

Camera di Commercio di Gorizia

Ufficio Brevetti

Tel. 0481 384224

Fax 0481 533176

regolazione.mercato@go.camcom.it

Camera di Commercio di Pordenone

Ufficio Brevetti

Tel. 0434 381247

Fax 0434 381314

regolazione.mercato@pn.camcom.it

Camera di Commercio di Trieste

Ufficio Brevetti

Tel. 040 6701258

Fax 040 6701321

brevetti@ts.camcom.it

Camera di Commercio di Udine

Ufficio Brevetti

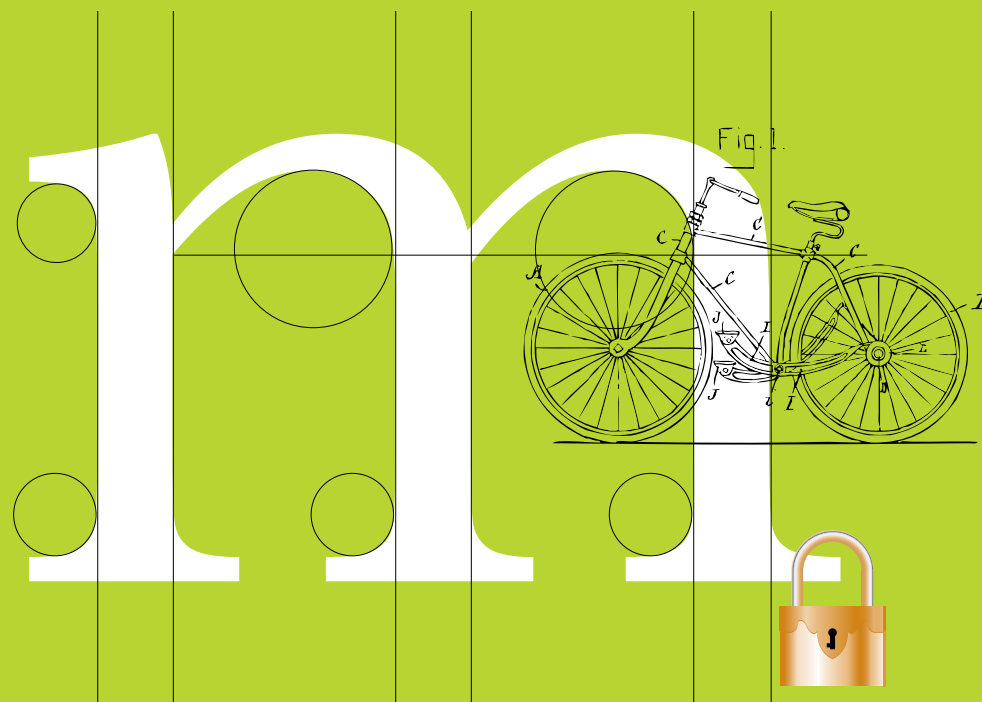
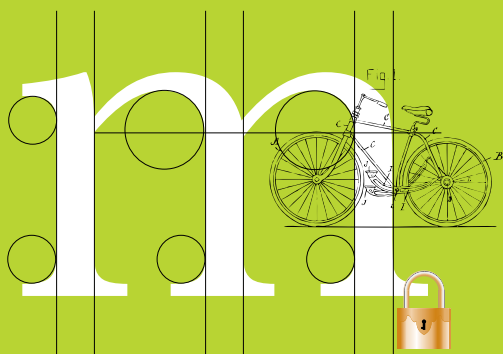
Tel. 0432 273271

Fax 0432 509469

brevetti@ud.camcom.it

proteggi le tue idee

le ricerche relative ai diritti
di proprietà industriale



Camera di Commercio
Gorizia



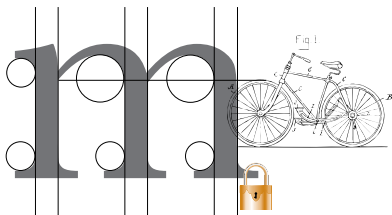
Camera di Commercio
Trieste



Camera di Commercio
Udine

Sommario

- p. 3 Marchi
- p. 7 Disegni e Modelli
- p. 9 Brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità
- p.12 Note generali, considerazioni finali
- p.13 Domande e Risposte frequenti



