

**FOCUS**

**NORME  
E TRIBUTI**

**Mercoledì 15 Luglio 2015**  
www.ilssole24ore.com/focus

**I focus del Sole 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 27.  
In vendita abbinata obbligatoria con  
Il Sole 24 ORE a € 2,00\* (I focus del Sole  
24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

LA GUIDA

**Il vantaggio  
competitivo  
deve essere  
tutelato**

di **Graziano Brogi**  
Secondo **Andrea Feltrinelli**

**S** spesso accade che il risultato della propria attività di ricerca, ma anche l'accumulo delle esperienze professionali o imprenditoriali, non sia "riconosciuto" dallo stesso autore (che spesso non ha consapevolezza del valore della propria soluzione tecnica o estetica), non sia opportunamente gestito e non sia tutelato in modo appropriato (mediante ad esempio il deposito di una domanda di brevetto o di marchio). E ciò che accade in questi casi è che si dissolve un vantaggio competitivo, rendendo preziosi insegnamenti disponibili a chiunque, anche a chi per quel risultato non ha sopportato alcun costo e non ha alcun merito. Tali frequenti situazioni di tutela mancante o imperfetta stridono poi con quanto accade in altri Paesi sviluppati - coi quali l'Italia si trova a competere - in cui la sensibilità, la cultura, l'attenzione e la conoscenza dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale è tradizionalmente più sensibile e storicamente radicata. Queste riflessioni sono il motivo delle pagine che seguono nelle quali, seguendo le principali direttrici in cui si articola la materia della proprietà industriale ed intellettuale (brevetti, marchi, diritto d'autore, eccetera) sono indicati i tratti essenziali di ciascuna di esse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Come gestire marchi e brevetti

LA TUTELA IN AZIENDA

## La difesa «attiva» di ricerca e innovazione

- Applicabilità industriale come requisito del brevetto
- I provvedimenti cautelari bloccano la contraffazione
- Il copyright va difeso dai tentativi di plagio



UFFICIO INFOGRAFICI

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Napolitano**

CAPOREDATTORE  
**Jean Marie Del Bo**

COORDINAMENTO  
**Giorgio Costa**

INSERTO A CURA DI  
**Luigi Illiano e Silvia Marzialetti**

\* In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore  
Chiuso in redazione l'11 Luglio 2015



ALL'INTERNO

**RIFORMA IN ARRIVO**

Una Corte europea con sede a Parigi Italia penalizzata  
**Secondo Andrea Feltrinelli** ▶ pagina 3

**BREVETTI**

Il deposito può avvenire presso le sedi provinciali delle Cdc  
**Mauro Minghetti** ▶ pagina 4

**BREVETTI INTERNAZIONALI**

Domanda internazionale per una protezione ad ampio raggio  
**Bordignon e Flora** ▶ pagina 5

**MARCHI**

Monitoraggio per contrastare gli utilizzi illeciti  
**Stefania Faggioni** ▶ pagina 7

**DESIGN**

Lo stop alle imitazioni può durare fino a 25 anni  
**Monica Salvador** ▶ pagina 9

**TUTELA DEL WEB**

Violazione di marchi e domini per sviare gli utenti  
**Silvia Ostuni** ▶ pagina 11

**SEGRETI INDUSTRIALI**

I dati «sensibili» sono di proprietà dell'azienda  
**Alda Tola** ▶ pagina 13

**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Con il Patent box detassati i proventi di marchi e brevetti  
**Abruzzese e Arienti** ▶ pagina 15

