



SEXTANT
Intellectual Property

Omicron Consulting
Consulenza Economica e Assistenza Legale



CM&PARTNERS
Consulenza Economica e Assistenza Legale

PATENT BOX

Agevolazioni fiscali per le imprese e
valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale

CCIAA di Chieti
26 novembre 2015

Armando Malgarini - Stefano Piccolo - Andrea Scilletta



Agenda – I diritti oggetto dell'agevolazione

- ❑ Introduzione alla IP; invenzioni e brevetti; innovazioni e modelli di utilità
- ❑ Marchi; disegni e modelli (design)
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie; conclusioni



Proprietà intellettuale

Settore del diritto che si riferisce alle creazioni intellettuali di ogni genere, in particolare:

- opere musicali, letterarie ed artistiche
- software
- innovazioni tecniche, industriali e agrarie
- design
- segni distintivi quali simboli, nomi, loghi, suoni

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ottenuto a certe condizioni, ha alcuni diritti esclusivi sulla relativa creazione intellettuale



Tipi di tutela

Innovazioni tecnologiche:

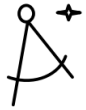
- Brevetti d'invenzione
- Modelli di utilità
- Disegni o Modelli
- Diritto d'autore*
- Topografie dei semiconduttori
- Know-how

Segni distintivi:

- Marchi
- Indicazioni geografiche agro-alimentari

* *Senza d.d.a. si parla di proprietà industriale*

* *Con d.d.a. si parla di proprietà intellettuale*



Cos'è una invenzione

Non esiste una definizione positiva nelle normative

Interpretazione giurisprudenziale italiana ed europea: è una soluzione tecnica di un problema tecnico



Esempio di invenzione

lo strumento per scrivere fino a 100 anni fa era penna e calamaio





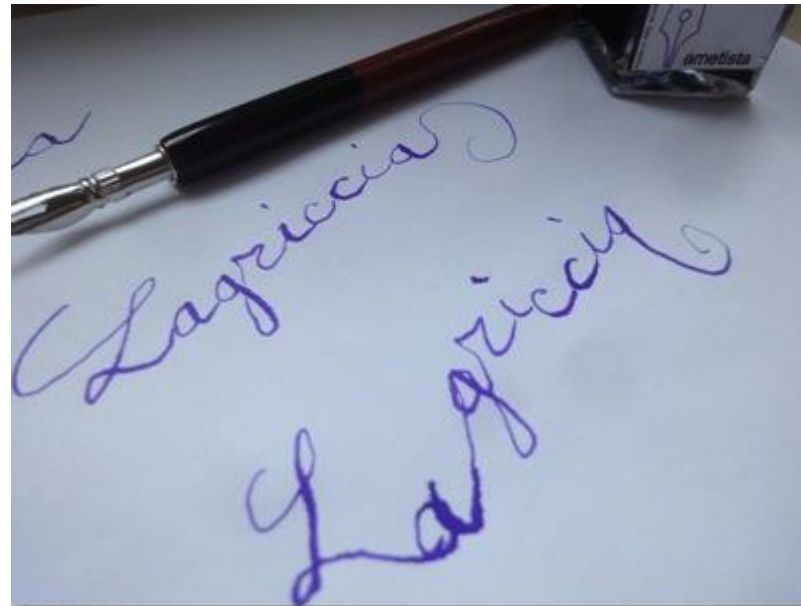
Esempio di invenzione

Problemi:

Macchie e sporco



Tratto disuniforme:





Esempio di invenzione

Il Sig. Ladislao Biro inventa la soluzione tecnica:



la penna a sfera





Cos'è un brevetto d'invenzione

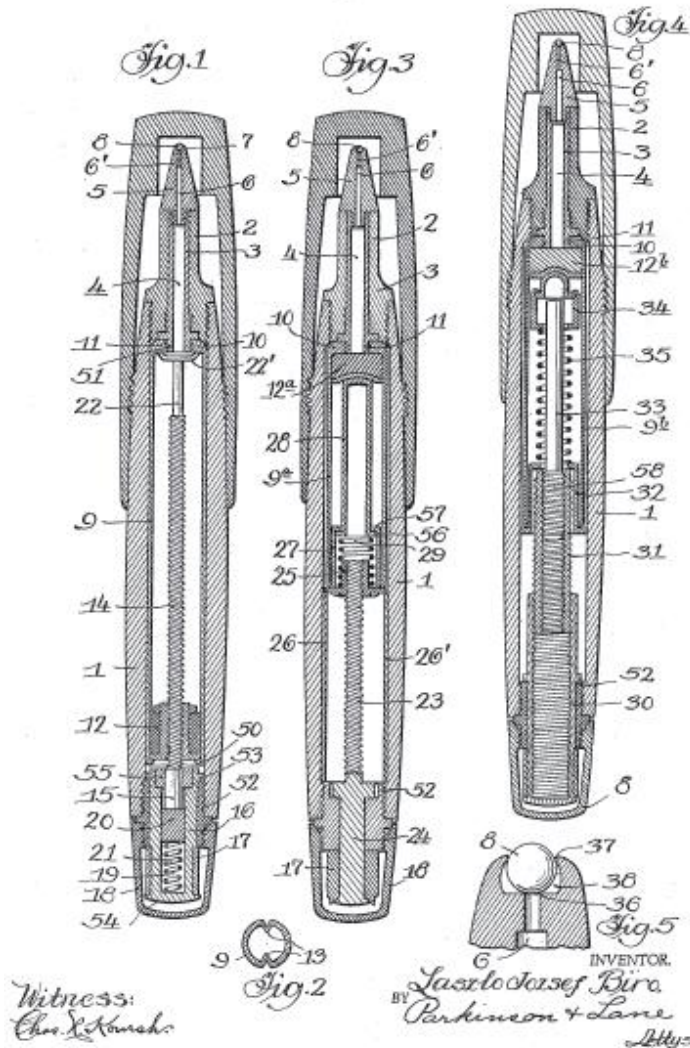
Oct. 14, 1941.