La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 (c.d legge sull'innovazione) ha assegnato alle Camere di Commercio regionali il compito di ideare e realizzare alcuni interventi che abbiano lo scopo ultimo di accrescere nelle PMI imprese regionali la conoscenza e la sensibilità nei confronti dei temi della proprietà industriale, intesa come strumento di tutela dell'innovazione. L'innovazione infatti è unanimemente riconosciuta quale fattore fondamentale per lo sviluppo imprenditoriale ed il superamento dell'attuale crisi economica.

La presente pubblicazione, a conclusione del quarto progetto regionale, è uno dei frutti del comune impegno delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia ed affronta due argomenti importanti ma poco conosciuti del tema più ampio della brevettazione: gli strumenti di trasferimento dei diritti di proprietà industriale e le ricerche brevettuali.

Con quali strumenti è possibile verificare l'esistenza di soluzioni tecnologiche già brevettate e quindi potenzialmente acquisibili sul mercato? Se voglio registrare un marchio ovvero un modello come posso verificare che non ci abbia già pensato qualcun'altro? Queste sono alcune delle funzioni svolte dalle banche dati brevettuali, fonte di informazioni fondamentale sia in forma preventiva, per chi debba decidere se ed in che modo proteggere la propria innovazione tecnologica od investire in un determinato brand, sia successivamente, qualora si debbano presidiare diritti già ottenuti o verificare la possibilità di acquisirne altri. Il fascicolo sulle ricerche brevettuali, oltre a richiamare l'attenzione sull'importanza delle ricerche stesse per evitare errori che possono avere conseguenze economiche rilevanti, segnala le principali banche dati consultabili gratuitamente e, attraverso il sistema delle risposte ai quesiti più frequenti, suggerisce alcune cautele e fornisce qualche semplice "trucco del mestiere" utile anche al profano.

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA

Emilio Sgarlata

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

Antonio Paoletti

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE

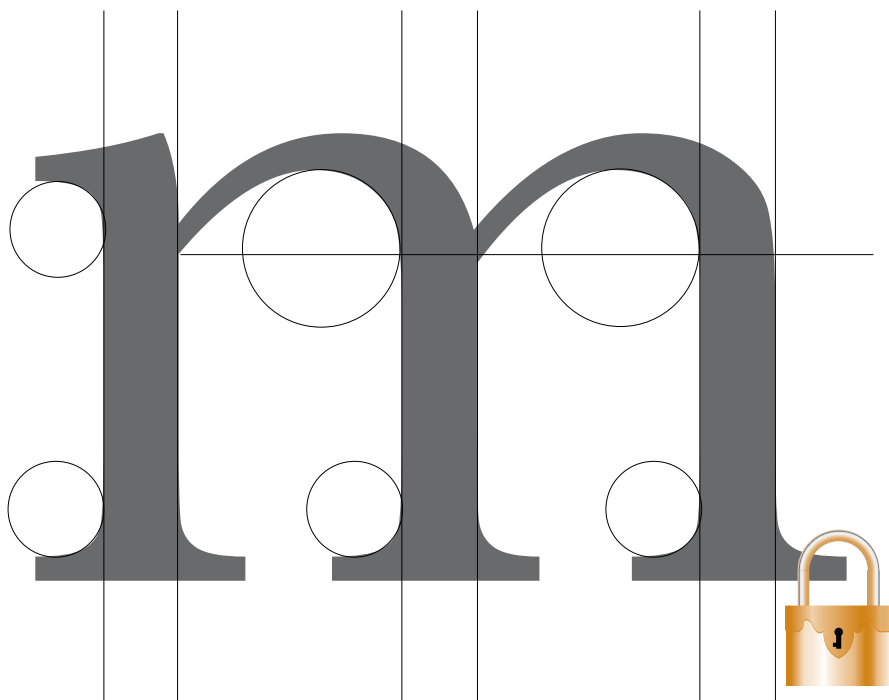
Giovanni Pavan

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE

Giovanni Da Pozzo

Le ricerche relative ai diritti di proprietà industriale



Marchi

Il **MARCHIO** è il segno mediante il quale un'impresa identifica i propri prodotti e/o servizi distinguendoli così da quelli di altre imprese.

