni, la protezione del brevetto può essere un'opzione più sicura rispetto al segreto commerciale. D'altra parte, ci sono alcuni esempi famosi di segreti commerciali (ad esempio, lo sciroppo della Coca-Cola e la ricetta originale di KFC) che sono rimasti in vigore per un periodo molto più lungo di 20 anni.

Per gli innovatori nel campo del recupero delle risorse, è spesso necessario stabilire siti operativi geograficamente separati per ragioni logistiche. In alcune circostanze, gli innovatori possono anche collaborare con imprese regionali che dispongono di infrastrutture esistenti. Queste sono alcune delle ragioni operative che rendono difficile mantenere la PI di trattamento come segreto commerciale. Pertanto, ha senso proteggere la PI di trasformazione con brevetti, che possono anche servire come strumento di licenza interessante.

Dall'altro lato, un'altra componente importante della PI per gli inventori può essere costituita da varie formulazioni chimiche impiegate nelle attività commerciali. Se la produzione e la fornitura di queste formulazioni possono essere controllate dagli innovatori, può essere più opportuno proteggerle come segreti commerciali piuttosto che come brevetti, a condizione che non possano essere modificate in modo inverso.

È importante tenere presente che, come qualsiasi altra decisione aziendale, anche quella relativa alla forma di protezione della PI non è permanente e deve essere rivalutata quando le condizioni aziendali cambiano.

Se i brevetti di lavorazione vengono concessi in licenza a un partner terzo, cosa succede ai segreti commerciali e al know-how creati quando la terza parte mette in pratica la PI concessa in licenza? Ad esempio, i manuali operativi possono essere aggiornati man mano che un processo viene messo a punto. I manuali operativi aggiornati saranno di proprietà del licenziante o del licenziatario? Sarà possibile mantenere la riservatezza delle informazioni in essi contenute? Inoltre, chi sarà il proprietario di tutti i dati generati durante la lavorazione?

Per le formulazioni protette da segreti commerciali, è più vantaggioso proteggere la portata generale delle formulazioni con un brevetto mantenendo le formulazioni esatte in segreto commerciale? I



segreti commerciali puri non dissuaderanno i concorrenti dallo sviluppare le proprie formulazioni, mentre i brevetti potrebbero farlo.

In sintesi, determinare l'equilibrio tra brevetti e segreti commerciali non è un compito semplice e non può essere svolto senza una profonda conoscenza di tutte le fonti di proprietà intellettuale e delle operazioni commerciali.

Il terzo consiglio è quello di ottenere brevetti che vadano oltre la tecnologia di base - in questo caso il recupero delle risorse - per massimizzare la protezione contro i potenziali trasgressori.

Come già detto, molti innovatori nel recupero delle risorse si concentrano sul brevetto dei processi che hanno inventato. Tuttavia, rispetto alle dichiarazioni di prodotto, le dichiarazioni di processo presentano una serie di limitazioni. In primo luogo, è generalmente più difficile stabilire la violazione di un processo rispetto a un prodotto. Infatti, mentre un prodotto contraffatto sul mercato può essere confrontato direttamente con un prodotto brevettato, molti dettagli di un processo potenzialmente contraffatto potrebbero non essere disponibili al pubblico. In secondo luogo, per un processo brevettato con più di una fase, esiste sempre la possibilità che non tutte le fasi siano eseguite dalla stessa parte. Nel caso in cui una parte esegua alcune fasi di un processo brevettato, ma non tutte, e le fasi restanti siano eseguite da un'altra parte, può essere necessario stabilire che almeno una delle due parti stia inducendo la violazione. Sebbene la legge sull'induzione alla violazione vari da una giurisdizione all'altra, tende a essere più difficile stabilire l'induzione alla violazione rispetto alla violazione diretta.

Se il prodotto recuperato alla fine di un processo innovativo non è nuovo (ad esempio, un metallo estratto da materiali di scarto) e non può essere brevettato, può essere opportuno considerare la brevettabilità degli elementi intermedi prodotti durante il processo. Analogamente alla rivendicazione di un processo, la rivendicazione di un prodotto intermedio può essere difficile da far valere se il prodotto non è disponibile al pubblico. Quando si sospetta una violazione, tuttavia, può essere utile brevettare gli intermedi se essi possono essere spediti da una parte all'altra per un'ulteriore lavorazione.