# Le linee generali

I PRINCIPI GUIDA

## La crescita passa dalla tutela dell'innovazione

**La brevettazione garantisce lo sviluppo e l'efficacia degli investimenti**

Secondo Andrea Feltrinelli

Da molto tempo tutti gli analisti sono concordi nell'individuare nella ricerca, nell'innovazione tecnologica e nella valorizzazione della tradizionale creatività delle imprese (tema questo particolarmente rilevante per le imprese italiane) i principali obiettivi sui quali concentrare l'impegno collettivo, pubblico e privato nel percorso d'uscita dalla più grave crisi economica della storia moderna. Quindi, la prima, e ovvia, considerazione è che la strada della ricerca e implementazione tecnologica richiede investimenti consistenti e immediati, i cui risultati vanno necessariamente protetti con gli strumenti idonei, primo fra tutti (ed anche sostanzialmente unico, nei paesi democratici) quello della registrazione diffusa di marchi e brevetti. Nessuno infatti può pensare di impegnarsi economicamente in un qualunque serio programma di innovazione, senza parallelamente attivarsi per conseguire quel (temporaneo) diritto di monopolio sui risultati conseguiti che le legislazioni brevettuali di tutto il mondo gli assicurano.

**L'impatto delle norme Ue**

La seconda considerazione (per molti versi correlata) è che mai come in questi ultimi anni si è assistito ad un costante e progressivo intensificarsi di normative nazionali, comunitarie ed internazionali che, per un verso, estendono a settori sempre più vasti dell'industria la possibilità di ottenere la registrazione di brevetti (basti pensare, per esempio, alla pur molto delicata brevettazione delle biotecnologie) e, parallelamente, tendono a reprimere, con strutture sempre più efficienti e regole di crescente severità, la violazione degli *intangibles* (brevetti, marchi, copyright e così via). Si consideri, per tutte, l'ormai imminente entrata in funzione del brevetto comunitario e della Corte unificata dei brevetti, che avrà immediata giurisdizione sull'intero territorio dell'Unione europea.

Parallelamente, è da tempo evidente la relativa facilità con cui le amministrazioni nazionali e sovranazionali rilasciano registrazioni di

privative industriali (per esempio, le ultime statistiche dell'Ufficio brevetti europeo dicono che il brevetto viene concesso sul 50% delle domande depositate. Se si considera che, in sede europea, le domande possono essere depositate anche direttamente dagli interessati - spesso sprovvisti della necessaria competenza procedurale e quindi facilmente soggetti ad errori - e la fisiologica percentuale di abbandoni, nel corso della procedura di brevettazione, ne deriva che, in pratica, quasi tutte le domande gestite correttamente portano alla concessione del brevetto).

La concomitanza di tali fenomeni ha condotto ad un costante incremento della registrazione di marchi e brevetti da parte delle imprese più strutturate e finanziariamente più dotate: per averne conferma, basta scorrere le statistiche dei depositi di brevetti e marchi effettuati in sede europea ed internazionale che nel 2014 hanno sfiorato quota 100mila.

Non è sempre detto che un tale incremento di registrazioni sia necessariamente il riflesso di un'effettiva innovazione tecnologica: in una certa misura è anche il risultato del solo "investire in brevetti", inteso come strategia di ostacolo ai competitor. In altre parole, uno dei fondamentali obiettivi verso cui si muove l'economia (e quindi la finanza e la politica) internazionale, è quello di rafforzare i diritti di proprietà industriale, inducendo le imprese ad investire risorse sempre più consistenti nella registrazione di brevetti e marchi, da impiegarsi come strumento non solo di tutela di effettiva innovazione, ma anche di colonizzazione tecnologica delle economie più deboli o meno strutturate.

**Italia in ritardo**

Su questo fronte l'economia italiana è certamente in ritardo, come dimostrano le statistiche Wipo e Mise sia sul palcoscenico internazionale (dove anzi si manifesta qualche arretramento di posizioni), sia sul fronte interno, in cui non si registra una crescita significativa della brevettazione (si veda il grafico in pagina 5). È invece di fondamentale importanza che le nostre imprese (particolarmente le Pmi) comprendano appieno queste dinamiche e siano in grado di dominarle, utilizzando anch'esse intensamente lo strumento della registrazione internazionale dei brevetti e dei marchi come uno dei fattori determinanti nella competizione (non solo) economica globale dei prossimi decenni.