Può essere depositato come marchio qualsiasi segno che si possa rappresentare graficamente, purchè sia distintivo (cioè abbia la capacità di far distinguere, nel mercato, i prodotti e/o servizi che caratterizza rispetto agli altri prodotti e/o servizi aventi uguali caratteristiche e/o funzioni), non sia ingannevole, non sia descrittivo, sia conforme all'ordine pubblico ed al buon costume e non rientri nelle categorie di esclusione (ritratti altrui, nomi noti, marchi esclusivamente geografici, ecc..).

ESEMPI DI MARCHI ISTITUZIONALI:



I marchi sono territoriali, cioè possono esistere marchi identici/simili per prodotti e/o servizi analoghi in Stati diversi. A titolo di esempio il marchio "*pinco pallino*" per contraddistinguere "*occhiali*", può venir depositato da X in ITALIA, mentre lo stesso marchio può venir depositato da Y in FRANCIA, se nel frattempo X non ha protetto anche la FRANCIA. In conseguenza a ciò, X non potrà produrre né commercializzare "*occhiali*" con il marchio *pinco pallino* in FRANCIA ed Y non potrà produrre, né commercializzare "*occhiali*" con detto marchio in ITALIA.

I marchi sono anche specialistici, questo significa che il marchio "*pinco pallino*" può venir depositato da X in ITALIA per contraddistinguere "*occhiali*" (classe 9 della Classificazione Internazionale dei Marchi), mentre sempre il marchio "*pinco pallino*" può venir depositato da Z in ITALIA per contraddistinguere, a titolo di esempio un vino (classe 33 della Classificazione Internazionale dei Marchi).

Ciò posto, prima di adottare e/o depositare un marchio è sempre consigliabile verificare che tale marchio non sia già di proprietà di terzi in relazione ai prodotti/servizi di proprio interesse e/o ai prodotti e servizi affini a quelli di proprio interesse.

Il rischio di adottare/depositare un segno già di terzi può comportare spese a carico del richiedente che può subire opposizioni amministrative, cause legali, richiesta di risarcimento danni, nonché di sostenere le spese connesse alla ricerca ed al deposito di un nuovo marchio ed alla distruzione del materiale che riporta il marchio oggetto di contestazione.

Per sapere se esistono diritti su un marchio sono consultabili le Banche Dati. La consultazione delle Banche Dati assolve ad uno scopo informativo in quanto i dati che si ricavano non possono essere utilizzati per stabilire con certezza che, per il marchio oggetto di ricerca, non esistano comunque diritti confliggenti derivanti da un diritto anteriore. Questa incertezza si rivela maggiore in relazione agli Stati (come l'ITALIA) ove esistono i "Marchi di fatto".

I "Marchi di fatto" sono quei marchi non depositati ma utilizzati con continuità nella quasi totalità del territorio dello Stato il cui uso è dimostrabile con documentazione certa e datata. Detti marchi sono opponibili a marchi depositati in epoca successiva a condizioni determinate.

Per quanto riguarda i MARCHI DEPOSITATI/REGISTRATI, per chi vuole depositare/adottare un marchio per il territorio italiano è importante sapere che i marchi già esistenti che possono costituire un problema possono essere:

- i marchi depositati in ITALIA
- i marchi depositati a SAN MARINO (in seguito all'Accordo di Reciprocità del 1939 i marchi depositati a SAN MARINO hanno valore anche in ITALIA e viceversa)
- i marchi comunitari (in quanto fra gli Stati della Comunità Europea vi è anche l'ITALIA)
- i marchi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid) se estesi anche all'ITALIA.