Un'altra possibilità è che il prodotto recuperato alla fine di un processo innovativo sia una miscela di ciò che si intende riciclare e di altri componenti, ad es. impurità o sostanze chimiche aggiunte durante il processo. La miscela può essere nuova e può essere caratterizzata da proprietà chimiche e/o fisiche. Ad esempio, se il processo innovativo porta a una maggiore purezza del materiale da riciclare, la miscela può essere caratterizzata da una purezza minima superiore a quella dei prodotti ottenuti con processi precedenti.

Se brevettare intermedi o prodotti finali non è fattibile o pratico, gli innovatori dovrebbero comunque considerare come il prodotto recuperato alla fine di un processo innovativo verrà utilizzato commercialmente o come si ottengono le materie prime utilizzate all'inizio di un processo innovativo. Spesso, se a un processo brevettabile vengono aggiunte fasi note, il processo combinato rimane brevettabile. Pertanto, in alcune situazioni, l'estensione della tutela brevettuale al di là di un processo innovativo per includere ulteriori fasi di lavorazione a monte o a valle può offrire un'ulteriore leva di negoziazione con i fornitori di materie prime o con gli acquirenti del prodotto recuperato.

Sebbene questi suggerimenti sulla proprietà intellettuale aiutino le aziende a essere consapevoli di alcune riflessioni chiave sulla protezione delle innovazioni nel settore del recupero delle risorse, l'aspetto fondamentale è quello di disporre di una chiara strategia di proprietà intellettuale e di un piano da attuare man mano che l'azienda cresce. Inoltre, rivolgersi fin dall'inizio a consulenti qualificati in materia di PI, con esperienza nel settore e nelle tecnologie, vi garantirà di assicurare e sfruttare i diritti di PI appropriati e di evitare costosi errori in futuro.

5.4.1. Politiche e panorama normative nell'UE

Le imprese che si affacciano all'economia circolare devono aggiornarsi su un'ampia gamma di normative ambientali, sia a livello europeo che nazionale.

Nel 2015 la Commissione europea ha presentato la prima strategia per l'economia circolare nell'ambito del Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare. Il piano del 2015 definisce 54 azioni lungo l'intera catena di produzione, dal consumo al riciclo e al riutilizzo, per stimolare l'occupazione, la crescita e gli investimenti in un'economia a zero emissioni di carbonio, efficiente sul piano delle risorse e competitiva. È in questo contesto che l'UE ha adottato una gamma di 4 Direttive sui rifiuti che sono state rielaborate:

- ✓ Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).
- ✓ Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva sulle discariche (1999/31/CE).
- ✓ Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva sui rifiuti di imballaggio (94/62/CE).
- ✓ Direttiva 2018/849/UE che modifica la direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), quella sulle batterie (2006/66/CE) e quella sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuta (2012/19/UE).

Queste direttive hanno rafforzato gli obiettivi di riciclaggio esistenti e ridotto ulteriormente la possibilità di inviare i rifiuti in discarica. Inoltre, l'UE ha adottato la direttiva sulla plastica monouso (2019/904/UE), che gli Stati membri dovevano recepire entro il 3 luglio 2021, e il regolamento 2019/424/UE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei server per computer e dei prodotti per l'archiviazione dei dati.

La Commissione ha valutato l'attuazione del piano del 2015 in una relazione del 2019, riscontrando che tutte le azioni erano state completate o erano in fase di attuazione, ma ha sottolineato che l'ambito di azione doveva essere molto più ampio per raggiungere l'obiettivo di un'economia circolare¹¹.

La nuova versione del Piano d'azione per l'economia circolare è stata introdotta nel marzo 2020 per aggiornare la previsione del Piano del 2015 ed è un pilastro del Green Deal per il periodo 2019-2024¹². Il Parlamento europeo ha adottato il nuovo piano il 10 febbraio 2021.

Le misure previste comprendono:

¹¹https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf

¹²https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420;
<https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal>;
www.practicallaw.com/w-025-1978.



- ✓ Un'iniziativa di legge sulla politica dei prodotti sostenibili, per garantire che i prodotti sul mercato UE siano progettati per durare più a lungo, più facili da riutilizzare, riparare e riciclare, e che incorporino il maggior numero possibile di materiali riciclati.
- ✓ Aumento dei diritti dei consumatori, compreso il diritto alla riparazione.
- ✓ Misure settoriali e iniziative di legge per i settori ad alta intensità di risorse con un elevato potenziale di circolarità.
- ✓ Un'azione rinnovata sui rifiuti, tra cui lo studio di un modello armonizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'etichettatura in tutta l'UE.

