

5

Tutela del prodotto

5

Tutela del prodotto

Tutela del prodotto

di Francesco Statti: Avvocato - Consulente in proprietà industriale - Presidente del consiglio di Amministrazione e Gianluca Statti: Consulente in proprietà industriale - amministratore delegato - ISEA srl - International Patent, Trademark and Law Firm

Sul rapporto esistente tra la Tutela del prodotto, Proprietà Industriale ed Innovazione nella impresa, non si può prescindere dal definire il concetto generale degli ultimi due termini che riguardano:

- per la *Proprietà Industriale*, il riferimento agli istituti giuridici delle privative inerenti:
 1. ai Brevetti di Invenzione ed ai Modelli di Utilità, che tutelano rispettivamente le novità tecniche riferite ai nuovi procedimenti produttivi o a nuovi prodotti;
 2. ai Modelli e Disegni Industriali, che tutelano l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte di esso in riferimento alla sue caratteristiche dettate essenzialmente dalle linee e dai contorni, a condizione che siano nuovi e, soprattutto, abbiano carattere individuale;
 3. ai Marchi di impresa in riferimento a tutti quei segni distintivi, quali parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto, combinazioni e tonalità cromatiche, purché siano nuovi e siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli da altre imprese.

- per il concetto di *Innovazione*, che oggi definiremmo inflazionato perché citato in ogni consesso, ancorché non tutti ne abbiano ben chiaro il significato, deve intendersi - in linea generale - come la capacità da parte dell'operatore di credere fermamente nel suo metodo innovativo riferito alla sua attività, sia essa politica, culturale, educativa, imprenditoriale, professionale, ponendosi comunque in discussione per ottenere una maggiore e penetrante sua comunicazione nei confronti dei terzi e, soprattutto, per non cadere nella presunzione, caratteristica precipua di limitata intelligenza.

Relativamente alla Innovazione delle imprese, che a noi interessa, siano esse di produzioni di beni o di servizi o meramente commerciali, l'azione dell'imprenditore deve anche concretizzarsi nell'adottare e scegliere una politica aziendale volta *ad anticipare le tendenze e le esigenze del mercato, offrendo prodotti e servizi tecnicamente ed esteticamente migliori rispetto a quelli offerti dai propri concorrenti*, grazie anche alla ricerca di nuovi processi produttivi, di prodotto, di forma estetica, cui dovrà necessariamente far seguito una buona comunicazione dei propri marchi.

Ciò posto, nell'affrontare in breve e più specificamente il tema della TUTELA DEL PRODOTTO, vorremmo muovere da due considerazioni di ordine generale che ci sembrano importanti per l'inquadramento della fattispecie, la prima riguarda il rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e le effettive necessità dell'impresa, la seconda riguarda il tipo di tutela.

Al giorno d'oggi si è molto diffusa la prevalente convinzione che qualsiasi trovato meriti la protezione come diritto industriale titolato e quindi sia idoneo a dar vita a diritti di monopolio su marchi, brevetti e modelli.

Questa idea nasce da una convinzione che interpreta, spesso in modo distorto, un messaggio generalizzato, ovvero che la tutela di un prodotto tramite brevetto, marchio o modello registrato possa garantire l'equilibrio ottimale tra valore aggiunto conferito alla propria impresa, opportunità economiche maggiori (attraverso l'ausilio di contratti di licenza) e difesa nei confronti della concorrenza contraffattoria.

Ovviamente non è così.

Il concetto di privativa industriale, che appare lo strumento essenziale per mantenere elevata la spinta dell'innovazione della propria impresa, suppone che vi sia uno stretto collegamento tra bisogni, prospettive dell'azienda, scelte razionali ed assistenza.

Da qui la necessità di capire la sostanza del trovato, svolgere investigazioni sulla effettiva capacità innovativa di ciò che si vuole proteggere, avere un quadro prodromico circa l'evoluzione della propria impresa, al fine di stabilire l'ambito territoriale e merceologico, non improvvisare, ma farsi assistere da consulenti qualificati.

