

DALL'IDEA ALL'IMPRESA: IL RUOLO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ROBERTA MONGILLO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

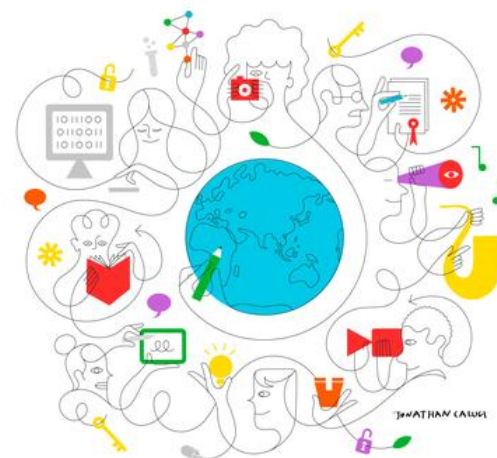
Lunedì 26 aprile 2021
Giornata Mondiale
della Proprietà Intellettuale 2021

IP and SMEs:

**Taking
your ideas
to market**

World Intellectual
Property Day 2021
April 26

#worldipday
wipo.int/ipday



WIPD 2021

IP and SMEs:
**Taking
your ideas
to market**



World Intellectual
Property Day 2021
April 26
#worldipday
wipo.int/ipday

Per la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale del 2021 è stato scelto il titolo:

“IP & SMEs: Taking your ideas to market”.

Obiettivo



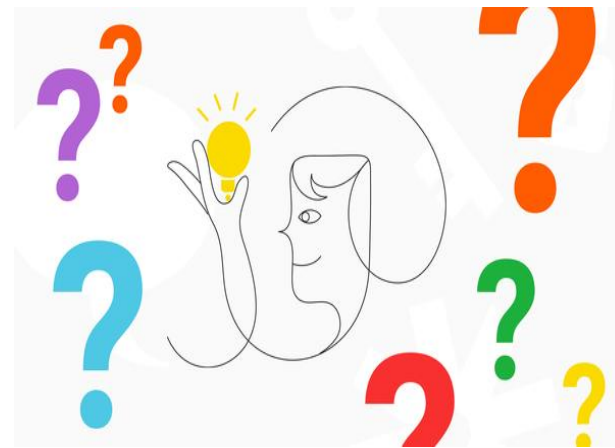
<<World Intellectual Property Day 2021 shines a light on the critical role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the economy and how they can use intellectual property (IP) rights to build stronger, more competitive and resilient businesses>>.

DALL'IDEA ALL'IMPRESA

“Gli imprenditori sono persone che prendono l’acqua gelata che viene buttata sulle loro idee, la scaldano con l’entusiasmo, ne fanno vapore e si spingono avanti” (Harvey B. Mackay).

Le idee ispiratrici possono concretizzarsi in vario modo e dunque molteplici sono gli strumenti, previsti dal legislatore, utilizzabili per tutelare le espressioni delle stesse.

Ad essi si aggiungono quelli individuati in sede di autonomia negoziale, particolarmente rilevanti quando le idee sono in una fase embrionale e devono ancora essere sviluppate.



IDEA ED ESPRESSIONE DELL'IDEA

Le idee sono protette, in altre parole, quando danno origine a **beni tutelabili**, che possono essere anche di tipo immateriale, come i **segni distintivi**.

Si consideri anche la disciplina relativa al **segreto industriale** (artt. 98 e 99 Cod. propr. ind.) per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, in presenza di determinati requisiti.

Non è tutelata l'idea in quanto tale, **ma il prodotto della stessa**, in modo differente in base al settore nel quale trova concreta realizzazione.



ESPRESSIONI DELLE IDEE E PI

Nell'ambito dell'attività di impresa, dunque, l'importanza della disciplina prevista per la **tutela della proprietà intellettuale** si manifesta in relazione a molteplici aspetti.

Le idee che costituiscono la base per la nascita di un'impresa possono infatti **concretizzarsi** in tanti modi diversi, in espressioni talvolta tutelabili in base alla Legge sul diritto d'autore, talaltra proteggibili in base a norme contenute nel codice civile, come per il nome commerciale dell'imprenditore (ditta), ovvero in virtù di disposizioni inserite nel Codice della Proprietà industriale, come per tutti gli altri segni distintivi e per le invenzioni industriali.



TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In un contesto dove i confini geografici hanno sempre meno rilievo è evidente l'importanza della normativa **europea ed internazionale.**

Mentre nell'ordinamento italiano si utilizza ancora una nozione ristretta e la proprietà intellettuale viene «contrapposta» alla proprietà industriale, a livello internazionale, **nell'Accordo TRIPS**, (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakech 1994), promosso dall'OMC (WTO), sono invece inclusi sia i diritti di proprietà industriale (come definiti nella Convenzione dell'Unione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta il 14 luglio 1967 a Stoccolma), sia i diritti d'autore e i diritti connessi, (disciplinati dalla Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, CUB, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e riveduta il 24 luglio 1971 a Parigi, nonché da altre norme nazionali e convenzionali), sia più recenti tipologie di creazioni intellettuali, inserite all'interno di categorie di opere già tutelate o tipizzate *ex novo*.



DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ESCLUSIVO

Quando si discorre di “**proprietà intellettuale**” ci si riferisce dunque, generalmente, ad un settore molto vasto che comprende il diritto d'autore e i diritti connessi, ma anche i diritti di proprietà industriale, come i brevetti, i marchi, i disegni o i modelli e le indicazioni geografiche.

A fronte delle differenze tra le creazioni da tutelare almeno in parte diverse sono le modalità previste per la loro protezione.

Un elemento costante della disciplina relativa alla tutela della proprietà intellettuale è il riconoscimento del diritto di **sfruttamento esclusivo**.



INTERESSI COINVOLTI

- La tutela della proprietà intellettuale, riconosciuta tra i diritti fondamentali dalla Carta di Nizza (art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, C 364/5, proclamata nel corso del Consiglio Europeo di Nizza del 20 dicembre 2000), è essenziale per incentivare lo sviluppo e la creatività, ma in ogni contemperamento occorre considerare la posizione **di tutti i soggetti interessati, tra i quali i concorrenti e gli utenti, e soprattutto l'interesse della collettività in generale, posto che i diritti di proprietà intellettuale devono servire al bene pubblico**, come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo TRIPs.
- L'art. 7 dell'Accordo TRIPs prevede infatti che *“la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi”*.

PRIVATIVE E DIFFERENZE

A fronte delle differenze tra le creazioni da tutelare almeno in parte diverse sono le modalità previste per la loro protezione. Se, ad esempio, in materia di marchi di impresa è possibile ottenere una tutela potenzialmente perpetua, così non è per le invenzioni industriali.

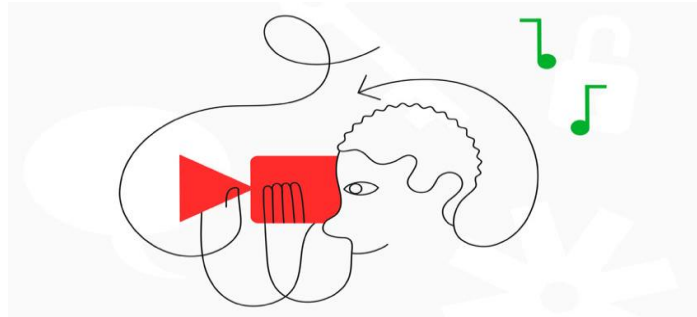
Già A. SMITH (*The Wealth of Nations*, Londra, 1776) indirettamente ravvisava nell'esclusiva il mezzo più naturale e più semplice per ricompensare l'inventore che avesse tentato un esperimento costoso ed azzardato, dal quale poi il pubblico avrebbe tratto dei benefici.

Ma se da un lato è essenziale riconoscere diritti esclusivi all'autore dell'invenzione, dall'altro è necessario temperare tale diritto con l'interesse generale a poter fruire dei risultati dell'attività.

PRIVATIVE E DIFFERENZE

Data l'importanza delle invenzioni industriali, l'interesse generale ha un'incidenza maggiore rispetto a quella che viene ad esso riconosciuta, ad esempio, nella normativa relativa al diritto d'autore.

Le creazioni intellettuali vengono infatti generalmente suddivise **in invenzioni industriali**, derivanti dallo sviluppo di idee creative nel campo della tecnica, **ed opere dell'ingegno**, legate allo sviluppo di idee creative nel campo culturale.