L. J. BIRO
FOUNTAIN PEN

2,258,841

Filed April 23, 1941

2 Sheets-Sheet 1



È un documento concesso da una autorità governativa

che conferisce al titolare il diritto di escludere soggetti terzi

dallo sfruttamento commerciale dell'oggetto dell'invenzione, del modello di utilità o del design (artt. 41, 66, 85 c.p.i., art. 64 EPC)

Witness:
Chas. L. K...
Attly.

Fig. 2

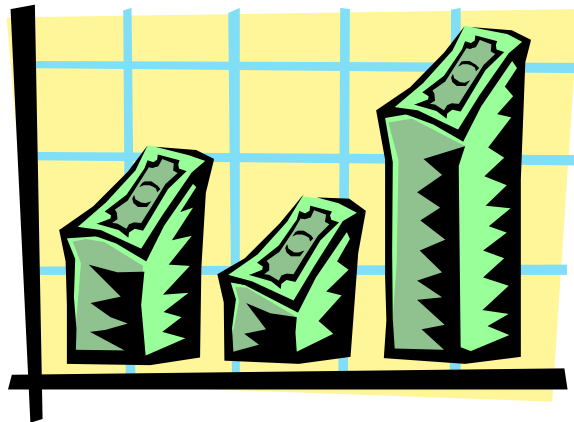
INVENTOR,
Joseph Biro
BY
Parkinson & Lane
Attly.



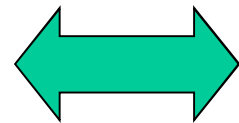
Brevetto d'invenzione: una definizione pratica

È una sorta di contratto tra la collettività e chi sviluppa l'invenzione:

il titolare riceve dalla
collettività

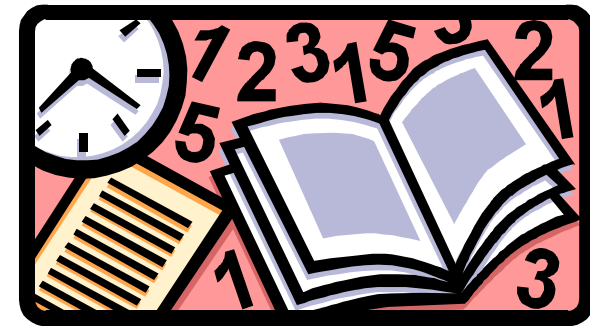


una esclusiva



in cambio di

la collettività riceve dal
titolare



un insegnamento altrimenti
non alla portata dei tecnici del
settore



Limiti temporali e territoriali del diritto di esclusiva

20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto (i diritti di brevetto non sono rinnovabili – art. 60 c.p.i., art. 63 EPC)

nell'ambito del territorio di validità del brevetto (art. 66 c.p.i., art. 64 EPC)



Cos'è brevettabile come invenzione

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (art. 45(1) c.p.i.; art. 52(1) EPC):

Invenzioni (Art. 45 c.p.i., art. 52 EPC)

Nuove (Art. 46 c.p.i., art. 54 EPC)

Inventive (Art. 48 c.p.i., art. 56 EPC)

Applicabili industrialmente (Art. 49 c.p.i., art. 57 EPC)



Le vie alternative alla tutela

Depositi/registrazioni :

- Brevetti d'invenzione
- Modelli di utilità
- Disegni o Modelli
- (Diritto d'autore – registrazioni dichiarative)

tutela limitata nel tempo e geograficamente

Segreto industriale :

- Know-how

tutela illimitata...

... finché non viene scoperto

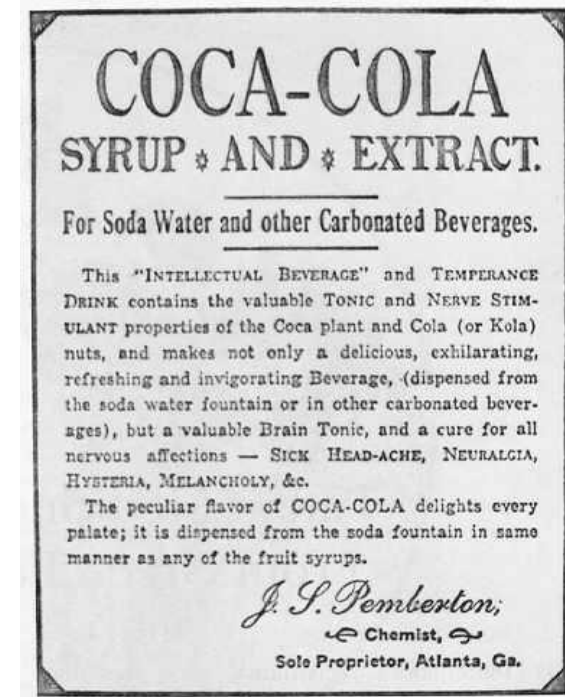


Know-how (informazioni segrete)

Tutela del know-how (artt. 98-99 c.p.i.; art. 39 TRIPS)

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete





Rischi e strategia

Rischi del know-how

- l'elevato dinamismo della competizione industriale moderna e della conseguente evoluzione tecnologica
- l'elevata mobilità del personale, soprattutto qualificato

Consigliabile proteggere tramite il segreto soltanto le informazioni commerciali, tutelando invece con depositi e registrazioni le soluzioni tecnologiche innovative



Come si ottiene un brevetto in Italia

Deposito di una domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per il quale le CCIAA operano da uffici riceventi

Esame correttezza formale

Ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo (UBE o EPO) per conto dell'UIBM

Pubblicazione

Esame di merito in contraddittorio con l'Ente

Rilascio del brevetto (o rigetto della domanda)

Non è previsto alcun periodo di opposizione amministrativa da parte di terzi



Il modello di utilità: definizioni pratiche

Anche (impropriamente) definito come “petty patent” o “innovation patent”

Adattamento o perfezionamento minore di un prodotto esistente

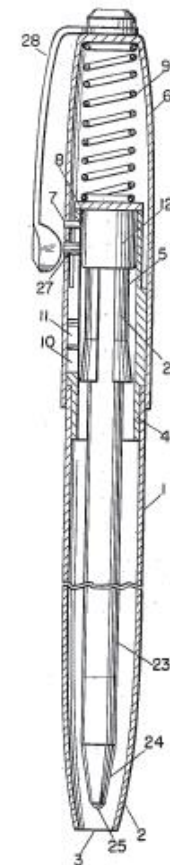
Nella maggior parte dei casi, concerne una innovazione meccanica



Cos'è un modello di utilità italiano

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 combinazioni di parti note (art. 82 c.p.i.)

