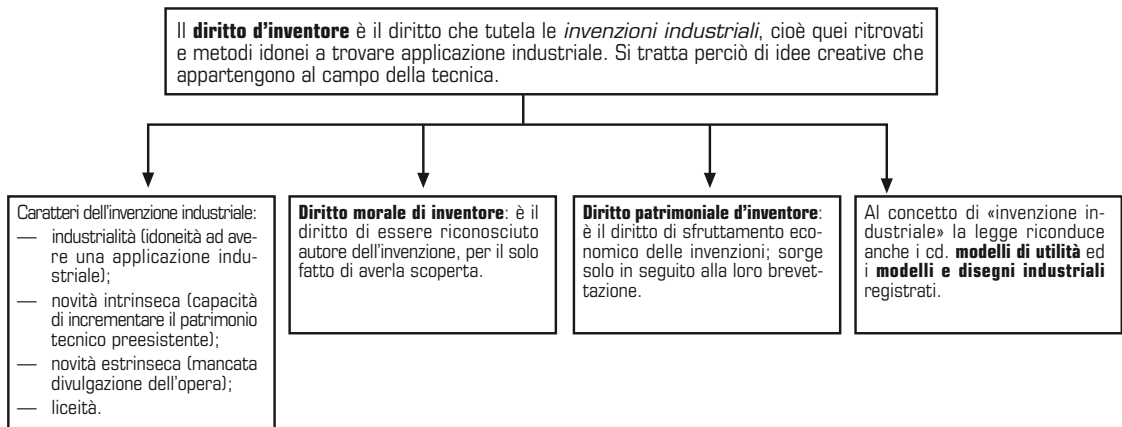
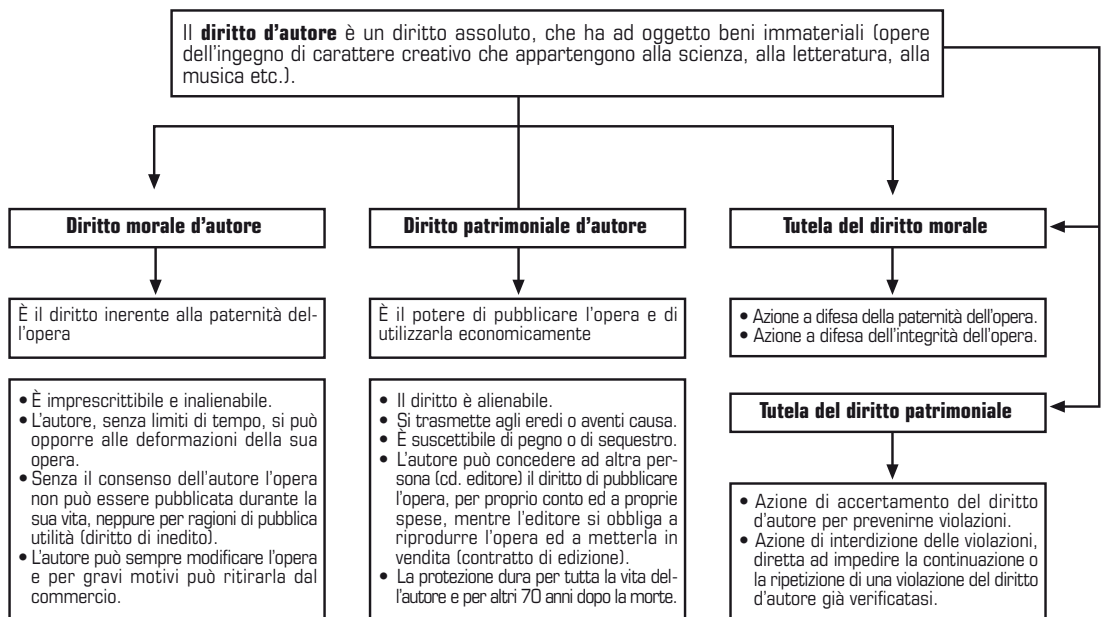




PERCORSO 4

I diritti di privativa



Brevetto: attestato amministrativo mediante il quale viene attribuito all'inventore il diritto esclusivo di godere per un tempo determinato (vent'anni) dei risultati economici di una nuova invenzione attinente al settore tecnico produttivo. Esso viene concesso dall'Ufficio brevetti su domanda documentata di chi si dichiara inventore.

I **diritti di brevetto per invenzione industriale** consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005, n. 30). In particolare, il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto oggetto del brevetto; se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (art. 66, d.lgs cit.). È da sottolineare che per espressa previsione della legge speciale non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; le presentazioni di informazioni, i piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori elettronici o software (art. 31, d.lgs. 30/2005).

Invenzione industriale: creazione intellettuale idonea ad avere applicazione industriale.

norma

2584. Diritto di esclusività. • Chi ha ottenuto un **brevetto per un'invenzione industriale** ha il **diritto esclusivo** di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

L'effetto essenziale del brevetto di attribuire al suo titolare diritti di sfruttamento esclusivo incontra un limite nel cd. **diritto di preuso** dell'invenzione che si costituisce a favore di chi ne abbia fatto uso nella propria azienda nel corso dei dodici mesi anteriori al deposito della domanda. Tale diritto ha ad oggetto l'utilizzazione dell'invenzione nei limiti quantitativi e qualitativi della precedente utilizzazione. Oltre al brevetto nazionale, cui si riferisce l'articolo, esistono anche brevetti di portata più ampia introdotti da Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito. Si tratta in particolare del Brevetto Europeo previsto dalla Convenzione di Monaco 5-10-1973, resa esecutiva con l. 26-5-1978, n. 260, espressamente richiamato dal *Codice della proprietà industriale*.

