







Corso in Global Management

Docente Fulvio Gian Maria Miraglia

Modulo: Diritti di Proprietà Intellettuale: gestione e valorizzazione




Dir. di proprietà intellettuale: Proprietà Industriale + Dir. Autore

COSA - CPI Art. 1

Ai fini del presente Codice, l'espressione **proprietà industriale comprende** *marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*

Diritti di Proprietà Industriale

- Invenzioni**
- Disegni e modelli**
- Modelli di utilità**
- Marchi**
- Indic. Geogr. e Denom. di Origine Protetta**
- Segreto industriale**
- Nuove varietà vegetali
- Topografie dei prodotti a semiconduttori

Diritti di Proprietà Intellettuale

Diritto di autore




Definizione "ampia" - U.S.A.

Diritti di Proprietà Intellettuale: definizioni

Proprietà Privata Vs Proprietà Intellettuale

Proprietà Privata

Bene materiale
Diritto Perpetuo

Proprietà Intellettuale

Bene immateriale
Limitato nel tempo (NO Monopolio)

Quali diritti?

MORALI: essere riconosciuto **autore** (*paternità*) dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio **personalissimi e inalienabili**

PATRIMONIALI : connessi allo **sfruttamento economico** del risultato della propria attività creativa **disponibili e trasmissibili**.



Diritti di Proprietà Intellettuale: definizioni

Diritti reali conferiti dal Brevetto

Un Brevetto:

- ❖ non concede il diritto di **sfruttare economicamente** una invenzione
- ❖ concede il diritto di **prevenire** che altri sfruttino economicamente un'invenzione nel paese nel quale è stato concesso un Brevetto
- ❖ concede il diritto di **assegnare, vendere o licenziare** tale diritto di prevenzione

Come si acquistano

➤ **TITOLATI** si acquistano mediante:

brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali;

registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori

➤ **NON TITOLATI*** si acquistano quando ricorrono i presupposti di legge:

marchio non registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protetta

*sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale



Perché esistono i Diritti di Proprietà Intellettuale

Contratto sociale per il progresso dell'umanità

Parti:

inventore – società

Prestazioni:

Esclusività temporanea
Diffusione della conoscenza



Per evitare le distorsioni:

Brevetto: licenza obbligatoria

Marchio: decadenza per non utilizzo



Indicazioni Geografiche - Geographical Indication

L'**IG** è un segno utilizzato per un prodotto che:

- ha una **specifica origine geografica**;
 - possiede **qualità, reputazione o caratteristiche** essenzialmente attribuibili al territorio di origine.
 - Normalmente include il nome del territorio
 - Riflettono la reputazione di un territorio.
 - Trasmettono un valore emozionale.
- ❖ Diritto di escludere dall'utilizzo del l'IG da parte di chi non è conforme agli standard.
- ❖ Non diritto di escludere terzi dall'essere conforme agli standard.

Registrazione

L'IG vengono protette nei diversi paesi con modalità diverse (*es. marchio collettivo o di certificazione, procedure amministrative, ecc.*)



Indicazioni Geografiche in EU



Indicazione Geografica Protetta / Protected Geographical Indication

Entire product must be traditionally and at least **PARTIALLY manufactured** (prepared, processed OR produced) within the specific region and thus acquire unique properties.

(es. *mattons de Geraardbergen*, *paté gaumais*, *Brussels chicory*, *Ardenne ham*, “*Mela Alto Adige (Italian)* or *Südtiroler Apfel (German)*”.)



Denominazione di Origine Protetta / Protected Designation of Origin

Entire product must be traditionally and **ENTIRELY manufactured** (prepared, processed AND produced) within the specific region and thus acquire unique properties (*is close to the concept of Appellation of Origin*)

(es. *Ardenne butter*, *Herve cheese*, *Feta*, and “*Normandy, Camembert cheese*, ecc.)

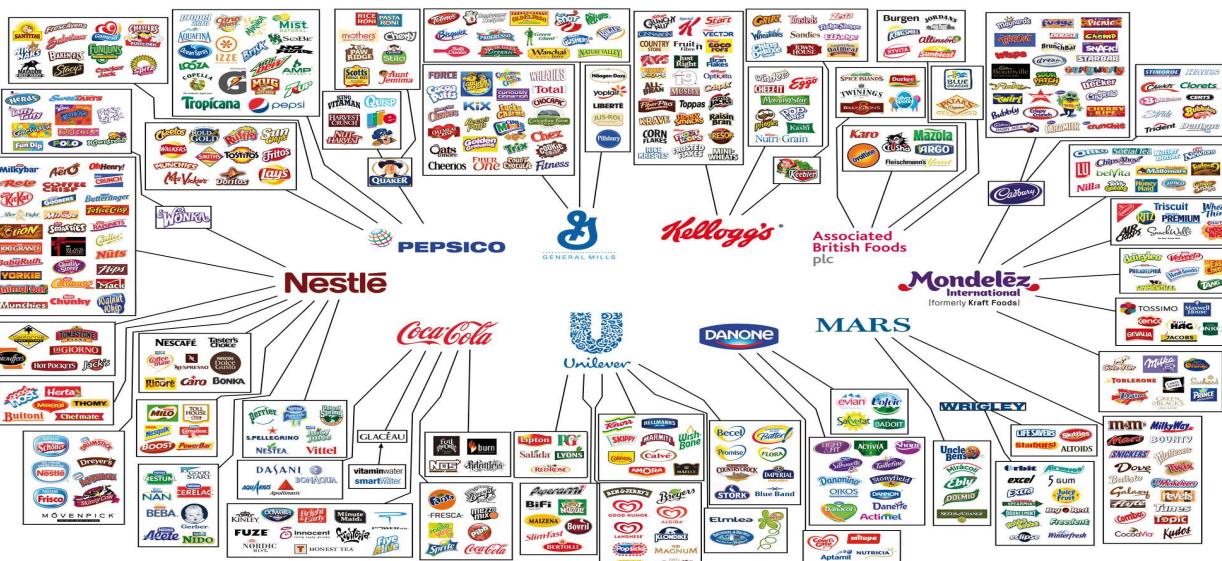


Specialità Tradizionale Garantita / Traditional Speciality Guaranteed

The product must be manufactured using **TRADITIONAL ingredients** or must be characteristic for its **traditional composition**, production **process**, reflecting a traditional type of manufacturing or processing .It doesn't restrict a food item to a geographical area. (es *Pizza napoletana*, *Mozzarella*, *Serrano Ham*, ecc.)



