



OLANDA

PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN OLANDA

di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Marchio

Il marchio è rappresentato da parole, immagini o loro combinazioni, da imballaggi e confezioni. La legge fondamentale di tutela del marchio è rappresentata dalla legge del Benelux sui marchi del 1962, che protegge 3 fondamentali categorie di marchio:

- il marchio verbale (con o senza un particolare stile di scrittura);
- il marchio pittorico;
- una combinazione dei primi due.

Registrazione e durata

La registrazione avviene con il deposito di una domanda (da cui già scaturisce una prima protezione), si procede dunque ad un accertamento dell'assenza di priorità d'uso.

Al termine della procedura di pubblicazione preliminare per consentire opposizioni di terzi, la tutela assicurata dura 10 anni e può essere prorogata senza limiti.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Per quanto riguarda la tutela dei marchi di fabbrica, relativamente ai paesi del Benelux, la legge prevede che, per avvalersene in modo esclusivo, è necessario che il marchio sia registrato presso l'Ufficio marchi di fabbrica del Benelux, risiedente all'Aja e che il non uso dello stesso entro 3 anni dalla registrazione o per 5 anni consecutivi, comporta la decadenza del diritto relativo. In sede internazionale, invece, si applicano gli accordi di Parigi e di Madrid.

Requisiti per la tutela dei marchi sono la capacità distintiva e la non-banalità (il marchio non deve essere meramente descrittivo).

Le azioni possibili contro le violazioni sono quelle esperibili presso le Corti per l'adozione di misure cautelari o inibitorie o di sequestro, contro i trasgressori del diritto di privativa.

È da notare, infine, che i simboli della protezione, che sta per Registrato, e TM, che sta per marchio, non sono adoperati né sono validi in Olanda. Conseguentemente non avendo valore legale, tali simboli possono essere interpretati nel Benelux come svianti o come sintomo di concorrenza sleale.

La cessione o la licenza dei diritti di privativa è libera ed è regolata dalle norme di diritto commerciale.

Brevetto e design industriale

I requisiti per ottenere un brevetto nei Paesi Bassi sono rappresentati da:

- novità dell'invenzione. Infatti, il prodotto o il processo non deve essere stato reso pubblico ovunque prima della data della domanda di brevetto, neppure ad opera dell'inventore stesso (per esempio attraverso un opuscolo aziendale o una presentazione in fiera);



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- originalità dell'invenzione. La scoperta non deve essere contenuta, in modo ovvio, nello stato dell'arte, secondo la valutazione di un esperto di settore;
- applicabilità industriale.

L'invenzione deve implicare la realizzazione, tecnicamente dimostrabile, di un prodotto funzionante o di un processo industriale similmente fattibile.

Un brevetto rilasciato a fronte dell'accertamento dei predetti requisiti dà luogo ad un diritto esclusivo su un'opera dell'ingegno, un'applicazione o un procedimento, che, secondo la nuova legge sui brevetti, gode di protezione ventennale o, secondo i casi, sessennale.

Tale distinta protezione (di 6 o 20 anni) deriva dalla nuova normativa nel modo seguente.

In precedenza, ai fini dell'acquisizione del diritto di privativa, all'atto della presentazione della domanda erano verificati i parametri della novità ed inventiva dell'opera d'ingegno, assegnando sempre la tutela ventennale. La nuova disciplina, invece, ha abolito tale procedura ed introdotto il brevetto di registrazione, mantenendo in vigore il regime dei controlli suddetti solo in caso di brevetti ventennali. Il brevetto sessennale è quindi quello concesso, senza valutazione dei requisiti di novità, originalità e applicabilità.

I vantaggi del nuovo sistema possono essere dunque così sintetizzati:

- costi più bassi relativamente all'iter di presentazione della domanda;
- procedura di assegnazione dei brevetti più snella e veloce.