Durata minore: 10 anni





Limiti temporali dell'esclusiva

10 anni dalla data di deposito della domanda (i diritti di esclusiva non sono rinnovabili – art. 60 c.p.i.)

Pagamento quinquennale per il mantenimento in vita



Qualche esempio

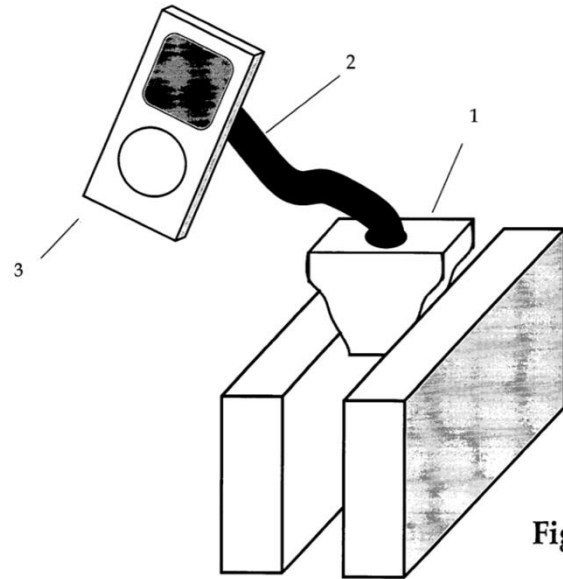


Fig. 2

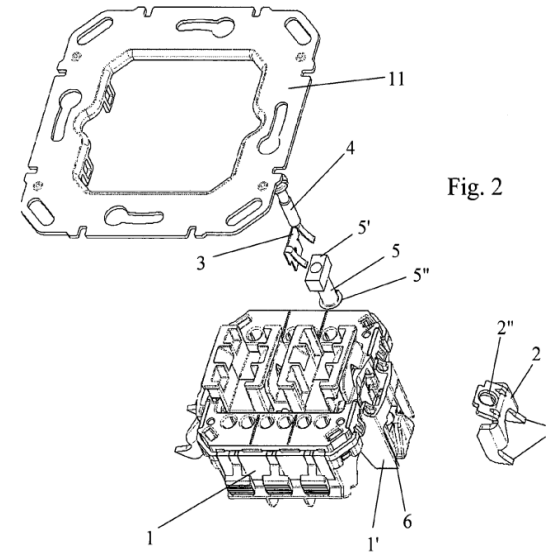


Fig. 2

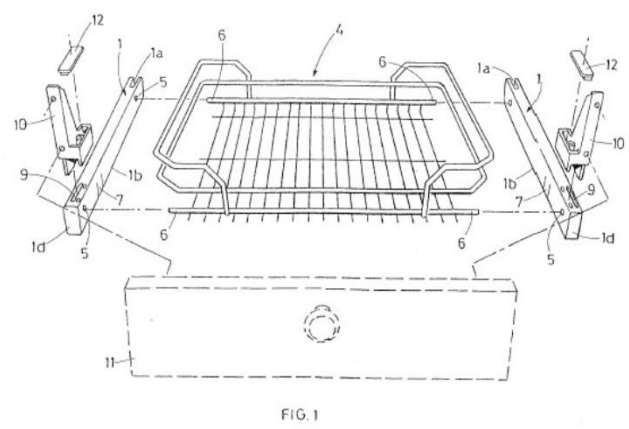


FIG. 1

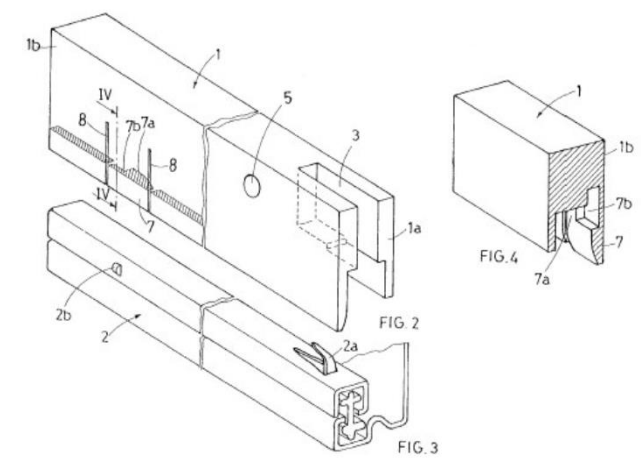


FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4



Agenda – I diritti oggetto dell'agevolazione

- ❑ Introduzione alla IP; invenzioni e brevetti; innovazioni e modelli di utilità
- ❑ Marchi; disegni e modelli (design)
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie; conclusioni



Marchio

Segno **rappresentabile graficamente** (parola, disegno, colore, suono, immagine, etc.)

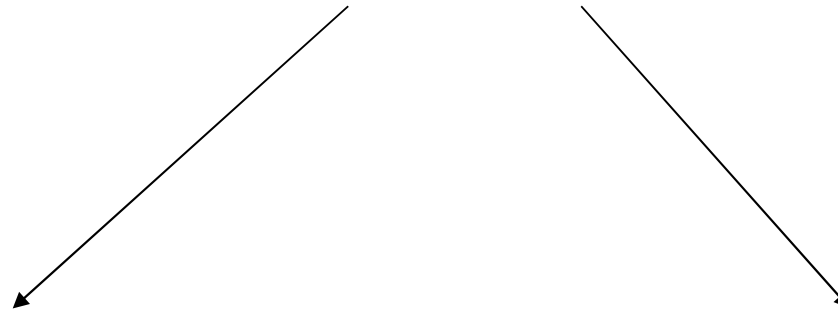
che serve a **contraddistinguere** prodotti e/o servizi

(art. 7 c.p.i., TRIPS, Reg. 40/94/CE sul marchio comunitario, Accordo (1891) e Protocollo (1996) di Madrid sul marchio internazionale)



