



BREVETTI E MARCHI

La proprietà intellettuale ripaga le aziende

La normativa italiana è tra le più avanzate nel mondo. Ma il funzionamento del processo andrebbe migliorato e le imprese non ne conoscono a fondo la portata. Resta anche da valutare la difesa a livello internazionale

DI GABRIELE VENTURA

Le ricadute in termini economici, per le imprese, sono evidenti: le aziende ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale hanno generato più del 42% del Pil totale dell'Unione europea, per un valore complessivo pari a 5.700 miliardi di euro. Ma non basta. Le ricadute positive sono anche su occupazione e salari: circa il 38% dell'occupazione, tradotto in 82 milioni di posti di lavoro, è generato da imprese che fanno uso di diritti di proprietà intellettuale (Ip) a un livello superiore alla media. Mentre i salari sono del 46% più alti rispetto a quelli di altri settori. È il quadro che emerge da uno studio europeo pubblicato il mese scorso dall'Uffi-

cio europeo dei brevetti e dall'Ufficio della proprietà intellettuale dell'Ue sull'impatto dei diritti di proprietà intellettuale sull'economia europea in termini di Pil, occupazione, salari e commercio. E l'Italia? Per il deposito brevetti le imprese italiane si collocano solo al settimo posto, dietro a Germania, Francia, Olanda, Regno Unito, Svizzera e Svezia, tra i 39 paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo. La registrazione dei marchi e dei design ha avuto, invece, una crescita molto significativa. Questo perché le piccole e medie imprese italiane preferiscono ancora proteggere le proprie invenzioni mantenendole segrete piuttosto che depo-



SCELTA RAGIONATA
Secondo Francesco Ramponi dello studio legale La Scala, è importante «individuare attentamente le caratteristiche grafiche, fonetiche e denominative del marchio che si intende adottare»



FOCA RICERCA
Paola Nunziata, counsel di Cms, dice che «in Italia si fa ormai pochissima ricerca con tutto ciò che ne consegue in termini di registrazione di brevetti»

sitare i brevetti, operazione ritenuta troppo costosa.

A confermare la correlazione tra competitività dell'impresa e investimento nei diritti di proprietà intellettuale sono gli avvocati dei principali studi legali d'affari che possono contare su una forte specializzazione nel settore Ip e che prestano assistenza alle aziende nei profili di proprietà intellettuale derivanti da operazioni di fusione e acquisizione, nella tutela dei diritti o nei numerosi contenziosi sulla legittimità di utilizzo dei marchi. Contenziosi che, secondo i legali, dovrebbero essere snelliti puntando su una maggiore formazione dei magistrati e su una maggiore concentrazione delle liti in poche corti, dato che attualmente sono ben 22.

«La proprietà intellettuale è senz'altro un asset imprescindibile per un'azienda, qualunque sia il settore in cui opera», dice **Giovanni Guglielmetti**, partner di BonelliErede. «Ovviamente, per le imprese che operano nei settori avanzati e in ambito tecnologico, l'investimento nella brevettazione è normalmente ben ripagato, perché consente all'impresa di acquisire un forte vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti e perché, tramite il sistema delle licenze, consente all'impresa di mettere a frutto il suo lavoro inventivo e creativo anche in mancanza di una struttura produttiva. Oggi», continua Guglielmetti, «è valorizzabile anche sul piano degli incentivi fiscali con il cosiddetto patent box, che molto avvantaggia le aziende che traggono la loro marginalità da prodotti o processi coperti da brevetti».

Quanto alla normativa italiana, secondo Guglielmetti, «è tra le più avanzate a livello mondiale, anche perché recepisce tutti i testi normativi dell'Unione Europea e i molti trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale ai quali l'Italia ha aderito. Ciò che andrebbe migliorato è il funzionamento del processo: oggi la fase del giudizio di merito (per ottenere i risarcimenti) è eccessivamente lunga rispetto agli standard europei, il livello di preparazione tecnica non è uniforme su tutto il territorio nazionale (esistono punti di eccellenza ma anche corti poco esperte), vi è

una tendenza eccessiva a delegare a tecnici esterni (i cosiddetti consulenti tecnici di ufficio) fasi cruciali del giudizio. Pertanto», conclude il partner di BonelliErede, «si potrebbe intervenire sul processo, nell'ottica di accorciarne i tempi, formare i magistrati ad affrontare direttamente tematiche tecniche, e concentrare maggiormente in poche corti i contenziosi in materia di proprietà industriale, tendenza che si è peraltro già in parte manifestata con la maggiore concentrazione delle controversie di competenza della sezione specializzata in cui è parte una società con sede all'estero».

