

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

IL BREVETTO, OPPORTUNITA' DI CRESCITA E SOSTEGNO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Desidero innanzitutto ringraziare i funzionari della Camera di Commercio per la lodevole iniziativa sia per il dispendio di tempo ed energie nell'organizzazione degli incontri previsti tra consulenti in proprietà industriale ed imprese, sia perché hanno saputo cogliere un problema fondamentale ovvero il fatto che, a parte le aziende che hanno una struttura di ricerca e sviluppo, generalmente il piccolo o medio imprenditore ha conoscenze piuttosto incomplete riguardanti la materia, spesso non ha protezioni brevettuali, non distingue tra brevetto nazionale e brevetto internazionale, e non ha ben chiari i requisiti fondamentali di novità, sufficiente attività inventiva, industrialità, liceità di un brevetto ed alcuni principi fondamentali quali ad es. il diritto di priorità ovvero la possibilità di godimento di un determinato periodo di tempo in cui è possibile depositare il brevetto in altri paesi diversi da quello d'origine, mantenendo la tutela dalla data del deposito del brevetto originario, il diritto di esaurimento per cui, in ambito comunitario, una volta che i prodotti sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso non è più possibile opporsi alla loro libera circolazione.

Si riscontra, inoltre, con una certa frequenza, l'erronea convinzione che gli effetti del brevetto decorrano soltanto dalla registrazione e quindi dopo tre-quattro anni dal deposito della domanda. L'art. 53 del C.P.I. sancisce, invece, che gli effetti decorrono dalla data in cui il brevetto è reso accessibile al pubblico (18 mesi dal deposito della domanda oppure 90 gg. se viene espressamente richiesto all'atto del deposito, dalla data di notificazione al terzo del brevetto tramite Ufficiale Giudiziario, il che può avvenire anche il giorno dopo il deposito della domanda!).

Sono state effettuate varie indagini da parte di istituzioni pubbliche e private, da cui è emerso che, soprattutto nell'ambito della piccola e media impresa, vi è un insufficiente ricorso agli strumenti di tutela conferiti dalla Legge (Codice della Proprietà Industriale, in

ambito nazionale, numerose Convenzioni, in ambito internazionale, quali la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, la Convenzione di Unione di Parigi, l'Accordo ed il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale, il Regolamento CEE 40/94 sul marchio comunitario, etc.), con grave danno per lo sviluppo delle imprese.

Da una ricerca dell'European Patent Office è emerso che ogni anno si perdono circa 20 miliardi di dollari a causa della mancanza di brevettazione.

Ma quali sono le cause di tale mancanza di conoscenza?

A mio giudizio, le cause principali sono: 1) i pochi strumenti d'informazione messi a disposizione dell'imprenditore in materia; 2) la tendenza piuttosto diffusa a non tenere in considerazione una componente fondamentale del valore dell'impresa, ovvero i beni immateriali.

Il valore impresa è infatti costituito essenzialmente da due componenti, ovvero le attività materiali (beni tangibili, impianti, macchinari, disponibilità di cassa) e le attività immateriali (informazioni e conoscenze specifiche, metodi di lavoro, organizzazione tecnica e commerciale, immagine, relazioni con i propri clienti, c.d. Know how aziendale e, soprattutto, i brevetti ed i marchi).

Un'indagine condotta sui bilanci delle grandi imprese europee ha dimostrato che circa il 75% di esse non considera il valore delle attività intangibili, se non comprese genericamente nel c.d. valore avviamento. E' quindi, facile immaginare che la percentuale sopra detta, con riferimento alla piccola e media impresa, sia di gran lunga superiore e che, pertanto, l'indicato valore venga generalmente misurato e riconosciuto quasi in via esclusiva sulle attività tangibili.

Cause ulteriori del mancato ricorso agli strumenti della brevettazione sono i costi, la difficoltà nella redazione della domanda e l'erronea convinzione che il diritto venga difficilmente riconosciuto ed adeguatamente tutelato.

Riguardo a tale ultimo punto, non posso fare a meno di osservare che il sistema a difesa del brevetto, previsto dalle norme del C.P.I., è invece alquanto efficace essendo possibile ottenere dall'Autorità Giudiziaria, in tempi rapidi (anche "inaudita altera parte"), provvedimenti cautelari specifici estremamente efficaci, come l'azione di descrizione (nomina di un consulente del Tribunale che descrive gli oggetti costituenti violazione della privativa industriale, nonché dei relativi mezzi adibiti alla produzione), il sequestro dei prodotti e macchinari nonché della documentazione necessaria ad acquisire informazioni sulle dimensioni della contraffazione (ad es. la documentazione contabile e commerciale), l'inibitoria di ogni violazione del diritto (l'ordine del Giudice di cessare immediatamente la produzione di quel prodotto protetto da brevetto, l'uso del segno distintivo o la

commercializzazione), con la possibilità di stabilire una somma a titolo di penalità di mora, ancora il ritiro immediato dal commercio dei prodotti, l'ordine di pubblicazione, a spese del soccombente, su quotidiani e/o riviste di un articolo dove si renda nota l'ordinanza emessa sull'attività di contraffazione.