Definizione “giuridica” di marchio

Funzioni giuridicamente protette



Origine imprenditoriale
del prodotto



Capacità attrattiva del segno





Definizione “socio-economica” di marchio

Marchio come mezzo di comunicazione (medium): c.d. marchio
“**messaggio**”

segno che garantisce la **costante qualità** dei prodotti e servizi

Asset aziendale



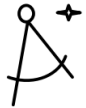
Diritti e tutela dei marchi

I diritti si acquisiscono in base a:

- **Registrazione** (durata 10 anni dalla domanda, rinnovabile per sempre)
- **Uso**

e regolati dai seguenti principi fondamentali:

- Priorità **temporale**
- Principio di **territorialità**
- Settore **merceologico** (*classi di Nizza*)



Classificazione merceologica (*artt.17-156 c.p.i.*)

34 classi di prodotti e 11 classi di servizi

La suddivisione ha valore meramente fiscale ed amministrativo

Sentenza Corte di giustizia C-307/10 del 19.06.2012 (*IP Translator*):
i prodotti/servizi devono essere identificati con chiarezza e precisione
sufficienti a consentire di determinare la portata della tutela conferita dal
marchio

Prassi comunitaria:

le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza sono
interpretate letteralmente

Suggerimento:

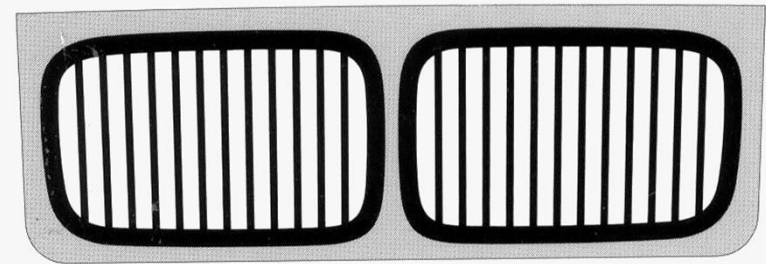
identificare i prodotti/servizi mediante un elenco dettagliato, possibilmente
estratto dagli elenchi riconosciuti dagli Uffici Marchi (e.g., UAMI:
<http://tmclass.tmdn.org>)



Marchi - esempi

- Parola: Nike, BMW, nutella, iPod, Caterpillar

- Disegno:



nutella
POINT

Made for
iPod

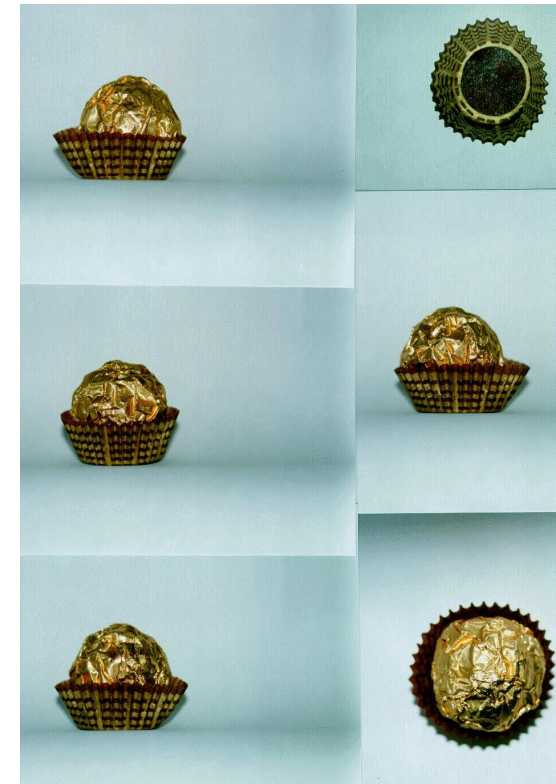
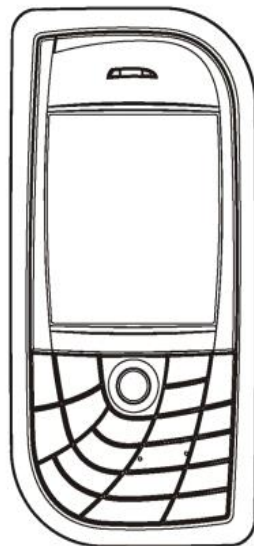
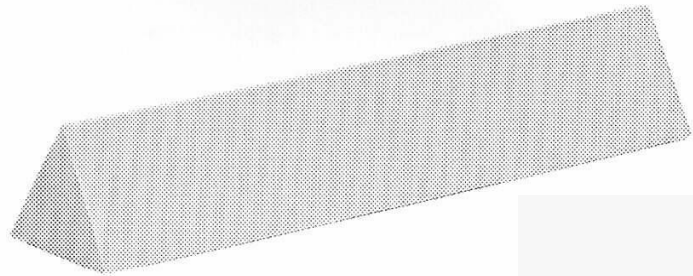
CATERPILLAR

continua



Marchi - esempi

- Tridimensionali (3D):





Marchi - esempi

- Colore:



continua



Marchi - esempi

- Suono:

1 2

acoustic *sfz* *f*

acoustic2 *sfz* *f*

synth 1 *mf* *f*

synth 2 *mf*

pad *mp*

bell *p*

perc *f*

bass *p*

continua



Requisiti per la registrabilità (*artt.12-13-14 c.p.i.*)

- **Novità**
- **Distintività** (anche acquisita: c.d. *secondary meaning*)
- **Liceità** (legge/ordine pubblico/ buon costume; violazione altrui diritti)
- **Non decettività** (cioè, non ingannevolezza)



Marchi Collettivi (art.11 c.p.i.)