Il diritto esclusivo nascente dall'invenzione brevettata si estende anche al commercio del prodotto, ma si esaurisce con la messa in commercio. Infatti, l'art. 5, d.lgs. 30/2005 disciplina, riguardo a tutti i diritti di proprietà industriale, il cd. **principio dell'esaurimento** in forza del quale il titolare del brevetto non può imporre limiti alla circolazione del bene brevettato una volta che questo è stato messo in commercio.

• Particolare disciplina è prevista per le **invenzioni del prestatore di lavoro**.

Per esse si distinguono **tre ipotesi**:

- se il rapporto di lavoro ha ad **oggetto un'attività inventiva retribuita**, tutti i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione sono acquistati dal datore di lavoro (**invenzioni di servizio**);
- nel caso in cui l'**invenzione** si è realizzata durante lo svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro, ma non è prevista una retribuzione in compenso della stessa, i diritti patrimoniali vengono conferiti al datore di lavoro; tuttavia il lavoratore ha diritto ad un equo premio (**invenzioni aziendali**);
- se il rapporto di lavoro non ha ad oggetto alcuna attività inventiva, ma l'**invenzione** si è **prodotta grazie all'esperienza** che il lavoratore ha acquisito nell'azienda o utilizzando i mezzi della stessa, i diritti patrimoniali sono acquistati dal dipendente (compreso il diritto di ottenere il brevetto), riconoscendosi al datore di lavoro unicamente un diritto di opzione dietro corrispettivo monetario per l'acquisto del brevetto o lo sfruttamento dell'invenzione (**invenzioni occasionali**).

Il diritto di paternità dell'invenzione, comunque, spetta sempre al prestatore di lavoro.

2585. Oggetto del brevetto. – Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Con D.Lgs. 10-2-2005, n. 30 è stato varato il **Codice della proprietà industriale** (C.P.I.) che, in conformità alla delega di cui all'art. 15 della L. 273/2002, attua un riassetto complessivo delle disposizioni in materia di proprietà industriale, con poche innovazioni sostanziali della disciplina. Nell'attuazione del testo normativo sono stati assorbiti (e conseguentemente abrogati) circa quaranta provvedimenti normativi, allo scopo di semplificare la stratificazione normativa esistente nel settore. Il Codice realizza, pertanto, un riassetto globale di tutta la disciplina sostanziale e processuale di brevetti e marchi, che viene unitariamente trasfusa nei 246 articoli di cui si compone, ripartiti in otto capi. Non viene invece disciplinato il diritto di autore che rimane pertanto regolamentato dalla L. 22-4-1941, n. 633. Il primo capo è dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali, mentre il secondo, relativo all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, dedica sezioni distinte ai singoli diritti: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Nel capo terzo sono collocate, invece, le norme in tema di tutela giurisdizionale, prevedendosi azioni giudiziarie esperibili a tutela di tutti i diritti di proprietà industriale. Il capo quarto riguarda le procedure amministrative per l'acquisto ed il mantenimento dei diritti in questione, mentre i successivi capi sono dedicati, rispettivamente: alle procedure speciali, all'ordinamento professionale dei consulenti in proprietà industriale, alla gestione dei servizi ed ai diritti di concessione e di mantenimento dei titoli di proprietà industriale.

Il caso pratico

Diritto di esclusività e contraffazione

Un giorno sfogliando un giornale Aldo, ingegnere napoletano, viene colpito dalla pubblicità di una nuova caffettiera: ma come ha fatto a non pensarci, lui che ama così tanto il caffè? La caffettiera pubblicizzata si basa su una nuova invenzione che consente di mantenere le sostanze liquide (nel nostro caso, il caffè) alla temperatura desiderata. Insomma, anche dopo molte ore il caffè è come appena fatto, con il suo inconfondibile aroma!

Aldo pensa di poter fare di meglio e inventa, partendo dallo stesso principio, un particolare bollitore da tè con le stesse proprietà e caratteristiche.

Sicuro del successo della sua invenzione sul mercato britannico, Aldo prende contatti con un noto rivenditore; i due si accordano per uno smercio di pochi pezzi ma ad un prezzo davvero elevato.

A tuo avviso, quali situazioni giuridiche sono rilevabili nel caso in esame? C'è qualcosa di illecito negli atti posti in essere da Aldo? Se sì, quale tutela civile è riconosciuta in casi simili all'inventore?

Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 2584 e 2585 c.c. Individuazione delle norme applicabili alle invenzioni industriali.

- Lettura delle seguenti massime:

Per integrare la violazione del brevetto non è sufficiente la sola fabbricazione del prodotto brevettato ma ne occorre il commercio.

Non è tuttavia necessaria la già avvenuta vendita su larga scala e l'introduzione effettiva del prodotto nel consumo generale, ma piuttosto la potenzialità di questo fenomeno e la sua entrata in applicazione mediante l'inizio dello smercio (Cassazione, 27 febbraio 1976, n. 640).

Sussiste contraffazione di brevetto anche quando all'idea originale, imitata nella parte essenziale, siano dal contraffattore apportate modifiche e miglioramenti (Cassazione, 18 giugno 1968, n. 2000).

- Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.



