



## Modelli d'utilità: un'alternativa ai brevetti per invenzione?

---

**Massimo Barbieri** ([https://www.linkedin.com/in/massimo-barbieri-1783677a?trk=pulse-det-atr\\_prof-art\\_hdr](https://www.linkedin.com/in/massimo-barbieri-1783677a?trk=pulse-det-atr_prof-art_hdr))

**Licensing manager @ TTO (Technology Transfer Office)**

*Politecnico di Milano*

---

### Introduzione

I modelli di utilità sono definiti nel Codice della proprietà industriale (CPI, Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30) all'articolo 82 come "*nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti*".

In pratica, i modelli di utilità consistono in miglioramenti nella forma tali da conferire un'utilità particolare o una maggiore efficacia d'uso a un prodotto.

Si tratta di uno strumento economico (il cui costo complessivo è approssimativamente del 30 - 40% inferiore rispetto a un brevetto) idoneo a proteggere quegli aspetti tecnici innovativi che non potrebbero rientrare nella tutela brevettuale per mancanza di una forte attività inventiva.

Le aziende (soprattutto le piccole e medie imprese) potrebbero adottare questa soluzione per tutelare quelle innovazioni incrementali che altrimenti finirebbero nel pubblico dominio.

### Requisiti per la tutela

I requisiti per poter ottenere un modello di utilità sono simili a quelli dei brevetti per invenzione, ma con una differenza significativa, ovvero il livello inventivo.

I modelli d'utilità tutelano alcune creazioni intellettuali di carattere tecnico ma con alcune restrizioni. In questa tipologia di privativa sono escluse:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- le creazioni estetiche;
- le regole e i metodi per le attività intellettuali;
- i metodi commerciali;
- i metodi diagnostici e di trattamento del corpo umano;
- le varietà animali e vegetali;
- i processi e metodi in generale;
- le invenzioni biotecnologiche;
- i composti chimici

Un modello di utilità deve essere nuovo, idoneo ad essere applicato industrialmente e caratterizzato da un concetto innovativo distintivo (non è l'attività inventiva richiesta nei brevetti per invenzione).

Un modello di utilità protegge una nuova forma funzionale, ovvero una configurazione o una conformazione bi o tridimensionale di un oggetto, un dispositivo o un'apparecchiatura.

Pertanto, il carattere innovativo deve fare riferimento alla capacità della forma di conferire a un prodotto industriale un'efficacia specifica o una facilità d'uso. La fase inventiva è soddisfatta se non vi è alcuna istruzione nella tecnica anteriore più vicina (valutata tramite una verifica nelle banche dati brevettuali e tecnico/scientifiche) che avrebbe indotto una persona esperta del settore ad elaborare quella particolare forma rivendicata nella domanda di brevetto per modello d'utilità in esame.

Il requisito della novità si valuta allo stesso modo dei brevetti per invenzione.

Un modello di utilità è considerato nuovo se non fa parte dello stato della tecnica (che comprende qualsiasi prodotto/dispositivo messo a disposizione del pubblico per mezzo di una descrizione scritta o orale, mediante la vendita o in qualsiasi altro modo, prima della data di deposito della domanda di brevetto per modello di utilità).

L'ultimo requisito è l'applicazione industriale, che è soddisfatto se il modello può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi tipo di industria (compresa l'agricoltura).

Tutti i requisiti sopra menzionati non sono esaminati dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ma lo saranno in caso di contenzioso, per esempio in una causa di nullità o di validità.

### **Procedure e costi per ottenere un modello d'utilità**

All'autore di un nuovo modello di utilità o al suo avente causa (per esempio il datore di lavoro) spetta il diritto al brevetto (articolo 83 - CPI).

Analogamente a un brevetto per invenzione, un modello di utilità non viene automaticamente ottenuto (come il diritto d'autore) ma è richiesta una registrazione.

Il processo di registrazione presso l'UIBM è economico (la tassa è di 50 Euro per il deposito *online*) semplice ma non così veloce (come in Germania, ad esempio, dove un modello è concesso in meno di sei mesi): anche se non è richiesto alcun esame sostanziale, il tempo impiegato per ottenere la concessione varia da due a tre anni.

Dopo il deposito, gli esaminatori dell'UIBM verificano solo gli aspetti formali (ad esempio, il pagamento delle tasse di deposito o se la domanda è stata scritta in base alle norme di attuazione in vigore).