- **Chi lo può ottenere?**

Coloro che svolgono la funzione di **garantire** origine/natura/qualità di certi P/S (v. consorzio)

- **Chi lo può utilizzare?** Produttori/commercianti

- **Come lo può usare?** Attenendosi al **regolamento d'uso** (controlli e sanzioni)

Esempio:

**VERA
PIZZA**



Napoletana



Come si ottiene un marchio in Italia

- Deposito di una domanda di registrazione (online presso l'UIBM o in modalità cartacea presso le CCIAA operanti da uffici riceventi dell'UIBM)
- Eventuale esame in contraddittorio con l'UIBM
- Pubblicazione della domanda registrabile nel bollettino (o rigetto della domanda)
- Periodo di opposizione (3 mesi) da parte di terzi
- Registrazione



L'importanza del design di un prodotto

Aspetti commercialmente importanti di un prodotto:

- ” qualità
- ” distintività del marchio
- ” prezzo
- ” pubblicità
- ” innovazione tecnologica (brev. inv. / mod. ut.)

spesso presenti nei prodotti dei
Concorrenti

non sempre immediatamente
apprezzati dai
clienti/consumatori

- ” Design (prodotto e/o imballo)
distintivo e attraente

**può essere commercialmente
vincente**



Oggetto di registrazione come disegno e modelli (Art. 31 cpi)

L'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale



I prodotti tutelabili (Art. 31 cpi)

Qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici

Prodotto complesso: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto



Qualche esempio

The collage features several elements: a technical drawing of a bottle neck, a control panel with various icons and a data table, a keyboard with decorative icons, and a mouse. The control panel is the central focus, displaying the following data:

Välj program Editera program Kalibrering	
Förklaring	
A-Min	15.0 mm
A-Cal-Calculated	41.3 mm
A-Cal-Latest	41.3 mm
A-Bottom	100.5 mm
Momentan	65.4 mm

Additional control panel details: 12.0 mm, 119 kW, 4.2 MPa, Auto P1, Auto-CSS, Börvärde: 12.0 mm, Stäng, Stopp, Normal, Set-up, Driftsdata, Larm, Historik, Hjälp.



Agenda – I diritti oggetto dell'agevolazione

- ❑ Introduzione alla IP; invenzioni e brevetti; innovazioni e modelli di utilità
- ❑ Marchi; disegni e modelli (design)
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie; conclusioni



Il diritto di priorità (art. 4 CUP)

Chiunque deposita regolarmente in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di

- brevetto d'invenzione, modello di utilità,
- di disegno o modello industriale,
- di marchio di fabbrica o di commercio

gode di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli altri paesi

Il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione entro i termini di priorità non può essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo (e.g. deposito di terzi o anteriorità)

continua



Il diritto di priorità (art. 4 CUP)

Termini di priorità:

- brevetti d'invenzione: 12 mesi
- modelli di utilità: 12 mesi

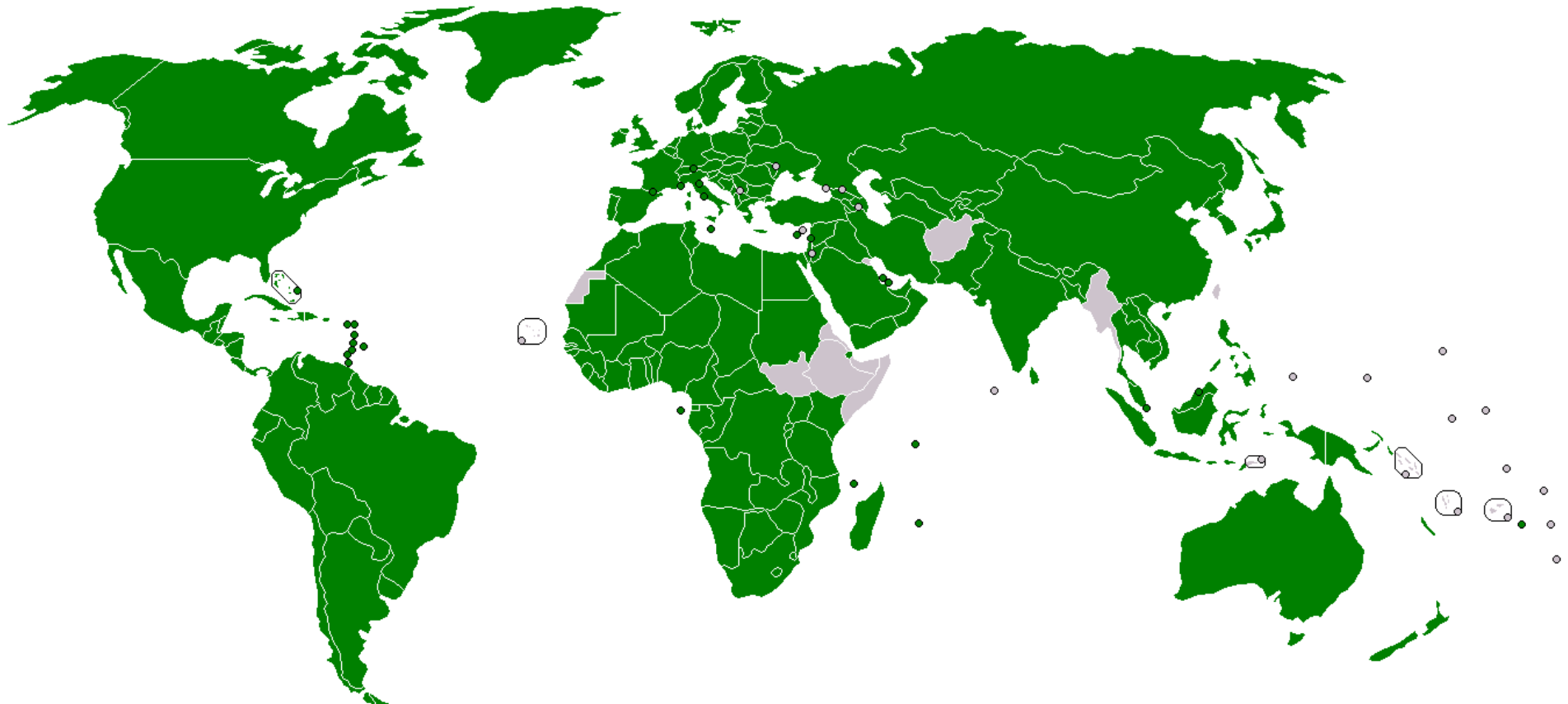
- disegni o modelli industriali: 6 mesi
- marchi di fabbrica: 6 mesi

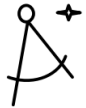
a partire dalla prima domanda



Paesi aderenti alla CUP

176 paesi





Strategie di protezione internazionale

E' sempre possibile depositare una domanda nazionale per l'ottenimento di un titolo di proprietà industriale (e.g. una domanda di brevetto/modello di utilità) in ogni Stato la cui legislazione prevede tale titolo di proprietà industriale