Per quanto concerne il design industriale, la legge Benelux del 1966 sul design protegge esplicitamente l'apparenza esterna dei prodotti industriali delle invenzioni e dei modelli di utilità. Il design deve essere nuovo nel Benelux nel corso dei passati 50



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

anni. Esempi di design sono la forma di un recipiente, di una sedia o la texture di un materiale.

Dopo il deposito (c.d. depot), è immediatamente opponibile nei riguardi dei terzi un diritto di privativa, che assume certezza solo dopo l'accertamento legale della novità.

Il diritto dà luogo ad un termine massimo di protezione di 5 anni e può essere prorogato 2 volte in 5 anni.

Registrazione e durata

La procedura relativa all'assegnazione di un brevetto riguarda l'Ufficio centrale dei brevetti con sede all'Aja.

I brevetti vengono concessi per un periodo di 20 anni, dietro pagamento di una tassa annuale con cui, successivamente alla presentazione della relativa domanda, l'avente diritto acquisisce un diritto di priorità (valevole per 1 anno) nei confronti di altre domande relative a brevetti analoghi presentate nei paesi che hanno aderito alla convenzione di Parigi.

L'accertamento della novità per brevetti ventennali è una procedura che richiede una ricerca sulla novità ed una successiva re-iscrizione del brevetto. La registrazione della domanda e il rilascio di brevetto, in mancanza di ricerca della novità hanno luogo entro 18 mesi dalla domanda.

Dopo la domanda, si hanno 13 mesi per scegliere di godere della tutela brevettale di 6 o di 20 anni, nello stesso termine deve effettuarsi la richiesta di una ricerca di novità.

La tutela del brevetto è possibile a livello contrattuale, mediante imposizione di un dovere di riservatezza (il contratto sarà orale o scritto), e a livello giurisdizionale.



Naturalmente, la tutela contrattuale non ha effetti verso terzi.

Se una delle parti, tenuta alla riservatezza, viola questo accordo, è possibile un giudizio per accertare responsabilità e grado della violazione, cui segue l'adozione di adeguata misura cautelare e il risarcimento del danno.

D'altro lato, in caso di piena registrazione (sessennale o ventennale), il brevetto produce un diritto esclusivo, che risulterà opponibile anche ai terzi e sarà tutelabile in via giurisdizionale. È da ricordare, peraltro, che il deposito a fini di registrazione di una domanda di brevetto dà luogo ad un inizio di protezione e che tale deposito vale per dichiarazione di riservatezza dell'invenzione non ancora brevettata. Ciò nonostante, una tale registrazione non è assolutamente paragonabile alla protezione assicurata dal brevetto.

In modo analogo, disegni, prototipi, fotografie ecc., registrati presso amministrazioni fiscali o un notaio o registrati per mezzo di un plico depositato presso Ufficio design del Benelux (c.d. I-depot) sono prove dell'esistenza di un certo know-how, di cui si è in possesso da una certa data in poi.

La cessione o la licenza dei diritti di privativa è libera ed è regolata dalle norme di diritto commerciale.

Diritto d'autore

La protezione del diritto d'autore deriva da una legge del 1912, la quale protegge le opere letterarie, della scienza o dell'arte. Oggetto di protezione sono, in particolare, testi scritti, opere d'arte, manuali di istruzione, opuscoli, video, altro materiale di promozione, fotografie, gioielli e monili, illustrazioni, modelli in scala, lavori



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

architettonici, ecc. La tutela dei diritti d'autore su progetti e disegni, inoltre, è disciplinata dalla legge sui modelli (Modellenwet), mentre per quanto riguarda il nome commerciale di una ditta, la legge prevede che lo stesso possa essere scelto liberamente, purché non sia confondibile con altro nome o marchio di fabbrica già esistenti e che debba essere depositato nel Registro delle società.

È da ricordare, infine, che il simbolo (r) non ha valore legale in Olanda e può essere considerato sviante.

Registrazione e durata

Creando un'opera di letteratura, scientifica o artistica, il diritto di privativa sorge immediatamente ma acquista certezza solo dopo un accertamento giudiziale.