### I punti chiave



#### COSA SI PUÒ BREVETTARE

Non è possibile brevettare un'idea, ma la sua realizzazione. Infatti dal punto di vista giuridico un brevetto è una soluzione tecnica di un problema tecnico: ad esempio, per risolvere il problema dell'inquinamento dovuto al particolato emesso da un motore diesel, si può pensare di catturare il particolato in uscita dal motore, ma questa idea in sé non può essere brevettata, mentre è possibile brevettare l'applicazione di questa

idea, cioè uno specifico filtro o marmitta in grado di catturare appunto il particolato dei motori diesel. Secondo la legge brevetti italiana, e in generale in tutti i paesi europei, per brevettare una invenzione è necessaria l'applicabilità industriale, perciò sono escluse dalla brevettazione le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici in quanto tali, ma è possibile brevettare le loro applicazioni.



#### IL BREVETTO INTERNAZIONALE

In un'economia globalizzata è fondamentale ottenere una protezione brevettuale in tutti i Paesi strategici per una data invenzione. In quest'ottica l'avente diritto può decidere tra il deposito contemporaneo della domanda di brevetto in ciascun Paese, procedimento che può rivelarsi complesso e costoso, e il deposito di una domanda internazionale, di fatto una privativa brevettuale regolata dal Patent cooperation treaty (Pct), trattato multilaterale gestito dalla Wipo (Word

intellectual property organization). Con la domanda internazionale l'inventore effettua una scelta precoce rispetto ai tempi di sviluppo commerciale di un'invenzione, garantendosi però, con un unico costo di deposito, una protezione sovranazionale in 148 Stati (ad esempio quelli aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, Usa, Cina, Giappone, Australia, Russia, Emirati Arabi - assenti Taiwan, alcuni paesi del Sud Asia, del Centro Africa e del Sud America).



#### LA DIFESA DEL BREVETTO

Il titolare del brevetto può accedere ai procedimenti cautelari o d'urgenza che possono consentire di ottenere in tempi brevi (normalmente pochi mesi) provvedimenti del Tribunale. Con i provvedimenti di urgenza è infatti possibile, per il titolare di un brevetto o il suo licenziatario esclusivo, ottenere: il sequestro dei prodotti in contraffazione; l'inibitoria della ulteriore produzione e vendita dei medesimi nonché l'ordine di ritiro dal commercio; l'acquisizione della

documentazione tecnica e contabile relativa all'attività posta in essere dal contraffattore in violazione del brevetto; ordinare all'asserito contraffattore di fornire informazioni «sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci» ritenute in violazione di un brevetto. Proprio per rispondere a questa necessità di urgenza, i procedimenti cautelari sono caratterizzati da un'istruzione sommaria e necessitano di essere confermati in una successiva causa di merito.



#### IL RUOLO DEL MARCHIO

Il marchio è il segno utilizzato da un'impresa per identificare i propri prodotti o servizi e distinguerli da quelli di altre imprese. Si può trattare di parole, lettere, disegni, cifre, suoni, colori, forme, da soli o in combinazione tra loro. Esistono anche altri segni distintivi (quali la ditta, la ragione o la denominazione sociale, l'insegna, il nome a dominio), ma il marchio è l'unico specificamente diretto a identificare i prodotti o servizi e perciò assume

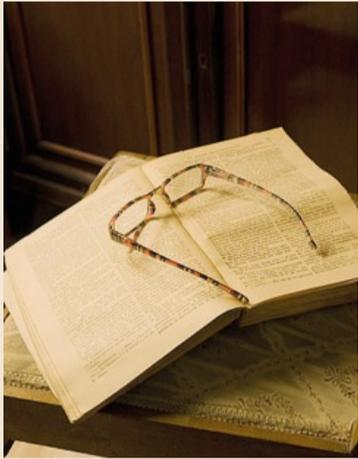
rilevanza economica preminente. Data l'importanza dei marchi, è fondamentale che l'impresa li protegga in tutti i Paesi in cui opera. La legge, in presenza dei necessari requisiti, attribuisce un'esclusiva sul marchio, cioè il diritto di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, di un marchio identico o simile nella commercializzazione di prodotti o servizi identici o simili attraverso la registrazione.