A parere di Licia Garotti, partner di Gattai Minoli Agostinelli & partners,

«la recente normativa in tema di patent box, con i connessi incentivi fiscali, ha certamente stimolato le imprese italiane a verificare lo stato degli eventuali asset già registrati e incentivando le registrazioni di nuovi titoli, ove opportuno. Tuttavia, se è vero che negli ultimi tempi è cresciuta l'attenzione delle imprese italiane verso la registrazione e la protezione dei diritti "titolati", quali marchi, brevetti, modelli di utilità e design, temo, invece, che occorra compiere ancora uno sforzo perché le imprese comprendano appieno la portata dei potenziali e importanti vantaggi competitivi che potrebbero derivare dalla tutela e dallo sfruttamento consapevole dei diritti di proprietà intellettuale non registrati, su tutti know-how e design non registrati».

A livello normativo, secondo Garotti, «sono stati certamente già compiuti sforzi importanti in questa direzione, non solo da parte del legislatore nazionale, ma anche in sede comunitaria. Si pensi alle iniziative rivolte alla registrazione di marchi, brevetti, modelli di utilità e design; al già menzionato istituto del patent box per incentivare le attività di ricerca e sviluppo; alle start up innovative e al progetto Horizon 2020; ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito di progetti quali il recente Design+3. Come già evidenziato, credo che ci sia tuttavia ancora molto da fare in reazione agli asset

LE RECENTI OPERAZIONI IP SEGUITE DAGLI STUDI LEGALI D'AFFARI

BLB Studio Legale

BLB

- Assistenza a una società italiana del settore manifatturiero nelle trattative con una società americana per la gestione dell'ip della prima nel territorio cinese
- Advisor legale nel trasferimento di tecnologia da una società cinese a una nordeuropea
- Assistenza in una mediazione relativa ad un potenziale conflitto tra competitor nel settore fashion&luxury

BonelliErede

BonelliErede

- Assistenza a Jack Daniel's Properties e a Martini & Rossi davanti alla Corte di Cassazione in due casi riguardanti il commercio parallelo di prodotti protetti da marchi. In contenziosi in materia di tutela del marchio in altre classi, tutela del marchio e uso precedente da parte di terzi
- Assistenza continuativa a Valentino Fashion Group in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi
- Assistenza a Gillette davanti alla Corte di Cassazione in un'azione promossa da una società italiana che denunciava la violazione di un accordo relativo alla coesistenza dei marchi a livello globale

Cms - Studio Legale e Tributario

CMS

- Assistenza legale prestata in favore di una società di diritto svedese attiva nel settore della costruzione, installazione e vendita di macchinari per la fornitura di carburante in una causa per l'accertamento della contraffazione dei diritti ip della cliente ad opera di un concorrente
- Assistenza legale prestata in favore di una società tedesca, produttrice di cartine stradali e guide turistiche, in una procedura cautelare volta alla difesa dei marchi di titolarità della cliente, contro una società italiana, editrice di una rivista mensile dedicata al settore dei viaggi
- Assistenza legale prestata in favore di una designer belga e della sua società in un giudizio contro una società italiana responsabile della vendita di borse simili, ove non identiche, a quelle create, prodotte e commercializzate dalle clienti. L'azione si fondava sulla violazione da parte della società avversaria della normativa in materia di design, diritto d'autore e concorrenza sleale

Pirola Pennuto Zei

Pirola Pennuto Zei & Associati

- Assistenza alla multinazionale farmaceutica Meril, specializzata in farmaci veterinari, nella stipula di una licenza di co-branding con un importante player del settore automotive
- Assistenza al gruppo multinazionale americano Link Engineering Group nell'acquisto di Servo2000, società italiana titolare di know how specialistico per la progettazione di impianti di testing

UN BUSINESS DI VALORE CHE VA PROTETTO

Le aziende ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale hanno generato più del 42% del Pil totale dell'Unione europea, per un valore complessivo pari a 5.700 miliardi di euro

