

Acquisizione e Difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale: Aspetti Teorici e Pratici

Cuneo, 20 novembre 2003

Avv. Fabrizio Jacobacci

Studio Legale Jacobacci & Associati



TUTELA BREVETTUALE O KNOW-HOW?

≠ Diritto di brevetto:

≠ Durata fissata per legge

≠ Obbligo di divulgazione

≠ Protezione *erga omnes*

≠ Presunzione di validità del diritto

≠ Rimedi specifici

≠ Costi non trascurabili



TUTELA BREVETTUALE O KNOW-HOW?

Know-how:

- Durata indeterminata
- Protezione contro la sottrazione illecita
- Requisito di segretezza
- Onere della prova incombe al proprietario
- Rimedi generali
- Costi modesti



L'OGGETTO DEL BREVETTO

Invenzioni che mirano a risolvere un problema tecnico che comportino:

- novità
- livello inventivo
- applicazione industriale



L'OGGETTO DEL BREVETTO

Non si considerano invenzioni:

- i metodi matematici e le teorie scientifiche
- i programmi per elaboratori e i piani e principi per giochi e metodi commerciali
- metodi chirurgici, terapeutici e per diagnosi applicati al corpo umano o animale



L'OGGETTO DEL KNOW-HOW

Le informazioni aziendali incluse quelle commerciali che siano:

- Segrete
- economicamente significative
- soggette a misure di controllo per mantenerle segrete



BREVETTO v. KNOW-HOW

I vantaggi della brevettazione:

- Diritto di esclusiva *erga omnes*
- Durata definita (20 anni dal deposito della domanda)
- Facilità di circolazione del diritto
- Vantaggio concorrenziale



BREVETTO v. KNOW-HOW

I vantaggi del know-how:

- Costi contenuti
- Durata teorica illimitata

.....Inoltre ci sono invenzioni che non sono brevettabili!



LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE IN SINTESI

Chi?

Inventore o datore di lavoro (eccetto P.A.)

Come?

Deposito della domanda di brevetto

Quando?

Prima della divulgazione dell'invenzione



LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE IN SINTESI

Dove?

Ufficio ricevente presso le singole camere di commercio provinciali

Esame

- Pubblicazione
- Opposizione (facoltativa)
- Concessione



LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL BREVETTO

I diritti di brevetto sono territorialmente limitati al paese nel quale sono stati concessi, quindi:

- Domande nazionali
- Domande multinazionali (EPO / PCT)
- Priorità



PERCHE TUTELARE IL MARCHIO

- Il marchio rappresenta l'avviamento dell'azienda
- La tutela del marchio è necessaria per garantire la lealtà della concorrenza
- proteggere l'imprenditore dal "free rider"
- La tutela del marchio è necessaria per evitare l'inganno del consumatore



L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI MARCHIO

- Uso
- Registrazione



REGISTRAZIONE v. USO

- In molti paesi solo registrazione
- I diritti sono più ampi
- La registrazione è prova del diritto
- Certezza circa la data di acquisto
- Certezza circa l'estensione geografica
- Convalida
- L'uso non comporta costi (immediati)



ASPETTI PRATICI E PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- Individuazione del marchio/i
 - soddisfa i requisiti di legge?
- Scelta del territorio e dei prodotti/ servizi
- Ricerca preventiva
- Deposito della domanda
- Esame (facoltativo)
- Pubblicazione
- Opposizione (facoltativo)
- Registrazione



LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL MARCHIO

- Natura territoriale (vedi brevetto)
- Marchio comunitario
- Marchio internazionale
- Marchio nazionale
- Priorità

