



MODIANO & PARTNERS

European Patent and Trademark Attorneys - US Patent Agents
Consulenti Proprietà Industriale - Marchi - Brevetti



Modiano & Partners per Azienda Speciale SIDI Eurosportello

**La tutela della proprietà Industriale prima, durante
e dopo le FIERE nazionali ed internazionali**

26 giugno 2014

Ing. Michele Rubbini

Cos'è il diritto industriale?

...diritti di proprietà materiale

Immobili

Macchinari

... diritto di proprietà immateriale

Brevetti

Disegni e modelli

Marchi

Nomi a dominio

Indicazioni geografiche

Know-how

Copyright

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Principali Titoli di Proprietà Industriale in Italia

- **Invenzione**
 - Durata **20** anni
 - Tasse annuali dal 5° anno
- **Modelli di utilità**
 - Durata **10** anni
 - Tasse ogni 5 anni
- **Disegni e Modelli**
 - Durata **25** anni
 - Tasse ogni 5 anni
- **Marchio**
 - Durata **10** anni
 - Rinnovabile

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604

Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania

Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Brevetti

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cos'è un brevetto?

• A cosa serve?

1. Escludere altri dal mercato (diritto “esclusivo”)
produrre, acquistare, vendere, usare, esportare, importare
2. Dare il brevetto in licenza ad altri
3. Vendere il brevetto ad altri

• Chi lo vuole?

Chi fa ricerca

• Chi non lo vuole?

Organizzazioni Open-source, Greenpeace, ecc.

• Dove è valido?

Brevetti per paese (italiano, europeo, PCT, nazionali)

• Quanto dura?

20 anni dalla data di deposito

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa si può brevettare?

Eccezioni alla brevettabilità:

1. Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici
2. Piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi
3. Attività commerciali e software (per se)
4. Banche dati
5. Metodi per trattamento chirurgico terapeutico e diagnostico
6. Invenzioni contro l'ordine pubblico e buon costume
7. Procedimenti essenzialmente biologici

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa è brevettabile?

1. Novità
2. Attività inventiva
3. Applicabilità industriale

Cosa è brevettabile...in ingegneria?

1. Nuovi prodotti
2. Nuovi metodi (processi produttivi)
3. Nuovi impianti
4. Nuove combinazioni

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Chi ha diritto al brevetto?

Inventore v. titolare (diritti morali v. diritti economici)

(1) Inventore per se stesso

... l'inventore è titolare del brevetto

(2) Inventore dipendente

... il datore di lavoro è titolare del brevetto

(3) Inventore ricercatore universitario

... l'inventore è titolare

In caso di collaborazione con terzi è opportuno sottoscrivere preliminari accordi di riservatezza e riconoscimento paternità invenzione e diritto al brevetto

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

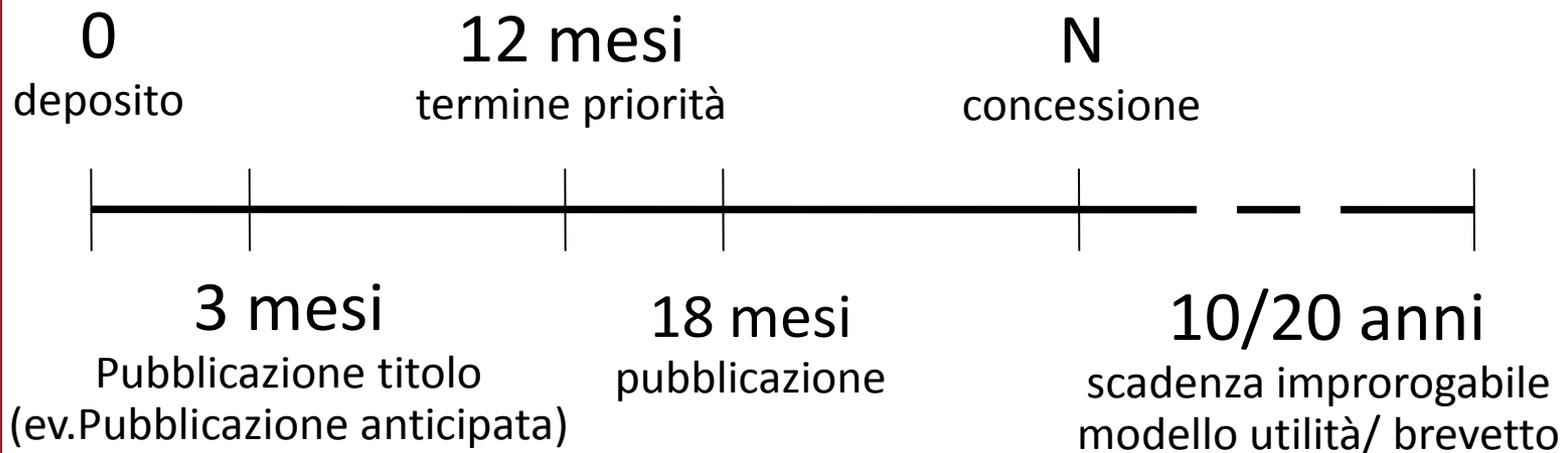
Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Durata