Anche se molti dettagli di queste misure devono ancora essere rivelati, la Commissione ha introdotto la sua prima iniziativa del nuovo piano nel dicembre 2020 con un'azione specifica per il settore delle batterie, tra cui una proposta per un nuovo regolamento sulle batterie.¹³

Si prevedono ulteriori iniziative e azioni legislative nei seguenti settori chiave:

- ✓ Elettronica e tecnologia dell'informazione e della comunicazione. È stata lanciata un'iniziativa per garantire una maggiore durata dei prodotti.
- ✓ Imballaggi. Ci saranno nuovi requisiti obbligatori per i prodotti immessi sul mercato dell'UE.
- ✓ Plastica. Ci saranno nuovi requisiti obbligatori soprattutto per le microplastiche, le plastiche biobased e quelle biodegradabili.
- ✓ Tessili. È prevista una strategia per promuovere l'innovazione per il riutilizzo dei tessuti.
- ✓ Costruzioni ed edifici.
- ✓ Alimenti. È prevista un'iniziativa legislativa per ridurre l'uso di imballaggi, stoviglie e posate monouso.

Nell'UE c'è un certo livello di standardizzazione delle leggi sulla proprietà intellettuale. Essa è coperta da numerose convenzioni internazionali, la maggior parte delle quali sono attuate dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)¹⁴ e dall'Organizzazione Mondiale del Commercio¹⁵ (WTO).

Il 23 marzo 2016 il regolamento n. 2015/2424 ha modificato il regolamento sul marchio comunitario: L'UAMI è diventato l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario è diventato il marchio dell'Unione europea.

L'UE considera la protezione della proprietà intellettuale come un diritto fondamentale, rilevando che i DPI sono tutelati nella Carta dei diritti fondamentali.

Nell'Unione europea esistono tre aree di diritto rilevanti per i DPI: il diritto nazionale, quello dell'UE e quello internazionale:

- 1) Le leggi nazionali riguardano le regole di un singolo Paese. Nella UE ci sono 27 Stati membri. Ogni Stato membro ha delle autorità nazionali che si occupano delle leggi sui DPI nel proprio

¹³https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312;
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/batteries/Proposal_for_a_Regulation_on_batteries_and_waste_batteries.pdf.

¹⁴<https://www.wipo.int/portal/en>

¹⁵<https://www.wto.org>



Paese. Sebbene, in alcuni casi, sia l'UE nel suo complesso ad avere l'autorità di regolamentare i DPI, gli uffici nazionali di alcuni Stati membri forniscono spesso servizi di registrazione e informazioni per la protezione dei DPI. Se la vostra azienda opera solo in un numero limitato di Stati membri, può essere saggio contattare l'ufficio nazionale dello Stato membro in cui la vostra azienda svolge la sua attività prevalente per conoscere e far valere i propri diritti a livello nazionale.

- 2) Il diritto dell'UE è il "diritto sovranazionale" dell'Unione Europea, che comprende 27 Stati membri. Esso opera in collegamento con le leggi degli Stati membri ed è direttamente applicabile in essi. In caso di conflitto tra il diritto dell'UE e quello di uno Stato membro, il diritto dell'UE spesso sostituisce il diritto nazionale di tale Stato, in particolare in materia di politiche economiche e sociali. L'UE non è tuttavia un governo federale, né un'organizzazione intergovernativa. È un'istituzione sovranazionale che si basa su trattati stipulati dagli Stati membri.
- 3) Oltre ai trattati, l'UE adotta anche regolamenti e direttive. I regolamenti sono autoesecutivi e non richiedono agli Stati membri l'attuazione di misure aggiuntive. Sono però automaticamente vincolanti nei confronti degli stessi e lasciano una minore flessibilità. Le direttive consentono agli Stati membri di determinare i mezzi per raggiungere il risultato, poiché di solito lasciano una certa libertà di scelta sulle regole esatte da adottare.
- 4) I trattati internazionali rilevanti per la protezione della PI sono di fatto quelli mantenuti dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che mira a promuovere l'uso efficace e la protezione della PI in tutto il mondo. La Convenzione dell'OMPI ha istituito l'OMPI nel 1967 con il mandato dei suoi firmatari di promuovere la protezione della PI in tutto il mondo attraverso la cooperazione tra i Paesi e la collaborazione con altre organizzazioni internazionali. La sede dell'OMPI è a Ginevra, in Svizzera. Nell'ambito dell'OMPI sono stati stipulati molti trattati internazionali che riguardano i DPI e che verranno discussi in dettaglio nelle sezioni pertinenti:

Brevetti

È importante ricordare che non esiste un brevetto a livello europeo e che la tutela brevettuale è territoriale. Per l'Europa, significa che i brevetti devono essere ottenuti separatamente in ogni Stato membro dell'UE in cui si desidera ottenere la protezione, e ognuno di questi è applicabile solo in generale nel Paese dove il brevetto è stato concesso.

Sebbene non sia disponibile un brevetto a livello europeo, un inventore può ottenere un brevetto in Europa attraverso una serie di meccanismi. L'inventore può depositare una domanda internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), una domanda regionale (europea) presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) o una domanda nazionale presso gli uffici nazionali dei brevetti dei rispettivi Stati membri.

Tutti gli Stati membri sono parte del PCT, che consente a un inventore di preparare e depositare un'unica domanda internazionale con gli stessi effetti di una domanda nazionale depositata in ogni Stato PCT indicato nella domanda internazionale. Attualmente gli Stati membri del PCT sono più di 130 in tutto il mondo. Anche se il PCT snellisce le procedure di deposito delle domande, è importante ricordare che la tutela brevettuale deve comunque essere ottenuta attraverso le procedure nazionali, e in base alla legislazione nazionale, in ciascuno dei Paesi designati.



Ogni Stato membro è anche parte della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). La CBE stabilisce un processo centralizzato di esame e concessione dei brevetti, amministrato dall'EPO.

Secondo questa procedura, il richiedente deposita un'unica domanda presso l'UEB, che determina la brevettabilità dell'invenzione in base alle disposizioni della CBE e, se del caso, rilascia un "Brevetto europeo". La domanda può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera, o presso le sue filiali di Bruxelles, L'Aia, Berlino, o in un ufficio nazionale dei brevetti di uno degli Stati contraenti.

Il termine "brevetto europeo" è fuorviante perché anche se l'UEB concede un "brevetto europeo", i diritti concessi non sono "europei". Infatti, ciò che viene concesso dall'EPO è solo un "pacchetto" di potenziali diritti di brevetto; il brevetto ha effetto solo nello Stato o negli Stati membri della CBE designati nella domanda depositata presso l'EPO e, anche in questo caso, solo dopo che il richiedente ha intrapreso le azioni previste in ogni Paese designato per "convalidare" il brevetto. In alternativa alle vie di deposito sopra descritte, il richiedente può anche scegliere di richiedere la protezione separatamente in alcuni Stati membri UE.

In base alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una persona o un'organizzazione che ha depositato un brevetto in un qualsiasi Paese membro della Convenzione di Parigi può, entro un anno dal deposito, presentare domanda di brevetto in altri Paesi e rivendicare la data di deposito della prima domanda come data effettiva di deposito per tali domande. Ciò è importante perché quando un'azienda rivendica la priorità di una domanda precedente, la data di deposito della domanda iniziale diventa la data di deposito per tutte le altre domande che rivendicano la priorità. Ciò significa che quando si effettua la ricerca di anteriorità (insieme delle conoscenze esistenti nel settore tecnico pertinente), vengono prese in considerazione solo le divulgazioni effettuate prima della data di deposito della priorità.

Marchi commerciali

Se un'azienda vuole proteggere un marchio nell'UE, deve registrarlo presso un singolo Stato membro o presso l'UE sotto forma di marchio comunitario (MC). La registrazione è particolarmente importante nell'UE perché, a differenza degli Stati Uniti, dove la protezione del marchio si basa sul "primo uso" e sui diritti di registrazione, il sistema di registrazione dei marchi nell'UE si basa sul "first-to-file" o, più precisamente, sul "first to successfully register".

Le aziende interessate a commercializzare, produrre o vendere prodotti e servizi nell'UE devono decidere se chiedere la protezione di un marchio internazionale, comunitario o nazionale.

