



LUPPI & CRUGNOLA

Consulenti in Proprietà Industriale
Intellectual Property Attorneys

*Stampa 3 D e diritti di
proprietà intellettuale:
vantaggi, rischi e tutele*

Luppi
Intellectual Property

Avv. Emidia Di Sabatino

La Stampa 3D

Definizione:

Metodo di produzione per la realizzazione di oggetti con diverse caratteristiche fisiche e meccaniche mediante una produzione additiva di strati sovrapposti di materiali plastici o polveri o attraverso l'utilizzo di materiali liquidi induriti successivamente, il tutto gestito da un software di modellazione.

Vantaggi

- riduce tempi e costi di progettazione e prototipazione ;
- abbatte le catene produttive e riduce i costi di manodopera;
- abbassa i costi di produzione, riduce la delocalizzazione, valorizza il Made in Italy;
- supera il tradizionale il sistema distributivo, si può progettare in un paese e stampare in un altro;
- nascono nuovi modelli di business: opportunità per il designer del progetto per stampa 3D.

Rischi per l'impresa

- La difficoltà a perseguire la contraffazione dei propri prodotti: *polverizzazione della contraffazione e difficoltà di monitoraggio delle imitazioni*
- **Rischio di diventare involontariamente un contraffattore**
- **Rischio di contraffazione indiretta (*contributory infringement*)** : condotte di per sé lecite, che diventano illecite in forza della **consapevolezza**, in capo all'autore della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata o comunque dell'obiettivo e univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto.

Esempio: Impresa/centro di servizi di stampa fornisce il file/progetto dell'oggetto da stampare a terzi con la consapevolezza della utilizzazione illecita del mezzo fornito in violazione di un diritto di proprietà intellettuale

Modello Business to Business (1)

Produzione Interna all'Impresa

CRITICITA':

- difficoltà ad ottenere la protezione di un metodo di realizzazione di stampa 3D di un oggetto come brevetto per invenzione per carenza di attività inventiva
- rischio di realizzare una imitazione/copia di un prodotto coperto da diritti di esclusiva di terzi (brevetti, marchi, disegni e modelli, altri segni distintivi)

SUGGERIMENTI

- pensate direttamente alla protezione del prodotto e ricordate che sul prodotto possono convivere più diritti di proprietà intellettuale
- se il prodotto è già realizzato dall'impresa con un metodo alternativo: ***la preesistente protezione è lo strumento di difesa della vostra impresa e il diritto di esclusiva da opporre e da far rispettare***
- se il prodotto è nuovo proteggete prima di entrare sul mercato (sono consigliate ricerche di anteriorità di tipo brevettuale)

Modello Business to Business (2)

Produzione Esterna all'Impresa: Centri Servizi di Stampa

CRITICITA':

- contratto di collaborazione con il designer esterno (impegno di riservatezza, oggetto, durata, titolarità dell'impresa dei diritti sul progetto e sui risultati)
- attività illecita del Centro di Servizi di stampa se utilizza i progetti/file ricevuti dall'impresa per consentire a terzi la riproduzione di un modello di oggetto brevettato o coperto da altro diritto di privativa (*contributory infringement*)

SUGGERIMENTI

Regolare contrattualmente il rapporto impresa - centro di servizi stampa

- **Non Disclosure Agreement** (tipologia dei file trasmessi e caratteristiche; modalità di consegna e/o di trasmissione dei file; identificazione dei file; bene riprodotto nei file; misure di sicurezza; tempo di conservazione dei file)
- uso di **disclaimers** da parte del Centro di Servizi di Stampa
- **dichiarazione** di titolarità del file da parte dell'impresa

Modello Business to Consumer

Autoproduzione Domestica

“La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali” (art. 68 C.P.I.)

- **Caso lecito:** acquisto del modello di oggetto da legittimo titolare anche su market place (Es: Maketank)
- **Caso illecito:** il privato ottiene illegittimamente il file contenente il modello dell’oggetto protetto mediante un download da un sito internet e poi decide di rivendere il pezzo stampato (fornitura al privato di mezzi specifici proprio per la riproduzione “domestica” di prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale)
- riconsiderare il concetto di «**atto compiuto in ambito privato ed a fini non commerciali**» per escludere spazi di liceità per concotte del privato che anche indirettamente interferiscono con diritti di esclusiva di terzi.

Stampa 3 D e pezzi di ricambio

Una delle applicazioni più diffuse delle stampanti 3D è quella di realizzare pezzi di ricambio di piccole dimensioni per prodotti preesistenti (es.: componente di un prodotto più complesso).

Il titolare di una registrazione per disegno o modello:
non può impedire la fabbricazione e la commercializzazione di pezzi di ricambio

SOLO SE DESTINATI ALLA

riparazione del prodotto complesso o al fine di ripristinarne l'aspetto originario

può impedire

- la costruzione ex novo di prodotti copia o per la realizzazione di prodotti contenenti (anche) componenti originali ma che vengono “riassemblati”
- elementi variabili
- elementi consumabili

Concorrenza Sleale

L'uso di stampante 3D da parte di un concorrente per realizzare un prodotto copia/imitazione di quello originale costituisce atto di concorrenza sleale, ai sensi (art. 2598 c.c.).