- brevetti: 20 anni dalla data di deposito della domanda
- modelli utilità: 10 anni dalla data di deposito della domanda
- non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata (tranne per i brevetti farmaceutici attraverso il Certificato Complementare di Protezione)



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Brevetti in Italia e all'estero

- Brevetti italiani;
- Brevetti europei;
- Convenzioni PCT;
- Brevetti esteri.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Come annullare un Brevetto

Brevetti Italiani:

Cause di Nullità;

Tribunali Specializzati PI.

Brevetti Europei:

- Opposizione centralizzata EPO;
- Cause di Nullità nazionali;
- Influenza delle decisioni della Divisione di Opposizione EPO sulla porzione di brevetto italiana.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604

Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania

Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Disegni e modelli

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa si intende per "Disegni e modelli"?

E' possibile richiedere la tutela del design sia per l'aspetto di un **intero prodotto**, (anche complesso), che **per una sua parte**.

Con "**aspetto**" si intende l'insieme delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali, degli ornamenti, purchè questi rispettino i seguenti requisiti:

1. novità attenuata (nel mondo ma noti all'ambiente specializzato, 12 mesi periodo di grazia)
2. carattere individuale (per il consumatore informato, non necessariamente ornamentale)

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Quando è registrabile un design?

- l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare:
- le caratteristiche delle linee;
- dei contorni;
- dei colori;
- della forma;
- della struttura superficiale;
- dei materiali del prodotto;
- dell'ornamento.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Prodotto

qualsiasi oggetto industriale o artigianale:

- i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso;
- gli imballaggi;
- le presentazioni;
- i simboli grafici e caratteri tipografici.

NO programmi per elaboratore.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Componente di un prodotto complesso proteggibile se

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Esempio di modelli tridimensionali