L'OMPI ha creato il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Sistema di Madrid), regolato da due trattati: l'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid (Protocollo di Madrid). Il sistema consente ai richiedenti di presentare un'unica domanda di protezione in qualsiasi Stato membro. Il Sistema di Madrid, che si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, offre ai richiedenti la possibilità di presentare un'unica domanda, che può avere effetto in diversi Paesi, come indicato dal richiedente.

L'UE e gli Stati Uniti sono membri del solo Protocollo di Madrid. In base al Protocollo di Madrid, le aziende possono ottenere la protezione dei loro marchi in uno qualsiasi dei Paesi che hanno aderito



ad esso, depositando un'unica "domanda internazionale" direttamente presso il proprio ufficio marchi nazionale o regionale.

La "registrazione internazionale" che ne deriva può essere utilizzata per richiedere la protezione nei Paesi del Protocollo di Madrid, i quali applicano le proprie regole e leggi per determinare se il marchio può essere protetto o meno nella propria giurisdizione.

I marchi possono essere registrati sia all'interno dei singoli Stati membri, sia in tutti i 27 Stati UE, sotto forma di marchio comunitario (MC). Il marchio comunitario è gestito dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante, in Spagna.

Se l'azienda si rivolge solo a un numero limitato di Paesi dell'UE, può scegliere di registrare il proprio marchio in singoli Stati membri. Le informazioni sulle leggi nazionali degli Stati membri sono disponibili presso l'UAMI.

Oltre ai vantaggi pratici di un'unica domanda in un'unica lingua e con un unico centro amministrativo, il marchio comunitario fornisce anche un unico meccanismo di applicazione. Se il vostro marchio registrato viene copiato o imitato, potete portare la controparte davanti a un tribunale per i marchi comunitari (i tribunali nazionali designati a trattare i casi di marchio comunitario) e ottenere una decisione valida in tutta l'UE-27. Ciò significa che non dovrete affrontare una controversia per ottenere una sentenza. In questo modo, non dovrete affrontare cause in singoli Paesi, in lingue diverse e in base a leggi nazionali diverse. Il marchio comunitario agevola inoltre il rispetto del requisito "uso o perdita" per i marchi dell'UE, poiché per soddisfare il requisito dell'uso è sufficiente utilizzare il marchio in un solo Stato membro dell'UE. Se si dispone di registrazioni nazionali separate, è necessario utilizzare il marchio nel mercato di ciascuno Stato membro.

Disegni e modelli comunitari

I disegni e modelli comunitari sono l'equivalente dell'Unione Europea (UE) del disegno industriale (o semplicemente "disegno"), che è un tipo di proprietà industriale protetta da diritti di proprietà intellettuale. Nell'UE, un disegno o modello comunitario è definito come "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte che risulta dalle caratteristiche, in particolare, delle linee, contorni, colori, forma, struttura e/o materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento". In sostanza, i disegni e modelli comunitari proteggono gli aspetti ornamentali o estetici dei prodotti, cioè l'aspetto esteriore degli stessi.

In generale, per ottenere la protezione di un disegno o modello ai sensi del diritto internazionale, comunitario e nazionale, le aziende devono dimostrare che il loro prodotto è nuovo e possiede un carattere individuale. I diritti sul design proteggono gli aspetti visivi nuovi e originali di un prodotto o della sua confezione e il design di un prodotto può essere protetto allo stesso tempo da un marchio registrato, dalla protezione del design e/o da un brevetto. Ogni forma di DPI ha uno scopo diverso e non si esclude a vicenda. Anche componenti specifici di un prodotto possono ricevere la protezione del design se sono visibili durante il normale uso del prodotto e se il loro design soddisfa i requisiti di novità e individualità necessari per la tutela di un design.

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) gestisce il Sistema dell'Aia per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, che consente alle aziende di ottenere la protezione dei disegni e modelli industriali da parte degli Stati del Comitato permanente per il diritto



dei marchi, dei disegni e modelli industriali e delle indicazioni geografiche (SCT) presentando un'unica domanda.

La Comunità europea ha presentato uno strumento di adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia riguardo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. L'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia collega il Sistema dell'Aia dell'OMPI e il sistema comunitario dei disegni e modelli dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) (con sede ad Alicante, Spagna). In questo modo, a partire dal 1° gennaio 2008, le aziende potranno presentare un'unica domanda di protezione del disegno o modello attraverso il sistema comunitario e uno qualsiasi dei 23 Paesi aderenti all'Atto di Ginevra. Questo semplificherà le procedure, ridurrà i costi della protezione internazionale e faciliterà l'amministrazione.

