

1 Il CPI e i diritti di Proprietà Industriale

Con il D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche – Codice della proprietà industriale, in breve CPI, il legislatore ha accorpato in un unico testo normativo numerose leggi speciali, fra cui, in particolare, la legge invenzioni R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, il regolamento invenzioni R.D. 5 febbraio 1940 n. 244, la legge modelli R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, il regolamento modelli R.D. 31 ottobre 1941 n. 1354, la legge marchi R.D. 21 giugno 1942 n. 929, il regolamento marchi D.P.R. 8 maggio 1948 n. 795 e successive modificazioni delle predette leggi e regolamenti (fra cui le più importanti sono il D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338 per le invenzioni, la L. 14 febbraio 1987 n. 60 per i modelli e il D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 per i marchi).

Tuttavia il Codice della proprietà industriale non si è limitato a sistemare in modo organico le precedenti leggi speciali, avendo anche a volte contenuto innovativo, come sarà indicato trattando i vari argomenti.

D'ora in avanti, salvo diversamente indicato, le norme citate si intendono riferite al Codice della proprietà industriale – CPI.

L'art. 1 precisa che ai fini del Codice l'espressione "proprietà industriale" comprende marchi ed 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.

Mentre era sin qui pacifico che fra i diritti di proprietà industriale erano compresi i marchi, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori e le nuove varietà vegetali, per la prima volta vengono espressamente considerati diritti di proprietà industriale anche i segni distintivi diversi dai marchi (ditta, denominazione sociale, insegna, nomi di dominio internet), le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le informazioni aziendali riservate.

In questa parte, pertanto, l'art. 1 ha un contenuto innovativo, come vedremo meglio anche con riferimento all'art. 2.

2 La costituzione e l'acquisto dei diritti

L'articolo 2 distingue fra i "titoli" di proprietà industriale e gli "altri diritti" di proprietà industriale.

In buona sostanza costituiscono "titoli" di proprietà industriale quelli che già in precedenza erano considerati diritti di proprietà industriale e quindi le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali il cui titolo è costituito con la brevettazione; i marchi, i disegni, i modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori, i cui titoli sono costituiti con la registrazione.

Gli "altri diritti" sono semplicemente protetti, ricorrendone i presupposti di legge, con un rinvio a norme diverse da quelle contenute nel Codice della proprietà industriale, fra cui il Codice Civile ed altre leggi speciali.

Viene precisato che l'attività amministrativa, tanto di brevettazione quanto di registrazione, ha natura di accertamento costitutivo in relazione ai titoli di proprietà industriale così rilasciati che sono soggetti ad un regime speciale di nullità e di decadenza regolato dal Codice della proprietà industriale.

3 Il trattamento dello straniero

Ai cittadini e alle persone giuridiche straniere è accordato lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani:

- a) se si tratta di cittadini o di persone giuridiche di Stati che abbiano sottoscritto le Convenzioni internazionali espressamente indicate, o che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno di tali Stati;
- b) oppure, fuori dal caso *sub a)*, se lo Stato al quale il cittadino straniero appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

Specularmente è previsto che ai cittadini italiani siano estesi tutti i benefici che le Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio italiano.

4 La priorità

Il cosiddetto diritto di priorità viene riconosciuto dalla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Si tratta di una finzione giuridica preziosa che consente di depositare un titolo di proprietà industriale inizialmente nel solo Paese di origine del richiedente (l'Italia per il cittadino italiano) con il diritto di estenderlo, a condizioni e in tempi prestabiliti, nel resto del mondo.

Come meglio si vedrà in seguito, uno dei requisiti fondamentali di un titolo di proprietà industriale è la novità: l'invenzione o il marchio che si intende proteggere deve essere nuovo al momento del deposito del brevetto o della registrazione. Nuovo significa in breve che non deve già far parte dello stato della tecnica, cioè non deve già essere divulgato e conosciuto, o nella possibilità di essere astrattamente conosciuto da un numero indeterminato di persone. Anche il deposito di una domanda di brevetto o di registrazione, immediatamente o entro un termine prestabilito, costituisce divulgazione e quindi fa venir meno il requisito della novità nel caso di successivi depositi anche da parte dello stesso richiedente.

Così come la vendita del prodotto, anche da parte dello stesso richiedente, fa venir meno il requisito della novità, al pari dell'esposizione in fiera, della pubblicazione su quotidiani, su testi scientifici o anche semplicemente in cataloghi promozionali.

Se non esistesse il diritto di priorità, il richiedente dovrebbe depositare lo stesso giorno la propria domanda di brevetto o di registrazione in tutti i paesi del mondo di suo interesse e questo in particolare per i modelli ornamentali che di regola divengono immediatamente accessibili al pubblico sin dal giorno del deposito.

