

LA PROTEZIONE DELLE IDEE e L'UTILIZZO STRATEGICO della PROPRIETA' INTELLETTUALE

Avv. Silvia Rossi
Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
Repubblica di San Marino

24 marzo 2017
Ordine Dottori Commercialisti
San Marino

STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE

- BREVETTI
- MARCHI
- DISEGNI O MODELLI
- DIRITTO D'AUTORE - copyright
- SEGRETO INDUSTRIALE

DIRITTI DI PRIVATIVA

FONTI LEGISLATIVE

per Marchi, Brevetti e Disegni

RSM

- Testo Unico in tema di Proprietà Industriale – Legge 25 maggio 2005 n. 79 e successive modifiche

ITALIA

- Codice della Proprietà Industriale - Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche

PROPRIETA' INTELLETTUALE (PI)

Le idee, le invenzioni, i marchi, le opere
dell'ingegno sono

BENI IMMATERIALI

È una forma di economia «invisibile», che è
anche difficile da valutare dal punto di
vista contabile

Fonti legislative per Diritto d'autore

- RSM

- *Legge n. 8/1991*,
successivamente
sostituita dalla Legge
n. 63/1997 and n.
43/1998.

- ITALIA

- Legge 22 aprile 1941 n.
633 + articoli del
Codice Civile

BREVETTI

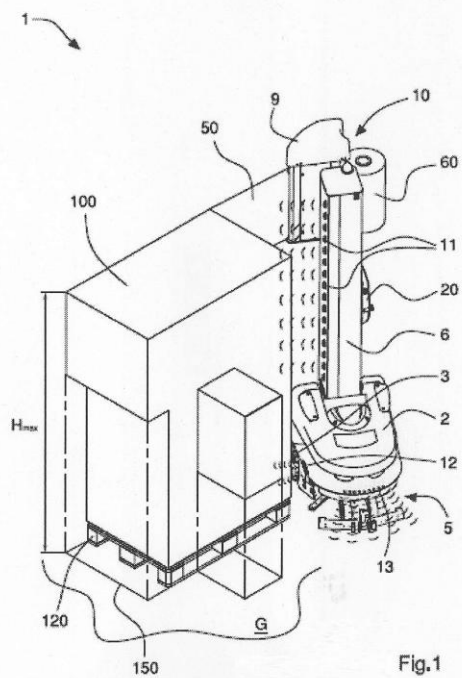
Cosa proteggono?

INVENZIONE

- insegnamento di natura tecnica – soluzione tecnica ad un problema tecnico
- un'invenzione può essere o può riguardare un prodotto, un nuovo uso di un prodotto o un procedimento o un metodo
- Cosa **non** può essere brevettato?
 - Scoperte scientifiche, metodi matematici, metodi terapeutici e diagnostici, invenzioni contrarie all'ordine pubblico, sfruttamento commerciale dell'embrione umano (clonazione umana)
- Concetti base:
 - STATO DELLA TECNICA
 - Concessione di diritti di esclusiva, legalmente protetti, di realizzare, usare o vendere prodotti che incorporano l'invenzione per un periodo di tempo limitato

Esempi di brevetto ormai decaduto:

elettricità (Edison)
radio (Guglielmo Marconi)