A differenza dei brevetti per invenzione, i modelli di utilità non sono sottoposti a una ricerca eseguita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB). Quindi, non sono disponibili rapporti di ricerca né opinioni di brevettabilità.

Diciotto mesi dopo la data di deposito, la domanda è resa disponibile al pubblico (una copia della pubblicazione può essere richiesta direttamente all'UIBM): sulla banca dati dell'UIBM sono disponibili solo i dati bibliografici ma non il testo completo del fascicolo.

Circa due/tre anni dopo la data di deposito, il richiedente riceve una comunicazione di concessione o di rifiuto, a cui può fare appello.

Il livello di tutela legale concesso ai modelli di utilità è equivalente a quello conferito ai brevetti (ovvero un diritto esclusivo di impedire ad altri di produrre, utilizzare, vendere, commercializzare o importare il prodotto rivendicato), ma con una differente durata (10 invece di 20 anni).

All'approssimarsi dei primi cinque anni di vita del modello di utilità, la protezione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio pagando una tassa di mantenimento di importo pari a 500 Euro.

Un richiedente può contemporaneamente presentare una domanda di brevetto per invenzione e una per modello di utilità, da utilizzare nel caso in cui la prima domanda non sia concessa (articolo 84 - CPI). La doppia tutela non è consentita. Tuttavia, è possibile ottenere sia un modello di utilità sia un disegno industriale (che tutela la forma del prodotto).

Inoltre, è possibile convertire una domanda di brevetto nazionale in un modello di utilità in qualsiasi momento durante la pendenza della domanda di brevetto a determinate condizioni: ad esempio, se l'oggetto rivendicato è un prodotto e le obiezioni dell'esaminatore riguardano l'attività inventiva.

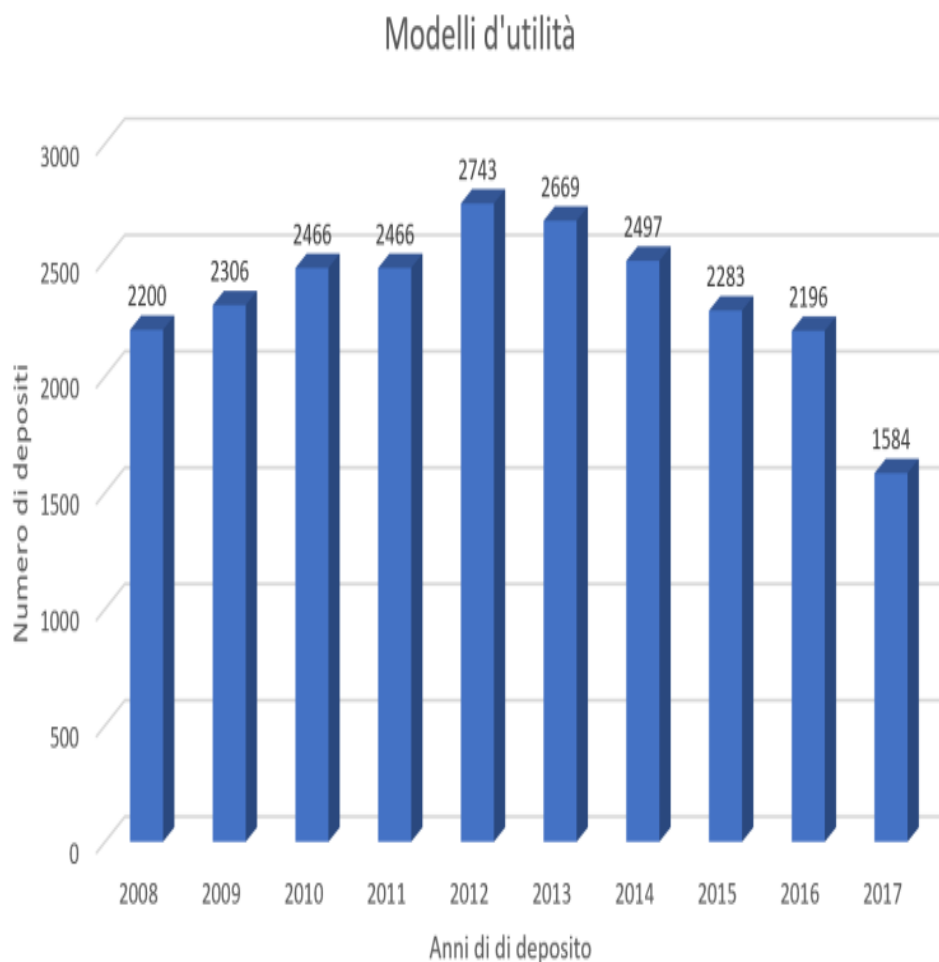
Come sancito dall'articolo 84, se l'oggetto della domanda è un modello di utilità anziché un'invenzione o viceversa, l'UIBM chiede alla parte interessata, assegnando un termine, di modificare la domanda, che in ogni caso è efficace dalla data del primo deposito.