Convenzioni internazionali

- Patent Cooperation Treaty (WIPO: Ginevra)
- Brevetto Europeo (aderisce al PCT) (EPO: Monaco, L'Aia, Berlino)
- Brevetto Euroasiatico (aderisce al PCT) (EAPO: Mosca)
- Brevetto Gulf Cooperation Council (Riyadh, Arabia Saudita)
- Brevetto e modello di utilità OAPI (aderisce al PCT) (Yaounde, Cameroun)
- Brevetto e modello di utilità ARIPO (aderisce al PCT) (Belgravia, Zimbabwe)
- Marchio Comunitario
- Design Comunitario
- Marchio Internazionale
- Modello Internazionale

consentono di centralizzare almeno parte della procedura



EPC: gli Stati contraenti

38 Stati contraenti,
automaticamente designati in una
domanda di brevetto europeo

Un brevetto europeo può essere
esteso in Bosnia-Herzegovina e/o
Montenegro pagando una specifica
tassa di estensione per ogni stato

Un brevetto europeo può essere
convalidato in Marocco e/o Moldova
pagando una specifica tassa di
convalida



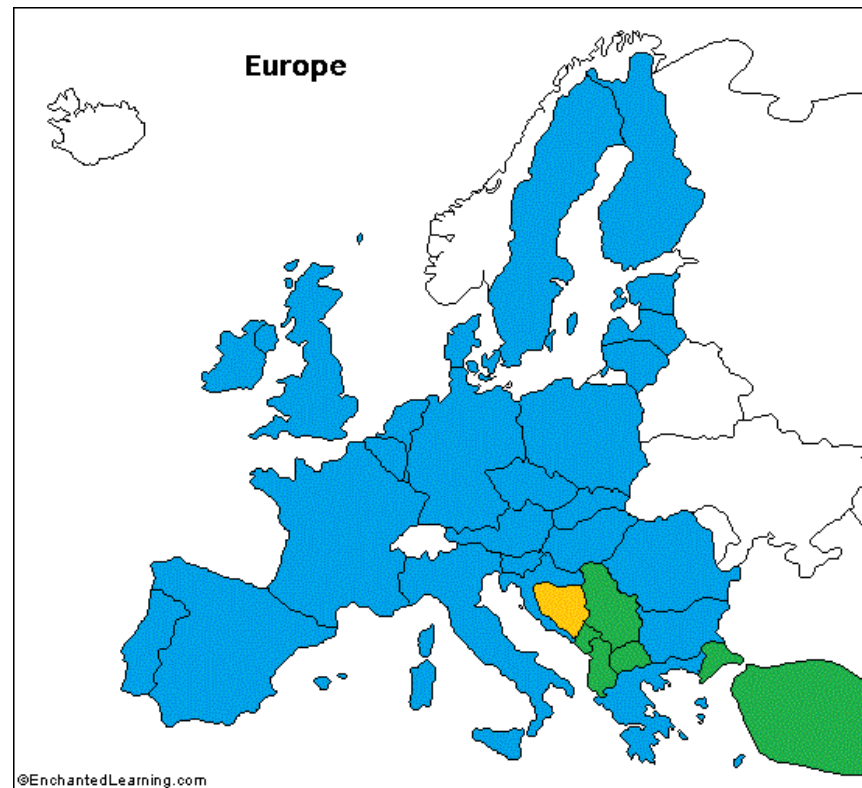


Il marchio comunitario

Marchio valido unitariamente in tutti i paesi dell'Unione Europea

 28 Stati membri

 5 paesi candidati +  1 paese candidato potenziale

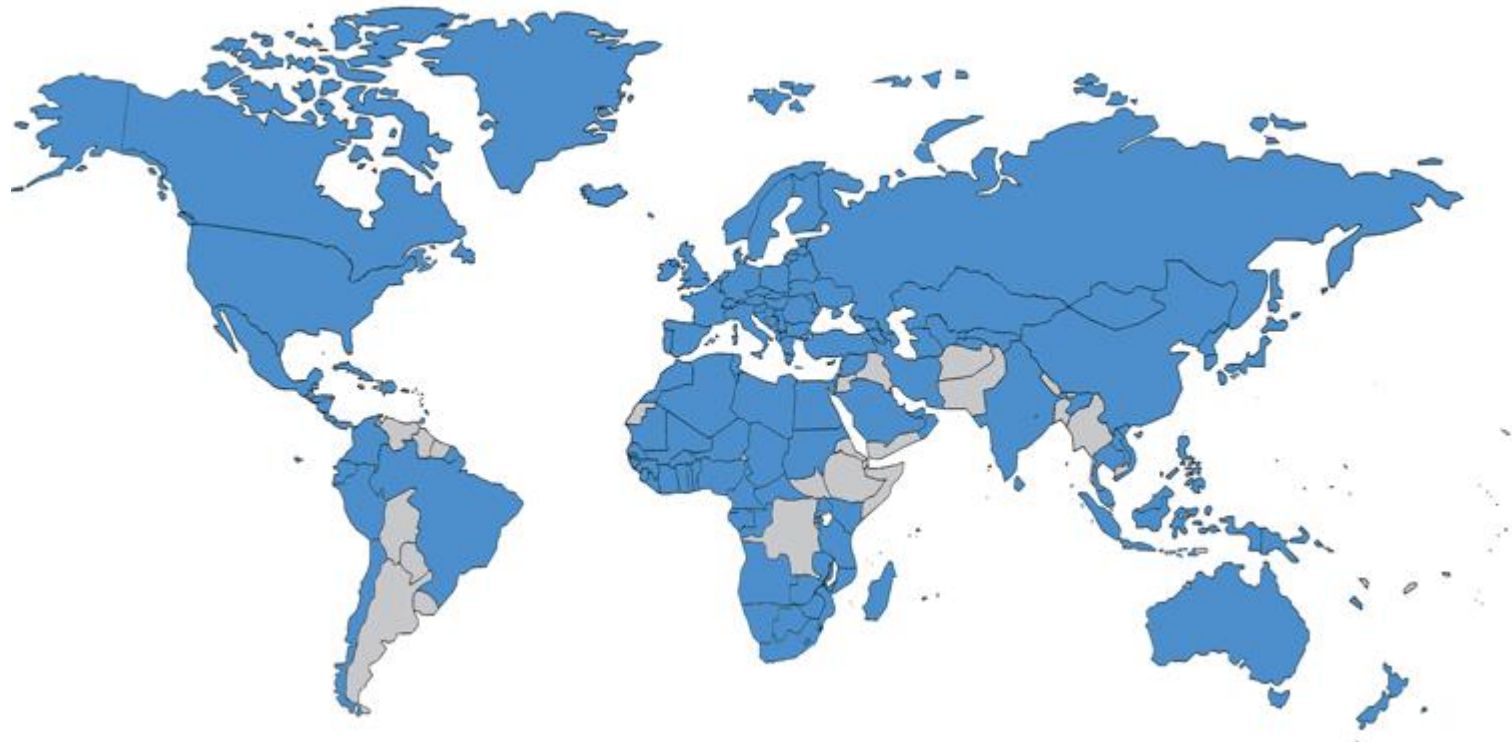


Ogni volta che un nuovo paese diviene membro dell'UE, la validità di un marchio comunitario viene automaticamente estesa al suo territorio