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com



Fig. 1.1

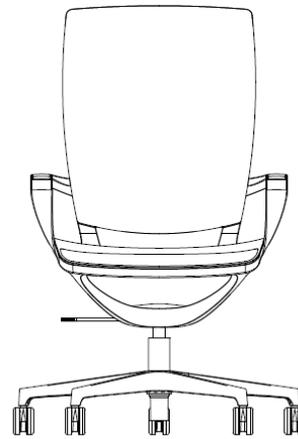


Fig. 1.2

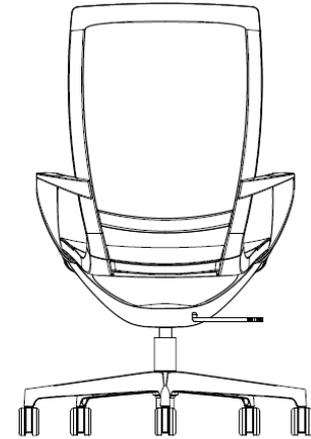


Fig. 1.3

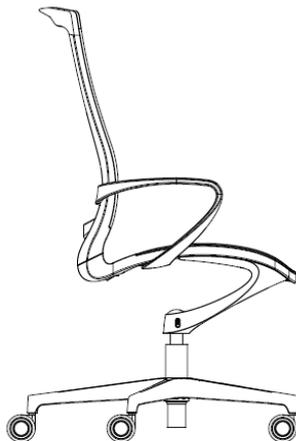


Fig. 1.4

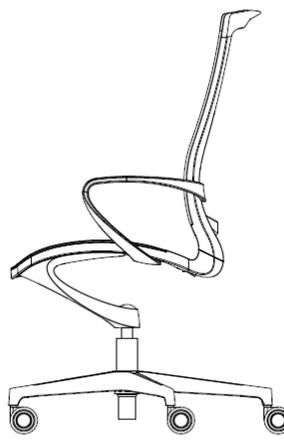


Fig. 1.5

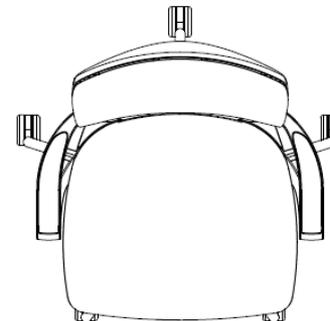


Fig. 1.6

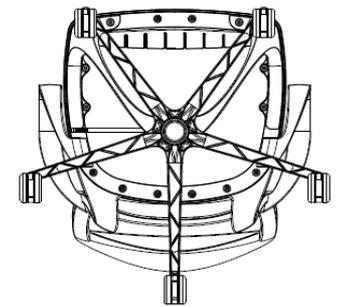


Fig. 1.7

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

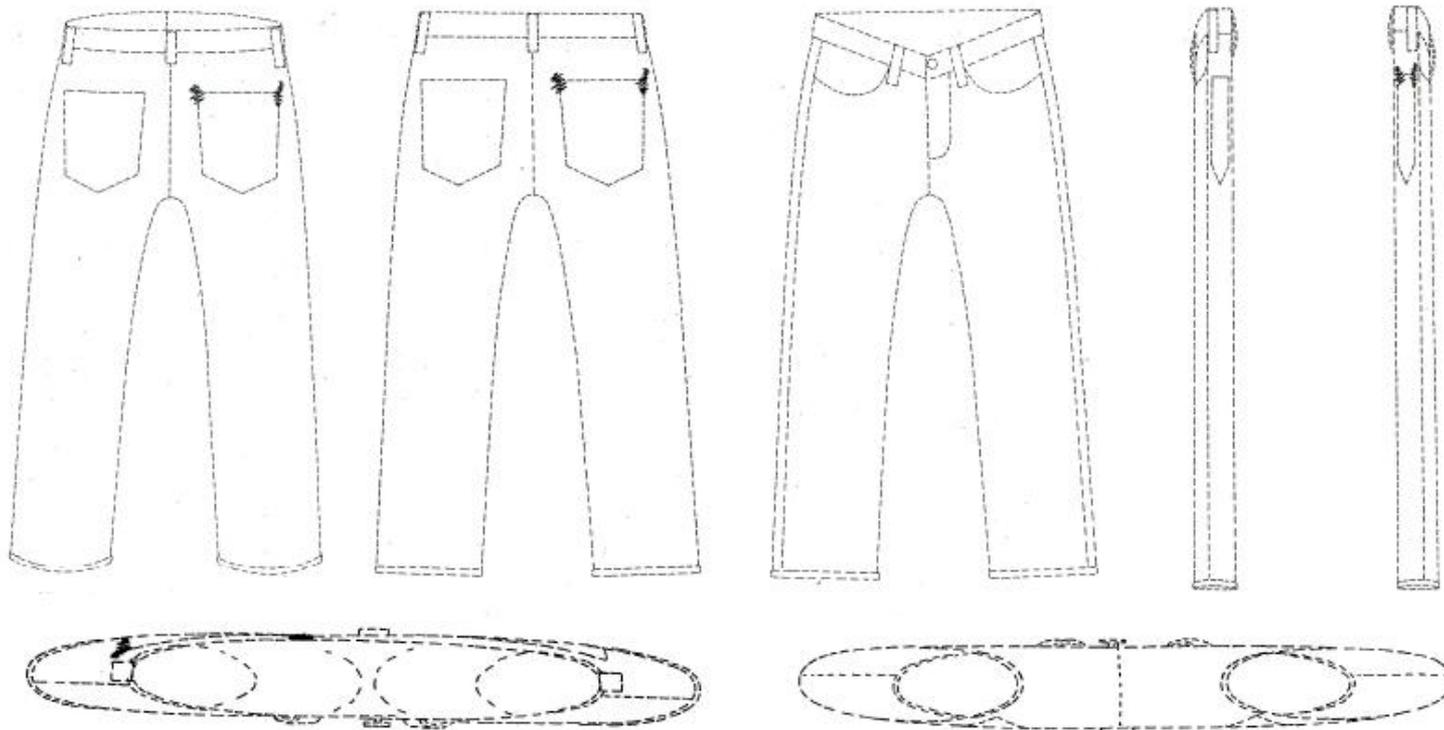
Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Esempio di modelli particolari

Ci saranno sempre 7 viste!