Per quanto riguarda i marchi italiani è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'UIBM all'indirizzo www.uibm.gov.it

Per quanto riguarda i marchi di San Marino non esiste, allo stato, una Banca Dati gratuita da poter consultare.

Per quanto riguarda i marchi comunitari è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'OAMI, all'indirizzo: www.oami.europa.eu

Per quanto riguarda i marchi Internazionali è consultabile gratuitamente la Banca Dati di WIPO, all'indirizzo: www.wipo.int.

Per quanto riguarda i "marchi di fatto", non esiste un sistema dedicato di ricerca, in genere si effettuano ricerche in Internet, nelle riviste specifiche di settore e/o tramite gli operatori commerciali specifici.

Inoltre, in ITALIA, possono essere considerati diritti anteriori anche i NOMI A DOMINIO, le RAGIONI SOCIALI e le INSEGNE, tutti diritti che ovviamente devono riferirsi allo stesso settore specifico di interesse. Le ricerche in relazione ai NOMI A DOMINIO si effettuano direttamente in Internet, mediate consultazione dei Registri competenti. Per quanto riguarda le RAGIONI SOCIALI le ricerche possono essere effettuate nelle Camere di Commercio, mentre le INSEGNE (se non registrate come marchi) sono difficilmente rintracciabili.

Per le ricerche tra i marchi esteri esistono le Banche Dati nazionali le quali possono essere individuate consultando i siti sopra individuati dell'OAMI e WIPO (utilizzare i links relativi agli Uffici Brevetti e Marchi nazionali).

Le ricerche che possono essere condotte con le Banche Dati sono le seguenti:

- 1) essendo a conoscenza dell'esistenza di un marchio si possono ricavare i dati salienti del marchio stesso e cioè: il titolare; le classi/prodotti/servizi richiesti; la data di deposito ed il numero di deposito e se registrato anche la data di registrazione ed il numero di registrazione. Si può anche conoscere se il marchio è un marchio denominativo oppure un marchio figurativo in relazione al marchio ricercato (Italiano, Internazionale e/o Comunitario, ecc..). In ragione del marchio depositato si possono ottenere anche altri tipi di informazioni quali, ad esempio: se è stata trascritta una cessione del marchio, se il titolare ha modificato la ragione sociale e se detta è stata annotata, ecc..
- 2) volendo conoscere i marchi di una determinata società e/o persona fisica è possibile effettuare delle ricerche che evidenzino tutti i marchi riconducibili a detto richiedente così da poter conoscere i diritti di marchio in capo ad esso
- 3) sono possibili inoltre delle ricerche di identità: qualora si voglia conoscere un determinato marchio identico a quello che si vuole adottare.

Le ricerche di identità non danno la garanzia di poter adottare un marchio nell'ipotesi in cui i risultati fossero negativi.

Infatti un marchio valido tutela sé stesso ed anche marchi simili.

A titolo di esempio il marchio *pinco pallino*, oltre a poter essere azionato nei confronti di eventuali marchi identici, può essere azionato anche nei confronti di marchi simili, quali, a titolo di esempio: *pinco pallone*, *binco pallino*, *pinco palletta*, ecc...

Per tale motivo la sola ricerca di identità non è sufficiente ma è necessario premurarsi di ricercare anche i marchi simili (cioè: marchi aventi ad esempio un suffisso o un prefisso analogo, i marchi aventi lo stesso suono, ed i marchi che hanno lo stesso significato).

Per tali tipi di ricerche, vista la difficoltà di impostare correttamente e compiutamente i criteri delle stesse e soprattutto di analizzare i risultati ottenuti, è consigliabile affidarsi ad un professionista il quale fornisce, unitamente ai Rapporti di Ricerca, anche un'analisi dei risultati ottenuti. Detta analisi dei risultati, in assenza di marchi identici evidenziati dalla ricerca, può risultare difficile da porre in essere per un non conoscitore della materia.



Disegni e Modelli

I DISEGNI e MODELLI

si riferiscono all'aspetto di un prodotto, non dettato da considerazioni funzionali.