Nunziante Magrone

NUNZIANTE MAGRONE

- Assistenza a Volkswagen, Skoda e Seat, in una causa di violazione di marchio contro un produttore di coppe per ruote di autoveature
- Assistenza a Bonacina, per impedire la violazione dei diritti di proprietà intellettuale della stessa
- Assistenza a Momo Design in via stragiudiziale per interrompere la vendita di caschi imitativi degli originali

Eversheds

EVERSHEDS

Cura degli aspetti ip di alcune importanti acquisizioni svolte dallo studio per clienti operanti nei settori cosmetico, cinematografico, alimentare e medicale

Gattai Minoli Agostinelli & Partners

GATTAI MINOLI AGOSTINELLI PARTNERS

Ha seguito gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale in diverse operazioni in materia societaria, tra le quali:

- l'acquisizione di Investcorp di una partecipazione di maggioranza in Corneliani
- l'acquisizione di TeamSystem dell'intero capitale della società danese E-conomic International, specializzata in software e cloud computing
- Assiste società del settore della moda e del lusso in questioni di tutela del design e dei segni distintivi, oltre a aziende multinazionali nel contenzioso brevettuale, anche relativo a dispositivi medici
- Assiste in maniera continuativa società come TeamSystem e Cerved Group nella contrattualistica in materia di creazione, sviluppo, cessione e licenza software e negli accordi in ambito cloud computing

La Scala Studio Legale

La Scala

- Alex Bellini / Paul & Shark clothing company - assistenza in tema di sponsorship spedizione artica in solitaria
- Produttori indipendenti / World Sailing, Giochi Olimpici Tokyo 2020 - assistenza in tema di pratiche anticoncorrenziali e contraffazione di diritti di proprietà industriale in ordine all'individuazione delle classi veliche olimpiche

Macchi di Cellere Gangemi

MACCHI DI CELLERE GANGEMI Studio Legale

- SESVanderhave NA e SESVanderhave Spa assistenza in un contenzioso d'urgenza e in un contenzioso di merito per la contraffazione di nuova varietà vegetale coperta da brevetto europeo
- UBS consulenza sulla realizzabilità in Italia di una strategia europea di branding per il riposizionamento del marchio del gruppo bancario UBS Warburg
- Ultimeat Spirits GmbH in un contenzioso per la revoca di non utilizzo di un marchio italiano e nei conseguenti accordi internazionali
- Yamaha consulenza inerente un contenzioso su disegni e modelli ornamentali, e relativa valutazione ai fini di una strategia europea di acquisizioni

non registrati, soprattutto sotto il profilo della comunicazione e informazione sulle importanti potenzialità di strumenti già disponibili».

Quanto ai passaggi che le start up italiane devono seguire per proteggere adeguatamente il marchio, secondo Garotti «è innanzitutto opportuno verificare che il marchio prescelto non sia già stato oggetto di registrazione o uso importante da parte di soggetti terzi. Una volta smarcato questo aspetto, la registrazione del marchio non dovrebbe essere fatta solo in Italia, ma anche nei territori dove l'impresa ha intenzione di andare a svolgere la propria attività. Al di là del marchio, dovranno poi essere oggetto di attenta e strategica analisi gli altri asset di proprietà industriale e intellettuale, al fine di evitare che, per mancate precauzioni di confidenzialità e segretezza, si perda l'opportunità di brevettare soluzioni tecnologiche innovative o che, in assenza di adeguate procedure interne, manchino un domani i requisiti per proteggere il know-how e altri diritti non registrati».

Secondo Massimo Di Terlizzi, partner di Pirola Pennuto Zei & Associati,

«la diffusione dei diritti Ip può essere ritenuta rilevante in Italia soprattutto nei settori che per definizione sono fortemente indentificati dai beni immateriali, quali il design, la moda e l'entertainment. Tuttavia sempre più si registra, anche in settori diversi e in particolare modo nelle start up, un'attenzione crescente alla tutela e allo sviluppo dell'Ip, nella consapevolezza che i beni immateriali siano un punto chiave del successo delle nuove imprese». Quanto agli aspetti normativi, secondo Di Terlizzi, «la recente introduzione dei benefici fiscali legati alla realizzazione di ricerca e sviluppo di beni immateriali oggetto di proprietà intellettuale attraverso il patent box, per un verso ha allineato l'Italia alle più moderne economie dei paesi Ocse e nello stesso tempo è indice del crescente interesse nel settore dello sviluppo dei beni di Ip sotto il profilo della ricerca di strumenti per incrementare la crescita del

Pil. Resta tuttavia ancora molto da fare sotto il profilo di una più efficace lotta a ciò che è diventata ormai una vera e propria industria del falso».