Altre volte, l'imprenditore non ha ben chiaro se sia meglio puntare sul miglioramento tecnologico o piuttosto sullo sviluppo della propria rete commerciale o sul marketing e, non avendo ben individuato il reale valore economico del brevetto, produce semplicemente il prodotto nuovo od utilizza quel particolare nuovo procedimento industriale, senza preventivo ricorso agli strumenti di protezione.

E', invece, necessario rendersi conto non solo che, nell'era attuale, l'innovazione tecnologica costituisce uno strumento che offre grandi potenzialità di sviluppo e competitività ma anche che la generica capacità di innovazione senza un'adeguata e tempestiva protezione ha un valore effimero e costituisce una "perdita di chance" per l'impresa che non si è opportunamente e preventivamente tutelata utilizzando gli strumenti che sono loro messi a disposizione dalla legge nell'ambito della proprietà industriale.

Ma cos'è esattamente la proprietà industriale?

E' un sotto insieme della proprietà intellettuale (diritto che si occupa delle "innovazioni") che comprende tutte le norme in materia di invenzioni (brevetto per invenzione) nei vari campi della tecnica, modelli industriali (miglioramenti tecnici e funzionali di prodotti) e modelli di forma estetica (opere di design industriale), marchi commerciali (segni distintivi che contraddistinguono prodotti e servizi).

Facendo un'elencazione esemplificativa dei vari strumenti ed organi competenti, possiamo individuare il Brevetto nazionale (U.I.B.M.), il Brevetto europeo (European Patent Office, con sede a Monaco), il Brevetto internazionale (W.I.P.O. od Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra), il Marchio comunitario (Ufficio per l'Armonizzazione del Marchio Interno con sede ad Alicante), il Marchio internazionale (W.I.P.O.), i Disegni e modelli Industriali nazionali (U.I.B.M.) e quelli Internazionali (W.I.P.O.).

Anche le ns. Istituzioni hanno posto recentemente particolare attenzione al settore della proprietà industriale con una serie di interventi legislativi e di iniziative a sostegno dello sviluppo tecnologico.

Con decreto legislativo del 30/2005 è stato introdotto il Codice della Proprietà Industriale che ha raccolto in un testo unico le varie leggi in materia, sono state inoltre create Sezioni di Tribunale Specializzate in materia di Proprietà Industriale, recentemente (dal secondo semestre 2008) si sono mossi i primi passi verso la c.d. "riqualificazione dei

brevetti nazionali”, grazie all'introduzione della ricerca delle anteriorità affidata all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e dell'esame del testo. Pertanto, se prima dell'introduzione di tale modifica, il brevetto veniva concesso dopo alcuni anni indipendentemente da ricerche di brevetti già esistenti che potessero inficiarne la validità (il che non dava certezza alcuna sulla validità del “trovato”), con la ricerca e l'esame si potrà perlomeno avere un'idea sull'esito della domanda e sulla tutelabilità dell'invenzione rispetto ai competitori sul mercato, con evidenti riflessi sull'effettivo valore economico dell'innovazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giustamente rilevato che “Un brevetto rilasciato con una ricerca di novità e un esame di fondo è, infatti, un brevetto meritevole di tutela e di investimenti perché si tratta di un brevetto forte”.