Marchio



Marchio: perche investire nel marchio

Cos'è il marchio

Il marchio è un **segno o una combinazione di segni** che distingue i beni o i servizi di una impresa da quelli delle altre.

Tale segno può usare **parole, lettere, numeri, figure, forme e colori, e ogni loro combinazione.**

A cosa serve un marchio

permettere ai consumatori di **identificare** un prodotto (sia esso un bene, o un servizio) di una determinata impresa in modo da **distinguerlo** da prodotti simili o identici, forniti da imprese concorrenti

Perché utilizzare un marchio

- per **differenziarsi** dai competitors
- per promuovere, affermare e rafforzare la propria **immagine e reputazione** nel mercato
- per catturare **l'attenzione** e creare legame e rapporto di **fiducia con i clienti**



Marchio: perché proteggere il marchio

Difesa

Un marchio registrato attribuisce il **diritto esclusivo di impedire l'utilizzazione**, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di **prodotti identici, o simili**, a quelli della vostra impresa.

Rischio: perdita profitto e danno per reputazione

Valorizzazione economica

- Un marchio registrato può essere **concesso in licenza**, procurando così alla vostra impresa un'ulteriore fonte di reddito.
- Un marchio registrato può anche costituire **la base per un contratto di franchising**.
- Talvolta un marchio registrato ed avente una buona reputazione presso i consumatori, può anche servire per ottenere **finanziamenti dagli istituti bancari**.



Marchio: Tipologie: Denominativo e Figurativo

❖ **Denominativo:** è rappresentato per mezzo di parole, lettere, numeri o qualsiasi altro carattere che possa essere digitato.
(Protezione ampia)

ADIDAS LEVI'S JUST DO IT

❖ **Denominativo stilizzato:** protegge il carattere ma anche il suo design, colore e altro elemento distintivo

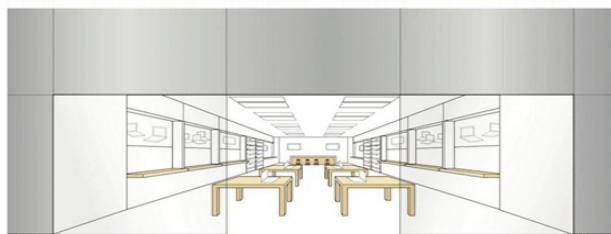


❖ **Denominativo figurativo/combinato:** è rappresentato per mezzo di raffigurazioni, elementi grafici o immagini combinate o meno con lettere o parole

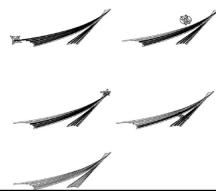


Marchio: Tipologie: Forma e Movimento

❖ **Tridimensionale/Forma:** è rappresentato per mezzo di una forma tridimensionale, come per esempio il prodotto reale o il suo confezionamento.



❖ **Motion mark:** a mark whose visually perceptible figure changes with time

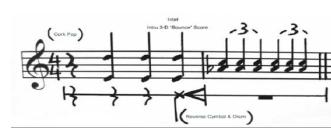
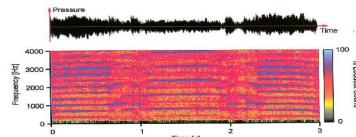
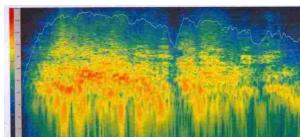


Marchio: Tipologie: Colore e Sonoro

❖ **Colore:** è utilizzato solo per registrare un colore reale inteso a distinguere prodotti o servizi.



❖ **Sonoro:** è riprodotto graficamente utilizzando, ad esempio, la notazione musicale



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Marchio EU : requisiti per la registrazione: Art.4

Regolamento del Marchio EU 2009 - 2016

ART.4 – Segni atti a costituire un marchio EU

Possono costituire marchi EU tutti i segni che possono essere **riprodotti graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano **adatti a distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

NOTA: registrazione con necessaria indicazione della classe merceologica
(Principio di specialità)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Marchio EU: requisiti per la registrazione: Art.7 impedimenti assoluti

ART.7 - Impedimenti assoluti alla registrazione

Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni non conformi **all'articolo 4**;
- b) i marchi privi di **carattere distintivo**;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per **designare** la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di **uso comune nel linguaggio corrente** o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla **forma** imposta dalla **natura** stessa del prodotto;
 - ii) dalla **forma** del prodotto necessaria per ottenere un **risultato tecnico**;
 - iii) dalla **forma** che dà un **valore sostanziale** al prodotto;
- f) i marchi contrari all'**ordine pubblico** o al **buon costume**;
- g) i marchi che possono **indurre in errore** il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- h) i marchi che, in mancanza di **autorizzazione delle autorità competenti**, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter della convenzione di Parigi*.



Marchio EU : requisiti per la registrazione: Art.8 impedimenti relativi

ART.8 - Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'**opposizione** del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

- a) è **identico al marchio anteriore** e i **prodotti o servizi** per i quali il marchio è stato richiesto sono **identici** ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'**identità** o della **somiglianza** di detto marchio col marchio anteriore e dell'**identità** o **somiglianza** dei **prodotti o servizi** per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il **rischio di confusione** comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Per **Marchio anteriore** si intendono i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio EU :

- marchio EU**;
- marchi registrati nello Stato membro**;
- marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro**;
- marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità**.

NOTA: la novità è territoriale, nel caso del marchio EU è relativa al territorio EU



Impedimenti assoluti: Art.7/a: Rappresentazione grafica

Rappresentazione Grafica

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), Reg. Marchio EU sancisce l'obbligo da parte dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi all'**articolo 4, Reg. Marchio EU**.

ART.4 – Segni atti a costituire un marchio EU

Possono costituire marchi comunitari **tutti i segni** che possono essere **riprodotti graficamente**

La **funzione** del requisito della riproduzione grafica è quella di definire il marchio stesso, al fine di **determinare l'oggetto esatto** della protezione conferita dal marchio registrato al suo titolare.

La rappresentazione deve essere **chiara, precisa**, di per sé **completa**, facilmente **accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva**.

NOTA: Nuova generazione di marchi: *forma 3D, ologrammi, tattili, moving image???*

Riforma: Marchio dell'UE 2016: *"Rappresentabile attraverso tutte le tecnologie oggi disponibili"* quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.