A parere di **Beatrice Bigonzi**, partner di Eversheds, «la promozione e la protezione dei diritti Ip dovrà diventare necessariamente parte integrante dei piani e delle strategie di business aziendali, in un'ottica di costante miglioramento e innovazione. Inizialmente la proprietà industriale risulterà inevitabilmente un costo, viste le spese generalmente associate all'ideazione, al mantenimento in vita e all'enforcement dei diritti di Ip. Tuttavia, se ben protetta, la proprietà intellettuale diventa anche e soprattutto un importantissimo asset aziendale, che contribuisce ad accrescere il valore di mercato e la reputazione dell'impresa e può trasformarsi addirittura in un revenue generator, attraverso un efficace enforcement contro i contraffattori. I titoli di Ip, infine, possono essere utilizzati dall'impresa come leva per contrarre finanziamenti e ottenere incentivi, anche statali».



STRATEGICO

Per Beatrice Bigonzi, partner di Eversheds, «la promozione e la protezione dei diritti intellettuali dovrà diventare necessariamente parte integrante dei piani e delle strategie di business aziendali»

A livello normativo, secondo Bigonzi, «sarebbe opportuna una modifica della legge sul diritto d'autore che tenesse in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia, le nuove modalità di diffusione e di trasmissione dei contenuti e le nuove possibili violazioni dei diritti in rete. Infine, per quanto concerne l'enforcement, anche se le sezioni specializzate in questo settore sono particolarmente efficienti, rispetto ai Tribunali ordinari, ancora non vi è totale omogeneità tra i vari distretti; può quindi capitare che in certe sedi le tempistiche di decisione non siano sempre in linea con gli standard europei o di altre sedi del territorio italiano». Mentre, riguardo gli strumenti a disposizione delle start up italiane per proteggere il marchio, secondo Bigonzi è necessario chiedere «la registrazione a livello italiano, europeo ovvero internazionale presso i competenti uffici brevettuali. Il solo deposito della domanda di registrazione consente già al richiedente di inibire



VANTAGGI FISCALI

«L'investimento nella brevettazione», spiega Giovanni Guglielmetti, partner di BonelliErede, «è valorizzabile anche sul piano degli incentivi fiscali»

l'utilizzo di segni identici o simili, oltre che di opporsi a qualunque altro atto che sia usurpativo del proprio diritto di marchio. Rimedi quali l'inibitoria, la descrizione, il sequestro potranno essere richiesti tanto in via cautelare quanto in via definitiva. Il risarcimento del danno potrà essere richiesto esclusivamente in fase di merito. Per quantificare i danni subiti, le corti italiane, secondo le previsioni del codice della proprietà industriale, utilizzano diversi criteri: dal criterio del cosiddetto prezzo del consenso, secondo cui il valore del risarcimento equivarrà al prezzo generalmente praticato dall'impresa per concedere in licenza l'utilizzo del proprio marchio, al criterio del profitto del contraffattore, che correla il valore del risarcimento ai profitti generati dal falsificatore in ragione della violazione. Un monitoraggio costante della rete, avvalendosi se opportuno dell'ausilio di società specializzate, costituisce un passaggio imprescindibile per individuare e contrastare possibili utilizzazioni illecite dei propri marchi».

Salvatore Orlando, partner dello Studio Macchi di Cellere Gangemi, sottolinea come il vantaggio competitivo, per l'impresa che punta sull'Ip, sia «ancor più rilevante nell'ambito dei marchi, soprattutto quelli noti. Mentre infatti i diritti Ip sono generalmente sottoposti a una durata determinata (per esempio 20 anni per i brevetti) trascorsa la quale il diritto non può rinnovarsi, il marchio ha tendenzialmente una durata illimitata, potendo sempre essere rinnovato e se nel corso del tempo il marchio ha acquisito notorietà, l'impresa si ritrova ad avere un bene di non poco valore. Un marchio noto, infatti, tende ad attirare clientela e ciò può portare a un circolo virtuoso per l'impresa che grazie al marchio noto incrementa le vendite. Quindi, investire nello sviluppo della proprietà intellettuale e nella tutela dei diritti Ip nel proprio portafoglio, conviene».