#### I MODELLI ORNAMENTALI

Il termine disegno o modello è utilizzato per definire caratteristiche tridimensionali (forma o superficie) e bidimensionali (linee o colori) che applicate a un prodotto industriale gli conferiscono un aspetto attraente per il consumatore. La registrazione permette al titolare di sfruttare in esclusiva la sua creazione proteggendola da imitazioni. I design realizzati da dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni spettano al datore di lavoro, fermo il diritto del

dipendente di essere riconosciuto autore. A norma degli articoli 31 e seguenti Cpi il design industriale tutela l'aspetto esteriore dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o dai materiali utilizzati e/o dal suo ornamento. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici.



## IL COPYRIGHT

Il diritto d'autore costituisce un'espressione che indica una moltitudine di forme di protezione delle attività dell'ingegno che si manifestano attraverso una forma espressiva nuova e di carattere creativo (anche minimo). Nella disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore (in Italia la legge 633/1941 e successive modifiche) rientrano senz'altro le forme più antiche di manifestazione della creatività, quali le opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative e plastiche

(pittura, scultura), al teatro, al cinema, all'architettura, alla fotografia. A queste tipiche e storiche manifestazioni se ne sono aggiunte numerose altre, emerse anche alla luce di nuove tecnologie disponibili, quali il format televisivo (schema di un programma), le banche dati, i programmi per elaboratore, il design industriale, le opere multimediali (videogames), i siti web. Il tema della tutela del diritto d'autore è connesso da un lato al sorgere ed alla durata del diritto, dall'altro, alla portata dello stesso.



## L'APPROPRIAZIONI VIA WEB

L'avvento di Internet ha moltiplicato le forme di abuso dei diritti di proprietà industriale e, in particolare, dei segni distintivi dell'impresa quali il marchio e il nome a dominio, utilizzati sempre più frequentemente in maniera illecita per deviare il traffico dell'utenza Internet verso siti che nulla hanno a che fare con il legittimo titolare del segno distintivo. Oltre al fenomeno dell'accaparramento di domini corrispondenti a segni distintivi di titolarità altrui tramite l'estensione illecita di un dominio

esistente in abbinamento ad un diverso Top level domain (cybersquatting) o a quello della registrazione come nome a dominio di variazioni o storpiature minime di marchi rinomati (typosquatting), l'uso illecito del marchio altrui sul web può verificarsi, ad esempio, attraverso l'inserimento dello stesso all'interno del sito Internet di un terzo quale meta-tag, o nell'ambito di un servizio di keyword advertising offerto dai motori di ricerca.



## IL LICENSING

I diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti o modelli) possono essere oggetto di licenza d'uso, esclusiva o non esclusiva. Il legislatore in genere ha dedicato poche disposizioni a questo tema, la cui trattazione è lasciata in massima parte all'accordo che licenziante e licenziatario raggiungono sui singoli argomenti, e che può presentare punti critici, preliminari alla fase della negoziazione, come ad esempio: la verifica della validità ed

estensione del titolo oggetto della licenza e quella sull'esistenza di precedenti licenze per lo stesso titolo; oppure riferibili al vero e proprio contenuto del contratto, come ad esempio: la royalty, il controllo sulla produzione, il principio dell'esaurimento comunitario, la legge e la giurisdizione applicabili. Accade spesso che il licenziatario subentri ad uno precedente: è quindi indispensabile che il nuovo licenziatario sia informato della situazione.