Impedimenti assoluti: Art.7/b: Carattere Distintivo

Il carattere distintivo di un marchio è presente quando **il marchio permette di identificare** il prodotto e/o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, **di distinguere** tale prodotto da quelli di altre imprese.

Elementi Denominativi

Le parole sono **non distintive** o non possono trasmettere il carattere distintivo a un segno composto **se sono usate così frequentemente** da aver perso qualsiasi capacità di distinguere prodotti e servizi.

Termini generici/descrittivi: Per esempio il marchio SEDIE per vendere delle sedie. Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti (es. DOLCE per cioccolato a meno che non sia parte di un marchio complesso, o composto, avente carattere distintivo).

❖ I seguenti termini che indicano soltanto una particolare **qualità o funzione positiva** o accattivante dei prodotti e servizi vanno respinti, da soli o in combinazione con termini descrittivi: **ECO, MEDI, PLUS, MINI, MULTI, PREMIUM, ULTRA**

Allo stesso modo termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO, o INNOVATIVO, ecc.)



Impedimenti assoluti: Art.7/b: Carattere Distintivo e non descrittivo

Non distintivo

Un consumatore non vedrebbe questa bottiglia, così come è presentata qui, quale segno distintivo in grado di distinguere un'azienda da un'altra. Questo segno deve rimanere a disposizione di tutte le aziende.

Troppo descrittivo

In questo caso il consumatore non vedrà nella bottiglia un segno distintivo e la parola "vino" descriverà semplicemente il contenuto della bottiglia; essi la vedranno come una descrizione del prodotto.



Marchio registrabile

Tuttavia, in questo esempio, sebbene la bottiglia da sola possa non essere distintiva, l'aggiunta sull'etichetta di un nome distintivo farebbe sì che i consumatori la vedano come un marchio che indica una marca specifica.



EUIPO
Ufficio dell'Unione Europea
per la Proprietà Intellettuale

Impedimenti assoluti: Art.7/b: Carattere Distintivo Marchio di forma (tridimensionale)

I marchi tridimensionali possono essere raggruppati in tre categorie:

- forme non correlate ai prodotti e servizi stessi
- forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o da parte dei prodotti
- forme di imballaggi o contenitori.



Impedimenti assoluti: Art.7/c: Carattere Descrittivo

Un segno deve essere respinto come descrittivo se **il pubblico di riferimento percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sui prodotti e i servizi oggetto della domanda**. Questo è il caso in cui il segno fornisce informazioni, tra l'altro, sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti o servizi.

Se un marchio è descrittivo, è anche non distintivo.

L'interesse pubblico alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), Reg. Marchio EU è quello di **impedire la creazione di diritti esclusivi su termini puramente descrittivi** che anche altri operatori potrebbero volere usare.



Impedimenti assoluti: Art.7/d: Segni e indicazione di uso comune

i marchi composti **esclusivamente** da segni o indicazioni che, al momento pertinente, siano divenuti di **uso comune** nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio **per i prodotti o servizi richiesti**.



Per ristorante



Per farmacia



Per servizi di posteggio

«**Stimulation**» è stata annullata per il fatto che era diventato un termine comunemente usato in relazione alle bevande energetiche.



Impedimenti assoluti: Art.7/e

Marchio di forma: natura – tecnica – valore

Il marchio di FORMA/3D per essere registrabile NON DEVE essere costituito esclusivamente:

- **dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto**

Si tratta della forma naturale o standardizzata e quindi priva di capacità distintiva. È una forma essenziale per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto;

- **dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico**

Si tratta della forma funzionale, cioè della forma dettata da ragioni di utilità tecnica;

- **dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto**

Si tratta della forma il cui pregio incide sostanzialmente sul valore del prodotto. Ci si riferisce a quelle forme che incidono in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto e che sono determinanti nella scelta di acquisto.

Lo scopo è di evitare situazioni di **monopolio** e di evitare che le imprese possano godere di diritti esclusivi e potenzialmente illimitati nel tempo per forme per le quali la legge prevede una tutela limitata nel tempo (tramite brevetti per invenzione industriale, per modelli di utilità o tramite registrazioni come **disegni o modelli**).



Impedimenti assoluti: Art.7/e

Marchio di forma: natura – tecnica – valore



Impedimenti assoluti: Art.7/e
Marchio di forma: natura – **tecnica – valore**



Un segno consiste «esclusivamente» della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica.

Nella causa *Lego brick*, a seguito di un'azione di annullamento, due istanze dell'Ufficio hanno dichiarato nulla la forma 3D di un mattoncino in un kit di costruzioni giocattolo :

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 107 029 R 856/2004 G T-270/06 C-48/09 P	Classe 28 (costruzioni giocattolo)

In particolare, la commissione di ricorso allargata ha dichiarato che le varie caratteristiche del «mattoncino Lego rosso» svolgevano tutte funzioni tecniche



Impedimenti assoluti: Art.7/e
Marchio di forma: natura – tecnica – **valore**

Il concetto di «valore» deve essere interpretato non solo in termini commerciali (economici), ma anche in termini di «attrattiva», vale a dire **la possibilità che i prodotti vengano acquistati in primo luogo per via della loro forma particolare**.

il fatto che la forma possa essere piacevole o attraente non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di una forma.

Segno	Causa	Prodotti
	Decisione del 10/09/2008, R 0497/2005-1 Sentenza del 06/10/2011, T-508/08, <i>Raffigurazione di un altoparlante</i>	Oltre agli altoparlanti, altri apparecchi per la ricezione, il trattamento, la produzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori della Classe 9, nonché mobili hi-fi della Classe 20.



Il Tribunale ha dichiarato che per prodotti come quelli elencati sopra (*bang-olufsen*), il disegno avrebbe costituito un elemento molto importante per la **scelta del consumatore**.

Il Tribunale ha quindi concluso che la forma di cui si chiedeva la registrazione conferiva **un valore sostanziale al prodotto in questione**.