Che caratteristiche deve avere un design rispetto alle altre forme di protezione ?

	TITOLO DI PROPRIETA' INDUSTRIALE				
REQUISITI	Brevetto di Invenzione	Modello di Utilità	Disegno e Modello	Marchio	
Novità mondiale	X	X	X		
Novità nazionale					X
Attività inventiva*	X	x			
Carattere individuale				X	
Carattere distintivo					X

** Tra il brevetto di invenzione e il modello di utilità varia solo il livello dell'attività inventiva richiesta.*

BOLOGNA
Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

E' possibile registrare a livello mondiale?

	ITALIA	EUROPA	MONDO
Design	SI	SI	NI (WIPO)
Marchio	SI	SI	NI (WIPO)
Brevetto d'invenzione	SI	SI	NI (PCT)
Modello di utilità	SI	NO	NO

NI = ci sono convenzioni internazionali (PCT, WIPO) che permettono **depositi semplificati**, ma non esiste un diritto unico internazionale.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Marchi

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

La tutela del nome: Marchio

- Protegge la parola: GEOX;
- Protegge la grafica: 
- Protegge lo slogan: "La scarpa che respira";
- Protegge l'immagine:



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

La scelta del Marchio

- Deve essere nuovo:
eventualmente fare una ricerca di anteriorità;
- Deve essere distintivo:
es. Geox, Alcantara, Nylon, Xerox;
- Non deve essere descrittivo:
es. "Aranciata" per un succo di frutta all'arancia;
- Non deve essere decettivo:
es. "Aranciata" per un succo di frutta alla mela.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Come si ottiene un Marchio?

- **Contattare un Consulente (!)**
- Eventuale ricerca di anteriorità;
- Depositare la domanda di Marchio;
- Esame da parte dell'Ufficio Marchi nazionale (specie all'estero);
- Concessione del Marchio;
- Validità per 10 anni;
- Rinnovo potenzialmente infinito .

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Validità territoriale

- Marchi italiani;
- Marchi comunitari;
- Marchi nazionali esteri;
- Marchi internazionali



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Le classi

- 45 classi (solo ai fini di tasse!);
- Classi di prodotti;
- Classi di servizi;
- Coesistenza di marchi uguali in classi diverse
es. Ferrari auto - Ferrari spumante
Modiano brevetti - Modiano carte da gioco



MODIANO & PARTNERS

European Patent and Trademark Attorneys - US Patent Agents
Consulenti Proprietà Industriale - Marchi - Brevetti



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

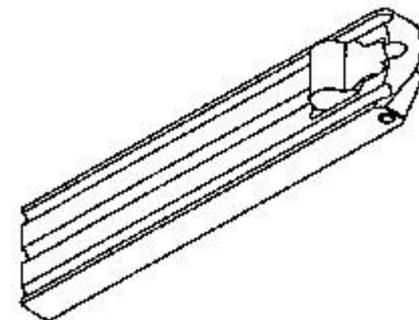
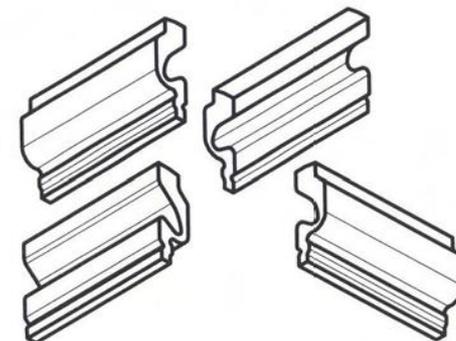
Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

I nuovi Marchi:

- Marchi di suono
es. musica della MGM, o della Intel;
- Marchi di colore
es "rosso" Ferrari;
- Marchi di odore
es. "profumo di erba tagliata";
- Marchi tridimensionali
es. "Forma di chiave" di CISA.



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Contraffazione

Contraffazione di Marchi:

- Approccio stragiudiziale (preferito);
- Approccio giudiziario (costoso, lungo, ecc.);
- Mercati pirati (es. Estremo Oriente, Sud America, ecc.).