Sarebbe opportuno far valere **il rapporto di concorrenza sleale a più livelli, non solo nei confronti del concorrente diretto**, ma anche nei confronti di:

- coloro che forniscono servizi professionali di stampa che cedano i file contenenti il modello del prodotto a terzi;
- contro chi realizza file/ progetti su commissione per una impresa concorrente;
- contro chi svolga a titolo oneroso o traendone un beneficio economico attività connesse e/o collegate al sito internet in cui avviene il download dei files contenenti i progetti (es. la gestione dei banners pubblicitari inseriti in detto sito internet).

Il presupposto nei casi indicati è che si produca un **rischio di confondibilità e di sviamento di clientela**.

Forme di Protezione del Prodotto

Sul prodotto possono convivere più diritti di proprietà intellettuale.

Con la stampa 3 D si può produrre un oggetto proteggibile come **design** (modello) oppure come **metodo brevettabile**

Il **design** protegge l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalla caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Non si parla di gradevolezza estetica della forma, ma di **aspetto esteriore**.

Per poter proteggere il **metodo di produzione 3D** come brevetto per invenzione è necessario che esso possieda anche il requisito di **attività inventiva** (originalità)

In aggiunta potreste proteggere il nome del prodotto come **marchio** e/o la forma del prodotto come **marchio di forma o tridimensionale**, il progetto come **know-how segreto**, oppure come diritto connesso (art. 99 Legge diritto d'autore)

Perché diventa ancora più importante PROTEGGERE?

La possibilità che la stampa 3D diventi realmente uno strumento di crescita per il nostro paese, passa per un *enforcement* efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

Privilegiare i diritti di esclusiva che sorgono da registrazione/deposito, quindi:

Brevetto per invenzione piuttosto che **know-how segreto**

Deposito/registrazione di Marchio piuttosto che **Marchio usato di fatto**

Design Registrato piuttosto che **Design non registrato**

Spesso per ridurre i costi, soprattutto le start up, tendono a privilegiare diritti che sorgono semplicemente con la creazione o con l'uso.

Attenzione : una scelta di questo tipo può comportare seri problemi sul piano probatorio in ordine alla dimostrazione della esistenza del diritto, non potendo contare sulla registrazione

Tutele Tradizionali

1. verificate sempre lo **status dei vostri diritti di proprietà intellettuale** e dei **diritti di eventuali partners** in ipotesi di cooperazione nella realizzazione di un progetto
2. attivate **servizi di sorveglianza** su banche dati per monitorare l'attività di deposito di terzi presso i vari Uffici Brevetti e Marchi, **monitorate** con attenzione **il mercato**, tenete d'occhio i **siti internet dei concorrenti**, attivate la **tutela nelle fiere** (Comitato Difesa della Proprietà Industriale ed Intellettuale), nonché i **servizi di sorveglianza doganale** .
3. scegliete il **tipo di azione più opportuna** in relazione al caso e al tipo di concorrente (**azione stragiudiziale**: lettera di diffida; **azione in sede giudiziale**: **cautelare** (fumus boni iuris e periculum in mora), inibitoria e stabilità del provvedimento; **azione di cognizione piena**, citazione in giudizio, procedimento di rito ordinario, richiesta di risarcimento danni).

Tutele Aggiuntive

- **Contrattualizzazione** delle relazioni tra i soggetti implicati nell'applicazione della tecnologia di stampa 3 D .
- Clausole nei **contratti di vendita/fornitura** per impedire o limitare l'effettuazione di scansioni digitali o copie.
- **Tutela “fisica” dell'originale** mediante l'introduzione sul prodotto di mezzi tecnici finalizzati ad impedire o quanto meno ostacolare il processo di copiatura posto in essere partendo dall'esemplare originale del prodotto
- **Campagne di sensibilizzazione e informazione del consumatore**, anche al fine di consentirgli di distinguere il prodotto originale dalla sua imitazione
- **Disciplina della titolarità del file 3D** e dei singoli diritti di proprietà intellettuale dipendenti e/o connessi in capo agli **ideatori**, agli **sviluppatori di secondo livello** e ad eventuali successivi 'manipolatori' per evitare conflitti
- Prestate attenzione all'aspetto della **territorialità** dal momento che lo spostamento del file contenente il modello virtuale dell'oggetto è il **presupposto della stampa 3 D e della vostra *freedom to operate***



Luppi
Intellectual Property

LUPPI & CRUGNOLA

Consulenti in Proprietà Industriale
Intellectual Property Attorneys

Grazie dell'attenzione

Avv. Emidia Di Sabatino

legal.eds@lcpat.com

MODENA – BOLOGNA - MILANO