## LA SOTTRAZIONE DI SEGRETI INDUSTRIALI

In un mercato di libera concorrenza e globalizzato, come quello di oggi, ci sono una serie di informazioni riservate di natura tecnico-industriale, commerciale e organizzativa che conferiscono all'imprenditore che le possiede un importante vantaggio concorrenziale e rivestono perciò un valore economico. Tale valore è legato alla loro utilità e al fatto che non siano agevolmente accessibili da parte dei terzi ed è solo quando ricorrono tali

condizioni che sia comprensibile come taluno possa essere disposto a pagare per venire a conoscenza. Si tratta di informazioni e conoscenze tecniche, organizzative e procedurali che vanno dalla semplice notizia riservata al segreto industriale vero e proprio e prendono il nome di know how. Poiché sottoposte a regime di segretezza, nessuno può formalmente vantare su di esse un diritto di esclusiva titolato, come può essere quello del brevetto.



## IL PATENT BOX

La legge di stabilità 2015 (190/2014) ha introdotto in Italia un regime fiscale opzionale, che mira ad agevolare l'utilizzo diretto ed indiretto dei beni immateriali (cosiddetto Patent box). Il legislatore ha in questo modo cercato di allineare la normativa fiscale italiana a quella presente in altri Stati europei (Francia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Belgio, Olanda e Lussemburgo), che hanno introdotto già da diversi anni un regime premiale di tassazione dei proventi

derivanti dall'impiego di beni immateriali. Il fine del legislatore è dunque anche quello di favorire il rimpatrio da parte delle imprese italiane degli intangibles detenuti all'estero, scoraggiando al contempo misure di pianificazione fiscale aggressive. Il regime di Patent box è stato poi parzialmente modificato dalla legge 33/2015 ed è ora in attesa della sua definitiva implementazione ad opera di un provvedimento attuativo di prossima emanazione.

L'analisi. La giustizia

# In futuro controversie accentrate in una Corte

Secondo Andrea Feltrinelli

Il 19 febbraio del 2013 i rappresentanti dei governi europei (con l'eccezione di Spagna e Polonia) hanno sottoscritto l'accordo istitutivo della Corte unificata dei brevetti, a completamento del "pacchetto" in tema di Brevetto europeo unitario per l'Unione europea, approvato - in regime di cooperazione rafforzata, cioè senza l'accordo di tutti i Paesi unionisti e in particolare di Italia e Spagna - con i regolamenti Ue 1257/2012 e 1260/2012, entrambi del 17 dicembre 2012. In breve, l'accordo stabilisce che tutte le controversie in materia di validità e contraffazione dei Brevetti europei - rilasciati quindi sia con la procedura ordinaria che come Brevetti unitari per l'Unione - siano di competenza esclusiva di un'unica Corte europea, con una sede centrale (Parigi) con due sezioni distaccate (Monaco di Baviera e Londra), ciascuna operante in base ad una suddivisione di materie ritagliata sulla classificazione dei brevetti Wipo. Forse anche per non aver (ancora) aderito al sistema del Brevetto unitario, il nostro Paese - certo il più penalizzato dall'accordo, fra le grandi realtà industriali europee - è stato quindi escluso dalle sedi della Corte, circostanza curiosa se si considera che, anche per l'elevato numero di controversie brevettuali, l'Italia è certo uno dei Paesi più importanti di tutta l'Unione.