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604

Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania

Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Diritti di Proprietà Intellettuale

Ogni società possiede un qualche tipo di diritto.

Prima di prendere parte ad una fiera, occorre avere la consapevolezza di quale diritto di Proprietà Intellettuale si possiede, quali rischi si possono correre esponendo detto diritto in una fiera e cosa si può fare per tutelarlo.

Tipologie di diritti di Proprietà Intellettuale

Marchi

- a) Sono segni distintivi che identificano un'azienda e/o i suoi prodotti e servizi agli occhi dei consumatori e la differenziano dai concorrenti.
- b) Sono diritti territoriali (es. un marchio valido in Italia non ha alcun valore in Cina).
- c) Una volta depositato, il Marchio subisce un esame e al suo esito, se positivo, giunge a registrazione: fino alla sua registrazione non si acquisisce il diritto. La registrazione del Marchio permette di impedire tentativi da parte di contraffattori, di utilizzarlo o registrarlo per gli stessi o simili prodotti o servizi.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Brevetti

3 tipi di brevetti:

- Invenzione;
- Modello di utilità;
- Modello ornamentale (o design).

Devono essere depositati prima di essere divulgati e resi pubblici (segreti).

I brevetti sono diritti territoriali.

Es. per essere protetti in Cina è necessario depositare un brevetto nazionale cinese o una domanda PCT estesa alla Cina.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Copyright o diritto d'autore

Fornisce una tutela alle 'opere dell'ingegno'

Tale diritto dev'essere provato tramite appropriata documentazione attestante la data e la creazione dell'opera.

Il diritto si acquisisce automaticamente con la pubblicazione dell'opera.

Possono anche essere registrati per dimostrare facilmente la titolarità.

Documentazione da avere con sé 1/4

Preparare i documenti necessari con largo anticipo.

Va tenuto in considerazione che, in base ai diritti che si possiedono, è possibile che siano necessari anche altri documenti o che i documenti debbano essere notarizzati e legalizzati, o tradotti nella lingua locale.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Documentazione da avere con sé 2/4

BREVETTI

- Certificato di concessione del brevetto;
- Testo del brevetto pubblicato;
- Documenti che certifichino l'identità del titolare del brevetto (ad esempio, certificato di incorporazione);
- Conferma dello stato legale del proprio brevetto (che il brevetto sia ancora valido);
- Ricevute ufficiali a conferma del pagamento delle annualità per l'anno in corso.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Documentazione da avere con sé 3/4

MARCHI

- Certificato di registrazione del marchio;
- Eventuali rinnovi del marchio (nel caso siano trascorsi più di 10 anni dalla registrazione originale);
- Documenti che certifichino l'identità del titolare del marchio.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Documentazione da avere con sé 4/4

COPYRIGHT (se registrato)

- Certificazione del copyright;
- Documenti che certifichino l'identità del titolare del copyright.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa fare 1/4

Prima della fiera

- a) Procedere a tutelare i propri diritti di Proprietà Intellettuale tramite depositi presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di competenza;
- b) accertarsi se la specifica fiera ha al suo interno un ufficio preposto a gestire eventuali situazioni contraffattorie (servizio di pronto intervento dove ottenere la prima assistenza);
- c) premunirsi per poter contattare il proprio consulente brevettuale per valutare la strategia in caso di contraffazione.
- d) diffidare da consulenti locali non specializzati o non preposti dalla Fiera stessa.
- e) leggere attentamente le condizioni di adesione allo spazio fieristico

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa fare 2/4

Durante la fiera

Cautele da adottare per tutelare i propri diritti di proprietà industriale in fiera:

1) Controllare e limitare l'esposizione

- Accertarsi che il materiale o i prototipi in mostra non rivelino troppe informazioni sul prodotto o su come opera o viene fabbricato.
- Prestare attenzione a visitatori nel proprio stand che potrebbero non essere "veri" visitatori.
- Non consentire che nel proprio stand vengano scattate foto o non dare prototipi se non tentando di verificare la affidabilità del visitatore (per quanto possibile).

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa fare 3/4

Cautele da adottare:

2) Monitorare i contraffattori

Guardare i prodotti in mostra alla fiera per vedere se ce ne sono alcuni che possono essere una contraffazione dei propri diritti.