QUIZ

1 Non è compreso nel diritto morale d'autore:

- a) il diritto di inedito
- b) il diritto di modificare l'opera
- c) il diritto di anonimo
- d) il diritto di pubblicare l'opera

2 Il diritto patrimoniale d'autore è tutelato:

- a) dall'azione di accertamento del diritto d'autore
- b) dall'azione di risarcimento dei danni
- c) dall'azione a difesa della paternità dell'opera
- d) dall'azione di risoluzione

3 È il potere esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e trarne profitto:

- a) il diritto di brevetto
- b) il diritto d'autore
- c) il diritto d'inventore
- d) il diritto di esclusiva

4 Arturo, dipendente in un'azienda automobilistica, per puro caso e senza esserne stato incaricato, fa un'invenzione clamorosa. In tal caso:

- a) ad Arturo spetta solo il diritto di paternità mentre al suo datore di lavoro spetta il diritto di sfruttamento economico
- b) l'invenzione appartiene automaticamente al datore di lavoro
- c) Arturo ha solo diritto ad un compenso sui diritti patrimoniali del datore di lavoro
- d) Arturo è titolare dei diritti patrimoniali mentre al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di prelazione

5 La domanda di brevetto deve essere presentata:

- a) all'Ufficio del Registro delle imprese
- b) al Ministero dello sviluppo economico
- c) all'Ufficio italiano brevetti e marchi
- d) alla Siae

6 Il sig. Aladino ha inventato una splendida ed economica lampada abbronzante; può trasferire i diritti attribuitigli in seguito a tale invenzione?

- a) sì, ma non può trasferire il diritto di essere riconosciuto inventore
- b) sì, senza alcun limite
- c) no, altrimenti non può tutelare i propri diritti di inventore
- d) sì, con l'autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti

7 È il requisito che indica che l'invenzione brevettabile deve apportare un incremento del patrimonio tecnico preesistente:

- a) originalità
- b) novità
- c) liceità
- d) industrialità

8 Se l'invenzione manca del requisito della industrialità, il brevetto:

- a) è annullabile
- b) è nullo
- c) è valido se conferito da almeno 6 mesi
- d) si estingue

9 Il diritto di esclusiva per un'invenzione industriale si estende anche al commercio del prodotto?

- a) no
- b) sì, ma solo se il sistema di commercializzazione costituisce una concreta manifestazione della novità dell'invenzione
- c) sì
- d) sì, ma solo se le qualità di inventore e commerciante si ritrovano unificate in un'unica persona

10 Quale dei seguenti può essere considerato un requisito dell'invenzione brevettabile?

- a) l'invenzione deve essere atta ad avere un'applicazione industriale
- b) l'invenzione deve essere utile
- c) l'invenzione deve trovare applicazione nel processo produttivo di un'impresa commerciale
- d) non vi è alcun requisito per l'invenzione, essendo necessaria la sola originalità

11 Il sig. De Libercolis pubblica un libro; quali diritti gli spettano in quanto autore?

- a) riconoscimento della paternità dell'opera e dell'utilizzazione economica
- b) il solo riconoscimento della paternità dell'opera
- c) il solo diritto di pubblicare l'opera
- d) il diritto di sfruttamento patrimoniale sino allo scadere del 70° anno solare dalla sua morte

12 L'Ufficio brevetti, ricevuta la domanda di brevetto:

- a) controlla la ricorrenza dei requisiti della novità e della liceità
- b) accerta la regolarità formale della domanda e il requisito dell'industrialità
- c) controlla esclusivamente l'originalità dell'invenzione
- d) è tenuto ad esaminare solo la regolarità formale della domanda

13 Non è una delle sanzioni che possono essere disposte dal giudice con la sentenza di contraffazione:

- a) condanna in futuro
- b) assegnazione in proprietà
- c) inibitoria
- d) sequestro

14 Indica l'utilizzo o la riproduzione, totale o parziale, di un'opera altrui in un proprio lavoro, con l'attribuzione a se stesso della paternità:

- a) pseudonimo
- b) plagio
- c) pirateria
- d) inibitoria

15 Che cosa è il know-how?

- a) un sistema internazionale di brevettazione
- b) un particolare contratto tra imprenditori
- c) una invenzione non brevettabile
- d) un diritto patrimoniale d'autore non trasferibile

Questioni di *diritto*

Diritto di proprietà e diritto sulle creazioni intellettuali

Essendo la tutela giuridica dell'idea attuabile non rispetto all'idea in sé, ma attraverso una disciplina della riproducibilità dei mezzi di estrinsecazione, balza evidente la diversità di situazione giuridica che sussiste tra diritto di proprietà e diritti sulle creazioni intellettuali.

Con il diritto di proprietà l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia ad una signoria che già di fatto sussiste sulla cosa, riconosce una posizione di esclusività già di fatto esistente; con i diritti sulle creazioni intellettuali l'ordinamento giuridico crea artificialmente una posizione di esclusività, limitando l'attività altrui in un dato campo.

La tutela giuridica non riguarda l'*habere* che ha già insita in sé una posizione di esclusività, ma riguarda il *facere*, che in linea di principio è libero a tutti. Tanto riguarda il *facere* e non l'*habere* che l'*habere* del proprietario del mezzo di estrinsecazione (ad es. del libro, della macchina) coesiste con il *facere* dell'autore (riproduzione del libro, della macchina).

Data questa diversità di situazione giuridica, appare chiaro come i diritti sulle produzioni dell'ingegno si inquadrino piuttosto nell'istituto del monopolio che non in quello della proprietà e come delle posizioni di monopolio ripetano i connotati essenziali.

Alla normale illimitatezza della proprietà corrisponde la normale limitazione delle posizioni di monopolio; alla tutela assoluta del proprietario corrisponde una tutela meno assoluta del monopolista.

Essendo nella proprietà la posizione esclusiva già nella realtà delle cose, l'ordinamento giuridico non può che riconoscerla o negarla; essendo la posizione di monopolio una creazione artificiale dell'ordinamento giuridico, questo può atteggiarla come meglio crede al fine di contemperare le diverse esigenze individuali e sociali e può subordinarla a particolari condizioni o contenerla entro determinati limiti.