Impedimenti assoluti: Art.7/f: Ordine pubblico e buon costume

I concetti di ordine pubblico e buon costume devono essere interpretati prendendo «in considerazione non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione, ma anche le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati”

- ✓ Bin Laden (ordine pubblico)
- ✓ Fucking freezing! (buon costume)
- ✓ Curve (buon costume)
- ✓ Hijoputa (buon costume)
- ✓ Ataturk (ordine pubblico)



DE PUTA MADRE
69



Impedimenti assoluti: Art.7/f: Ordine pubblico e buon costume

Caso Fedez Vs MISE

Il MISE ha **rigettato in prima istanza, la domanda di registrazione del marchio POP HOOLISTA** raffigurante la copertina dell’album del cantante. Il marchio richiesto è **contrario all’ordine pubblico e al buon costume** secondo quanto previsto dall’art. 14. Comma 1 del Codice di Proprietà Industriale:

- raffigurazione aggressiva del corpo di polizia
- screditare le istituzioni
- responsabilità dello Stato di riconoscere come condivisibile il messaggio che si vuole comunicare attraverso la concessione della registrazione di marchio.



Rimane la tutela prevista per il **diritto d'autore** di cui l’immagine dell’album gode dal momento della sua creazione e che può legittimamente essere utilizzata per perseguire eventuali contraffattori



Impedimenti assoluti: Art.7/g: Ingannevole

I marchi che possono **indurre in errore il pubblico**, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.



In questi casi la provenienza geografica non ha alcuna rilevanza per il consumatore.



Impedimenti assoluti: Art.7/h: Autorizzazione autorità competenti

- ❖ Stemmi, bandiere, altri emblemi, segni e punzoni ufficiali che appartengono agli stati e sono stati comunicati all'OMPI, sebbene nel caso delle bandiere tale comunicazione non sia obbligatoria.
- ❖ Stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle o denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative che sono stati comunicati all'OMPI, ad eccezione di quelli già oggetto di accordi internazionali per garantirne la protezione.

Respinta

Bandiera svizzera	MC-8-426-87

Accettata

Bandiera italiana	Domanda di MC-5-514-062

Bandiera svizzera	Domanda di MC-6-015-473

Nel caso delle bandiere, il marchio deve essere confrontato con la descrizione araldica della bandiera in questione. La **descrizione araldica** fornisce i dettagli della disposizione e del colore di fondo, elenca i diversi elementi che compongono la bandiera e specifica il colore, la posizione e le proporzioni. Se un elemento ha una forma diversa da una bandiera (ad es. è circolare), non è considerato un'imitazione araldica.



Impedimenti relativi: Art.8 Marchio EU

ART.8 - Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'**opposizione** del titolare di un **marchio anteriore**, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
a) è **identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi** per i quali il marchio è stato richiesto sono **identici** ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'identità o della **somiglianza** di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o **somiglianza** dei **prodotti o servizi** per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il **rischio di confusione** comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Per **Marchio anteriore** si intendono i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio EU:

- marchio EU;**
- marchi registrati nello Stato membro;**
- marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;**
- marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità.**

NOTA: la **novità è territoriale**, nel caso dell'EU è relativa al territorio EU



Impedimenti relativi: Art.8 Marchio EU

ART.8/a

L'**identità** deve sussistere sia **tra i segni interessati sia tra i prodotti/servizi in questione**.

Qualora sia accertata la sussistenza della doppia identità, all'opponente **non viene chiesto di dimostrare il rischio di confusione** per prevalere.

Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente.

ART.8/b

Semplice somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, **o di identità di uno soltanto** di questi due fattori.

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi con successo alla richiesta di marchio EU soltanto se sussiste il **rischio di confusione (da valutare)**.



Impedimenti relativi: Art.8 Marchio EU : Rischio di confusione

Il **rischio di confusione** riguarda le situazioni nelle quali:

- il consumatore **confonde** direttamente i marchi stessi ;
- crea un collegamento tra i segni in conflitto e **presume che i prodotti/servizi** designati dal marchio **provengano dalla stessa impresa** o da imprese **economicamente legate** tra loro.

NOTA: Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa

Il **carattere distintivo** del marchio anteriore è un elemento importante determinante ai fini della valutazione del rischio di confusione:

- il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore;
- i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

Sulla base di tali conclusioni **il carattere distintivo del marchio anteriore può costituire un fattore decisivo per affermare l'esistenza del rischio di confusione** quando la somiglianza tra i segni e/o i prodotti e i servizi è tenue.



Marchio: similitudine – Caso



SKY had a long-running dispute with Skype over **the extension of its trademark applications** to cover a broad range of goods and services that overlap with Sky's own trademark registrations - including, but not limited to, TV related products and services

In 2012 and 2013 the **Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)** upheld Sky's complaint and **prevents Microsoft from registering a trademark for Skype's name and bubble-design logo** because the two names are too similar and could cause confusion

Skype then **appealed** to the EU court with the following argumentations:

- the **pronunciation of the vowel 'y'** is no shorter in the word 'skype' than it is in the word 'sky'.
- the **cloud**

Judges at the General Court of the European Union **said**:

"degree of visual, phonetic and conceptual similarity"

"[That] would further increase the likelihood of the element 'Sky' being recognised within the word element 'Skype', for clouds are to be found 'in the sky' and thus may readily be associated with the word 'sky'."



Marchio: categorie

- ❖ Marchio di prodotto
- ❖ Marchio di servizio
- ❖ Marchio collettivo
- ❖ Marchio certificativo
- ❖ Marchio notorio/rinomato



Marchio: categorie

- ❖ **Trademarks:** marchi usati per distinguere i **prodotti** di una data impresa
 - ❖ **Service marks:** marchi usati per distinguere i **servizi** forniti da una data impresa
 - ❖ **Marchi collettivi:** marchi usati per distinguere i **prodotti o i servizi forniti dai membri di un'associazione**.
In genere il marchio collettivo **appartiene ad un'associazione o cooperativa**, attraverso la cui affiliazione si matura il diritto di utilizzazione commerciale dello stesso. In genere l'associazione stabilisce un'insieme di **regole per l'utilizzazione del marchio collettivo** (per esempio, standards di qualità), per poi **concedere alle singole imprese il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standards**.
- Nota:** I marchi collettivi possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori (es.MELINDA).



Marchio Collettivo

Marchio Collettivo: MELINDA

1980: circa il triplo delle mele effettivamente prodotte in **Val di Non** venivano vendute come mele della val di Non (Trentino).

1989: nasce il **consorzio MELINDA** dei produttori della Val di Non e di Sole
Disciplinare: specifiche di qualità di aspetto estetico e localizzazione geografica.