INVENZIONI INDUSTRIALI/ OPERE DELL'INGEGNO

In base all'art. 45 del Codice della proprietà industriale, possono essere brevettate le invenzioni nuove e suscettibili di avere applicazione industriale.

Oltre alle invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, non sono brevettabili quelle aventi contenuto puramente teorico o scientifico, non idonee ad essere utilizzate industrialmente, nonché i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi per elaboratore e le presentazioni di informazioni.

Risultano altresì esclusi i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e quelli di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

INVENZIONI INDUSTRIALI/ OPERE DELL'INGEGNO

In ogni caso, l'invenzione è brevettabile soltanto se non è compresa nello stato della tecnica e la novità è esclusa dalla predivulgazione dell'invenzione.

In relazione ai presupposti di protezione delle creazioni intellettuali, diversamente da quanto previsto in materia di invenzioni, non è richiesta la novità assoluta, ma si mostra sufficiente riscontrare un carattere individuale nell'opera autonomamente realizzata.

L'art. 1 della l. n. 633 del 1941 (l. dir. aut.) stabilisce, infatti, che sono protette le opere di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. All'art. 2 è prevista un'elencazione delle opere tutelate che si mostra meramente esemplificativa.

INVENZIONI INDUSTRIALI/ OPERE DELL'INGEGNO

Nella l. dir. aut. l'oggetto della protezione è individuato nell'opera dell'ingegno che abbia carattere creativo (art. 1) ed il titolo originario di acquisto del diritto è ricondotto alla creazione dell'opera (art. 6), quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

La tutela autoriale è legata alla concretizzazione dell'idea ispiratrice, non è richiesto un particolare supporto materiale e non è necessario rispettare determinate formalità di registrazione.

In base al Codice della proprietà industriale, per le invenzioni industriali i diritti esclusivi sono invece conferiti con la concessione del brevetto, benché gli effetti decorrano dalla data nella quale la domanda, con la relativa descrizione e gli eventuali disegni, è stata resa accessibile al pubblico.

INVENZIONI INDUSTRIALI/ OPERE DELL'INGEGNO

In riferimento ai diritti esclusivi di natura patrimoniale, le differenze di disciplina riguardano sia la decorrenza sia la durata.

Il rilascio del brevetto ha natura costitutiva e attribuisce all'inventore una tutela *erga omnes* di durata **ventennale**. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Per le opere dell'ingegno, all'art. 12 della l. dir. aut. si prevede che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, attraverso l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli successivi, che durano fino a **settant'anni dopo la morte dell'autore**. La durata è limitata nel tempo anche per le opere dell'ingegno, ma è decisamente più ampia rispetto a quella delle privative concesse con il brevetto.

DIRITTI MORALI

Nel sistema italiano hanno un ruolo fondamentale anche i diritti morali.

I diritti dal contenuto personale ed economico hanno diversa natura, sono sottoposti a discipline distinte e sono soggetti a vicende separate, pur trovando nell'opera dell'ingegno e nell'invenzione il centro comune di riferimento. Ad essi corrispondono diverse violazioni.

Per le opere dell'ingegno, il diritto morale si scompone in specifiche facoltà, volte a salvaguardare il legame ideale tra il soggetto e l'oggetto creato, come il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e, in caso di opera anonima o sotto pseudonimo, di rivelarla; quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore e, quindi, a mantenere integra la propria opera; quello di inedito e di ritiro dell'opera dal commercio.

DIRITTI MORALI

Il plagio consiste nella falsa attribuzione della paternità di un'opera altrui (o di parti di essa), la contraffazione si realizza tramite l'illecito sfruttamento della stessa per trarne utilità economiche senza usurparne la paternità intellettuale.

Per le invenzioni, mentre soltanto a seguito della concessione del brevetto si acquista il diritto esclusivo di sfruttamento economico, l'inventore ha diritto di essere riconosciuto autore e di brevettarla per il solo fatto dell'invenzione.

Il diritto al brevetto si distingue, dunque, dal diritto sul brevetto. In altre parole, il diritto al rilascio del brevetto non nasce dalla presentazione della domanda, che è atto di esercizio dello stesso, bensì dall'attività inventiva, con il conseguimento del trovato.