Il diritto d'autore e i diritti patrimoniali spettano all'autore per la durata della vita e ai successori fino a 70 anni dopo la sua morte.

Le Corti olandesi hanno facoltà di emettere particolari misure cautelari per ovviare alla violazione del diritto morale d'autore, come ingiunzioni e sequestri. Mentre, per i diritti economici dell'autore o avente causa si provvede alla condanna dei responsabili al risarcimento del danno oppure si concedono provvedimenti cautelari, come la distruzione di copie, il ritiro dal commercio, la distruzione d'apparecchiature oppure l'ingiunzione inhibitoria della distribuzione.

È anche possibile iniziare azioni penali, per la tutela da casi non autorizzati di edizione o da quelli di plagio e alterazioni dell'opera.

È ammessa la libera contrattazione di cessioni e licenze dei soli diritti economici. Il contenuto del contratto è liberamente determinabile, nei limiti del buon costume e dell'ordine pubblico.



Know-how

La definizione generale di processo industriale non brevettabile, in quanto largamente implicito nello stato dell'arte, è accolta nel sistema legale olandese e ricondotta sotto il comune termine di riferimento del know-how.

La tutela del know-how si determina sia come tutela d'invenzioni non brevettabili sia come tutela di invenzioni ancora non brevettate o di cui il processo di rilascio di brevetto non sia completato.

Registrazione e durata

Non vi è modo di procedere a registrazione se non indiretta. In pratica, si può ricorrere a registrazioni di componenti o parti del processo, che nel suo complesso invece sarà non brevettabile. Infatti, parti del processo saranno, comunque, taluni modelli d'utilità, invenzioni, eventuale design industriale.

È da ricordare, inoltre, che il deposito a fini di registrazione di una domanda di brevetto dà luogo ad un inizio di protezione per know-how brevettabile e che tale deposito vale per dichiarazione di riservatezza dell'invenzione non ancora brevettata. Ciò nonostante, una tale registrazione non è assolutamente paragonabile alla protezione assicurata dal brevetto.

In modo analogo, disegni, prototipi, fotografie ecc. registrati presso amministrazioni fiscali o da un notaio o registrati per mezzo di un plico depositato presso Ufficio Design del Benelux sono prove dell'esistenza di un certo know-how di cui si è in possesso da una certa data in poi.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

La durata della tutela dipende da quella dei brevetti dei componenti di una macchina o di un processo, se disponibili, o dalla prescrizione dei diritti civili scaturenti dalle registrazioni di cui sopra.

Non vi è modo di procedere a tutela se non indiretta. In pratica, si può usare dei mezzi di tutela posti a disposizione d'eventuali componenti o parti del processo non brevettabile, come modelli di utilità, brevetti di parti del processo, design industriale.

Oltre alle predette registrazioni, quelle di disegni, prototipi, fotografie ecc. presso amministrazioni fiscali o un notaio o quelle effettuate per mezzo di un plico depositato presso Ufficio design del Benelux, il c.d. I-depot sono rilevanti giuridicamente, in congiunzione con un'espressa dichiarazione di riservatezza, in quanto formano prova utile nel dimostrare un uso prioritario, ma in nessun caso fanno derivare diritti immediatamente opponibili nei riguardi di terzi.

Infatti, solo apposito accordo (scritto od orale) tra le parti può imporre un diretto dovere di riservatezza. Tale contratto stabilirà che tra le 2 parti una certa conoscenza (know-how) non potrà essere divulgata, applicata o comunicata a terzi, senza permesso della parte che ne ha attualmente autorizzato l'uso e disponibilità alla controparte. In caso di violazione dell'accordo, sarà esperibile l'azione giudiziale di accertamento della responsabilità per inadempimento e del grado della violazione, fatta salva l'inopponibilità a terzi sia dell'accordo che delle violazioni dello stesso.

La cessione o la licenza dei diritti di privativa è libera ed è regolata dalle norme di diritto commerciale.