Oggi: 5.200 membri, 16 cooperative di produttori di mele, fatturato di \$200mln anno



- Aumentare la riconoscibilità del prodotto
- Commercializzare insieme
- Differenziarsi dai competitor
- Beneficiare della fiducia dei consumatori in MELINDA



Marchio Certificativi

❖ **Marchi Certificativi:** marchi usati per distinguere **prodotti o servizi corrispondenti ad una certa serie di standard e certificati da un ente certificatore**. I marchi di certificazione sono concessi sulla base del rispetto di determinati standard, ma non sono limitati ai membri di una determinata associazione. Potranno dunque essere utilizzati da chiunque rispetti quegli standard.

Nota: La domanda per la registrazione di un marchio di certificazione è di norma presentata dall'ente considerato competente a certificare i prodotti in questione.



Marchio Rinomato

❖ **Marchi Rinomati:** marchi che sono considerati **notoriamente conosciuti sul mercato** e che, come tali, beneficiano di un più elevato grado di protezione.

- Considerati rinomati dall'**autorità competente** nel paese in cui ne viene richiesta la protezione (marchi di fatto).
- Protezione oltre la registrazione **territoriale** e include marchi simili anche rispetto a **prodotti diversi**, posto che si verifichino certe condizioni. (es. COCA COLA)
- Protezione **limitata all'area geografica** dove il marchio viene effettivamente utilizzato.

Nota: ciò per impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione delle imprese che lo detengono.



Marchio: processo creativo

❖ Processo creativo

- ✓ Creare un marchio è un lavoro e richiede **professionalità**.
- ✓ Creare un marchio richiede **immaginazione**.

Quasi tutti i paesi del mondo riconoscono all'autore (o creatore), il **diritto d'autore** sull'opera creata. Ciò vale anche per chi crea un marchio, sempre che ne venga riconosciuto il carattere creativo.

*Di conseguenza, se volete affidare la creazione di un marchio a uno specialista, sarà nel vostro interesse chiarire le questioni di diritto d'autore sul marchio nel **contratto** che stipulerete con lui, o assicurarvi che il diritto d'autore sul marchio venga formalmente attribuito alla vostra impresa.*



Marchio: quale scegliere

❖ Scelta appropriata

- Sviluppate un **marchio Forte**
- Assicuratevi che il marchio sia **conforme alle prescrizioni di legge**
- Effettuate una ricerca d'anteriorità per assicurarvi che esso **non sia identico, o simile** a marchi precedentemente registrati (evitate di imitare marchi già esistenti!!!)
- Assicuratevi che il marchio sia **facile da leggere, scrivere, memorizzare** e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media
- Assicuratevi che il marchio non abbia nessuna **connotazione negativa** né nella vostra lingua, né nelle lingue dei vostri potenziali mercati di esportazione
- Controllate che il corrispondente **nome di dominio** sia ancora libero



Marchio Forte

❖ Marchio Forte

Parole inventate o di fantasia: Si tratta di parole inventate, che non hanno nessun significato intrinseco o reale. Sono **facilmente registrabili**, perché è probabile che vengano considerate intrinsecamente distintive.

Nota: Possono però essere più difficili da ricordare per i consumatori e, dunque, più **difficili da pubblicizzare**.

Marchi arbitrari: si tratta di parole il cui significato non ha **nessuna correlazione con il prodotto**. Anch'essi relativamente **facili da registrare** (es. APPLE).

Nota: questi tipi di marchi possono però richiedere **grossi investimenti pubblicitari** perché il consumatore possa riuscire ad associare il marchio con il prodotto.

Marchi suggestivi: si tratta di marchi che **alludono ad una o più caratteristiche del prodotto** che richiedono immaginazione da parte del consumatore per identificare la natura del bene. Il loro vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità.

Nota: in alcuni paesi, però, rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e, dunque, non registrabili.



Marchio Debole

❖ Marchio Debole

Il marchio è debole ove la **connessione concettuale tra segno e prodotto** sia evidente e la garanzia di tutela è esclusa da lievi varianti del marchio, che ne escludono la violazione. **La protezione non si estende a tutto il segno ma alle sole parti dotate di originalità:** le parti comuni, in quanto costituite da denominazioni o indicazioni descrittive del prodotto, se riprodotte in marchi successivi, non danno luogo a contraffazione.

NON sono stati giudicati **confondibili** i marchi (**DEBOLI**):

- CARCIOFOTTO / CARCIOGHIOTTO (per prodotti alimentari)
- COCCOLINO STIRO FACILE / VERNEL STIRO FACILE (per prodotti di pulizia)
- ORANGE / ORANGENE (per detergente aromatizzato all'arancia)
- PAGINE GIALLE / PAGINE UTILI (per elenchi telefonici)



SONO stati considerati **confondibili** i marchi (**FORTI**):

- ADIDAS / ADILIA (per prodotti sportivi)
- GRAND MARNIER / MONIER (per bevande alcoliche)
- GUCCI / GUCCINI (per abbigliamento)



Marchio: Secondary Meaning

❖ Secondary meaning

Da Marchio Debole (con elementi descrittivi) a Marchio Forte grazie al suo utilizzo e la sua diffusione.



COCA - COLA



Marchio Forte: rischio di volgarizzazione

❖ Volgarizzazione

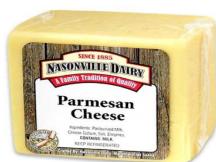
Un marchio FORTE potrà diventare nella migliore delle ipotesi: **escludente per classi**
nella peggiore delle ipotesi: **marchio volgarizzato**



Marchio: utilizzo appropriato

❖ Utilizzo appropriato

La registrazione del marchio può decadere se interviene la volgarizzazione del marchio (in alcuni paesi decade il marchio originale) Es. USA: *Parmesan*



Prevenire la volgarizzazione del marchio:

- ✓ usare sempre [®]
- ✓ distinguere il marchio dal testo in cui è inserito (caratteri, colori)
- ✓ mantenere sempre gli elementi grafici del marchio
- ✓ non usare come nome, verbo o al plurale (es. tic-tacs)
- ✓ "diffida" chi utilizza impropriamente il tuo marchio



Nome di Dominio



Nome di Dominio

Esiste un legame inscindibile fra nomi a dominio e marchi ma **la titolarità di un marchio non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio**

- **Registro competente** (Registro.it  tramite organismi accreditati: **Register**)
- Le registrazioni di **nomi a dominio .it ed .eu** hanno **durata di un anno, rinnovabile** senza limiti di tempo
- Il diritto al nome a dominio registrato **non è subordinato all'uso** dello stesso (differenza con il marchio)
- Il registro effettua un **esame formale** della domanda e all'esistenza di una propria registrazione per un nome a dominio assolutamente identico, **il Registro non sa se esiste un marchio identico**
Spesso viene fatto firmare un documento di rinuncia nel quale colui che chiede un dominio si impegna a rinunciarvi se vengono avanzate pretese da parte del titolare di un marchio
- **Procedure di riassegnazione:** si può perdere un dominio internet quando esiste un **precedente marchio identico registrato da altri**, se i tipi di **prodotti o servizi** presentati sul sito siano **uguali o confondibili** con quelli per i quali è stato registrato il marchio.