Nell'Ottobre 2008, il Ministero ha intrapreso un'altra importante iniziativa volta a definire “una metodologia condivisa tra industria, università, sistema bancario per la valutazione economica dei brevetti che rappresentano un valore economico legato alle possibilità di utilizzo dell'innovazione protetta dal brevetto sul mercato”. Nel comunicato si legge: “Si ha la necessità di valutare e quantificare questo valore prima dell'uso del brevetto, soprattutto al fine di trovare fonti di finanziamento che potrebbero essere l'unica possibilità di portare l'innovazione sul mercato. Questo progetto è stato di recente concluso (febbraio 2008) e una prima applicazione della metodologia sarà utilizzata nella definizione dei criteri per incentivi all'innovazione individuati nell'ambito del programma di politica industriale di Industria 2015 con l'obiettivo di sostenere le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, nella produzione di beni e servizi innovativi collegati a titoli della proprietà industriale (brevetti per invenzioni, modelli, disegni), agendo come strumento di mitigazione del rischio di credito e di private equità per banche e/o intermediari finanziari che parteciperanno al finanziamento del progetto innovativo. Far crescere la quota di innovazione nei prodotti, anche in quelli tradizionali, consente l'utilizzo di strategie competitive autonome dal prezzo e stimola, dal lato della domanda, una crescente richiesta di prodotti nuovi. A questo fine si sta valutando anche la possibilità di istituire un fondo nazionale per l'innovazione (**FNI**) alimentato nel tempo dalle risorse derivanti dalle tasse per il mantenimento in vita dei brevetti assegnate all'UIBM”.

Con legge 80/05 è stato poi costituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e sono stati creati i c.d. desk anticontraffazione a sostegno delle imprese italiane per la tutela dei diritti all'estero.

I brevetti, i modelli ed i disegni sono, pertanto, strumenti per creare valore economico e

costituiscono le fondamenta di sviluppo della piccola e media impresa nell'ambito di una strategia aziendale volta a portare quel che il mercato effettivamente richiede, ovvero nuovi prodotti e nuovi servizi.

Bisogna tener presente che colui il quale abbia investito denaro, tempo ed energie nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni viene poi ricompensato adeguatamente per un periodo di tempo piuttosto ampio. Tale ricompensa è costituita dalla tutela del brevetto, ovvero il diritto di sfruttamento esclusivo dell'idea nuova per venti anni, dalla tutela del modello (10 anni), dalla tutela del design (25 anni), dalla tutela del marchio (senza limiti temporali).

Resta da chiedersi quali siano le effettive possibilità di sfruttamento economico del brevetto o del marchio?

Orbene vi sono molteplici modi di sfruttamento:

- 1) L'esclusiva nella produzione diretta del prodotto e/o l'utilizzo del procedimento industriale;
- 2) La stipula di un contratto di cessione del brevetto dietro pagamento di un corrispettivo;
- 3) La stipula di un contratto di licenza d'uso (esclusiva e non), ovvero la cessione del diritto di utilizzazione del brevetto per un certo numero di anni dietro pagamento di di somme (ad es., somma iniziale + royalties annuali sulla base del venduto).

Si possono, inoltre, utilizzare anche altri tipi di contratto quali la permuta od il leasing. Per esempio, una nota società di calcio genovese ha ottenuto un importante finanziamento cedendo alla società di leasing in garanzia i propri marchi e stipulando contestualmente un contratto di licenza d'uso dei marchi stessi.

Anche il marchio può essere sfruttato economicamente ed, oltre agli strumenti sopra indicati, vi è la possibilità di stipula dei contratti di merchandising e franchising.

Con il primo, il titolare concede ad altri soggetti la possibilità d'uso del marchio solo per alcuni prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato (licenza parziale) per cui il licenziatario può sfruttare la notorietà e la capacità attrattiva del segno noto già usato dal titolare. Ecco perché alcuni avveduti imprenditori registrano il marchio per prodotti e/o servizi molto diversi da quelli per cui hanno intenzione di utilizzarlo direttamente.

Con il contratto di franchising, invece, io produttore posso avvalermi di una rete, dedita alla commercializzazione e vendita dei prodotti, composta da società terze dando loro la possibilità di usare il marchio e le altre conoscenze (metodi di vendita, etc.) che metterò loro disposizione.

Per concludere, non posso fare a meno di rilevare che capita troppo di frequente che le piccole aziende abbiano un patrimonio di idee non adeguatamente valorizzato in termini economici. Eppure un titolo della proprietà industriale, come già sopra rilevato, può senza dubbio consentire un aumento del fatturato e l'acquisizione di nuove quote di mercato, con la possibilità di agire con una certa libertà nella determinazione del prezzo.

Al riguardo, merita un'attenta riflessione da parte del mondo imprenditoriale quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico nel comunicato stampa del 21/10/08, emesso in occasione dell'accordo di cui ho già accennato sopra, "... Abbiamo lavorato insieme nella consapevolezza che la crescita economica dipende anche dalla capacità di saper rappresentare in modo trasparente il valore economico connesso all'innovazione e alla ricerca. Un lavoro opportuno nel contesto di un'economia globale che ha perso il contatto con l'economia reale e che più che mai ha bisogno di ritornare al prodotto, al bene, all'innovazione applicata ai processi".


Avv. Stefano SERGIO