Il diritto sul brevetto riguarda, invece, l'attuazione dell'invenzione, la possibilità di disporne e di trarne profitto.

DIRITTI MORALI

Dal punto di vista delle prerogative morali, l'inventore ha diritto di essere designato nella domanda di brevetto, di essere indicato nella raccolta dei titoli di proprietà industriale, di ottenere una rettifica di una designazione incompleta o errata, di pretendere che la paternità non sia disconosciuta in tutte le manifestazioni dove si attribuisce la titolarità del trovato.

Corrispondentemente, i terzi hanno l'obbligo di rispettare e di non contestare in alcun modo la paternità dell'invenzione.

Si tratta di prerogative di natura morale ed autonome rispetto a quelle di carattere patrimoniale, che sono state considerate in precedenza, benché la violazione del diritto morale possa comportare conseguenze patrimoniali sotto il profilo della risarcibilità dei relativi danni.

CONCLUSIONI

L'esistenza di prerogative morali permette di assicurare un'importante tutela all'autore di una creazione intellettuale, anche a prescindere dal riconoscimento dei diritti esclusivi di natura patrimoniale.

Questi diritti esclusivi sono spesso essenziali per la nascita e l'affermazione di imprese sul mercato.

Tuttavia, in considerazione di vari aspetti tra i quali i limiti delle esclusive, in alcuni casi le stesse imprese optano per forme di tutela diverse (si discorre ad es. di tutela dell'invenzione non brevettata).

BILANCIAMENTO

I limiti alle private (non solo di carattere temporale, ad es. anche le licenze obbligatorie) sono previsti per attuare il bilanciamento fondamentale in materia di proprietà intellettuale.

Se, infatti, **la concessione di diritti esclusivi di natura patrimoniale** è fondamentale per assicurare un'adeguata tutela all'autore di invenzioni o di opere dell'ingegno, incentivando in questo modo progresso e sviluppo culturale, d'altro canto occorre considerare **il difficile bilanciamento con l'interesse pubblico a poter fruire liberamente dei risultati dell'attività creativa ed inventiva**, anche in considerazione delle necessità dei Paesi più poveri.

BILANCIAMENTO E PANDEMIA

La pandemia costituisce un banco di prova fondamentale per il contemperamento dei diritti degli inventori e di quelli della collettività alla fruizione dei risultati dell'attività inventiva.

Ciò è già emerso in situazioni nelle quali è stato necessario ricorrere a violazioni di diritti di privativa pur di provvedere in tempi rapidi a realizzare e a mettere a disposizione delle strutture sanitarie dispositivi essenziali. Molteplici sono le norme che permettono limitazioni alle privative.

Ad es. nel 2020, in Provincia di Brescia (area molto colpita dal Covid-19), per far fronte alla mancanza di valvole per respiratori utilizzate nelle terapie intensive, nell'impossibilità di riceverle in tempo utile dal produttore, si è provveduto a produrle localmente, con una stampante 3D, senza autorizzazione del titolare della valvola originale coperta da brevetto.

IDEE TRA LIBERTÀ E TUTELA

Ferma restando la non tutelabilità di un'idea in quanto tale, anche la tutela delle forme di concretizzazione incontra dunque dei limiti, necessari nell'interesse pubblico, come appare attualmente evidente in tema di vaccini.

D'altronde, anche in riferimento al segreto industriale, l'art. 124 del Cod. propr. ind., al comma 6 *bis*, prevede che nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre misure correttive e sanzioni e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali anche:

- “g) l'interesse pubblico generale;**
- h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali”.**

WIPD

La disciplina prevista, sul piano nazionale e sovranazionale, per tutelare la proprietà intellettuale, prevede possibilità di scelta per gli imprenditori ed è sempre frutto di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti.

Essenziale, dunque, è che gli imprenditori conoscano tutti gli strumenti, per poter valutare e scegliere quello più adeguato nel caso concreto, senza precludersi possibilità (ad esempio a motivo della predivulgazione dell'invenzione).



Importanza della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale e della diffusione delle informazioni, soprattutto per le piccole e medie imprese, per poter operare scelte consapevoli.