Si pone in sostanza un problema di giusta scelta tra la tipologia, la modalità e l'intensità/durata della tutela, affinché l'intento della protezione non venga tradito da scelte inadeguate, sia per eccesso che per difetto.

COSA PROTEGGO?

In termini sintetici il trovato, che sia una forma, un procedimento, un simbolo, ecc. può essere protetto.

L'individuazione di cosa proteggere è sinteticamente e paradossalmente la domanda più banale e scontata che si possa sottoporre all'attenzione dell'utente, ma poi nella pratica non è così. Le innovazioni industriali vere e proprie sono quelle non banali e ciò vale per l'industria manifatturiera, come per quella chimica, culturale o per qualsiasi altra industria e concerne sia i marchi, che i brevetti, nonché i modelli.

A volte basta un minimo di riflessione e di buon senso per comprendere che il concetto innovativo proposto rappresenta mestamente un ritorno all'antico, destinato ad infrangersi con la realtà della concorrenza.

Quindi, valutate tutte le circostanze del caso, individuato cosa si vuole proteggere, se un marchio, se un brevetto o se un modello, si può decidere di procedere con le investigazioni.

Effettuare, ove possibile, delle ricerche di anteriorità può ridurre notevolmente il rischio di conflitti ed a volte suggerire all'utente di evitare investimenti in protezioni inutili o, meglio, di dirottarli nell'attività di ricerca e sviluppo, che potranno "premiare" un nuovo diritto di proprietà industriale valido e difendibile.

Da ultimo è necessario considerare che si sta sempre più accreditando una visione unitaria dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Ed infatti non solo per quanto concerne i marchi, il nostro codice stabilisce che un marchio non può né essere utilizzato in modo da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o un altro diritto di terzi, né comprendere segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o un altro diritto di terzi; ma anche che la legge modelli commina la sanzione della nullità della registrazione se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

COME LO PROTEGGO?

I requisiti del trovato proposto possono poi dar vita ad un cumulo di protezioni, nel senso che quando la tipologia del trovato lo permette, le circostanze lo consentono e le esigenze dell'impresa lo richiedono, si può legittimamente pensare di sommare le tutele o scegliere quelle che meglio si attagliano alla fattispecie.

Ciò che vogliamo dire, su un piano del tutto generale, è che se i presupposti del caso lo permettono, sarà possibile, ad esempio, proteggere la forma come modello e di cumularla con quella offerta dal marchio d'impresa, oppure proteggere un trovato come brevetto d'invenzione e tutelare la sua forma esteriore attraverso il modello, ecc.

Nell'attuale contesto di mercato, è inoltre frequente che si proponga, da un lato un trovato privo dei requisiti di novità ed industrialità necessari per rivendicare un valido brevetto e dall'altro che sia invece dotato di un forte carattere individuale ed innovativo al punto tale da farlo rientrare nella sfera del modello industriale.

Ed ancora, la possibilità di offrire oggi la protezione come modello ai simboli grafici, consente di fornire all'utenza un mezzo di tutela più ampio rispetto agli strumenti già esistenti, con l'effetto di incoraggiare i richiedenti a registrare i propri marchi anche come modelli industriali.

Non necessariamente quindi si dovranno scartare propositi di protezione per un'innovazione, l'importante è che l'alternativa suggerita soddisfi comunque un interesse imprenditoriale del

richiedente e che sostanzialmente si abbia chiaro il concetto di tutela fornito dalla differente privativa, ad esempio il modello verte sulla forma del prodotto ed il suo carattere individuale, mentre lascia esposte la sua funzionalità e la sua capacità distintiva.

Sempre nella medesima prospettiva, la valutazione tecnica dell'idea inventiva rappresenta un passaggio obbligato ai fini della qualità della tutela, può accadere infatti:

- a) di suggerire la protezione di due marchi anziché uno come si pensava originariamente, ad esempio nel caso della forma dell'involucro e dell'etichetta ivi apposta;
- b) che la proposta del trovato non meriti protezione per carenza dei requisiti normativi, ad esempio l'intenzione di voler tutelare come modello la forma di una cartellina trasparente;
- c) che la proposta ritenuta a priori irrazionale abbia invece le caratteristiche di una valida privativa industriale, ad esempio i casi dei marchi non convenzionali come quelli di colore, sonori, olfattivi.