PCT: stati contraenti

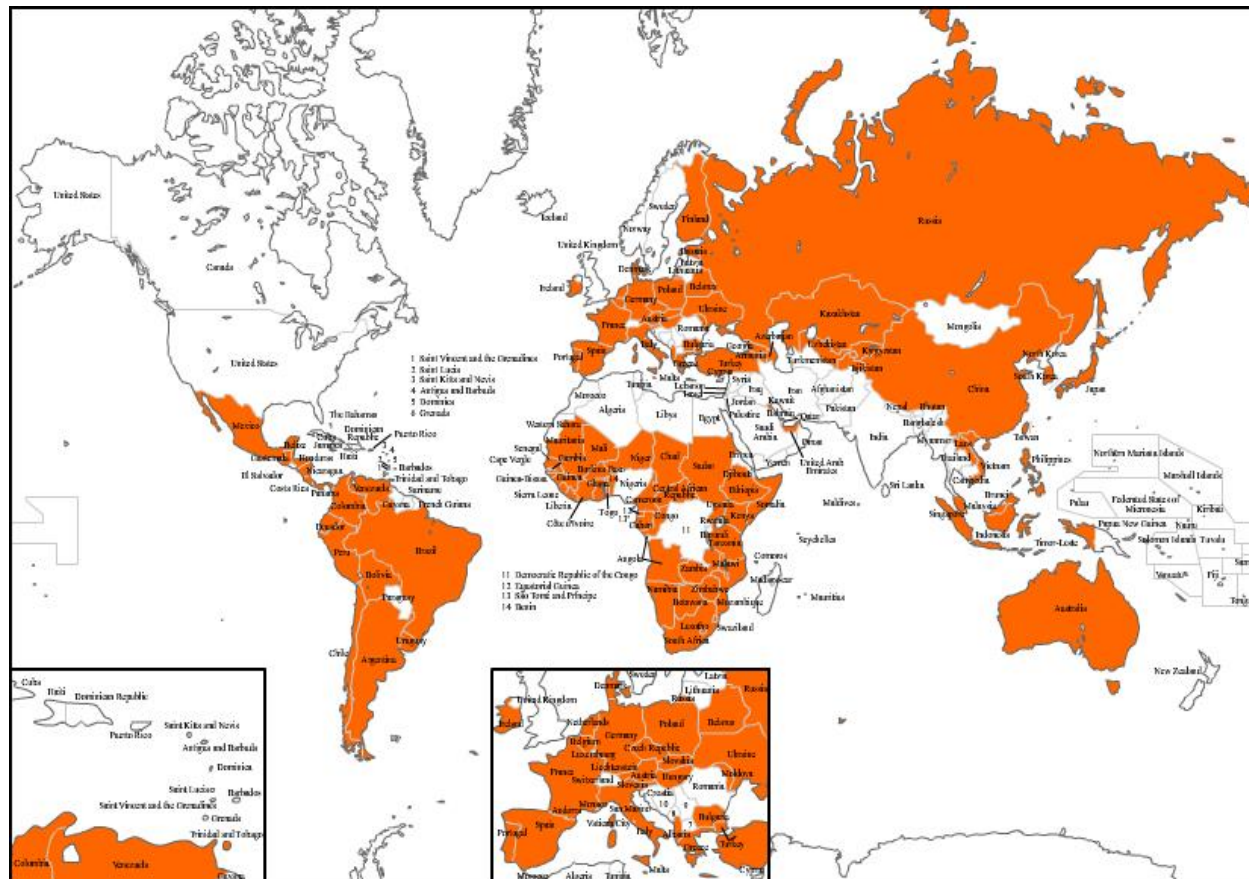
Attualmente sono 148





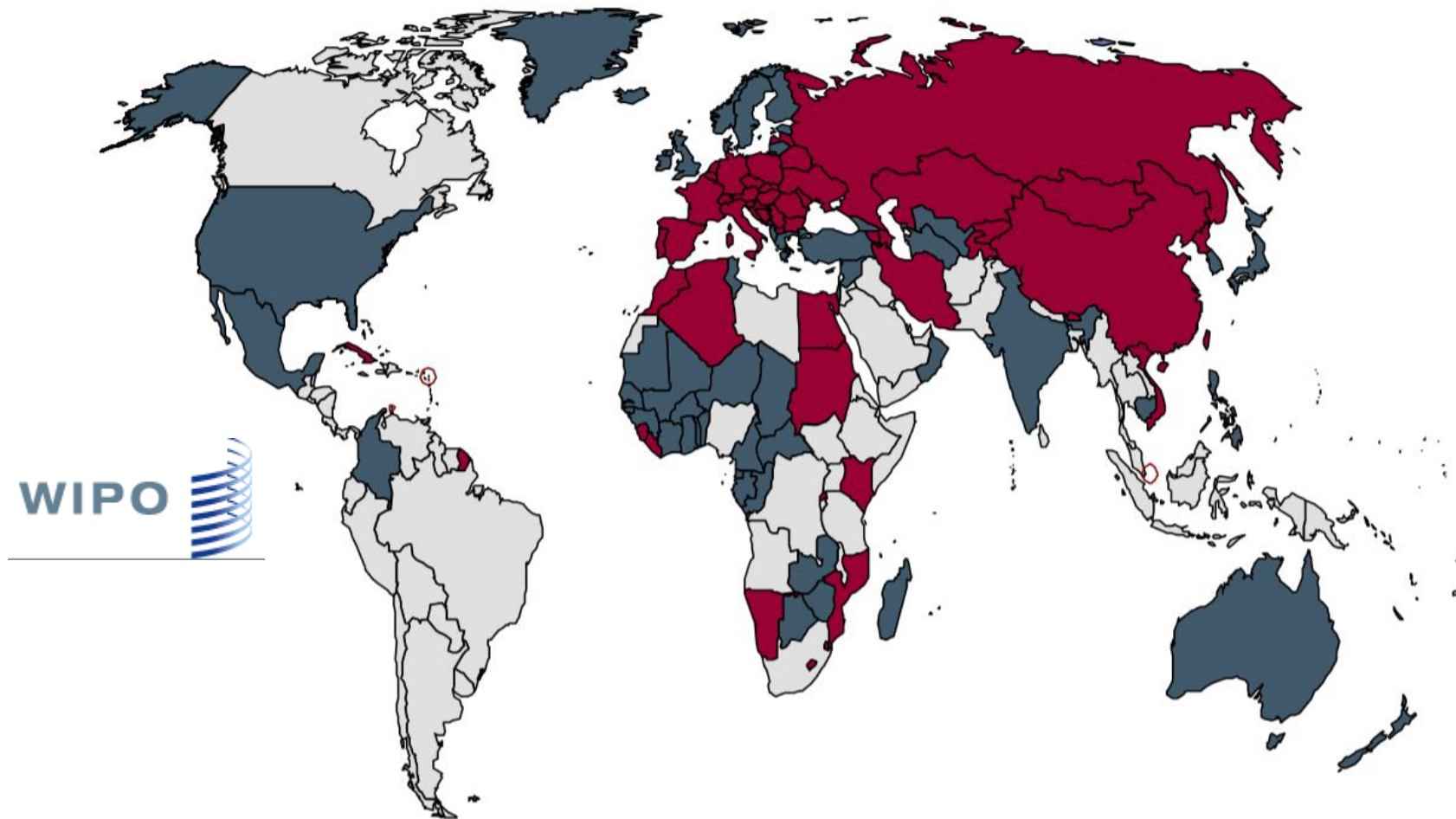
Il modello di utilità nel mondo

91 Paesi (57 + ARIPO + OAPI)





Marchio internazionale



- 41 Protocol only (including EU and OAPI)
- 55 Agreement and Protocol
- 96 Members covering 112 countries



Modello internazionale (Hague Agreement)

62 Paesi + UE + OAPI





Innovare non è sufficiente senza tutela

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION

du 19 décembre 1902.

X. — Carrosserie.

5. — AUTOMOBILISME.

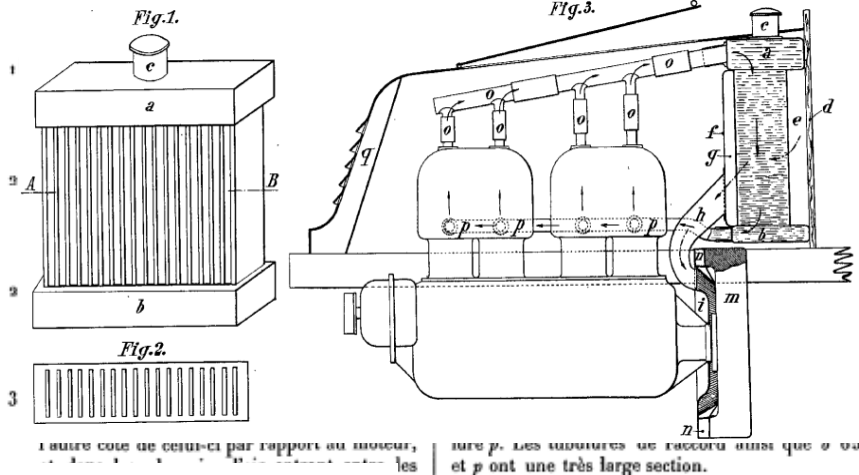
N° 327.497

Brevet de quinze ans demandé le 19 décembre 1902 par M. RENAULT (Louis), pour nouveau dispositif de refroidissement pour moteurs d'automobiles. (Délivré le 31 mars 1903; publié le 24 juin 1903.)

La présente invention a pour objet un nouveau dispositif de refroidissement de l'eau circulant autour des cylindres de moteurs à pétrole, dans les voitures automobiles.

Jusqu'ici, ce refroidissement était effectué au moyen de radiateurs placés à l'avant de la voiture et dans lesquels l'eau devait circuler sous l'action d'une pompe mue par le moteur; plus récemment, on disposait, pour activer la circulation de l'air autour des ailettes du radiateur, un ventilateur placé soit immédiate-