Per quanto riguarda le creazioni intellettuali due contrapposte esigenze debbono essere contempe-

rate. Da un lato, l'esigenza sociale di rendere comuni a tutti le idee e le creazioni intellettuali, in modo che tutti possano beneficiare di quei progressi che esse realizzano; d'altro lato, l'esigenza individuale di un riconoscimento tangibile all'autore o all'inventore, senza di che la stessa attività creatrice rischierebbe di arrestarsi.

Naturalmente vi sono campi in cui l'esigenza sociale è maggiormente sentita ed altri in cui lo è meno; vi sono campi in cui la posizione di esclusività del creatore è addirittura esclusa e vi sono campi in cui questa posizione di esclusività è particolarmente ampia.

Come creazione dell'ordinamento giuridico, la posizione di esclusività trova in esso i suoi presupposti e i suoi limiti in ordine alla durata e in ordine al contenuto.

Anzitutto la tutela giuridica non è generale, non riguarda cioè tutte quelle che potrebbero essere considerate creazioni intellettuali. Da un lato, non riguarda le creazioni intellettuali non riproducibili (rispetto a queste manca la stessa possibilità di operare sulla riproducibilità) o nelle quali la riproduzione sia insita nella stessa cosa, per modo che rientri nell'*habere* del proprietario: così si spiegano i limiti un tempo posti per la protezione delle novità vegetali (v. il D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, successivamente modificato), ma ora sostanzialmente superati (art. 100 e segg. cod. propr. ind., che riproducono le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455) e la circostanza che non sia ammessa la brevettazione delle razze animali, ma solo dei procedimenti microbiologici e dei prodotti con essi ottenuti (v. l'art. 45, 5° comma, cod. propr. ind.).

D'altro lato, non riguarda quelle creazioni intellettuali pur riproducibili che, come i principi scientifici, non possono essere sottratti alla libera disponibilità di tutti. Sono proprio le idee madri, le idee di maggior rilievo e di maggiore portata a non consentire posizioni di esclusività.

Perciò l'art. 45, 2° comma, lett. a e b, cod. propr.

ind. ne esclude la brevettabilità *in quanto tali*, così come la esclude per i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e per i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Sono invece brevettabili i prodotti, in particolare le sostanze o le miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati (art. 45, 4° comma, cod. propr. ind.).

La tutela della creazione intellettuale non è *illimitata nel tempo*: il periodo di tutela è più lungo rispetto alle opere dell'ingegno; è più ristretto per le invenzioni industriali *lato sensu* come sarà precisato in seguito, ma un limite temporale in ogni caso sussiste.

La tutela *non è assoluta*: essa può essere subordinata al rilascio di un brevetto, come avviene per le invenzioni industriali (artt. 2 e 45 cod. propr. ind.); può degradare a diritto a un compenso (artt. 56 e 70 legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore); può essere accordata a persone diverse dal creatore (art. 64 cod. propr. ind.); può essere collegata all'adempimento di determinati oneri (attuazione, pagamento di tasse: artt. 69 e segg. cod. propr. ind.).

Se peraltro questi caratteri riproducono nella loro sostanza quelli delle posizioni di monopolio rimane tuttavia come elemento caratteristico quello che la posizione di esclusività riguarda non l'esercizio di un'attività economica, ma la riproducibilità dell'idea, riguarda cioè pur sempre un elemento

determinato: non solo, ma questa posizione di esclusività ha un suo valore economico ed è trasferibile ad altri. Ciò spiega perché con riferimento ad essa si parli comunemente di bene immateriale e di proprietà; e ciò spiega perché tale scelta terminologica sia stata fatta propria dallo stesso legislatore, il quale inoltre, seguendo una tendenza espansiva da tempo avviata, accomuna in essa non solo figure tradizionali come le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli (oltre alle topografie dei prodotti a semiconduttori, c.d. *microchips*, originariamente disciplinati dalla ormai abrogata legge 21 febbraio 1989, n. 70, ed alle nuove varietà vegetali), ma anche, come si è già avuto modo di osservare, i marchi, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, e perfino le informazioni aziendali riservate, ma non i diritti di autore.

È peraltro chiaro che proprio questa tendenza espansiva, con il conseguente inserimento di ipotesi in cui la tutela è ben diversa e può essere anche soltanto relativa come nel caso del marchio, conferma trattarsi di una «proprietà» in ogni caso non confrontabile con la figura classica: una situazione di appartenenza che non si rivolge tanto ad un bene, quanto, se si vuol dire, alla posizione di esclusività attribuita dall'ordinamento giuridico alle condizioni dallo stesso determinate.

G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Utet, 2008



Rispondi alle seguenti *domande*

- 1 • Quale differenza rileva l'autore tra il diritto di proprietà e i diritti sulle creazioni intellettuali?

.....
.....
.....

- 2 • Quali sono le conseguenze della diversa situazione giuridica posta alla base dei due differenti diritti?

.....
.....
.....

- 3 • Quali «contrapposte esigenze» è necessario contemperare riguardo le creazioni intellettuali?

.....
.....
.....

- 4 • Quali creazioni intellettuali sono prive di tutela giuridica?

.....
.....
.....

Punti di vista La nozione di diritto d'autore: teoria monistica e dualistica

Il diritto d'autore è costituito da un insieme di norme giuridiche che individuano, tutelano e disciplinano le cc.dd. *opere dell'ingegno*. Il legame tra l'opera dell'ingegno e l'autore che l'ha creata è indissolubile ed inscindibile.

Il libro è di chi l'ha scritto, il quadro di chi l'ha dipinto, la statua di chi l'ha scolpita; quali che siano le vicende degli esemplari del libro o dell'opera d'arte figurativa destinati a passare di proprietario in proprietario, il vincolo iniziale permanente ed è tale da assicurare all'autore una signoria sulla sua opera (JARACH).