L'assistenza preventiva nelle procedure di registrazione e brevettazione è poi necessaria. Succede infatti di imbattersi in brevetti privi di rivendicazioni o non conferenti con le aspettative del richiedente, in marchi con domande formalmente viziate o contrari a disposizioni di legge o in disegni industriali dove la riproduzione del prodotto è così sommaria che è praticamente impossibile stabilire quale aspetto della forma si intendeva proteggere.

Nella pratica si hanno quindi privative che, ancorché concesse, hanno un ambito di protezione realmente minimo se non nullo.

Si deve quindi prendere atto della circostanza che esistono diverse tipologie di protezione (marchio, brevetto, modello) e non a caso, chi si accosta all'argomento si deve approcciare con la cautela di chi ha tra le mani una potenziale innovazione che deve ancora confrontarsi con la realtà e la dinamicità del mercato e che *quindi merita riflessioni, studi ed approfondimenti prima di intraprendere lo step successivo che è quello della protezione.*

QUANDO LO PROTEGGO?

In proposito, molte volte si assiste alla richiesta di protezione di trovati già divulgati e di registrazioni potenzialmente nulle perché non nuove.

La novità, con le dovute eccezioni previste dalle varie tipologie di privative, rappresenta quindi un requisito imprescindibile per costituire un valido diritto di proprietà industriale e spesso i comportamenti del richiedente antecedenti alla protezione hanno effetti distruttivi sulla validità della privativa industriale, soprattutto in caso di contenziosi.

In termini assai sintetici:

nel brevetto: il concesso di novità è assoluto, salvo alcune eccezioni tra le quali i casi di divulgazione abusiva. Quindi l'utente dovrà considerare il fatto che la novità dell'invenzione coincide con la sua assoluta mancanza di divulgazione, vale a dire che l'idea inventiva sia rimasta assolutamente sconosciuta alla collettività e che si presenti quindi come un apporto, come un qualcosa che si aggiunge al patrimonio conoscitivo comune;

nel design: l'esistenza di un disegno industriale anteriore che non susciti nell'utilizzatore informato un'impressione differente dal disegno di cui si richiede la registrazione è causa di nullità per il modello successivo.

Analogamente ai brevetti, il concetto di novità nella sfera del design pare avere quindi senso assoluto. In realtà la limitazione delle forme anteriori opponibili ai fini della determinazione della novità di un modello è giustificata solo qualora la conoscenza del disegno anteriore appartenente ad un differente settore merceologico, non fosse ragionevolmente accessibile negli ambienti specializzati operanti nella comunità nel corso della normale attività commerciale. Resta la possibilità, del tutto peculiare, di poter procedere alla valida registrazione di un disegno se si procede entro l'anno dalla data di divulgazione o di perseguire la poco garantistica, per quanto abusata, protezione del disegno o modello industriale non registrato;

nel marchio: il concetto di novità va inteso nel duplice significato di originalità per il settore di riferimento e diversità rispetto a segni preesistenti.

La presenza di marchi identici o simili in settori distanti e quindi neppure affini alla proposta del segno non costituisce motivo di distruzione della novità, salvo che non ci si voglia appropriare di marchi noti o ancor peggio celebri. L'uso precedente alla registrazione non distrugge la novità, ma configura un diritto di pre-uso sul marchio di fatto la cui intensità ed estensione sono riconosciute sulla base della effettiva sfera di utilizzazione che l'utente è in grado di dimostrare.

Si potrebbe quindi affermare, con *l'eccezione dei brevetti*, che la tempistica nel richiedere la protezione della propria innovazione sia in un certo senso smussata dalle stesse previsioni normative, le quali sembrano concedere all'utenza un termine adeguato per "sondare" il territorio.

Non crediamo tuttavia che tale ragionamento rappresenti una strategia del tutto convincente e nella realtà la pratica sconfessa questo approccio.