Fortunatamente esiste il diritto di priorità che consente di dilazionare nel tempo il deposito all'estero del titolo di proprietà industriale una volta effettuato il primo deposito nel Paese di origine, salvaguardando nel contempo il requisito della novità (1) nei Paesi esteri, per

(1) Secondo SENA, *Note sul termine di priorità*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, 155, il termine di priorità rileva più in generale per l'accertamento di validità del brevetto e quindi non solo per la novità ma anche per l'attività inventiva.

l'accertamento del quale ci si dovrà riferire non alla data di ogni singolo deposito estero, bensì alla data del primo deposito nel Paese di origine, per noi l'Italia. Questa semplice finzione giuridica consente quindi al richiedente di avere un lasso di tempo, per la verità troppo limitato, per valutare se sia o meno per lui conveniente estendere la privativa all'estero.

Il diritto di priorità è previsto soltanto per alcuni titoli di proprietà industriale e precisamente per le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni, i modelli e i marchi. Il termine di priorità è di 12 mesi per le invenzioni, i modelli di utilità e le varietà vegetali; di 6 mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

Per rendere maggiormente efficace questo istituto è previsto che sia idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè tale da stabilire la data nella quale la prima domanda è stata depositata a norma della legislazione interna di ciascuno Stato o di accordi bilaterali o plurilaterali, addirittura a prescindere dalla sorte ulteriore di tale domanda; e quindi anche se la domanda iniziale venisse poi respinta.

La legge 23-7-2009 n. 99 (di cui si dirà ampiamente in seguito) ha introdotto la cosiddetta "priorità interna" inserendo un comma 3 *bis* all'art. 47.

In base a questa norma, valida soltanto per i brevetti d'invenzione e per i modelli di utilità, un deposito nazionale in Italia dà luogo ad un diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La priorità interna consente, pertanto, di correggere entro un anno eventuali mancanze della prima domanda nell'ambito ovviamente del medesimo contenuto inventivo.

5 L'esaurimento dei diritti

Si vedrà più avanti che esistono alcuni limiti, diremmo di carattere oggettivo, ai diritti di proprietà industriale.

In questa sede esaminiamo invece i limiti di carattere soggettivo.

Il limite soggettivo di carattere generale è che il diritto di proprietà industriale si esaurisce una volta che i prodotti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Ciò significa che, ad esempio, il titolare di un marchio, una volta che abbia messo in commercio direttamente o indirettamente (ad esempio tramite licenziatari) i prodotti contrassegnati dal marchio con conseguente percezione di un corrispettivo economico (il guadagno sulla vendita dei prodotti diretti o la royalty sulla vendita da parte del licenziatario), non potrà impedire la libera circolazione dei prodotti nel mercato.

Questo principio vale non solo per quanto riguarda la messa in commercio all'interno del territorio nazionale, ma anche se la messa in commercio è avvenuta all'estero purché si tratti di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio Economico Europeo (in questo caso si parla di esaurimento comunitario).

Per vero il principio dell'esaurimento comunitario si è imposto ancor prima del cosiddetto esaurimento nazionale in quanto già con il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, era stato esplicitato il *principio della libera circolazione delle merci* all'interno della Comunità Europea.

Si tratta di un principio assai importante che ha diverse, concrete ripercussioni: per esempio una volta che il titolare del diritto abbia immesso in commercio il prodotto, ad esempio vendendolo ad un distributore, non potrà imporre al distributore di rivendere la merce in canali non graditi al titolare come i supermercati o i rivenditori ambulanti, salvo che in virtù di specifici accordi contrattuali sottoscritti fra le parti; in questo caso naturalmente non potrà più essere fatto valere il diritto di proprietà industriale bensì una obbligazione di tipo contrattuale, salvo quanto previsto dal Codice di proprietà industriale all'art. 23 c. 3 sui rapporti fra titolare e licenziatario del marchio.

E ancora, avendo riguardo all'esaurimento comunitario, non si potrà impedire che un soggetto che abbia acquistato i prodotti oggetto di brevetto, o contraddistinti dal marchio, ad esempio in Francia li possa ri-

vendere in Italia, in Germania o in altri Paesi della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Ove non fosse chiaro, va precisato che il principio dell'esaurimento del diritto si applica soltanto con riguardo ai prodotti originali, cioè fabbricati dal titolare o con il suo consenso. La ragione, anche economica, è semplice: è solo su questi prodotti che il titolare ha esaurito il suo diritto avendo ricevuto in cambio un corrispettivo economico anche sotto forma di royalty. Quindi se non si tratta di un prodotto originale non può nemmeno ipotizzarsi l'esaurimento del diritto e ci si troverà di fronte ad un chiaro caso di contraffazione.