(219) N. Domanda: SM-P-201500193 N. Domanda Internazionale: PCT/	(220) Data Deposito: 07/08/2015 Data Deposito Internazionale:
N. Pubblicazione PCT:	Priorità:
(730) Richiedenti/Applicants: NOXON S.p.a. (Strada Molino Magi, 66 47892 Acquaviva RSM))	(720) Inventori/Inventors: LAGHI Pierangelo (Italy)
(740) Consulente/Agent: BUSCA ING. ANDREA Strada Caiese, 30 47891 Dogana RSM	 Fig.1
Titolo MACCHINA AVVOLGITRICE SEMOVENTE E SISTEMA E METODO DI AVVOLGIMENTO	
(57) Riassunto: Una macchina avvolgitrice semovente (1) mobile attorno ad un carico (100) per avvolgerlo con un film (50), comprende un carro (2) semovente e provvisto di mezzi di guida (5), una colonna (6) fissata al carro (2) e supportante scorrevolmente un'unità di svolgimento (10) del film, mezzi sensori (11, 12, 13, 21) per rilevare superfici e/o spigoli esterni del carico (100) ed elaborare relativi segnali, un'unità di controllo (20) per ricevere dai mezzi sensori (11, 12, 13, 21) i segnali, calcolare sulla base delle superfici e/o degli spigoli esterni rilevati un contorno periferico (150) di massimo ingombro in pianta del carico (100) ed elaborare sulla base del contorno periferico (150) un percorso di avvolgimento (P) della macchina avvolgitrice (1) attorno al carico (100) tale da evitare collisioni con quest'ultimo; l'unità di controllo (20) controlla i mezzi di guida (5) per direzionare la macchina avvolgitrice (1) lungo il percorso di avvolgimento (P).	

Tipi di brevetto

- Nazionale RSM
 - Valido sul territorio RSM e ITALIA
- EUROPEO validato a San Marino,
 - valido solo sul territorio RSM
- PCT
 - Valido sul territorio RSM e Italia (????)

Ricerche su internet

- www.espacenet.com
 - Quick search
- www.wipo.int

E' importante consultare le informazioni brevettuali per:

- ❖ Non reinventare la ruota
- ❖ Cercare tecnologia disponibile in licenza
- ❖ Osservare le tendenze del mercato
- ❖ Sorvegliare i concorrenti
- ❖ Evitare di violare brevetti altrui

MARCHI

Cosa proteggono? Il segno distintivo

Segni distintivi di prodotti o servizi
nuovi segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in
particolare parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere e i suoni,
le cifre, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o
le tonalità cromatiche

(219) Numero: **SM-M-201700014**
(730) Richiedente:
GENEVA LABORATORIES LIMITED
(Palm Grove House, P.O. Box 438 Road
Town Tortola , Brt. Virgin Islands)
(541)

(220) Data di deposito: **08/02/2017**
(740) Consulente:
ZANARDO DOTT. ALFREDO
Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891
Dogana RSM

BIO-OIL

Tipo marchio: **denominativo**

(512) Classi: **3**

Priorità:

(219) Numero: **SM-M-201700013**

(730) Richiedente:

ALDI GMBH & CO. KG

**(Burgstr. 37 D- 45476 Mulheim an der
Ruhr , Germany Fed.Rep)**

(541)

(220) Data di deposito: **08/02/2017**

(740) Consulente:

MONTEBELLI Ing. Marco

Piazza E. Enriquez, 22c 47891 Dogana RSM

Tipo marchio: **figurativo**

(512) Classi: **35**

Priorità:



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

- Un marchio non può essere protetto in astratto
- La protezione è valida solo per determinati **prodotti e/o servizi** che devono essere **descritti** con precisione al fine di determinare la portata di protezione dei marchi registrati e garantirne la sicurezza giuridica.

prodotti (34 classi)

servizi (11 classi)

- Per esempio:

- **Prodotti**

- **Classe 3**

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi non medicinali, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici non medicamentosi, lozioni non medicamentose per capelli, dentifrici non medicinali

- **Servizi**

- **Classe 35**

Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio

Controlli posti in essere dall'USBM sui marchi

- Esclusione dell'esistenza di impedimenti assoluti
 - a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) i segni non atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa;
 - *Esempio: il marchio olfattivo o il jingle, devono essere tali da potere essere percepiti come segno distintivo;*
 - c) i segni idonei ad ingannare il pubblico o gli operatori, in particolare per quanto attiene alla provenienza geografica, alla natura o alle caratteristiche dei prodotti o servizi; *cd segni decettivi, per esempio: cotonelle*
 - d) i segni costituiti dagli stemmi, dagli emblemi o dagli altri segni che rivestano interesse pubblico o che siano richiamati nelle convenzioni internazionali vigenti, nei casi ed alle condizioni indicate nelle convenzioni stesse, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