La *naturale* distinzione tra **corpus mysticum** (bene immateriale) e **corpus mechanicum** (l'esemplare dell'opera) è testimone della natura del diritto d'autore e della relazione esistente tra il creatore e l'opera dell'ingegno. Nel primo caso la relazione è diretta tra autore ed opera, mentre nel secondo la relazione è tra l'oggetto materiale in cui è espressa l'opera e chi ha acquistato l'esemplare (JARACH).

In epoca recente si è parlato anche di *dematerializzazione* o materiale. Questa materializzazione a ben vedere rafforza la distinzione tra il *corpus mechanicum* ed il *corpus mysticum* (PERRINO), anche se è foriera di una nuova concezione del diritto d'autore scardinato dai suoi tradizionali punti fermi.

La dottrina ravvisa nel *diritto d'autore* un duplice ordine di prerogative, di natura patrimoniale e personale. In particolare, le prime si estrinsecano in una serie di situazioni giuridiche soggettive (diritti o facoltà) dirette a riconoscere le utilità economiche che derivano dalla circolazione dell'opera dell'ingegno, le seconde a proteggere il legame di paternità esistente tra autore e opera. La teoria dualistica, pertanto, opera una distinzione tra aspetti patrimoniali e morali del diritto d'autore, scindendo quest'ultimo in due diversi diritti. Di avviso opposto è la c.d. teoria monistica che afferma l'unicità del diritto d'autore, anche se vi è ricompresa una molteplicità di facoltà.

È interessante notare che la distinzione appena riportata subisce delle ulteriori partizioni a seconda del riconoscimento della natura giuridica dei diritti e/o delle facoltà che i diversi Autori compiono in base agli orientamenti indicati. In particolare, all'interno della teoria monistica è possibile ravvisare un'ulteriore distinzione tra quanti sostengono che si tratti di un diritto della personalità oppure di un particolare diritto personale-patrimoniale (JARACH). Anche all'interno della categoria dei sostenitori della teoria dualistica ve ne sono alcuni che ritengono il diritto patrimoniale del tutto analogo ad un diritto di proprietà, altri come un diritto reale, altri ancora come un diritto di monopolio.

Quale che sia la teoria accolta, gli aspetti morali e patrimoniali del diritto d'autore finiscono per sovrapporsi, costituendo una realtà molto articolata.

RASSEGNA STAMPA

Mp3, multa record per Microsoft

Violazione di brevetto, condanna per il colosso informatico. Nel mirino l'utilizzo del formato musicale più diffuso al mondo

SAN DIEGO (California) – Multa storica per la Microsoft. Il tribunale distrettuale di San Diego, in California, ha condannato il colosso di Redmond a pagare a titolo di risarcimento 1,52 miliardi di dollari alla Alcatel-Lucent. L'accusa era di aver violato due brevetti della società di Parigi, tra cui la conversione dei file audio nel formato Mp3 per i personal computer. Se confermato in appello, si tratterebbe del maggior risarcimento per un'infrazione di brevetto della storia: il record è attualmente detenuto dalla Polaroid, che ha ottenuto dalla Kodak circa 910 milioni di dollari per aver copiato le sue macchine fotografiche «istantanee».

La decisione del tribunale ha colto di sorpresa i vertici della Microsoft, che hanno annunciato il ricorso in appello: «È una sentenza — ha dichiarato l'avvocato di Microsoft, Thomas Burt — che non è sostenuta né dalla legge né dai fatti» visto che la Microsoft «ha già pagato 16 milioni di dollari per avere la licenza dalla Fraunhofer IIS, la legittima proprietaria della tecnologia».

Un punto, quest'ultimo, che Alcatel-Lucent contesta fortemente. La società francese, nata dalla fusione di

Alcatel e Lucent nel dicembre del 2006, possiede i brevetti di Bell Labs, che aveva partecipato insieme alla Fraunhofer IIS allo sviluppo del formato Mp3. «Il nostro portafoglio di proprietà intellettuali — ha spiegato Joan Campion, portavoce della Alcatel — è il *core asset* della società, e continueremo a difenderlo. Il brevetto infranto dalla Microsoft era stato registrato da Bell Labs prima della collaborazione con Fraunhofer».

Adesso, la sentenza del tribunale di San Diego potrebbe generare un terremoto in grado di scuotere l'intera industria dell'informatica, costringendo altre compagnie a pagare royalties alla Alcatel-Lucent. «La decisione del tribunale — avverte il legale di Microsoft — potrebbe mettere in difficoltà centinaia di altre società, come la Apple, che producono dispositivi, software o hardware, che riproducono il formato Mp3».

Per ora la Alcatel-Lucent non ha rilasciato dichiarazioni sulle sue intenzioni di estendere la causa anche ad altre compagnie. E non ci sono stati commenti nemmeno da parte di Apple e Thomson. L'unico a rispondere è stato il mercato: appena conosciuto l'esito della causa, i titoli di Alcatel-Lucent quotati a Parigi sono saliti del 2,34%.

dal sito www.repubblica.it

Come tutelare e valorizzare il know-how aziendale

Quando si concludono accordi di collaborazione con partner stranieri, è importante adottare comportamenti e soluzioni che permettano di tutelare o di veder riconosciuto il proprio apporto di know-how e tecnologia.

Spesso, le aziende che operano sui mercati internazionali si sentono richiedere di trasferire il proprio know-how ad aziende straniere di solito appartenenti a Paesi con tecnologie meno avanzate.

Normalmente, queste richieste sono associate a proposte di cooperazione industriale o di joint-venture societarie.