L'accordo prevede anche la costituzione di divisioni locali (al livello statale) e regionali (fra due o più Paesi) della Corte, con un massimo di quattro per ogni Paese, ma tali divisioni non potranno giudicare le domande di nullità del brevetto - di competenza esclusiva della sede centrale della Corte - se non in via riconvenzionale, in una causa di contraffazione. Inoltre, qualora l'asserita contraffazione si estenda su di un'area piuttosto vasta dell'Ue (quella di tre o più divisioni regionali) - tipico caso delle multinazionali - il preteso contraffattore avrà facoltà di trasferire la causa alla sede centrale. Una causa potrà proporsi presso la divisione del luogo in cui ha sede il convenuto o in cui si è verificata - o sta per verificarsi - la pretesa contraffazione. Le sentenze e i provvedimenti d'urgenza della Corte avranno efficacia simultanea in tutti i Paesi dell'Unione, al pari della decisione di un tribunale nazionale. Parimenti, la Corte avrà i medesimi poteri istruttori, in-

quisitori e di condanna di un tribunale nazionale di ciascuno Stato membro dell'Unione aderente all'Accordo. Presso le divisioni locali (e quelle regionali) la lingua di procedura sarà quella del Paese in cui ciascuna divisione ha sede (o quella concordata fra i Paesi che hanno costituito una divisione regionale); tuttavia, tali Paesi potranno anche decidere di optare per una delle lingue ufficiali dell'Epo (inglese, francese o tedesco). Presso la sede centrale della Corte la lingua di procedura sarà quella in cui è stato concesso il brevetto europeo. Contro le sentenze della Corte di primo grado si potrà proporre ricorso presso un'unica Corte d'appello, con sede a Lussemburgo e la lingua di procedura sarà quella del giudizio di primo grado.

L'accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno tredici Paesi Europei (includere

### SEDE A PARIGI

Dopo l'iniziale ostilità il Governo è ora orientato a ratificare un accordo che unifica le procedure a livello comunitario

necessariamente Germania, Francia e Inghilterra): ad oggi lo hanno ratificato sette Paesi, compresa la Francia. Il Governo italiano sembra avere l'intenzione di aderire al Brevetto unitario (modificando la precedente posizione negativa) e quindi di ratificare l'accordo. Se da un lato è certamente positiva l'idea di procedere speditamente nel processo di integrazione europea delle procedure di registrazione e tutela dei brevetti, eliminando la frammentazione del contenzioso, spesso fonte di troppe incertezze, non è peraltro difficile immaginare le notevoli difficoltà che questo sistema provocherà alle imprese italiane (particolarmente alle Pmi) costrette ad affrontare gli alti costi e i disagi inevitabilmente derivanti dalla necessità di difendersi quasi sempre all'estero, davanti a giudici stranieri, che, al termine di procedimenti interamente gestiti in una lingua straniera, emetteranno decisioni efficaci sull'intero territorio dell'Unione, con conseguenze potenzialmente molto penalizzanti.

## I brevetti

CHE COSA PROTEGGONO

L'applicabilità industriale  
requisito per la protezione

Escluse le scoperte scientifiche, i metodi chirurgici e terapeutici, i programmi per pc

Riccardo Fuochi

Una domanda ricorrente che viene posta da un inventore al primo suo brevetto è questa: «Ho un'idea che vorrei proteggere, è possibile brevettarla?».

La risposta è che non è possibile brevettare un'idea, ma la sua realizzazione. Infatti dal punto di vista giuridico un brevetto è una soluzione tecnica di un problema tecnico: ad esempio, per risolvere il problema dell'inquinamento dovuto al particolato emesso da un motore diesel, si può pensare di catturare il particolato in uscita dal motore, ma questa idea in sé non può essere brevettata, mentre è possibile brevettare l'applicazione di questa idea, cioè uno specifico filtro o marmitta in grado di catturare appunto il particolato dei motori diesel.

Secondo la legge brevetti italiana, ed in generale in tutti i paesi europei, per brevettare un'invenzione è necessaria l'applicabilità industriale, perciò sono escluse dalla brevettazione le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici in quanto tali, ma è possibile brevettare le loro applicazioni.

Sono pure esclusi dalla brevettazione i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, invece possono essere brevettate le sostanze o le miscele di sostanze per l'attuazione dei metodi citati, sono brevettabili i prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari, i procedimenti per la loro produzione, i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Sono esclusi dalla brevettazione i metodi commerciali, per gioco e per fare affari, la presentazione di informazioni, le creazioni estetiche, queste ultime sono proteggibili mediante un apposito tipo di brevetto di design ed eventualmente tramite il diritto d'autore.