deux parois d'un capot à double enveloppe recouvrant le moteur; cet air est amené au radiateur d'une part par l'effet de la vitesse, et d'autre part sous l'effet de l'aspiration exercée par un ventilateur placé sur le volant même du moteur; une conduite spéciale réunit le ventilateur au radiateur, et le moteur se trouve ainsi complètement mis à l'abri des poussières de la route, en même temps que le refroidissement de l'eau qui circule autour de ses cylindres est assuré d'une manière com-



Il gruppo nato dalla società fondata nel 1898 dai fratelli Renault è oggi uno dei primi 10 gruppi automobilistici mondiali anche perché ha fin dagli albori tutelato le sue innovazioni (e sfruttato le sue tutele)



La proprietà intellettuale è un investimento

Non è una garanzia di guadagni iperbolici

Non è una garanzia di guadagni

Non è una perdita

Un portafoglio IP, più che un singolo titolo, è un valore economico ed un vantaggio concorrenziale:

- esclusiva,
- beni immateriali iscrivibili a bilancio
- tassazione agevolata dei proventi derivanti (Patent Box),
- potere contrattuale per cross-licensing



ANDREA SCILLETTA

SEXTANT

Intellectual Property

00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18
TEL. + 39 06 4227 2334 - FAX + 39 06 4227 4000
a.scilletta@ipsextant.eu