3) Raccogliere prove

Raccogliere le prove della contraffazione: ad esempio scattare foto, ottenere campioni e, se possibile, effettuare un acquisto eventualmente comprovato da atto notarizzato.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Cosa fare 4/4

Dopo la fiera

Raccogliere durante la Fiera tutte le prove necessarie, attraverso fotografie, ottenimento di campioni, brochure, ecc. che possano dimostrare la contraffazione stessa e la data e il luogo dell'avvenuta contraffazione.

Occorre verificare con l'ausilio dei propri consulenti e tramite un'apposita ricerca sul registro se il contraffattore detiene diritti di Proprietà Intellettuale illegittimamente registrati.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Controlli anticontraffazione in fiera

Negli anni '90 le fiere hanno iniziato a considerare il problema dell'esposizione delle contraffazioni, comode per chi acquista ma non per chi espone.

Nuovo modo di vendere gli spazi → metodi di sorveglianza anticontraffazione: sistemi per bloccare in fiera l'esposizione dei copiatori.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Azioni legali a disposizione 1/3

Qualora si scopra una contraffazione ad una fiera, si può scegliere se intraprendere un'azione immediata per interrompere l'esposizione del prodotto (qualora la Fiera abbia un servizio di pronto intervento) o invece raccogliere prove per intraprendere un'azione successivamente.

Azione durante lo svolgimento della fiera

Se la Fiera ha un ufficio di pronto intervento, usualmente l'azione riguarderà esclusivamente ciò che è presente in fiera.

Pertanto sarà normalmente necessaria un'azione legale successiva.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Azioni legali a disposizione 2/3

E' possibile che i funzionari del pronto intervento presenti alla fiera cambino ogni giorno, pertanto può accadere di dover spiegare il proprio caso più volte.

Possono essere necessarie diverse ore perché l'ufficio di pronto intervento esamini il caso.

Qualora la contraffazione sia relativa a questioni tecniche di particolare complessità, ad esempio nel caso di brevetti, il pronto intervento messo a disposizione dalla Fiera può non essere competente a prendere una decisione sulla contraffazione. In questo caso, è meglio rimandare la propria azione ad un momento successivo.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Azioni legali a disposizione 3/3

Al servizio di pronto intervento dovranno essere presentate le ragioni e le prove della sospetta contraffazione indicando il titolo di Proprietà Intellettuale che si ritiene violato.

L'ufficio prenderà in considerazione la questione, ispezionerà ciò che si ritiene contraffatto dando al contraffattore la possibilità di replicare.

Se il reclamo sarà considerato valido, l'ufficio di pronto intervento potrà ordinare che il prodotto contraffatto venga rimosso dalla fiera.

In alcuni casi, potrà anche provvedere al sequestro dei prodotti.

Metodi di sorveglianza anticontraffazione

Non sono regolati dalle leggi nazionali.

Ogni fiera nazionale ha il suo metodo (più o meno strutturato e professionale).

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere italiane o europee

Ogni fiera ha la sua regola: non c'è un metodo definitivo.

Ogni fiera può decidere di cambiare metodo di anno in anno.

Può essere previsto l'intervento di:

- avvocati o consulenti che forniscono un semplice parere sulla contraffazione alla parte che ne faccia richiesta;
- avvocati o consulenti che decidono se un prodotto può continuare a essere esposto in fiera.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Germania: esempio

Alcune fiere, su base libera, prevedono la possibilità di intervento di un consulente brevetti che decide sulla contraffazione.

Queste fiere prevedono un contratto fiera-espositore:

- a) l'espositore prende atto dell'esistenza dello sportello interno della fiera;
- b) l'espositore si impegna ad eseguire le decisioni del consulente;
- c) la fiera è sollevata da ogni responsabilità.

Se non c'è accordo sulla decisione del consulente, si può sempre ricorrere al Giudice.

Se il Giudice decide per la non contraffazione, non possono essere chiesti danni alla fiera.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Italia 1/2

Es. Salone del Mobile

Federlegno organizza uno sportello di assistenza per gli associati.

Lo sportello è presieduto da un consulente in proprietà industriale che fornisce un primo parere.

Esistono anche sportelli organizzati dalla fiera stessa.

Indipendentemente dal parere o dalla decisione presa dal consulente, è facoltà dei titolari dei diritti di proprietà industriale ricorrere alla giustizia civile (descrizione giudiziaria) o penale (sequestro).

