

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