Nome di Dominio

Scegliere il nome aziendale, il nome di dominio e il marchio

Prima di scegliere il tuo nome aziendale:

- ✓ Verifica se il dominio è libero
- ✓ Sceglie uno distintivo e non descrittivo per poter tutelarlo anche come marchio
- ✓ Se possibile includi il tuo nome di dominio nel tuo marchio!!!



PEGI: Pan European Game Information

www.pegi.info



Nome di Dominio

Domain Name speculation

Flipping: compro/registro dominio per venderlo poco dopo per acquisire profitto

Cybersquatting: is **registering**, trafficking in, or using an Internet domain name with **bad faith intent to profit** from the goodwill of a **trademark belonging to someone else**.

Some countries have **specific laws** against cybersquatting beyond the normal rules of trademark law.

In 1999 **WIPO** has provided **an arbitration system** wherein a trademark holder can attempt to claim a squatted site

With the rising of social media websites such as **Facebook and Twitter**, a new form of **cybersquatting** involves registering trademark-protected brands or names of public figures on popular social media websites



Disegni e Modelli

Per ogni 100 EUR investiti in disegni e modelli il fatturato aumenta di 225 EUR.



Disegni e Modelli

Possono costituire oggetto di registrazione come **disegni (2D) e modelli (3D)** l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte che risulta dall'insieme delle **linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento**, a condizione che siano **nuovi ed abbiano carattere individuale**

- ❖ **Prodotto:** oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l'altro i **componenti** (*solo se visibili durante la normale utilizzazione*) che devono essere assemblati per formare un **prodotto complesso**
- ❖ **Novità:** stato dell'arte
Eccezione: **12 mesi di Periodo di Grazia** (*per verifica su mercato*)
- ❖ **Carattere individuale:** originalità nell'impressione generale che suscita nell'**utilizzatore informato** (*l'impressione generale suscitata differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima*)
- ❖ **No** aspetto per consentire la **connessione o l'incorporazione** con un altro prodotto,
❖ **No** quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate **unicamente dalla sua funzione tecnica** (Modello di Utilità)
- ❖ **Durata:** 5 anni per max 25 anni



Disegni e Modelli: no aspetto per esclusiva funzione tecnica



An ordinary round shaped white golf ball (left) cannot be registered as a design. On the right, RCD design by Decathlon no. 002544320-0001



Brevetto per invenzione



Brevetto per invenzione

Eccezioni

- ❖ Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici
(es. idrogeno fonte di energia non è brevettabile, un motore che utilizza l'idrogeno per produrre energia è brevettabile; la teoria della semiconduttività non è brevettabile ma i dispositivi semiconduttori e i processi per la loro produzione sono brevettabili)
- ❖ Piani, principi e metodi per attività intellettuali, di gioco o commerciali (es. vendita porta a porta, metodo per risolvere cruciverba)
- ❖ Programmi di elaboratore
(eccezione: computer implemented invention)
- ❖ Presentazione di informazioni
- ❖ Metodi per trattamento chirurgico o terapeutico o diagnostico per corpo umano e animale (NO metodo -SI prodotto)
- ❖ Razze animali e procedimento biologico per ottenere razze animali
(SI per il microbiologico)



Brevetto per invenzione

"...le **invenzioni nuove** che implicano un'attività **inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**."

❖ **Invenzione:** soluzione innovativa a problema tecnico

❖ **Novità:** No stato della tecnica
(eccezione in US: 12 mesi *periodo di grazia*)

❖ **Inventiva***: non ovvia per un **esperto** del settore (**conoscenza + capacità**)

Il grado di inventiva serve a distinguere le invenzioni dalle piccole innovazioni e in particolare da quelle innovazioni che sono considerate una naturale evoluzione della tecnica

❖ **Industrialità:** l'oggetto può essere fabbricato e utilizzato

❖ **Licità:** ordine pubblico e buon costume

❖ **Descrizione chiara e completa:** per permettere l'attuazione da parte di un esperto del settore

❖ **Durata:** 20 anni



Brevetto per invenzione

❖ l'invenzione di **Prodotto** ha ad oggetto un prodotto materiale, quale ad esempio uno strumento, una macchina o un composto chimico

❖ l'invenzione di **Processo** consiste in un'idea non materiale, quale ad esempio una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio

Nel caso di brevetto di processo, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento

❖ **Invenzioni derivate:** perfezionamento, combinazione e traslazione



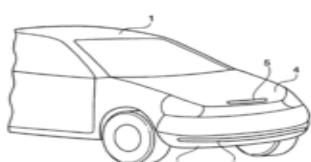
Brevetto per invenzione

Ricorda che ciò che inventi potrebbe essere protetto dal Brevetto e il più delle volte è già protetto dal totale disinteresse del mercato.

Commerciabilità vs Brevettabilità

“la novità di una invenzione” determina **se può** essere brevettato,
Il mercato indica **se deve** essere brevettato

Una invenzione può passare la valutazione dell'esaminatore ma potrebbe non passare l'esame del mercato....semplicemente perché nessuno la vuole.



Method and device for recognition of a collision with a pedestrian
US 6784792 B2
2001

Diritti conferiti dal Brevetto

- ❖ **Morali:** essere riconosciuto inventore della soluzione tecnica personalissimi e inalienabili
- ❖ **Patrimoniali:** connessi allo **sfruttamento economico** del risultato della propria attività creativa disponibili e trasmissibili.