Osservazioni di terzi avverso la registrazione

- Entro 4 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, i terzi possono presentare opposizione contro la registrazione.
- Solo in questo caso l'Ufficio prende in considerazione anche gli impedimenti relativi, derivanti da precedenti registrazioni

Esempio di opposizione

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

ROMARIN

www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml

Vecchio PC IPAS Web editoriainformazione Micado Facebook

770 Name and address of the previous holder
SHENZHEN CHUANGWEI-RGB
ELECTRONICS CO., LTD.
13-16/F, Block A, Skyworth Building,
Shennan Road, Nanshan District,
Shenzhen
Guangdong
(CN)

540 Mark



531 International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(5)
01.03.02; 27.05.01; 29.01.14

550 Indication relating to the nature or kind of mark
The words contained in the mark have no meaning

591 Information concerning colors claimed
Red, yellow, blue.

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(8)
09 Televisions, video compact disc players, compact disc players, set-top boxes, set-top boxes for cable television, broad-band modems, video recorders, amplifiers, audio and video receivers, radios, apparatus for recording and reproducing sound and images, microphones, video cameras, cassette players.

882 Basic registration
CN, 28.05.2004, 2017579

832 Designation(s) under the Madrid Protocol
AG - BQ - CW - DK - EE - FI - GB - GE - GH - GR - IS - JP - KR - LT - SE - SG - SX - SY - TM - UZ - ZM

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies
AL - AM - AT - AZ - BA - BG - BT - BX - BY - CU - CZ - DE - DZ - EG - ES - FR - HR - HU - IR - IT - KE - KG - KP - KZ - LI - LR - LS - LV - MA - MC - MD - MK - MN - MZ - NA -

15:13
23/03/2017

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Converti Selezione

Sign type Name only
(541) Mark name SKY

Nbr	Status	Description
9	Registered	Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condizione, commutazione, trasformazione, accumulo, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica; dischi acustici; distributori automatici e meccanici per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici, estintori.
16	Registered	Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.
18	Registered	Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
25	Registered	Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
28	Registered	Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.
35	Registered	Pubblicità, gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
38	Registered	Telecomunicazioni.
41	Registered	Educazione, formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
42	Registered	Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerche e progettazione relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software per computer; servizi giuridici.

(512) Nice class(es)

Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes
SKY INTERNATIONAL AG		Dreikönigsstrasse, 31a	CH 80002 ZÜRIGO			CH	

(730) Owner(s)

(220) Filing date 27/03/2003 00:00:00
Reception date 27/03/2003
Status Marchio Registrato
(400) Publication 30/04/2004
(111) Registration Nbr 72
Registration date 15/05/2008
Examination date 27/03/2003

15:28
23/03/2017

Ricerche su internet

- www.wipo.int
 - Madrid express data

OAMI

- www.tmview.europa.eu

- UIBM
 - www.uibm.it

– Anche per i marchi è importante fare ricerche di anteriorità per non rischiare di violare diritti di altri ed essere chiamati a risarcire danni

DISEGNI O MODELLI

Cosa proteggono?
aspetto esteriore

- *"disegno o modello"*: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

Ricerche su internet

- www.wipo.int
 - Hague express database
- www.oami.europa.eu
 - RCD on line

DIRITTO D'AUTORE

Cosa protegge?

Idea creativa

- Include: letteratura, arte, musica, fotografia, registrazioni ed esecuzioni, trasmissioni

SEGRETI COMMERCIALI o INDUSTRIALI

Cosa proteggono?