È anche possibile la conversione di una domanda di brevetto europeo, respinta o ritirata, in un modello d'utilità.

### **Trend di deposito**

L'analisi relativa al numero dei modelli d'utilità depositati annualmente è stata effettuata utilizzando la banca dati dell'UIBM, disponibile al seguente link: <https://www.uibm.gov.it/dati> (<https://www.uibm.gov.it/dati>) (ultimo accesso effettuato in data 7 maggio 2018; i dati UIBM sono aggiornati al 28 settembre 2017).

La funzione "*Ricerca avanzata*" consente di ottenere facilmente il numero totale di modelli di utilità depositati ogni anno. I risultati sono mostrati nel grafico 1. Negli ultimi dieci anni sono stati depositati 23.410 modelli di utilità. Come si può vedere nel grafico, vi è un leggero aumento dei depositi dal 2008 al 2012. Dall'anno successivo inizia una decrescita costante fino a raggiungere quota 1.584.



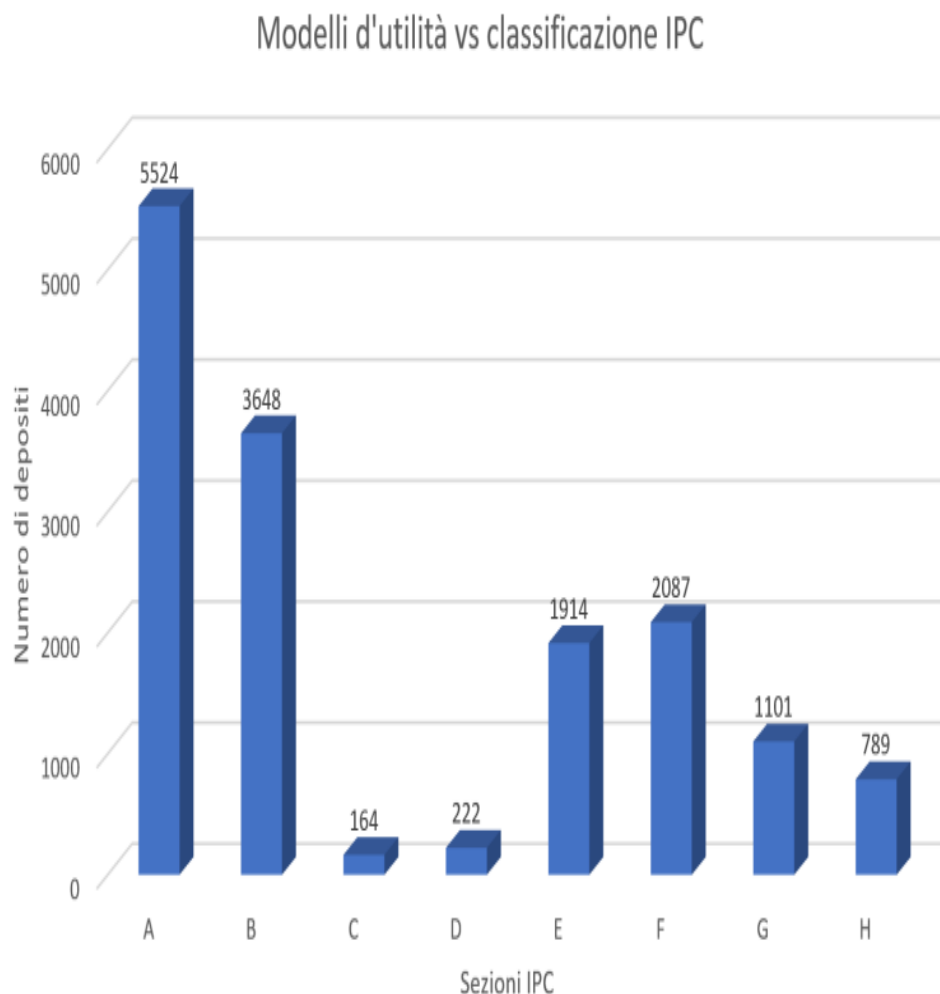
*Grafico 1- Numero di modelli d'utilità depositati per anno*

Nel grafico 2, invece, è mostrata la distribuzione dei codici IPC nei modelli d'utilità classificati dall'UIBM.