Vi sono tuttavia ipotesi particolari, ad esempio quando lo stato del prodotto contraddistinto dal marchio è modificato o alterato dopo l'immissione in commercio: potrà ancora parlarsi di prodotto originale oppure no? L'art. 5 comma 2 prevede che il *principio di esaurimento* possa non essere applicato quando sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare con riferimento alla modificazione o all'alterazione dopo l'immissione in commercio. Occorrerà giudicare caso per caso; ad esempio se un commerciante acquista una confezione di sei bottiglie di Coca cola formato famiglia e poi le rivende singolarmente non si ritiene trattarsi di alterazione o modificazione del prodotto tale da costituire motivo legittimo perché il titolare del marchio si opponga alla ulteriore commercializzazione.

Principi del tutto peculiari sono previsti per le varietà vegetali all'art. 5 comma 3 al quale si rinvia.

6 La comunione dei diritti

È possibile che un diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti *sia a titolo originario* (più richiedenti al momento del deposito), *sia a titolo derivato* (tanto nel caso di cessione *inter vivos*, quanto nel caso di trasferimento *mortis causa*).

In questo caso le facoltà relative sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile sulla comunione in quanto compatibili e salvo diverso accordo fra le parti.

Nell'esperienza quotidiana è raro che esista uno specifico accordo che regoli i diritti dei "contitolari" e quindi è frequente il ricorso alle disposizioni del Codice Civile, che tuttavia pone problemi interpretativi quando applicato, come in questo caso, a beni immateriali quali sono i diritti di privativa industriale.

Si sono poste in dottrina e in giurisprudenza diverse questioni come ad esempio se il singolo contitolare possa sfruttare in proprio il titolo di proprietà industriale indipendentemente dagli altri, oppure se possa concedere licenza (esclusiva o non esclusiva) in via autonoma rispetto agli altri membri della comunione.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte esclude che il contitolare di un brevetto possa sfruttare unilateralmente l'invenzione, a meno che non sia stato autorizzato dagli altri contitolari ai sensi dell'art. 1108 c.c. Il brevetto deve assicurare, infatti, al suo titolare l'esclusiva di sfruttamento sull'invenzione; esso non è più tale se non assolve a questa specifica funzione, cioè se si ammette che un contitolare possa con il suo uso togliere nel contempo agli altri il loro pari diritto di esclusiva (Cass. 22-4-2000 n. 5281).

Anche in tema di marchio la giurisprudenza si è espressa in senso conforme affermando che per l'ammissibilità di una comunione di marchio occorre la sussistenza di una gestione concertata del marchio stesso che sia tale da evitare inganni nei confronti dei consumatori; conseguentemente fra i contitolari deve esistere una forma di adeguato collegamento e i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali o analoghe sulla base di scambi di assistenza e di informazioni (Trib. Milano 11-6-1992).

Senonchè la decisione di secondo grado nella stessa causa (Appello Milano 20-6-1995) ha invece ammesso possano essere contrassegnati con lo stesso marchio prodotti aventi una qualità inferiore rispetto allo standard, dato che il marchio in comunione non è un marchio di qualità né di origine e data la divisione in zone territoriali effettuata dai contitolari ai fini dello sfruttamento del marchio stesso.

Nella stessa causa la decisione di legittimità ammette a sua volta l'uso del marchio da parte di ciascun contitolare in modo autonomo ed

indipendente dagli altri nell'ambito di un accordo di ripartizione geografica del territorio nazionale. Proprio in virtù di questo principio è possibile la decadenza per non uso del marchio a carico di uno solo dei contitolari, decadenza che non viene impedita dall'uso fattone dagli altri contitolari in virtù del principio del frazionamento del diritto che consente l'utilizzazione autonoma del marchio da parte di ciascun contitolare a prescindere dall'uso fattone dagli altri (Cass. 9-3-2001 n. 3444; conforme Appello Bologna 12-4-2005).

Per il conferimento a terzi di licenza esclusiva è pacifico occorra l'unanimità dei consensi dei contitolari perché l'esclusiva concessa al terzo priva i partecipanti del godimento diretto dell'oggetto della comunione stessa (Cass. 13-1-1981 n. 265; conforme Cass. 22-4-2000 n. 5281 anche per la licenza non esclusiva).

Si ritiene altresì che ciascun contitolare sia legittimato ad agire per la tutela del diritto nei confronti del terzo contraffattore.

In dottrina si veda RAMPONE, *Appunti in tema di comunione di marchio d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.* 2009, I, pagina 101 e seguenti.

Quanto agli aspetti amministrativi, opportunamente il comma 1 *bis* dell'art. 6 del Codice (introdotto col D.Lgs. 131/2010) dispone che la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la sua prosecuzione, il rinnovo, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la traduzione ecc. possono essere effettuati da ciascuno dei contitolari nell'interesse di tutti.