Non sono brevettabili i programmi per computer in quanto tali, questi possono essere pro-

tetti attraverso l'istituto del diritto d'autore, tuttavia sono brevettabili le invenzioni che applicano tali programmi per computer e che presentino un effetto tecnico dovuto alla loro applicazione.

Un altro importante requisito per la brevettazione è la liceità: non sono ammesse le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Per ottenere un brevetto si devono soddisfare anche i requisiti di novità ed attività inventiva. Per la novità, la stessa invenzione rivendicata nel brevetto non deve essere già stata divulgata prima del deposito della domanda di brevetto, né deve essere compresa nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un uso di un prodotto o di un metodo oppure un qualsiasi altro mezzo di divulgazione. Per l'attività inventiva, detta anche salto inventivo o novità intrinseca, si ritiene che un'invenzione implichi attività inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, cioè se le differenze dell'invenzione che si vuole brevettare non sono ovvie varianti rispetto allo stato della tecnica.

La protezione di un brevetto è fornita dalle sue rivendicazioni, la descrizione e le eventuali figure servono per comprendere come attuare l'invenzione. È da notare che le rivendicazioni hanno il potere di interdire la realizzazione di quello che è indicato nelle rivendicazioni stesse, nell'attuare la propria invenzione è di fondamentale importanza verificare che la sua realizzazione non interferisca con un brevetto altrui precedente al nostro, anche se siamo titolari di un nostro brevetto.

In conclusione si può dire che è possibile brevettare tutti i prodotti, i manufatti, i metodi e i processi legati all'industria, intendendo in senso ampio il termine industria e cioè, per esempio, anche l'industria agro-alimentare. Anche se in questo campo vi è un ampio dibattito sul vietarne la brevettazione, l'Ufficio brevetti europeo ha concesso alcuni brevetti con rivendicazioni che comprendono tipi di broccoli e di pomodori ottenuti mediante determinati procedimenti biologici.

**Procedura.** Possibile la presentazione all'Uibm di Roma o in ogni sede camerale

## Domanda anche alle Cdc

Mauro Minghetti

La domanda di brevetto può essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) a Roma o presso le Camere di commercio provinciali. In quest'ultimo caso, al ricevimento della domanda, è rilasciata l'attestazione dell'avvenuto deposito, con il numero e la data di deposito; entro dieci giorni la documentazione depositata è trasmessa all'Uibm.

La domanda di brevetto deve comprendere l'identificazione del richiedente e del mandatario se presente. Alla domanda vanno allegati:

- la descrizione;
- i disegni dell'invenzione;

La descrizione deve comprendere un titolo, un riassunto, i dettagli tecnici di almeno un esempio di realizzazione dell'invenzione, e le rivendicazioni.

Nelle rivendicazioni è indicato ciò che deve formare oggetto del brevetto: esse determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

Ricevuta la domanda, l'Uibm svolge dapprima un esame della stessa dal punto di vista dei requisiti formali.

Qualora alla domanda non sia allegato un documento assimilabile alla descrizione, oppure siano mancanti parti della descrizione o dei disegni in essa richiamati, oppure ancora non siano allegati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti, l'Uibm invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, entro un de-

terminato termine.

Carenze nella documentazione depositata possono portare allo spostamento della data di deposito assegnata, oppure al rifiuto della domanda.