L'azienda che riceve queste richieste è comprensibilmente gelosa delle proprie ultime scoperte e non intende trasferire tecnologie di ultima generazione, per cui cercherà di cedere piuttosto le proprie conoscenze già superate o divenute di diffuso dominio.

Nelle operazioni di questo genere, sin da prima della sottoscrizione del contratto, vi sono alcuni errori che le aziende devono evitare:

- La tecnologia non deve essere confusa con altre co-

noscenze che si identificano con l'**assistenza tecnica**: l'allestimento e l'assemblaggio di impianti, ad esempio, non costituisce una tecnologia, salvo che l'azienda cedente apporti agli impianti già normalmente costruiti delle modifiche sconosciute allo stesso costruttore e che tali modifiche permettano di ottenere un risultato apprezzabile in termini di qualità o di quantità del prodotto.

- Le conoscenze inoltre devono essere **segrete**, per cui non si potrà definire know-how trasferibile ciò che è ormai acquisito allo stato dell'arte. Il fatto di non essere i soli a possedere una tecnologia che permetta di raggiungere un certo risultato non è, tuttavia, in contrasto con la segretezza, a differenza di quanto avviene con i brevetti.
- Si devono evitare, durante le visite della controparte presso la propria azienda, i **sopralluoghi agli impianti**, in quanto a volte già un indizio tecnico colto casualmente potrebbe aiutare un esperto a risalire al segreto dell'azienda.

- **La tecnologia, a differenza del brevetto, non può essere registrata.** Ciò comporta che l'unica tutela che si può ottenere deriva dal contratto tra le parti e dalla capacità dell'azienda di mantenere protetto il proprio know-how. Pertanto, è indispensabile che vi sia una traccia che permetta di provarne la proprietà già in corso di trattativa. A tal fine, sarà necessario che i documenti precontrattuali comprendano, oltre alle lettere di intenti:
 1. la dichiarazione della controparte di non possedere tale know-how e di non avere intrapreso ricerche per ottenerlo per conto proprio;
 2. la dichiarazione di avere intrapreso delle trattative con il fine di acquisire il know-how sulla base di un importo predeterminato;
 3. un accordo di segretezza che impegni l'azienda durante le trattative ed anche successivamente a non utilizzare né diffondere le notizie tecniche o commerciali dell'impresa proprietaria del know-how.
- **La lettera di intenti non è un contratto e non deve essere confusa con esso:** è solo un documento che rileva nei diversi stadi della trattativa l'attività e gli step previsti dalle parti nell'intento di concludere tra loro un determinato contratto.
- La sottoscrizione dei documenti sopra elencati non deve far pensare che non vi siano più rischi, ma serve a preconstituire delle prove sulla proprietà della tecnologia che potrebbero aiutare solo in un procedimento giudiziale. È, quindi, importante che i segreti che costituiscono il know-how non siano comunque rivelati nemmeno parzialmente dopo la sottoscrizione di tali documenti. Essi potranno essere rivelati **solo dopo la sottoscrizione del contratto di trasferimento di know-how** e dopo avere controllato ed espletato tutte le eventuali **formalità richieste nel Paese della controparte**. Tra queste:
 1. l'obbligo di registrazione del contratto presso appositi enti stranieri (ad esempio, in Brasile presso l'INPI);
 2. l'obbligo di richiedere un'autorizzazione amministrativa locale ai fini della validità del contratto e ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle royalty all'estero.
- Prima di iniziare la trattativa sarà prudente verificare se la normativa del Paese della controparte prevede delle **limitazioni inderogabili** in tema di contratti di trasferimento di know-how. Infatti, spesso la normativa applicabile è obbligatoriamente quella del Paese in cui risiede il licenziatario. Inoltre, qualora si intenda agire in via giudiziale per ottenere il pagamento delle royalties, sarà necessario agire contro il licenziatario nel suo Paese, dove un pignoramento non sarà possibile se il contratto tra le parti è contrario a una norma locale inderogabile.
- Tra le disposizioni normative inderogabili e pericolose, in vigore in alcuni Paesi emergenti (ma non solo) si annoverano:
 - (a) la limitazione della **durata** del contratto, che potrebbe non essere valido oltre i cinque anni;
 - (b) il divieto di trasferire tecnologie **obsolete**;
 - (c) la **limitazione all'importo** della royalty da pagarsi, sia essa in soluzione unica o in percentuale sul fatturato o sulla quantità prodotta;
 - (d) il divieto di imporre limitazioni territoriali alle esportazioni del licenziatario della tecnologia;
 - (e) l'obbligo di fornire al licenziatario gli **aggiornamenti** sulla tecnologia;
 - (f) il condizionamento della validità del contratto alla **registrazione** o all'approvazione di determinate autorità locali.
- Qualora il know-how dovesse essere contabilizzato come conferimento di capitale in una società straniera, si rammenta che vi possono essere altre limitazioni inderogabili previste dalla normativa locale per cui:
 - (1) il valore del conferimento in beni diversi dal denaro contante può trovare limitazioni percentuali rispetto al capitale sociale;
 - (2) il valore del conferimento in tecnologia è valutato da un esperto indipendente che potrà quindi riverderne la stima. Questa pratica, che è abbastanza comune, pone a rischio quelle imprese che valutano esageratamente le proprie tecnologie o ne forniscono di superate. Esse rischiano quindi, una volta effettuato il trasferimento, di diventare partner di un'esigua minoranza di capitale o di vanificare i loro progetti di controllo sull'azienda comune.