Informazioni riservate, non note al pubblico

Non offre protezione contro terzi competitori
che realizzino la stessa invenzione

Espongono al pericolo di venire derubati del
segreto o di perdere l'informazione
riservata

One product - many IP rights

Trade marks

- NOKIA
- Product "208"
- Start-up tone

Copyright

- Software
- User manuals
- Ringtones
- Start-up tone
- Images



© Nokia Corporation

Patents and utility models

- Data-processing methods
- Operating system
- Operation of user interface

Designs

- Form of overall phone
- Arrangement and shape of buttons
- Position and shape of screen

Trade secrets

- Some technical know-how kept "in-house" and not published

Diritti di proprietà industriale presenti in un telefono telefono cellulare

- MARCHIO

- Made by...Nokia o Siemens
- Nome prodotto ..."N95"
- Nome software

- BREVETTO

- Metodo di trattamento dei dati
- Circuiti e semiconduttori

- DIRITTO D'AUTORE

- Software
- Manuale di istruzioni

- DISEGNO INDUSTRIALE

- Forma esteriore del telefono

- SEGRETO INDUSTRIALE

-?

COME NASCONO I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE?

- **BREVETTI – durata 20 anni**
 - Nascono con la registrazione (In EUROPA)
 - Gli effetti risalgono alla data del primo deposito della domanda di registrazione (diritto di priorità=12 mesi)
 - Il diritto è riconosciuto solo nello Stato che ha concesso la registrazione
 - Per facilitare la registrazione in più Stati sono nate Organizzazioni Internazionali
 - WIPO – World Intellectual Property Organisation - PCT
 - EPO – European Patent Office – BREVETTO EUROPEO

COME NASCONO I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

- MARCHI durata **INFINITA** (da rinnovare ogni 10 anni)
- Nascono con:
 - Uso (tutela limitata dal punto di vista territoriale e merceologico)
 - Registrazione
 - Sempre relativa a CLASSI MERCEOLOGICHE – CLASSIFICAZIONE DI NIZZA
 - Gli effetti risalgono alla data del primo deposito della domanda di registrazione (diritto di priorità= 6 mesi)
 - Il diritto è riconosciuto solo nello Stato che ha concesso la registrazione
 - Per facilitare la registrazione in più Stati sono nate Organizzazioni Internazionali
 - WIPO – World Intellectual Property Organisation – SISTEMA DI MADRID – **MARCHIO INTERNAZIONALE**
 - OAMI – Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno – **MARCHIO COMUNITARIO**

COME NASCONO I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

- DISEGNI e MODELLI durata **25 anni** (da rinnovare ogni 5 anni)
- Nascono con:
 - Uso (tutela limitata dal punto di vista territoriale e temporale – solo 3 anni se la prima divulgazione avviene nel territorio dell'Unione Europea)
 - Registrazione
 - Gli effetti risalgono alla data del primo deposito della domanda di registrazione (diritto di priorità= 6 mesi)
 - Il diritto è riconosciuto solo nello Stato che ha concesso la registrazione
 - Per facilitare la registrazione in più Stati sono nate Organizzazioni Internazionali
 - WIPO – World Intellectual Property Organisation – SISTEMA dell'AJA – **DISEGNO INTERNAZIONALE**
 - OAMI – Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno – **DISEGNO COMUNITARIO**

COME NASCONO I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

- **DIRITTO D'AUTORE** durata **70 anni** successivi alla morte dell'autore
- Nascono nel momento stesso della loro ideazione, senza bisogno di nessuna registrazione.

Attenzione:

- questo rende difficile dimostrare in giudizio la data esatta della nascita dei diritti.
- A partire dal 19 aprile 2001, con il recepimento della Direttiva 98/71/CE anche le opere del disegno industriale possono godere della tutela offerta dal diritto d'autore

Le opere di design possono essere registrate anche come marchio

- MARCHI DI FORMA

Possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, **la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche**

Il marchio ha il vantaggio di avere una durata potenzialmente infinita, ma ci sono LIMITI di carattere merceologico e legati alla natura della forma

Union de Madrid (Marques)



Partie contractante désignée:
Saint-Marin

REN/2010/18

Notification

367 804

Date d'enregistrement: **29 avril 1970**
Date du renouvellement: **29 avril 2010**
Date d'échéance: **29 avril 2020**

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY
(Suisse).