È critica, invece, rispetto alla competitività dell'Italia nella diffusione dei diritti Ip, **Paola Nunziata**, counsel di Cms. «Essenzialmente per due ordini di motivi: in primo luogo, perché in Italia si fa oramai pochissima ricerca con tutto ciò che ne consegue in termini di registrazione di brevetti; in secondo luogo, perché il tessuto imprenditoriale italiano è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese che spesso sottovalutano l'importanza della registrazione dei diritti Ip o comunque non hanno i mezzi per sostenere gli oneri economici connessi alla registrazione».

Niccolò Ferretti dello studio Nunziante Magrone, punta sulla necessità,

per le start up italiane, di «adottare sin da subito una strategia vincente in termini di protezione dei propri segni distintivi. Rinviare a un secondo momento la decisione di tutelarsi adeguatamente può costare molto caro. Questo è l'insegnamento derivante dalle esperienze (negative) di tante piccole aziende, che inizialmente non si sono premurate di proteggere il proprio segno distintivo all'estero. Una volta ingranditesi e in procinto di aggredire nuovi mercati, si sono loro malgrado accorte che nei paesi extra-europei il loro logo era già utilizzato o registrato da altri concorrenti».

Nella registrazione del marchio, secondo **Francesco Rampone** dello studio legale La Scala, è importante «individuare attentamente le caratteristiche grafiche, fonetiche e denominative del marchio che si intende adottare nonché l'ambito merceologico per il quale si fa domanda di registrazione. Si raccomanda infatti che il marchio abbia un alto grado di distintività e che al tempo stesso non sia confondibile con un segno altrui. A tali fini, prima della domanda di registrazione si consiglia di compiere una ricerca di anteriorità, ovvero una ricerca nei database dei marchi nazionali ed europei di marchi identici o simili a quello scelto. È altresì opportuno scegliere un marchio che possa costituire anche un nome a



DIFFUSIONE

Secondo Massimo Di Terlizzi, partner di Piroia Pennuto Zei & Associati, «la diffusione dei diritti sulla proprietà intellettuale in Italia è rilevante soprattutto nel design, nella moda e nell'entertainment



TEMPISMO

Niccolò Ferretti dello studio Nunziante Magrone, avverte che «rinviare a un secondo momento la decisione di tutelarsi adeguatamente può costare molto caro»

dominio, magari con estensione .com o altra tra quelle più comuni».

Anche secondo **Alessandro Benedetti**, di Blb Studio Legale, «l'attenzione alla Ip paga sempre, quale che sia il settore di operatività dell'impresa, che di questo si avvantaggia in termini di riconoscibilità, posizionamento e differenziazione sul mercato, attrazione verso nuovi investitori. Il rischio sta nel concentrarsi troppo sull'asset di Ip nella sua conformazione attuale e non sulla profittabilità del medesimo in ottica di sviluppo: è un errore che spesso viene compiuto quando, in fase di R&D, non viene valutato il potenziale scenario di un futuro ingresso in mercati esteri, di cui quindi non si conosce nulla, con il risultato di aver sviluppato un asset Ip dalle potenzialità limitate, ossia poco profittabile».

A livello normativo, secondo Benedetti, «siamo a buon punto, l'attenzione del legislatore cresce e gli strumenti vengono utilizzati sempre di più. Tuttavia, va in ogni caso tenuto conto che, soprattutto, nei business transnazionali, è fatto sempre più utilizzo di strumenti, per esempio per la risoluzione delle controversie, che migliorano i risultati e le aspettative delle imprese. Penso all'arbitrato ma ancor più alla mediazione, che anche in ambito di Ip sono di gran lunga preferibili al rivolgersi ai tribunali nazionali». Quanto alla protezione del marchio, per le start up, il consiglio dello studio legale «è sempre quello di ragionare in ottica di sviluppo, di vedere oltre le esigenze immediate. Quindi, in termini di protezione Ip, registrare in Italia e all'estero, secondo le procedure nazionali degli ordinamenti d'interesse. Penso alla Cina, dove abbiamo portato alcune imprese, Pmi e startup, a forte connotazione Ip. Questo vale per i marchi e per la tecnologia. La contraffazione e la violazione dei diritti di IP non sono, è evidente, fenomeni facili da prevenire o gestire, ma va sempre fatta una valutazione in termini di costi/vantaggi: quanto vale l'Ip per la mia impresa, tanto dovrò investire per proteggerla».