Gli Stati membri dell'UE hanno adottato la Direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e il Regolamento 6/2002 sui disegni e modelli comunitari per consentire alle aziende di ottenere un unico strumento di protezione dei disegni e modelli a livello europeo. L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) esamina le domande di disegno o modello.

Le aziende possono scegliere di registrare il proprio disegno o modello presso uno Stato membro e ricevere la protezione nazionale, che esisterà parallelamente alla protezione comunitaria.

Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate per un'ampia varietà di prodotti, biologici o manifatturieri. I prodotti agricoli sono spesso associati alla loro regione di produzione, perché in genere sono il risultato del clima locale, del sole e del suolo specifici di una particolare regione.

Le IG sono protette in base alle leggi internazionali, comunitarie e nazionali. Ad esempio, le leggi sui marchi sotto forma di marchi collettivi o marchi di certificazione, le leggi sulla concorrenza sleale, sulla protezione dei consumatori o quelle specifiche che riconoscono le singole IG.

L'OMPI gestisce diversi trattati internazionali che riguardano la protezione delle IG e delle DOP, in particolare la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

Il Sistema di Lisbona, istituito dall'Accordo di Lisbona, è stato creato per facilitare la protezione internazionale delle DOP. Il sistema offre un mezzo per ottenere la protezione di una DOP nelle parti contraenti dell'Accordo di Lisbona attraverso un'unica registrazione. Le registrazioni possono essere ricercate attraverso la banca dati Lisbon Express.

Inoltre, gli articoli 22-24 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio (TRIPS) riguardano la protezione internazionale delle indicazioni geografiche nel quadro dell'OMC.

L'OMPI collabora con gli Stati membri e le organizzazioni interessate in seno al Comitato permanente per il diritto dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche (SCT) per sviluppare il quadro giuridico internazionale per le IG.

L'UE protegge le IG qualificate come denominazioni di origine o indicazioni geografiche e che non sono diventate generiche. Per qualificarsi come denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione



geografica protetta (IGP), un prodotto deve essere conforme alle norme che descrivono le "principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche" del prodotto, oltre a elencare l'area geografica da cui proviene, che dà origine alle caratteristiche uniche del prodotto.

Una "denominazione di origine" indica il nome di una regione e sarà protetta se soddisfa tre condizioni: (1) il prodotto deve essere originario di quell'area geografica, (2) la qualità o le caratteristiche del prodotto devono dipendere essenzialmente o esclusivamente da un particolare ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, e (3) la produzione, la trasformazione e la preparazione del prodotto devono avvenire nell'area geografica definita.

In sostanza, l'unico requisito perché una parola diventi DOP è il legame tra il territorio e le qualità del prodotto. Anche una denominazione tradizionale non geografica che designa una regione o un luogo specifico può essere registrata come DOP se soddisfa le condizioni di cui sopra.

Anche una "indicazione geografica" si riferisce al nome di una regione ed è anch'essa soggetta a tre condizioni: (1) il prodotto deve essere originario di quell'area geografica, (2) una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche sono attribuibili a quell'origine geografica e (3) la produzione e/o la trasformazione e/o la preparazione del prodotto avvengono nell'area geografica definita.

La differenza principale tra le IGP e le DOP è che i prodotti DOP sono generalmente più legati alle qualità del prodotto e al territorio, mentre le IGP si riferiscono solo all'origine geografica del prodotto. Inoltre, per ottenere la protezione IGP, il richiedente deve solo dimostrare che uno degli elementi della produzione, della trasformazione o della preparazione avvenga nell'area geografica. Anche le denominazioni tradizionali non geografiche che indicano regioni o luoghi specifici possono essere registrate come IGP.

Non è possibile registrare le IGP come simboli. Ad oggi, non vi è alcun obbligo imposto alle IG di indicare che il nome di un prodotto commercializzato con una DOP o IGP registrata sia una denominazione registrata. Se un prodotto è immesso sul mercato europeo dopo il 30 aprile 2009, l'azienda deve indicare in modo appropriato sull'etichetta che il prodotto beneficia della protezione delle IG dell'UE.