Può essere oggetto di deposito tutto quanto è nuovo e dotato di un suo carattere individuale.



Le ricerche in relazione ad una particolare forma di un prodotto sono molto difficili se non si è a conoscenza dell'eventuale titolare del diritto.

Conoscendo l'eventuale titolare del diritto, è possibile avviare delle ricerche specifiche utilizzando le seguenti Banche Dati.

Per quanto riguarda i modelli italiani è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'UIBM all'indirizzo www.uibm.gov.it

Per quanto riguarda i modelli di San Marino non esiste, allo stato, una Banca Dati gratuita da poter consultare.

Per quanto riguarda i modelli comunitari è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'OAMI, all'indirizzo: www.oami.europa.eu

Per quanto riguarda i modelli Internazionali è consultabile gratuitamente la Banca Dati di WIPO, all'indirizzo: www.wipo.int

Per le ricerche tra i modelli esteri esistono le Banche Dati nazionali le quali possono essere individuate consultando i siti sopra indicati dell'OAMI e WIPO (utilizzare i links relativi agli Uffici Brevetti e Marchi nazionali).

Si voglia notare che in sede comunitaria un modello è nuovo se non è conosciuto nel corso della normale attività commerciale degli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. In alcuni Stati la novità è invece assoluta (cioè è necessario che il modello non sia mai stato reso pubblico nel mondo).

Le ricerche che possono essere condotte con le Banche Dati sono le seguenti:

- 1) essendo a conoscenza dell'esistenza di un modello si possono ricavare i dati salienti del modello stesso e cioè: il titolare; la data di deposito ed il numero di deposito e se registrato anche la data di registrazione ed il numero di registrazione. In ragione del modello depositato si possono ottenere anche altri tipi di informazioni quali, ad esempio: se è stata trascritta una cessione del modello, se il titolare ha modificato la ragione sociale e detta è stata annotata, ecc..
- 2) volendo conoscere i modelli di una determinata società e/o persona fisica è possibile effettuare delle ricerche che evidenzino tutti i modelli riconducibili a detto richiedente così da poter conoscere i diritti in capo ad esso

Per esperire delle ricerche più approfondite, è consigliabile affidarsi ad un professionista il quale, in base al modello ricercato, fornisce, unitamente ai Rapporti di Ricerca, anche un'analisi dei risultati ottenuti. Detta analisi dei risultati, in assenza di modelli identici evidenziati dalla ricerca, può risultare piuttosto difficile da porre in essere per un non conoscitore della materia.



Brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità

Possono costituire oggetto di **BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE**, le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Il **BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE** protegge, in sostanza, la soluzione nuova e non ovvia di un determinato problema tecnico.

Il **BREVETTO per MODELLO DI UTILITÀ**, in ITALIA, protegge i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Tutto ciò che è accessibile al pubblico, in forma scritta od orale (includendo domande di brevetto, brevetti, articoli scientifici, depliant, brochure, manuali, enciclopedie, tesi e simili od assimilabili pubblicazioni, prodotti venduti e/o commercializzati liberamente) - a livello mondiale - prima della data di deposito di un nuovo **BREVETTO**, è validamente opponibile alla proteggibilità dell'idea di soluzione presente in un **BREVETTO**.

Il contenuto di una domanda di **BREVETTO** rimane segreto (se non viene chiesta la visione anticipata), ovvero non è accessibile al pubblico, per 18 mesi dalla data di deposito, dopo i quali detto contenuto viene pubblicato o reso disponibile al pubblico. Se viene richiesta la visione anticipata è reso disponibile al pubblico dopo 3 mesi dal deposito.

Prima di depositare una domanda di **BREVETTO** è possibile valutare - caso per caso - la convenienza di effettuare una ricerca di anteriorità, sulla base di nominativi, parole chiave od altri strumenti di ricerca, per verificare la possibile esistenza di documenti anteriori che potrebbero inficiare la validità del contenuto di un **BREVETTO**.

È anche possibile effettuare ricerche per conoscere cosa è stato brevettato in un particolare settore o da parte di un concorrente.

(No Model.)