Avv. V. KURKDJIAN, dal sito www.newsmercati.com

Brevetti violati: da Nokia a Google fino a Apple, i grandi dell'hi-tech nel mirino della Giustizia

Quando c'è di mezzo il mercato dell'elettronica, con i suoi brevetti non sempre chiarissimi, le cause giudiziarie sono spesso dietro l'angolo, anche per le grandi corporate. Dalla costa ovest degli Stati Uniti arriva la notizia di una coraggiosa fondazione scientifica di Se-

attle, la Washington Research Foundation, che ha portato in giudizio ben 3 giganti dell'elettronica: Matsushita, Samsung e Nokia. L'accusa è di violazione delle patenti americane sul bluetooth, la tecnologia usata sui cellulari che permette agli utenti di scambiarsi file

usando delle frequenze radio. Secondo la Fondazione i prodotti delle tre compagnie conterebbero infatti chip per il bluetooth prodotti da una azienda inglese non autorizzata ad importarli in America. La curiosità della causa è che l'unica legittima depositaria del brevetto è la sicuramente non indifesa Broadcom, leader mondiale dei semiconduttori con un fatturato annuale di 2,5 miliardi di dollari, che non si capisce bene perché non abbia avviato in prima persona il processo. Un altro procedimento miliardario è stato avviato nella costa est, più precisamente in Texas: a finire sul banco degli imputati questa volta sono stati addirittura Google, Apple e l'ormai decaduto Napster. Un distributore di film on line, Intertainer Inc, ha infatti citato le tre compagnie per aver utilizzato senza permesso le proprie tecnologie per distribuire intrattenimento digitale sul web. Un

accordo extragiudiziario non sarà facile, anche perché Intertainer chiede un risarcimento pari a tre volte i danni subiti per un'infrazione giudicata «ostinata e deliberata». Apple farà però probabilmente più attenzione a una class action promossa in California: la società di Cupertino è stata portata in tribunale da un'utente, Melanie Tucker, per violazione delle leggi antitrust riguardo alla nota incompatibilità tra l'iPod e i negozi di musica digitale che non siano iTunes. Una causa simile è già stata avviata anche in Europa ed eventuali pronunciamenti negativi per il gruppo di Steve Jobs potrebbero avere ripercussioni pesanti per il suo oggetto culto, ora insidiato anche dal nuovo player di Microsoft, Zune.

G. TORCHIANI, dal sito www.sole24ore.com

Brevetti registrabili on-line

Al via la registrazione telematica di marchi e brevetti. Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2006 del decreto 10 aprile 2006 del ministero delle attività produttive, le nuove norme sul deposito on-line delle domande sono finalmente operative.

La registrazione informatica degli atti brevettuali è stata voluta dal ministero guidato da Claudio Scajola e da Unioncamere in collaborazione con Infocamere, la società di informatica delle camere di commercio.

Il deposito delle richieste, in formato non cartaceo, di brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di quelle per la registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa potrà quindi essere effettuato a partire dal 1° giugno 2006 per via telematica, collegandosi al sito web.telemaco.infocamere.it. Mentre per le domande in formato cartaceo continueranno ad applicarsi le attuali norme, fermo restando comunque l'obbligo per l'ufficio che riceve il deposito in formato cartaceo di trasformare la documentazione in formato elettronico.

Il decreto firmato dal ministro delle attività produttive, dopo aver precisato che il deposito telematico ha gli stessi effetti di quello tradizionale, detta alcune specifiche tecniche.

Come per esempio quella sull'assolvimento dell'imposta di bollo che in caso di registrazione on-line viene assolta in modo virtuale. Mentre, per quanto riguarda la gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, si precisa che verrà effettuata utilizzando il servizio di rete delle camere di commercio.

Il deposito delle domande potrà essere svolto anche fuori dall'orario di sportello degli uffici. Infine, alcune istruzioni sui compiti dell'ufficio ricevente. All'ufficio che riceve il deposito telematico spetterà attivare la procedura di verifica del corretto invio della domanda e della relativa ricezione. E comunicare al depositante l'avvenuta ricezione e il relativo numero di protocollo informatico.

L'ufficiale rogante, si legge nel decreto del ministero delle infrastrutture, predisporrà il verbale, assegnando numero e data di deposito (coincidente con quella di ricezione) e apponendo la propria firma digitale.

Numero e data di deposito assieme a una copia del verbale, se richiesta, andranno comunicati al depositante. Spetterà poi all'ufficio ricevente inviare la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

di G. GALLI, dal sito www.italiaoggi.it

Il brevetto del tutor finisce in tribunale

Nei mesi scorsi, si è rischiato che il Tutor venisse disattivato ovunque, per ordine della magistratura. Una volta tanto, per il sistema che rileva anche la velocità media il problema non è stato il ricorso di un guidatore multato. C'è di mezzo una questione di brevetti: esattamente tre anni fa, una piccola azienda fiorentina, la Craft, ha por-

tato Autostrade per l'Italia (Aspi, che ha progettato e assemblato in proprio il sistema), davanti al Tribunale di Roma, ipotizzando un plagio e chiedendo di fermare le apparecchiature.

I giudici hanno respinto l'istanza e nelle prossime settimane, dopo l'udienza conclusiva fissata per venerdì,

emetteranno la sentenza di primo grado. Così si saprà se Aspi deve riconoscere alla Craft le *royalty* per lo sfruttamento del brevetto e pagare i danni.

La vicenda è iniziata il 9 novembre 1999, quando la Craft depositò l'istanza di brevetto (rilasciato nel 2002) di un sistema di controllo della velocità media. Il suo schema-base prevede due postazioni che registrano tutti i transiti, collegate a un elaboratore centrale che calcola il tempo che ciascuno di essi impiega per percorrere la distanza tra le due postazioni. Per il Tutor, Aspi depositò analoga istanza il 5 agosto 2003, basandosi sulla stessa idea. La differenza tra i due sistemi sta nel modo di registrare i transiti: la Craft ha previsto un software di riconoscimento ottico (che elabora le immagini delle telecamere), Aspi ha adottato spire di rilevazione annegate nell'asfalto, più costose ma più efficaci col maltempo e in grado di distinguere le varie categorie di veicolo, in modo che l'elaboratore "capisca" qual è il limite di velocità da applicare a ciascuno.