Oggi qualsiasi privativa industriale ha un valore del tutto relativo se non è supportata da una serie di strumenti che ne incrementano l'avviamento, quali l'attività di marketing e l'esistenza di un'adeguata

rete di distribuzione. In più, l'attenzione dei mercati emergenti, spesso portati ad avere atteggiamenti emulativi, espone le innovazioni a pericoli di copiatura e relativi ricatti commerciali. Diversamente, se si leggono le norme della proprietà industriale nel contesto della nostra situazione, non vi è chi non colga un invito ad anticipare i tempi di protezione del trovato *prima della sua immissione nel commercio*.

DOVE LO PROTEGGO?

Può essere interessante notare che spesso *l'estensione territoriale e merceologica di una privativa industriale non rispecchia le prospettive reali dell'impresa*.

Le ragioni a nostro giudizio sono molteplici.

Una prima osservazione è che un'estensione eccessiva soggiace ad una condizione soggettiva di terrore nella copiatura, per cui ci si propone di estendere la privativa in quanti più paesi e settori possibili.

Un approccio di questo tipo non è del tutto censurabile, ma rischia di riflettersi negativamente sulle reali aspettative espansionistiche dell'impresa che probabilmente sono molto più limitate della protezione territoriale e merceologica richiesta.

Il punto critico rappresenta proprio la previsione di espansione dell'attività, al punto da giustificare la presenza della privativa industriale in quel territorio o in quel particolare settore merceologico. Sostanzialmente, la questione si presenta come una prova diabolica alla quale solo il mercato, con la sua imponderabile discrezionalità, può dare una risposta.

Tuttavia crediamo che uno studio preventivo teso:

- 1) a razionalizzare le aspettative espansionistiche dell'azienda;
- 2) ad avere un quadro chiaro dei mercati e dell'evoluzione concorrenziale, con particolare attenzione a quei paesi che manifestano atteggiamenti emulativi;
- 3) a prendere atto dei procedimenti di estensione, dei loro costi e degli effetti;
- 4) ad attivare nel frattempo i sistemi di monitoraggio; permetterà di affrontare la delicata questione costituita dalla sfera territoriale e merceologica, in modo più sereno e consapevole.

Può essere anche interessante notare che alcune procedure vengono intraprese per incrementare la validità e la reputazione del trovato, non solo in termini territoriali ma anche sostanziali. Per usare un'espressione efficace, anche se non troppo rigorosa, diremo che, diversamente dalla forte presunzione di validità conferita dal Brevetto Europeo, il procedimento di concessione di un brevetto italiano è poco attraente in termini di esame ed ambito politico-geografico, circostanze che possono riflettersi negativamente in un contenzioso presso i Tribunali, ovvero in una negoziazione per la

vendita o la concessione di licenze.

In conclusione, riteniamo che le ragioni del successo di una privativa industriale risiedano principalmente nella capacità aziendale di poter strutturare le fasi di ricerca, investigazione, protezione, marketing, distribuzione e tutela, dedicando ad ognuna il tempo tecnico necessario per il suo sviluppo, senza sacrificare una fase ai danni dell'altra. Inoltre, perché una politica di innovazione aziendale possa dare i risultati sperati, potrebbe risultare fondamentale adottare una politica di coinvolgimento e motivazione nei confronti di tutti i collaboratori dell'imprenditore, dai propri dipendenti, agli agenti delle varie zone, ai propri c/terzisti, ai fornitori, al fine di accrescere il loro orgoglio di appartenenza e la loro fidelizzazione alla azienda.

Non meno importante è l'attenzione che deve avere l'imprenditore nei confronti della sua clientela, curando, e possibilmente innovando, il proprio sistema di distribuzione e promuovendo all'esterno gli investimenti destinati alle privative industriali.

Ne consegue che nel mondo delle imprese, prima di focalizzarsi nella Tutela del Prodotto, vada compresa la stretta connessione tra il concetto di Innovazione e la Proprietà Industriale, con l'effetto che necessariamente l'imprenditore deve intendere le varie privative di cui egli è titolare come beni che, ancorché immateriali, sono estremamente importanti per la propria impresa, rappresentando, se nuovi, ben valorizzati e difesi valori, di gran lunga superiori agli "assets" materiali della stessa.