H. W. LIBBEY.
BICYCLE.

No. 530,540.

Patented Dec. 11, 1894.

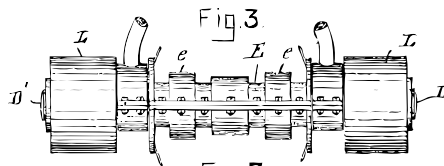
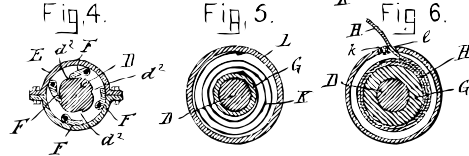
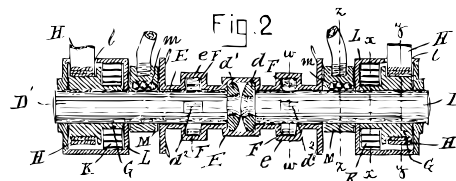
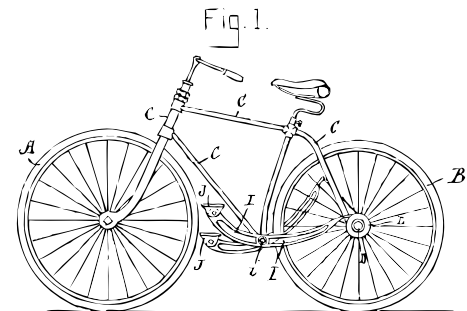
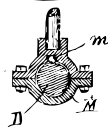


Fig. 7.



Witnesses
Maxwell S. Kamin
Edward C. Brown

Inventor
Henry W. Libbey
 by *Edwin S. Clark*
 Attorney

Facendo riferimento alle ricerche tra i brevetti e le domande di brevetto - laddove invece le ricerche nei database di articoli scientifici e simili seguono le vie mediamente note a tutti i ricercatori - sono consultabili Banche Dati brevettuali interrogabili liberamente on-line.

Per quanto riguarda i brevetti e le domande di brevetto in Italia è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'UIBM all'indirizzo:

www.uibm.gov.it

Per quanto riguarda i brevetti e le domande di brevetto in Europa è consultabile gratuitamente la Banca Dati dell'EPO all'indirizzo:

www.register.epo.org

Per quanto riguarda le domande di brevetto internazionali (PCT) è consultabile gratuitamente la Banca Dati di WIPO all'indirizzo:

www.wipo.int

L'EPO (Ufficio Brevetti Europeo) inoltre, fornisce una Banca Dati volta a comprendere tutte le collezioni brevettuali del mondo, chiamata ESP@CENET e raggiungibile all'indirizzo:

www.worldwide.espacenet.com

Le ricerche che possono essere condotte nelle Banche Dati brevettuali di cui sopra sono le seguenti:

- 1) ricerche per argomento volte a individuare possibili soluzioni tecniche già note (mediante parole chiave o codici internazionali);
- 2) ricerche nominative, volte a conoscere i titoli brevettuali, concessi ed allo stato di domanda, di una determinata società e/o persona fisica e/o di un determinato inventore
- 3) ricerche con numero di domanda o di concessione, per individuare un determinato brevetto o domanda di brevetto di cui si conosce il numero.



Note generali

In generale, comunque, le ricerche (qualunque tipo di ricerca), pur essendo effettuate con la massima cura ed attenzione, per loro stessa natura, non sono esenti da possibili errori od omissioni in quanto i risultati ottenuti dipendono dall'aggiornamento degli archivi delle banche dati consultate e dalla correttezza e completezza con cui vengono inseriti i dati per le ricerche. In ogni caso, vengono rintracciati solamente i diritti che sono già pubblici.

La consultazione delle Banche Dati assolve, quindi, ad uno scopo puramente informativo in quanto i dati che si ricavano non possono essere utilizzati per stabilire con certezza, per i motivi sopra individuati, che in relazione allo specifico diritto, non esistano diritti anteriori esistenti.

