



di Franco Gornati

*Il fenomeno della violazione della proprietà industriale è molto diffuso e rappresenta una minaccia per la crescita delle imprese e delle economie nazionali. Tutelarsi non è facile ed è anche costoso ma gli strumenti di garanzia esistono*

# Idee originali da difendere

L'aumento del fenomeno della violazione della proprietà industriale rappresenta una minaccia per la crescita delle imprese e delle economie nazionali e arriva a costituire complessivamente, secondo il Counterfeiting Intelligence Bureau, una sottrazione di valore che oscilla tra il 5 e il 7% del commercio mondiale. Oltre agli effetti diretti sulla diminuzione delle vendite, queste violazioni generano un impatto negativo sulla propensione alla ricerca e allo sviluppo, gli autentici motori della crescita del nostro settore della macchina utensile. Il rischio di imitazione delle soluzioni innovative non si circoscrive alle nuove invenzioni, dove è più evidente la discontinuità rispetto alle soluzioni precedenti, ma anche a tutte quelle migliorie che costituiscono la grande parte dello sforzo progettuale delle imprese. Nonostante ciò, in Italia l'attenzione alla tutela della proprietà industriale soffre di ritardi rispetto allo stato dei principali Paesi industrializzati, dove si depositano in media cinque brevetti per ogni deposito italiano. La situazione sta migliorando e sia le isti-

tuzioni pubbliche sia quelle private hanno cominciato ad adeguare l'offerta di strumenti di tutela.

**La diffusione del fenomeno.** Per le imprese che producono beni strumentali la violazione della proprietà industriale appare a prima vista un fenomeno meno diffuso. In realtà, la situazione di fatto delle imprese italiane risulta meno evidente per due motivi: la minore propensione all'utilizzo dei sistemi di riconoscimento della proprietà industriale, che le pone in una posizione che preclude la possibilità di rivendicarne la titolarità, e per la natura strutturale del tessuto industriale italiano, caratterizzato dalla piccola dimensione aziendale. In Italia infatti, come del resto nell'UE, esiste ormai un sistema di tutela legislativa moderno ed efficace. Ma quando le imprese incontrano problemi all'estero tutto diventa più difficile e più oneroso e per le piccole e medie imprese lo diviene ancor più per i costi, i tempi e la distanza geografica, demotivandole a perseguire le giuste azioni di tutela.

**Imprese italiane in ritardo.** Ucimu da tempo sostiene le imprese del settore con un'opera di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni pubbliche perché promuovano un'efficace azione di tutela verso le imprese italiane e con il supporto dei propri consulenti elabora le 'best practices' a difesa della proprietà industriale. Ma da dove parte un'appropriata azione di protezione? Secondo Hans Benno Mayer, dello Studio de Dominicis & Mayer e in più occasioni consulente di Ucimu, il primo passo si deve muovere verso la richiesta di brevetto. Riconosce infatti Benno Mayer che "la posizione delle imprese italiane è notevolmente in ritardo rispetto alle omologhe imprese europee o americane, se si pensa che in Italia viene presentata una domanda di brevetto europeo ogni venticinque provenienti dai cinque maggiori Paesi, Stati Uniti, Germania, Giappone, Francia e Gran Bretagna".

È un ritardo che si deve a più fattori, sempre secondo Benno Mayer, per il quale "in parte ne è responsabile una minore sensibilità pubblica verso l'importanza della funzione dei brevetti rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei, che come conseguenza ha prodotto dei ritardi organizzativi nell'organo preposto, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tutto questo si riflette in un'incertezza dei tempi necessari per il riconoscimento del brevetto". E, aggiunge: "Non ultimo, pesa sulla scelta delle imprese l'incidenza dei costi e delle tasse annuali".

La situazione è comunque in miglioramento. Dopo aver affrontato i problemi legati alla riorganizzazione della propria struttura, con la revisione

e la semplificazione delle procedure di esame, nel 2008 l'Ufficio Brevetti ha aumentato del 44% circa il numero di pratiche esaminate rispetto all'anno precedente. Anche altre istituzioni pubbliche hanno mostrato una maggiore consapevolezza. Nel 2005 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento il Codice della Proprietà Industriale con l'intento di semplificare e modernizzare la materia e di armonizzare le norme interne con il diritto comunitario e le convenzioni internazionali. Sono stati istituiti su proposta del ministero delle Attività Produttive i desk di assistenza legale all'estero per aiutare le nostre imprese quando si trovano in difficoltà in materia di proprietà intellettuale e di concorrenza sleale. Un aspetto non secondario è rappresentato dall'aumento dei corsi di laurea che includono esami relativi al Diritto Industriale, in particolare nelle facoltà tecniche, dove si è riconosciuto che l'importanza della disciplina brevettuale supera l'aspetto giuridico per arrivare a costituire un importante asset conoscitivo. La banca dati brevettuale costituisce infatti la maggiore enciclopedia scientifica disponibile e sviluppare le conoscenze per interrogarla e utilizzarla diviene un'esigenza imprescindibile per fare innovazione e sorvegliare la concorrenza.