L'esito della causa si gioca proprio su tale differenza. La Craft sostiene che i sensori di rilevazione sono solo un accessorio del sistema, Aspi ribatte che ne sono una parte tanto qualificante da influenzarne fortemente le prestazioni, rendendo gli apparecchi diversi l'uno dall'altro. Una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal Tribunale, pur considerando valido il brevetto Craft, non riconosce l'equivalenza dei sensori.

Aldilà delle questioni giuridiche, l'impresa fiorentina fa notare che il 25 luglio 2006, cinque mesi dopo il suo ricorso al Tribunale, Aspi ha ritirato la sua domanda di brevetto. La società autostradale spiega che ciò non è stato dovuto al timore di avere torto, ma alla constatazione che a livello europeo c'erano già molte *anteriorità* (cioè erano stati già bevetati sistemi simili), per cui non c'erano più né esigenze di proteggere l'invenzione da eventuali plaghi né speranze di ricavare *royalty*. Tanto più che i benefici legati al Tutor sono dovuti non al fatto di averlo brevettato, ma all'omologazione ministeriale, necessaria per poterlo usare su strada, ottenuta per l'Italia il 24 dicembre 2004. Ciò, tra l'altro, rende il Tutor vendibile anche ad altri gestori di strade, come sta già accadendo. Ma, proprio alla luce di questo, la Craft trova contraddittorio che ancora il 23 ottobre 2008, oltre due anni dopo il ritiro della loro istanza di registrazione, i vertici Aspi abbiano dichiarato alla Camera che il Tutor sarebbe un brevetto della loro società.

Quale che sia l'esito, la vicenda dovrebbe mettere in guardia anche gli altri soggetti che stanno sperimentando sistemi analoghi. A partire dall'Anas, che ci sta lavorando su Aurelia, Romea e Domiziana, per iniziare una sperimentazione quest'anno.

M. CAPRINO, *Il Sole 24 Ore*, 9 febbraio 2009

Importanti novità nella procedura di concessione di brevetti per invenzione industriale

Il 2 luglio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico che introduce profonde novità nella procedura di concessione dei brevetti per invenzione industriale italiani. Come è noto, sino al 30 giugno 2008 la procedura nazionale italiana non prevedeva esame di merito per le domande di brevetto nazionale, lasciando responsabilità al richiedente di presentare una domanda che possedesse i requisiti di *novità* e *attività inventiva*, indispensabili per il rilascio di un titolo brevettuale.

Il Decreto 27 giugno 2008 modifica completamente il ruolo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che sulla base dell'esame delle domande da parte dell'EPO provvederà a verificare i requisiti previsti. Esso si applica esclusivamente alle domande per invenzione industriale depositate a partire dal 1 luglio 2008.

Le novità introdotte dal nuovo Decreto, che è già esecutivo, sono le seguenti: l'Ufficio Europeo Brevetti per conto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettuerà sulle domande di brevetto per invenzione industriale l'esame di novità e attività inventiva ed emetterà una opinione scritta (cosiddetta *written opinion*).

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invierà al richiedente l'opinione scritta dell'Ufficio Europeo Brevetti e procederà, tenendo conto della valutazione dell'EPO, all'esame della domanda.

Al fine di consentire l'esame della domanda da parte dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) sarà obbligatorio presentare una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni del brevetto o pagare una tassa di ricerca (€ 200,00).

Si rileva che l'esame dei requisiti di *novità* e *attività inventiva* eseguito dall'Ufficio Europeo Brevetti sono un importantissimo passo per la valutazione della "forza" del brevetto per lo stesso richiedente.

Qualora infatti l'esame dovesse essere negativo (ovvero non fossero riscontrati documenti brevettuali precedenti che possono inficiare i due requisiti), il richiedente stesso avrà una sorta di verifica dell'effettiva possibilità di esercitare efficacemente il monopolio in Italia e, in caso di una estensione internazionale o europea del brevetto stesso, all'estero.

dal sito www.design.tv.it

Spunti *interdisciplinari*

Opere collettive e opere composte

La legge sul diritto d'autore considera delle particolari ipotesi in cui l'opera dell'ingegno non è frutto della creatività di un unico autore ma di una pluralità di essi.

In questi casi è essenziale individuare con certezza i soggetti dell'opera così da stabilire chi sia il titolare dei diritti collegati alla creazione dell'opera dell'ingegno. Poiché non sempre è facile distinguere l'apporto dei singoli autori, la legge ha previsto delle tipologie di opere che sono realizzate da più persone, determinandone la titolarità in capo a ciascuna.

La prima fattispecie è quella delle *opere collettive*, previste all'art. 3 della legge sul diritto d'autore. Queste sono generalmente costituite dall'unione di opere o parti di opere di diversi soggetti, che sono riunite in un'unica ulteriore opera per un fine determinato, che può essere letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico.

Un'altra categoria di opere realizzate da più soggetti è quella delle *opere composte*. Queste, anche se sono realizzate da contributi di diversi autori, risultano come un insieme organico ed unitario.

In entrambe le categorie, cioè, si riconoscono i singoli contributi degli autori, ma soltanto nelle opere composte essi sono elementi essenziali di un insieme unitario.

Esercitazione:

Avendo ben chiara la distinzione tra opere collettive e opere composte, con l'aiuto dell'insegnante di italiano prova ad individuare le opere letterarie italiane che rientrano nell'una o nell'altra categoria.