Diritti reali conferiti dal Brevetto: 20 anni e limite territoriale

- ❖ non concede il diritto di **sfruttare economicamente** una invenzione
 - ❖ concede il diritto di **prevenire che altri sfruttino economicamente** un'invenzione nel paese nel quale è stato concesso un Brevetto
 - ❖ concede il diritto di **assegnare, vendere o licenziare** tale diritto di prevenzione
- ✓ **Diritti Patrimoniali:** si acquistano mediante la procedura di brevettazione (Diritti Titolati)
Anche se questi diritti esclusivi vengono conferiti con la concessione del brevetto, il titolare ha la facoltà di farli valere sin dalla data di accessibilità al pubblico della domanda di brevetto



Modello di utilità



Modello di utilità

No soluzione tecnica ma modello atto a conferire **efficacia e comodità di applicazione o impiego** di macchine, strumenti, oggetti di uso in genere

❖ Novità

❖ **Inventiva(Bassa)** : migliora un prodotto esistente

❖ Settore meccanica

❖ Diritto titolato: **brevettazione**

❖ **Brevettazione alternativa**: richiesta contemporanea di Brevetto per invenzione e per modello di utilità

❖ **Durata: 10 anni** (varia da paese a paese: 7 – 10anni)



Modello di utilità vs Brevetto

Utility models

- Registered territorial IP right
- Available in limited number of countries
- No central filing in Europe
- Protection for up to 10 years
- Search report in some countries only
- Registered and published after a few months
- Generally no substantive examination (novelty, inventiveness, industrial applicability)
- Reviewed only in invalidation or infringement proceedings

Patents

- Registered territorial IP right
- Available in most countries
- Central filing possible (e.g. EPO for Europe)
- Protection for up to 20 years
- Search reports standard
- Application published after 18 months
- Substantive examination (novelty, inventive step, industrial applicability)
- Grant or refusal after substantive examination procedure

Segreto industriale



Segreto Industriale (IP soft)

Le **informazioni** industriali e le **esperienze** tecnico-industriali-commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore

- ❖ **No procedura:** diritto non titolato
- ❖ **Caratteristiche:**
 - **secrete**, nel senso che **non siano note o facilmente accessibili** agli esperti e agli operatori del settore
 - **valore economico** in quanto segrete
 - sottoposte a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**
- ❖ **Rischi:** Reverse engineering + smart competitor
- ❖ **Durata:** sempre



Segreto Industriale (IP soft)

L’”invenzione” non è di immediata evidenza (occorre cioè procedere ad analisi approfondite, talvolta anche complesse, per comprendere l’invenzione nella sua interezza e profondità e poterla replicare), quali ad esempio certi procedimenti industriali interni alle imprese, prodotti con composizioni chimiche difficilmente rintracciabili, o il software (reverse engineering).

E’ ad esempio chiaro che un software implementato in un circuito integrato, protetto anche da protezioni di tipo tecniche (crittografia, salvataggio con modalità write-only), non sia immediatamente intelligibile ma richieda lunghi e complessi sforzi per comprenderne i principi alla base del suo funzionamento.

Se un terzo arrivasse a concepire la medesima invenzione e optasse per una diversa tutela, ad esempio decidesse di brevettarla, che cosa accadrebbe?

In questo caso, infatti, il detentore del segreto avrebbe si un **diritto di preuso** per utilizzare anche in futuro l’invenzione per i suoi bisogni, ma tale diritto di preuso sarebbe **limitato sia a livello quantitativo che a livello qualitativo**, entro i limiti di ciò che è avvenuto, in riferimento al suo preuso, nell’anno precedente alla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto depositata dal terzo.



Diritto di autore



Diritto di Autore

Opere dell'ingegno di **carattere creativo**, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Carattere creativo: il concetto di creatività **presuppone qualcosa di nuovo** che, prima dell'atto creativo, non esisteva. In sostanza l'opera dell'ingegno deve essere nuova e **il frutto di una elaborazione intellettuale dell'autore**.

- ❖ Oggetto della protezione: **l'espressione di una idea** e non l'idea stessa
- ❖ Necessaria **versione "concreta"**
- ❖ **Diritto non titolato:** nasce automaticamente con la creazione dell'opera
- ❖ **Durata:** durano per **tutta la vita dell'autore + 70 anni dopo la sua morte**

Diritti morali:

Paternità
Integrità
Pubblicazione

Diritti patrimoniali:

Riproduzione, esecuzione, diffusione (radio),
distribuzione ed elaborazione (modifiche)



Diritto di Autore

Diritto non titolato: Il diritto d'autore **nasce automaticamente** con la creazione dell'opera

Come dimostro e certifico la priorità e l'eventuale paternità?

Molte aziende e Uffici nazionali forniscono una '**means of proof**' di priorità per permetterti, se necessario, di dimostrare che il tuo testo, foto, software, canzone, ecc è stata creata in un determinato momento:

- **i-DEPOT**, servizio offerto dal Benelux Office for Intellectual Property
(non prova la titolarità del diritto ma prova l'esistenza in una data specifica)
i-DEPOT certificate: digital file with the internationally recognized signature of the Benelux Office for IP - 35€ per 5 anni, rinnovabile
- **SOLEAU envelope**, servizio offerto dal French Patent and TradeMark Office
- **Copyright Witness & UK Copyright Service – Digiprove services**
- **SIAE servizio di Deposito delle Opere Inedite (no accesso al pubblico)**
- **In alternativa il "poor man's copyright" verso un terzo (es. notaio)**



Software



Software e IP

A typical software development process



EU: Computer-implemented invention

Le computer-implemented inventions sono **invenzioni** la cui implementazione coinvolge **l'utilizzo di un computer** dove una o più **funzionalità sono realizzate totalmente o in parte attraverso un software**

❖ **Invenzione:** risolve in modo **nuovo e innovativo** un **problema tecnico**

❖ **Effetto tecnico** che va oltre la normale interazione fisica tra software e hardware nel quale il software "gira"

Esempio: non è brevettabile, per esempio, un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che elabora in maniera nuova e inventiva le immagini provenienti da un telescopio, aumentando la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso.

Esempi di **algoritmi innovativi**:

- *a method of encoding audio information in a communication system may aim to reduce distortion induced by channel noise;*
- *a method of encrypting/decrypting or signing electronic communications may be regarded as a technical method.*



Software e IP

❖ **Diritto di autore:** il codice del software, le guide, gli elementi grafici e le icone purchè nuove e creative

La legge sul diritto di autore protegge i "**programmi sorgente**", intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, cioè il listato e i "**programmi oggetto**" intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

La tutela è estesa ai **lavori preparatori**, includendosi in essi le carte di flusso, che rappresentano "le idee ed i principi che stanno alla loro base".