La classificazione IPC ("*International Patent Classification*"), amministrata dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e utilizzata da oltre 100 uffici brevetti nazionali, è un "*sistema gerarchico di simboli indipendenti dal linguaggio utilizzato per la classificazione di brevetti e modelli di utilità in base alle diverse aree tecnologiche a cui appartengono*". Il livello superiore è composto da otto sezioni (A – H).

Le sezioni IPC più ricorrenti sono: A (necessità umane), B (tecniche industriali varie, trasporti), F (meccanica, illuminazione, riscaldamento, armamenti, salvataggio) ed E (costruzioni fisse).

Con questa ricerca sono stati ottenuti 15.449 risultati. La differenza tra le due ricerche è dovuta al fatto che non a tutti i modelli d'utilità è stato attribuito un codice di classificazione.



*Grafico 2 – Numero di modelli d'utilità classificati nelle varie sezioni IPC*

### **Due esempi applicativi**

Il primo esempio riguarda una panchina utilizzabile come elemento architettonico di arredo urbano (il modello d'utilità è stato depositato dal Politecnico di Milano il 12 dicembre 2013 con il numero MO2013U000038 e concesso nel 2015). Nella figura 1 è riportata un'immagine del prodotto (tutelato anche come disegno comunitario).

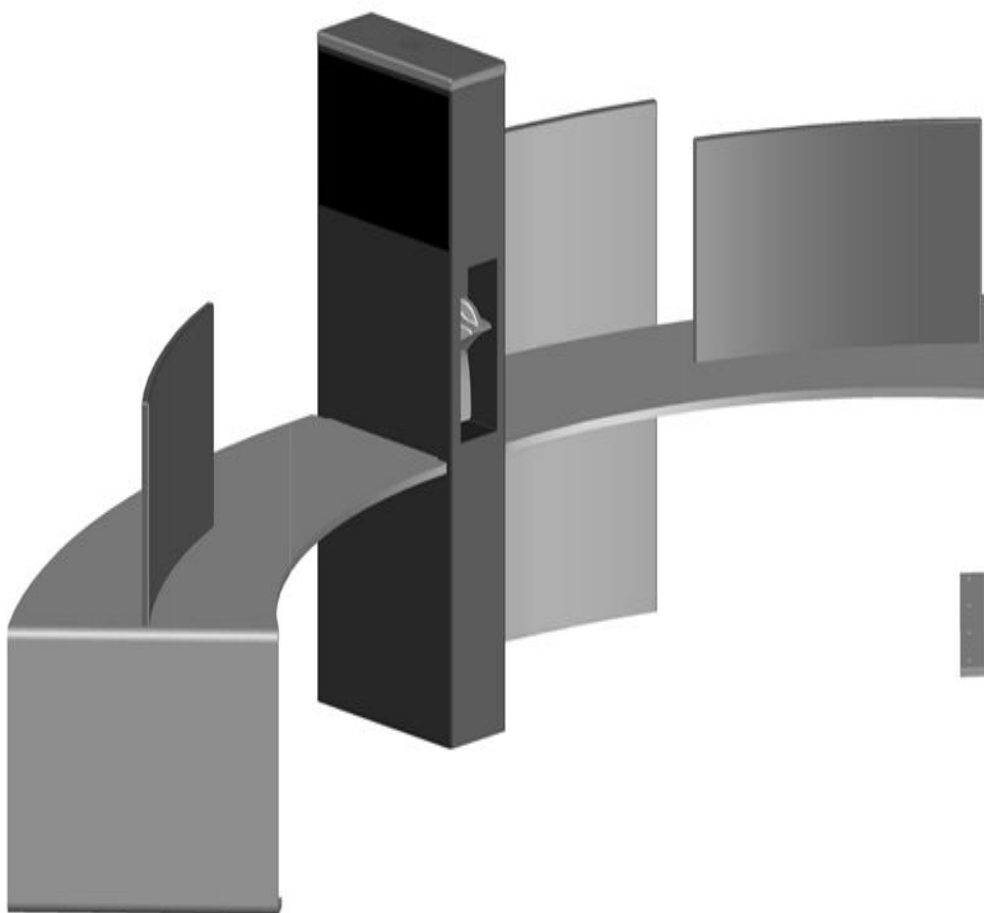
Oltre alla funzione intrinseca di fornire una seduta, possiede altre funzionalità. Essa è, infatti, dotata di una serie di dispositivi, come ad esempio:

- prese di alimentazione per caricare apparecchiature elettriche;
- un sistema SOS per attivare segnali di emergenza;
- sistemi di comunicazione (Wi-Fi, NFC);

- sensori di pioggia;
- un sistema antifurto e anti vandalismo.

La panchina è realizzata con materiali compositi che conferiscono particolari caratteristiche di leggerezza, robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e riciclabilità e che consentono facilità di trasporto e posizionamento in un contesto urbano.

Tutto questo non potrebbe essere tutelabile con un brevetto per invenzione: l'uso del modello d'utilità accoppiato al disegno industriale ha fornito la strategia per proteggere al meglio questa creazione intellettuale.



*Figura 1 - Design comunitario registrato nel 2013 (002368761-0005) – fonte: banca dati Orbit Design-Finder*

Il secondo esempio è un dispositivo polifunzionale e versatile che permette di trasformare una borsa in un indumento (figure 2 e 3) con un semplice gesto e senza dover svuotare la stessa dal contenuto.

Il prodotto è composto da due lembi di stoffa opportunamente tagliati e cuciti e da una serie di tasche poste nel lato interno.

Gli elementi fondamentali sono le tasche poiché consentono di contenere gli oggetti (durante l'utilizzo sia come borsa che come gilet) e la zip che permette il passaggio veloce da una modalità d'uso all'altra.

Anche questo prodotto è stato tutelato sia come modello d'utilità (depositato nel 2012 dal Politecnico di Milano con il numero MI2012U000131 e concesso nel 2013) sia come design comunitario registrato nel 2012.





*Figura 2 - Design comunitario registrato nel 2012 (002027425-0001) – fonte: banca dati Orbit Design*



*Figura 3 - Design comunitario registrato nel 2012 (002027425-0003) – fonte: banca dati Orbit Design*

### **Conclusioni**

Non esiste una legislazione internazionale armonizzata sui modelli di utilità. Non tutti i Paesi forniscono una protezione legale di questo tipo (non è prevista, per esempio, in Gran Bretagna e Stati Uniti d'America).

Eppure, una legislazione che comprendesse anche i modelli d'utilità, potrebbe:

- incoraggiare le innovazioni locali, cosicché le industrie di quel territorio possano fabbricare un maggior numero di prodotti;
- tutelare le invenzioni che hanno un valore economico ma che non sarebbero proteggibili con le vigenti leggi brevettuali;
- prevenire la copia e l'imitazione dei prodotti.

Per gli Stati che hanno adottato questa soluzione, il termine "*modello di utilità*" assume significati diversi.

Tuttavia, i vari sistemi nazionali possiedono alcuni aspetti comuni:

- i diritti conferiti sono esclusivi;
- il requisito della novità (anche se lo standard varia ampiamente);
- la registrazione è obbligatoria;
- rispetto ai disegni industriali, un modello di utilità protegge un'innovazione tecnica e non estetica.

È poco costoso e facile ottenere questa tutela in Italia: non è previsto l'esame sostanziale dei requisiti e il carattere inventivo richiesto per accedere a questa tutela differisce notevolmente da quello dei brevetti per invenzione.

Poiché non viene effettuato alcun esame, la validità del titolo dovrà essere dimostrata durante una causa. Questa mancanza potrebbe dare origine ad un aumento dell'incertezza per i terzi sull'esistenza di un valido diritto.

Come per i brevetti per invenzione, anche i modelli di utilità dovrebbero essere esaminati dall'UEB al fine di ottenere un rapporto di ricerca e un'opinione scritta che potrebbero fornire al richiedente una maggiore protezione legale e ai terzi una maggiore certezza del diritto.

---

**© 2018 - SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale - Riproduzione  
Riservata**