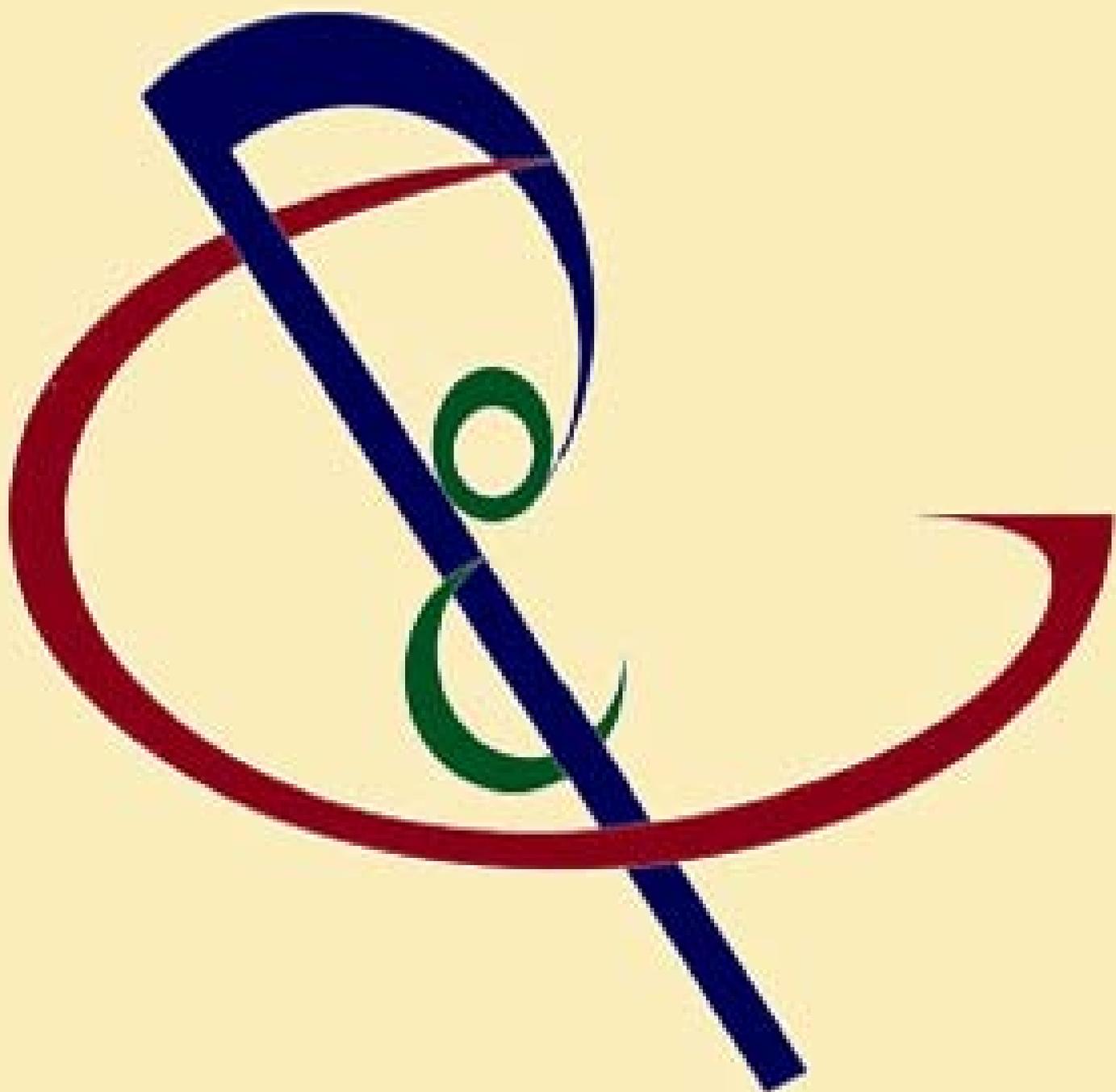


# I VANTAGGI DEL MODELLO DI UTILITÀ IN GERMANIA



7 ottobre 2019

## I VANTAGGI DEL MODELLO DI UTILITÀ IN GERMANIA

Come è noto, in generale, le soluzioni tecniche di un'azienda possono essere tutelate sia con domande di brevetto per invenzione industriale sia con domande di brevetto per modello di utilità.

Entrambe le privative devono soddisfare i requisiti di novità ed attività inventiva che consentono all'invenzione di differenziarsi dalle soluzioni già note nello stato della tecnica nota al momento del deposito della privativa.

Come è noto, in Germania come in Italia, i modelli di utilità hanno una durata inferiore dei brevetti d'invenzione ovvero 10 anni al posto di 20 e sono concessi senza esame dei suddetti requisiti di merito.

Ebbene la legge tedesca consente notevoli vantaggi per i modelli di utilità in Germania non consentiti alla legge italiana.

Un primo vantaggio riguarda i documenti che sono opponibili per la valutazione della novità e dell'attività inventiva.

Ai modelli di utilità tedeschi non sono opponibili le divulgazioni pubbliche dovute all'uso dell'invenzione o alla descrizione orale dell'invenzione che siano avvenute prima della data di deposito ed al di fuori del territorio della Germania.

Inoltre non sono opponibili neppure le divulgazioni che siano avvenute con un uso in Germania o con una qualunque divulgazione se sono state effettuate in Germania e nei sei mesi precedenti alla data di deposito del modello di utilità.

Il vantaggio di una azienda tedesca rispetto ad una azienda italiana nell'accedere alla tutela del modello di utilità è molto evidente. Mentre un'azienda tedesca potrà esporre o descrivere all'estero la propria invenzione prima di procedere alla sua tutela in Germania ovvero potrà anche divulgarla in Germania nei sei mesi che precedono il deposito, un'azienda italiana dovrà stare attenta a promuovere ovunque la propria invenzione prima di depositare la domanda di modello di utilità in Italia pena la nullità dello stesso.

Un secondo vantaggio della legislazione tedesca sui modelli di utilità rispetto a quella italiana risiede nel fatto che la prima consente di tutelare un più ampio range di invenzioni comprese le invenzioni sui farmaci o ritrovati chimici, le invenzioni sui circuiti elettronici ed alcune invenzioni di processo che sono invece escluse dalla tutelabilità in accordo con la disciplina italiana.

In Italia invenzioni chimiche, farmaceutiche o di un qualunque processo industriale possono accedere alla tutela solo come brevetti ovvero con una privativa che deve rispondere a requisiti più restrittivi di validità.

Un terzo vantaggio della legislazione tedesca sui modelli di utilità rispetto a quella italiana risiede nella possibilità di derivare uno o più modelli di utilità da una corrispondente domanda di brevetto per poterli azionare contro soggetti contraffattori senza attendere l'esito dell'esame sul brevetto.

In Italia diversamente è possibile depositare domande divisionali di un brevetto di invenzione industriale ma non domande di modelli di utilità né è prevista espressamente la possibilità di trasformare una domanda di brevetto in domanda di modello di utilità.

Appaiono allo scrivente poco comprensibili gli sforzi compiuti per uniformare le legislazioni dei diversi paesi sui brevetti d'invenzione quando poi le privative dei modelli di utilità sono soggette a differenze sostanziali nei diversi paesi pur tutelando ugualmente ai brevetti soluzioni tecniche e prevedendo un'identica struttura di redazione.

*Luca Gallo*