❖ **Brevetto:** se il programma implementa un effetto tecnico inventivo

❖ **Marchio:** nome, logo del software

❖ **Disegno:** la graphical user interfaces se rispetta i requisiti minimi di originalità/individualità

❖ **Database :** the outputs of the software process can be protected by *sui generis database protection*



Database - Direttiva Comunitaria Para-copyright

Cosa viene protetto:

La struttura del database (*il modo in cui i dati sono disposti e non i dati stessi*)

❖ Diritto di Autore per DB creativo

Il Database può essere protetto dal Diritto di autore se **creativo nella selezione e predisposizione dei contenuti** *The author's creative ability and own "personal touch"(NO elenco telefonico)*

❖ Direttiva Comunitaria Para-copyright per DB non creativo

Cos'è un **Database** per la **normativa EU**:

- ✓ Raccolgono dati?
- ✓ I dati sono disposti in modo sistematico o metodico?
- ✓ Il singolo dato è accessibile nel data sets?

Sui generis database right : automaticamente garantita **se la creazione del database ha comportato investimenti qualitativi e/o quantitativi sostanziali** per ottenere, verificare e presentare il database

La protezione dura **15 anni** dal completamento del database e si rinnova se vi sono aggiornamenti



IP e website



IP e Website

Quali elementi del tuo website puoi proteggere?

- **Innovazioni tecniche** relative al sistema di e-commerce, al search engins o altri technical Internet tools possono essere brevettati
- **Software**, incluso il text-based HTML code utilizzato nel website, può essere protetto da **diritto di autore, segreto industriale** e se presenta carattere tecnico anche da **brevetto**
- Il **design** del website può essere protetto dal **diritto di autore** e gli elementi come **simboli grafici, screen displays e graphic user interfaces dal disegno**
- I **contenuti** del website più **creativi**, es. testi, immagini, grafici, musica, video ecc. dal diritto di autore
- **Database dal copyright o dalla norma del suo generis database**
- Business names, product names, logos, domain names dal **marchio registrato**
- **Aspetti nascosti** del website (*come confidential graphics, source and object code, algorithms, data flow charts, logic flowcharts, user manuals, data structures*) possono essere protette come **informazioni confidenziali**



IP e Website

Le piccole aziende esternalizzano lo sviluppo e la manutenzione del proprio website.

In molti paesi i contractors indipendenti (a differenze di ciò che succede per i lavoratori dipendenti), come gli sviluppatori web, normalmente sono i titolari dei diritti sui loro lavori, a meno che non venga concordato diversamente.

Alcune clausole da includere in un contratto di sviluppo del website:

- ✓ **Finalità:** scrivere solo il codice o anche lo sviluppo del design? La manutenzione e l'aggiornamento?
- ✓ **Proprietà** del lavoro prodotto
- ✓ **Confidenzialità:** obblighi di confidenzialità
- ✓ **Garanzie:** dobbiamo essere sicuri che non stiamo violando i diritti altrui attraverso il nostro website

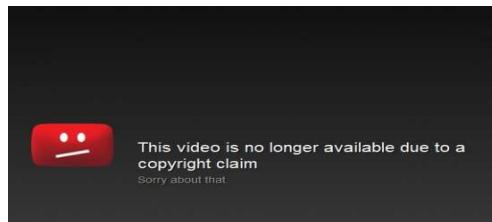
Nel nostro website includevi sempre copyright **notice** and **disclaimers** per informare sui diritti che possediamo e le restrizioni degli utenti



IP e Website

Evitiamo di violare i diritti altrui

- ✓ Verificare i termini delle licenze di **tool o software** di terzi che utilizziamo nel nostro website
- ✓ Siate consapevoli che i **contenuti disponibili online** sono anch'essi soggetti alla tutela del diritto di autore (*siano interi o parti sostanziali*)
Leggete attentamente i termini di utilizzo e richiedete preliminare autorizzazione al titolare



IP e Website: hyperlinking

Differenti tipologie di link:

- **simple hyperlink** è un link all'**homepage** del website linkato
- **deep hyperlink** è un link a una **pagina interna** del website linkato, così da evitare la homepage
- **framing** è un link che permette a un website di mostrare una pagina web di un terzo, normalmente dentro una **bordered area**.
L'utente visualizzerà la pagina linkata del terzo **senza abbandonare la pagina web originale**



IP and Website: hyperlinking

Copyright – 2 differenti casi:

- ✓ hyperlinking per opere già liberamente disponibili I internet (e.g. a video liberamente disponibili al pubblico generico in una website di video-sharing); OK
- ✓ hyperlinking per opere che sono soggette a misure di accesso restrittive e accessibili a gruppi ristretti di utenti (e.g. subscribers di un on-demand Internet streaming media service). copyright infringement

Marchi

Ogni tipo di link (logo link o testo link) che falsamente porta l'utente finale a concludere che vi sia una connessione tra il proprietario del website e il titolare del marchio (trade mark infringement)

Ferrari

*Per evitare il rischio di possibili confusioni è opportuno usare un **EXIT screen** che indica all'utente web che si sta lasciando il website 1 e che verrà diretto nel website2*



IP and Website: hyperlinking

Concorrenza sleale

Links che possono:

- creare **associazione non desiderata**, (e.g. un ristorante vegetariano non vuole che il suo website sia linkata a una fabbrica di pellicce);
- implicare un **dicondito del prodotto/servizio** offerto dal competitor (e.g. una fabbrica di prodotti alimentari nella pagina in cui descrive i suoi prodotti dice "altrove trovate di qualità inferiore", la parola "altrove" è un link al website del competitor);
- suggerire l'esistenza di una **falsa connessione economica** (e.g. un produttore di prodotti economici rimanda nel suo website al website di un produttore di alta qualità, creando i presupposti per una associazione non corretta da parte dell'utente web).



Sintesi

Titolo	Oggetto	Durata	Procedura
Patent	Invenzione (soluzione innovativa a problema tecnico) Nuova Inventiva	20	Brev.
Utility model	Invenzioni incrementali: impatto funzionale Novità Bassa inventiva	10	Brev.
Design	The appearance of the products Novità Aspetto individuale: originalità per consumatore informato	5 Max 25	Reg.
Trade mark	Capacità distintiva e non descrittivo Segno rappresentabile graficamente Novità territoriale	10 X sempre	Reg.
Trade secrets	Confidential commercial information Mantenute segrete Valore economico	NO	NO
Copyright	Lavori artistici e letterari Creatività Proteggo l'espressione di una idea Versione concreta	Life + 70	NO