Segreti commerciali

I segreti commerciali si riferiscono a vari tipi di informazioni aziendali riservate. Si tratta di informazioni tecniche, commerciali o finanziarie che non sono facilmente accessibili al pubblico. Ai sensi dell'articolo 39 del TRIPS, le informazioni possono essere protette dal segreto commerciale se sono identificate, sostanziali e segrete. I segreti commerciali contribuiscono a dare alle imprese un vantaggio competitivo.

La protezione del segreto commerciale è concessa senza registrazione e può durare indefinitamente, se l'azienda è in grado di garantire il mantenimento della riservatezza. Le difficoltà sorgono tuttavia quando il segreto commerciale riguarda un'invenzione o un prodotto brevettabile, perché le aziende devono valutare i costi e i benefici tra l'ottenere la protezione, considerando l'estensione della tutela legale che un brevetto fornirebbe, e il cercare di mantenere le informazioni riservate all'interno dell'azienda. Quando le aziende prendono questa decisione, devono considerare la gravità delle informazioni riservate in questione, l'uso previsto del prodotto, la portata del vantaggio competitivo che l'azienda mantiene grazie alle informazioni e la capacità dell'azienda di mantenere le informazioni riservate.



La difficoltà nel valutare quale protezione ottenere, se esiste, consiste nel valutare la gravità della divulgazione delle informazioni. Una volta rivelato un segreto commerciale, il vantaggio competitivo dell'azienda può andare perduto. I detentori di segreti commerciali dovrebbero, come minimo, creare clausole di riservatezza nei contratti con coloro che avranno accesso alle informazioni e considerare quali rimedi legali possono essere richiesti se le informazioni diventano pubbliche o vengono diffuse illegalmente. Accordi di riservatezza e di non divulgazione (NDA) possono essere presi in considerazione anche quando altri (clienti, colleghi o dipendenti) hanno accesso a informazioni commerciali riservate.

L'articolo 39 del TRIPS prevede sanzioni contro l'acquisizione, l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale, attraverso l'applicazione delle leggi sulla concorrenza o sulle pratiche sleali. Inoltre, se la vostra azienda ha creato delle clausole di riservatezza tramite un NDA, la violazione di una clausola di riservatezza può costituire un motivo di reclamo per violazione del contratto.

Non esistono leggi a livello europeo che tutelino i segreti commerciali, ma esistono diverse direttive e regolamenti europei che proteggono i dati presentati ai fini della registrazione. È importante scoprire quali dati la vostra azienda sta cercando di proteggere e quale legislazione europea si applica per determinare esattamente come proteggere i segreti commerciali della vostra azienda.

5.4.2. Focus sul panorama nazionale:

✓ Italia

L'amministrazione competente in Italia in materia di brevetti e marchi è la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ¹⁶ del Ministero dello Sviluppo Economico. L'ufficio per i diritti d'autore è la Direzione generale per le biblioteche e i diritti d'autore ¹⁷ del Ministero dei Beni Culturali.

✓ Francia

L'ufficio per la proprietà industriale è l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale.¹⁸ Le leggi e i regolamenti sul diritto d'autore applicabili in Francia sono gestiti dall'Ufficio della proprietà letteraria e artistica, sotto-direzione degli affari legali, direzione dell'amministrazione generale ¹⁹ del Ministero della cultura e degli affari francofoni.

✓ Belgio

L'Ufficio per la proprietà intellettuale in Belgio è amministrato dal Servizio pubblico federale Economia, PMI, Lavoratori autonomi ed Energia (OPRI).²⁰

✓ Austria

¹⁶<https://www.uibm.gov.it>

¹⁷<https://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it>

¹⁸<https://www.inpi.fr>

¹⁹<http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/index-pla.htm>

²⁰<https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/contacts-propriete>



In Austria ci sono due diverse amministrazioni nazionali competenti: il Ministero Federale della Giustizia ²¹ sul diritto d'autore, e l'Ufficio brevetti austriaco ²² riguardanti la proprietà industriale.

✓ Ungheria

L'Ufficio ungherese per la proprietà intellettuale ²³ è l'ufficio governativo centrale responsabile della protezione della proprietà intellettuale in Ungheria.

²¹<https://www.justiz.gv.at>

²²<https://www.patentamt.at>

²³<https://www.hipo.gov.hu>