Considerazioni finali

Le ricerche tendenti ad evidenziare eventuali diritti anteriori e connessi ai MARCHI, seppur con i limiti sopra individuati, sono sempre consigliabili in quanto permettono, per quanto possibile, di limitare i danni.

Le ricerche relative ai DISEGNI e/o MODELLI nonché relative ai BREVETTI possono risultare poco attendibili per le difficoltà connesse come sopra evidenziato. Per tale motivo, per tali diritti può risultare consigliabile procedere direttamente con il deposito, lasciando così agli eventuali terzi e/o agli Uffici Brevetti Nazionali, che effettuano l'esame di merito, di verificare se quanto depositato è proteggibile.



Domande e Risposte frequenti

1) Sono interessato al deposito di un marchio, sono obbligato ad effettuare una ricerca per verificare che il marchio non sia già stato depositato?

Non esiste alcun obbligo; è comunque consigliabile verificare se il marchio è nuovo al fine evitare di incorrere in eventuali successivi problemi che si potrebbero concretizzare e che potrebbero essere perlomeno i seguenti:

- *subire un'azione di opposizione*
- *subire una richiesta di cancellazione del marchio*
- *subire una richiesta di distruzione della documentazione riportante il marchio in questione*
- *subire un sequestro*
- *in alcuni casi, essere chiamati anche alla rifusione dei danni*
- *dover sostenere delle spese per ricercare un nuovo marchio in sostituzione del precedente perdendo così anche la conoscenza del mercato già ottenuta.*

2) Devo effettuare il deposito di un marchio, ho fatto un controllo in Internet, è sufficiente come ricerca?

È una ricerca incompleta, ma potrebbe comunque risultare indicativa dell'eventuale possibilità di andare incontro a problemi nell'ipotesi in cui si rintracciasse l'utilizzo di marchi identici e/o simili che contraddistinguono prodotti e/o servizi identici o affini a quelli di interesse.

3) Ho effettuato una ricerca sulle banche dati gratuite e non ho trovato il marchio a cui sono interessato. Questo significa che ho la certezza assoluta che il marchio a cui sono interessato è libero e quindi depositabile?

No, perché un marchio valido tutela sé stesso ed anche eventuali marchi simili. Per cui il fatto che non esistano marchi identici non significa che non ci siano marchi simili a quello oggetto di ricerca e che possono creare dei problemi.

4) Che differenza c'è fra la consultazione nelle banche dati private e in quelle a pagamento? Ho dei risultati diversi?

Dipende dalle Banche Dati consultate e soprattutto dal sistema di consultazione. Le Banche Dati gratuite possono evidenziare la presenza di marchi identici a quello ricercato così pure le Banche Dati a pagamento. Le Banche Dati a pagamento, su richiesta specifica, possono evidenziare anche i marchi simili a quello evidenziato. La ricerca di similitudine tramite le Banche Dati gratuite non è possibile se non tramite tante ricerche specifiche effettuate sulle similitudini che il richiedente ipotizza e ricerca.