Classification des éléments figuratifs:
19.7; 29.1.

Couleurs revendiquées: brun, jaune, rouge et vert.

Liste des produits et services:

30 Arômes pour des buts alimentaires.

Enregistrement de base: Suisse, 03.11.1969, 244 619.

Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris:
Suisse, 03.11.1969, 244 619.

Désignations selon l'Arrangement de Madrid: Algérie.

Désignations selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies: Allemagne, Autriche, Benelux, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Maroc, Monaco, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovaquie, Slovaquie.

Reproduction de la marque en couleur selon règle 9.4)a)vii)



Requisiti di registrazione

- BREVETTI

- NOVITA'

- *Attività inventiva*

- Un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, avendo riguardo allo stato della tecnica relativo alla domanda che rivendica l'invenzione, essa **non sarebbe stata ovvia per una persona normalmente esperta nel ramo.**

- Applicabilità industriale

Requisiti di registrazione

- MARCHI
 - **CAPACITA' DISTINTIVA**
 - rischio di confusione per il pubblico
 - **Novità**
 - Non sono nuovi, i segni che alla data del deposito della domanda:
 - consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
 - siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti
 - siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
 - siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
 - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
 - i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - i segni non atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa;
 - i segni idonei ad ingannare il pubblico o gli operatori, in particolare per quanto attiene alla provenienza geografica, alla natura o alle caratteristiche dei prodotti o servizi;
 - i segni costituiti dagli stemmi, dagli emblemi o dagli altri segni che rivestano interesse pubblico o che siano richiamati nelle convenzioni internazionali vigenti, nei casi ed alle condizioni indicate nelle convenzioni stesse, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
 - i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,

Requisiti di registrazione

- DISEGNI E MODELLI

- **NOVITA'**

- Un disegno industriale è nuovo se nessun disegno o modello **identico** è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. **I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti**

- **CARATTERE INDIVIDUALE**

- Un disegno o modello ha un carattere individuale se **l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato** differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

NOVITA'

Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica

- Lo **stato della tecnica** è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l'invenzione
- qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei **sei mesi** che precedono la data di deposito **e** se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso connesso da un terzo

NOVITA'

- ATTENZIONE
- Le divulgazioni di invenzioni o disegni o modelli possono fare venire meno il requisito della NOVITA' e comportare la NULLITA' delle registrazioni

N°1
ELISA

SAN MARINO

BENESSERE



(151) 10.03.1962

253393

(180) 10.03.2012

(171) 10

(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)

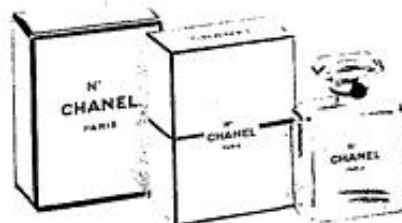
(811) FR

(842) Société par Actions Simplifiée France

(750) CHANEL, Département des Marques

135, avenue Charles de Gaulle
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX (FR)

(540)



(531) 19.03; 19.07

(511)

03 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

(822) FR, 01.02.1962, 178 567

(831) DZ

(834) AT, BA, BX, CH, [DE](#), [ES](#), HR, HU, IT, KP, LI, MC, ME, MK, PT, RO, RS, SI, SM,
VN

TITOLARITA' dell'invenzione

- Spetta all'inventore
- Ma nel caso di invenzione fatta da un dipendente?
 - Se l'invenzione è avvenuta nell'ambito del rapporto di lavoro essa spetta al datore di lavoro
 - Al lavoratore spetta una equa remunerazione

Grazie per l'attenzione

Avv. Silvia Rossi
Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

www.usbm.sm

silvia.rossi.ubm@pa.sm