**I brevetti.** Il percorso che conduce alla scelta del tipo di protezione si articola inizialmente nella corretta definizione dello strumento da adottare. La prima distinzione si opera considerando le caratteristiche dell'oggetto che si intende proteggere. Nel caso di un'invenzione che non sia ancora compresa nello stato della tecnica, che abbia una potenziale applicazione industriale e che non risulti evidente a un esperto

---

*Hans Benno Mayer, dello studio de Dominicis & Mayer.*



## Imprese & Mercato

del settore, ricorrono i requisiti del brevetto d'invenzione. Un aspetto a volte non considerato dalle imprese, che spesso utilizzano l'evento fiera per proporre le proprie novità al mercato, è che ogni divulgazione precedente al rilascio rende il brevetto nullo. Normalmente, nella vita d'impresa le innovazioni si offrono senza il carattere di discontinuità tipico del brevetto d'invenzione, come nel caso in cui un prodotto



creazione al progetto depositato rispetto ad altri successivi, con un riflesso positivo in merito alla prova dell'antiorità.

**Estensione della tutela.** Un brevetto italiano offre naturalmente una tutela limitata all'ambito dei confini territoriali dello Stato. Per allargare la tutela all'estero è necessario estendere la domanda di brevetto italiana, depositando corrispondenti domande di brevetto nei Paesi di interesse. La procedura può essere effettuata per ciascun Paese oppure seguendo le principali convenzioni internazionali, ossia il Brevetto Europeo e il Brevetto Internazionale PCT. Secondo Benno Mayer "ci sono pro e contro per ognuna delle soluzioni e una decisione in merito dovrebbe essere valutata caso per caso. I costi possono differire in funzione del tipo di convenzione utilizzata o dei Paesi per i quali si intende nazionalizzare il brevetto. Il Brevetto Europeo, per esempio, che gode di ottima reputazione per l'attenta procedura d'esame che ne fa un elemento rilevante per le cause nei tribunali di tutto il mondo, è d'altra parte molto costoso, ha tempi lunghi e richiede di essere successivamente nazionalizzato nei Paesi scelti. La procedura di estensione per Paese può invece diventare costosa e difficoltosa perché nella maggior parte dei Paesi esteri la concessione di un brevetto è subordinata all'effettuazione di una ricerca internazionale di anteriorità e alla effettuazione di un esame di novità da parte degli 'Uffici Brevetti' nazionali". In generale, però, suggerisce Benno Mayer, "le imprese dovrebbero tenere nella giusta considerazione il rischio imitazione e non limitarsi ad agire a posteriori per limitare le conseguenze dannose sulla propria immagine ma agire in via preventiva per arginare il fenomeno. In questo senso, sarebbe opportuna l'istituzione all'interno dell'azienda di un gruppo di analisi della concorrenza che definisca efficaci politiche di security da applicare in via preventiva e non solamente quando il danno si è già verificato".

READERSERVICE@FIERAMILANOEDITORE.IT - UCIMU N.44



venga modificato per conferirgli una nuova forma che offra una particolare comodità di applicazione o di impiego. In questi casi si ricorre a una forma particolare di brevetto definito modello di utilità, che rappresenta lo strumento ideale per le piccole e medie imprese che durante la loro attività riescono a risolvere piccoli problemi grazie alle loro invenzioni. Nei casi in cui si intende invece proteggere gli elementi distintivi o la forma di un prodotto, la scelta ricade sulla registrazione del marchio o sulla registrazione del disegno o modello.

A questo proposito AldA, l'Associazione Italiana di Assemblaggio, ha elaborato una soluzione originale a un problema comune alle imprese che sviluppano progetti o prototipi per la presentazione di un'offerta di un prodotto unico a un potenziale cliente. Succede spesso, infatti, di proporre soluzioni originali per le esigenze di un cliente che di per sé non necessitano o non hanno i requisiti stringenti di un brevetto ma che poi si trovano eseguite da altri, identiche al proprio progetto per il quale è stato speso tempo e denaro. La proposta di AldA, che ha il pregio di avere un basso costo e rapidità di esecuzione, consiste nel deposito del progetto industriale presso la Siae, utilizzando il servizio 'Deposito opere inedite' tutelato dalla legge come diritto di autore e che permette di dare una data certa di