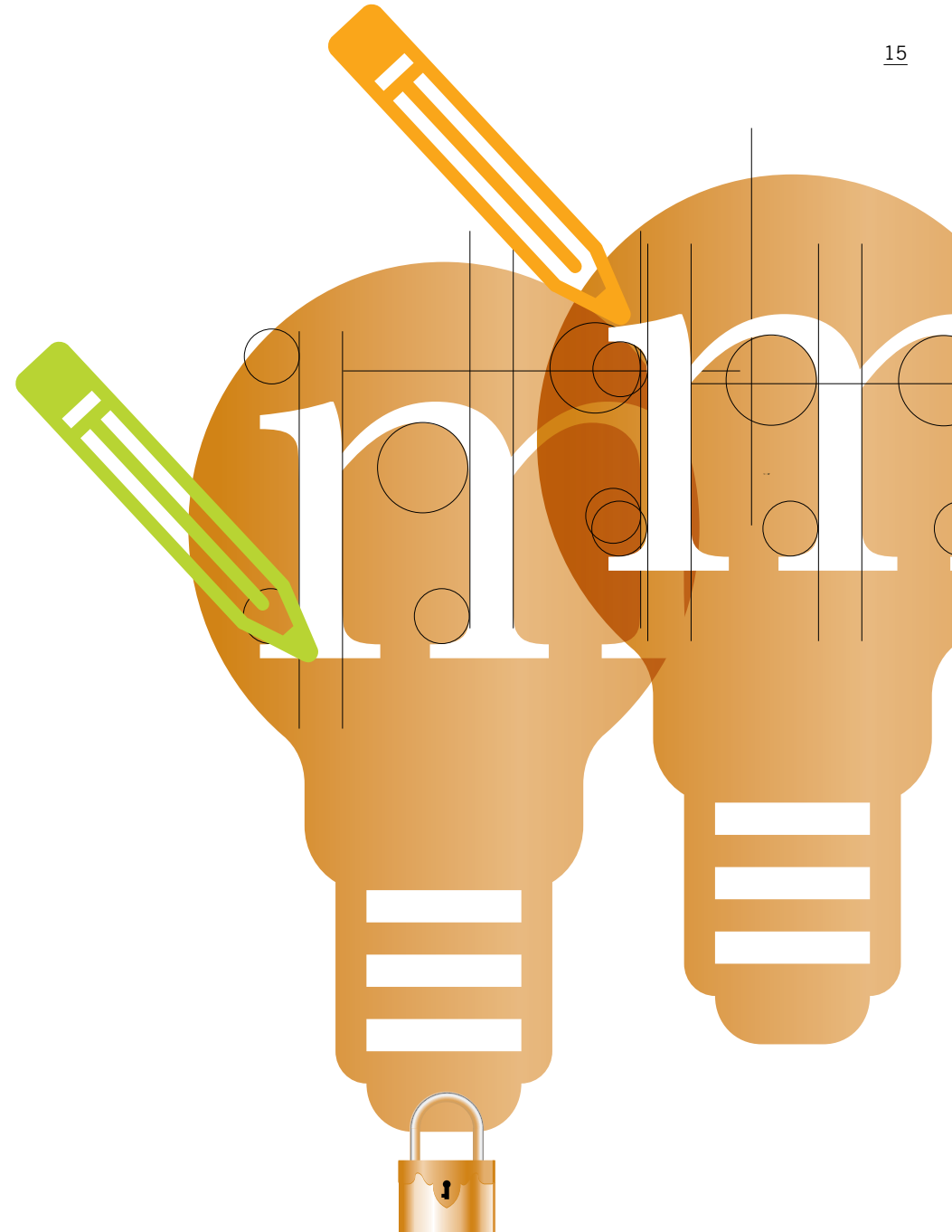
5) Se trovo un marchio simile a quello a cui sono interessato ma depositato in una classe merceologica diversa, posso comunque procedere con la richiesta di tutela?

È possibile procedere ugualmente a meno che il marchio evidenziato non protegga prodotti e/o servizi affini a quelli di interesse, anche se appartenenti a classi diverse; oppure a meno che il marchio evidenziato non sia un marchio notorio (marchio che può tralasciare la tutela merceologica ottenuta)

6) Ho trovato un marchio identico a quello che volevo depositare.

Ho pensato di procedere ugualmente con la richiesta di tutela caratterizzandolo con un logo? È lecito?

No, non è lecito. La differenza grafica, se il marchio del terzo è valido, non è sufficiente per non andare incontro a problemi.



Camera di Commercio di Gorizia

Ufficio Brevetti

Tel. 0481 384224

Fax 0481 533176

regolazione.mercato@go.camcom.it**Camera di Commercio di Pordenone**

Ufficio Brevetti

Tel. 0434 381247

Fax 0434 381314

regolazione.mercato@pn.camcom.it**Camera di Commercio di Trieste**

Ufficio Brevetti

Tel. 040 6701258

Fax 040 6701321

brevetti@ts.camcom.it**Camera di Commercio di Udine**

Ufficio Brevetti

Tel. 0432 273271

Fax 0432 509469

brevetti@ud.camcom.it