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Italia 2/2

In ogni caso, è importante acquisire in fiera i dati del contraffattore che potrebbero essere usati in seguito (es. per procedimenti giudiziari o per la domanda di intervento doganale).

Consulenti interni alle aziende che visitano le fiere per ottenere informazioni e documentazione sulle contraffazioni esposte, per valutare al termine della fiera l'opportunità di agire dopo eventuali approfondimenti.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in CINA

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Marchi in Cina

Per avere una protezione in Cina è necessario depositare un marchio nazionale cinese o internazionale designante la Cina.

La Cina è una giurisdizione che si basa sul concetto del 'first to file': il diritto su un marchio si acquista tramite il deposito e la registrazione dello stesso avanti al competente Ufficio Marchi e Brevetti.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Avvertenze sui depositi in Cina

E' opportuno depositare il marchio sempre a proprio nome e non a nome di distributori/partners cinesi.

Per marchi denominativi è fortemente consigliabile effettuare un deposito aggiuntivo nella traslitterazione in ideogrammi cinesi corrispondenti alla versione in caratteri latini.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Diritti conseguibili in Cina con il deposito del marchio

Una volta depositato, il marchio subisce un esame e, al suo esito, se positivo, giunge a registrazione: fino alla sua registrazione, non si acquisisce il diritto.

La registrazione del marchio permette di impedire tentativi da parte di contraffattori di utilizzarlo o registrarlo per gli stessi o simili prodotti o servizi.

Il marchio dev'essere utilizzato nella identica versione grafica in cui viene registrato ed un uso continuativo del segno distintivo deve avvenire tramite vendite effettuate entro tre anni dalla data di registrazione dello stesso, onde evitare rischi associati alla decadenza per non uso.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Cina

Alcune fiere si sono organizzate con sportelli anticontraffazione, ispirandosi alle procedure previste dal diritto nazionale cinese (legalizzazioni, traduzioni giurate, fotografie notarizzate, ecc.).

Produzione di documentazione come in causa: formalismi che rendono complicato il servizio, come negli uffici amministrativi e giudiziari (forma di protezionismo).

In occasione della esposizione universale dello scorso anno, l'UE ha stilato delle linee guida per permettere agli imprenditori di organizzarsi.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Cina

Azione successiva allo svolgimento della fiera

Raccogliere durante la Fiera tutte le prove necessarie, attraverso fotografie, ottenimento di campioni, brochure, ecc. che possano dimostrare la contraffazione stessa e la data e il luogo dell'avvenuta contraffazione.

Occorre tenere in considerazione il fatto che, in molte circostanze, per soddisfare le severe normative in fatto di prove in Cina, le prove stesse devono essere notarizzate.

Occorre verificare con l'ausilio dei propri consulenti e tramite un'apposita ricerca sul registro se il contraffattore detiene diritti di Proprietà Intellettuale illegittimamente registrati.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Cina

La diffida è, solitamente, la prima iniziativa da assumere per contestare le violazioni.

Può essere preparata dal consulente brevettuale italiano in collaborazione con corrispondenti locali.

In caso di esito non soddisfacente, è possibile attivarsi attraverso delle cause vere e proprie dinanzi alla corte competente.

In alternativa, sussiste la possibilità di rivolgersi all'ente governativo denominato AIC (Amministrazione dell'Industria e Commercio), che opera anche a livello locale ed è investito dell'autorità di indagare su casi di contraffazione e di emettere ordini che proibiscano al contraffattore di continuare l'uso illecito del marchio contraffatto.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Fiere in Cina

Perseguire reti di fabbricanti, commercianti e clienti esteri è un procedimento lungo.

Tuttavia spesso porta alla scoperta di collegamenti comuni e permette di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tali informazioni possono essere frutto di indagini condotte in loco da investigatori esperti.

BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604

Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania

Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com



BOLOGNA

Via Aurelio Saffi, 58
40131 – Bologna
Italia

Tel +39 051 245.604
Fax +39 051 240.287

ALTRE SEDI

Arezzo
Bergamo
Brescia
Milano
Modena
Napoli
Padova
Torino
Treviso
Verona

Monaco – Germania
Lugano – Svizzera

www.modiano.com
bologna@modiano.com

Grazie dell'attenzione!