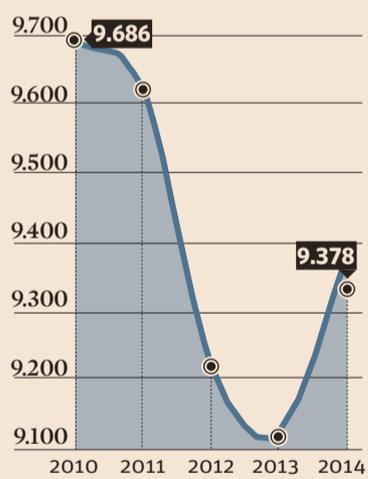
Al termine dell'esame formale, l'Uibm svolge un esame dei requisiti sostanziali della domanda di bre-

## I CONTENUTI

Il fascicolo deve contenere la descrizione con i dettagli tecnici e un esempio di realizzazione nonché i disegni dell'invenzione

## La curva

La dinamica dei brevetti in Italia



Fonte: BD Uibm - 2014, dati provvisori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le spese.** Si va dai 2.500 euro per l'Italia ai 13mila euro per il livello comunitario

## Costi più alti per la tutela nella Ue

Dal 2008 il sistema brevettuale italiano comprende la ricerca di novità, l'esame e le tasse sulle rivendicazioni per le domande di brevetto per invenzione, mentre il sistema di registrazione per i modelli di utilità è rimasto invariato senza esame.

Il costo di una domanda di brevetto per invenzione industriale di media lunghezza è orientativamente compreso tra 1.500 e 2.500 euro a cui si potrebbero aggiungere i costi per replicare ad eventuali obiezioni del-

l'esaminatore.

Il modello di utilità, che non è sottoposto a esame, ha un costo di circa 1.500-2mila euro.

La procedura del Brevetto europeo si articola in una prima fase di pubblicazione con il rapporto di ricerca e una seconda fase di esame e concessione del Brevetto europeo con successiva nazionalizzazione. La prima fase ha un costo orientativo tra i 4mila e i 5mila euro, a cui vanno aggiunti eventuali costi di redazione del testo ove non sia disponibili

vetto, in particolare l'Ufficio verifica che l'oggetto della domanda non riguardi invenzioni non brevettabili secondo quanto previsto dalla normativa, oppure l'oggetto della domanda non si riferisca a materia contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Per le domande di brevetto di invenzione depositate dall'1 luglio 2008, l'Uibm effettua anche una ricerca di anteriorità sul contenuto delle rivendicazioni, alla quale è allegata una relativa "opinione scritta" di brevettabilità (l'autorità che effettua la ricerca è l'Ufficio europeo dei brevetti): il rapporto di ricerca e l'opinione scritta vengono trasmessi al richiedente entro nove mesi dal deposito della domanda.

Prima della pubblicazione della domanda di brevetto, il richiedente ha facoltà di modificare la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni, e presentare argomentazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni (eventualmente) modificate.

Dopo la pubblicazione della domanda inizia la fase di esame di merito vero e proprio, ed è disponibile, per il richiedente, un termine per apportare le eventuali modifiche e presentare le argomentazioni in risposta ai rilievi presenti nell'opinione scritta.

L'Uibm, qualora le argomentazioni del richiedente siano convincenti, concede il brevetto; in caso contrario respinge la domanda, previo invio di una lettera interlocutoria cui il richiedente può replicare entro un termine fissato.

le una precedente domanda nazionale.

Per la seconda fase di esame si deve considerare una somma compresa tra i 4mila e gli 8mila euro, in funzione delle repliche necessarie per arrivare alla concessione del brevetto europeo.

Per le nazionalizzazioni finali, gli importi variano in funzione degli Stati di interesse del richiedente. I costi sopra indicati sono da intendersi, in ogni caso, al netto dell'Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I brevetti

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

# La richiesta internazionale è attivata in 148 Paesi

### Domanda unica ma la privativa viene concessa da ogni ufficio nazionale

PAGINA A CURA DI  
**Giulia Bordignon**  
**Francesco Flora**

Una delle questioni più importanti e ricorrenti che viene posta a uno studio di consulenza brevettuale è come proteggere un brevetto all'estero. In un'economia globalizzata è infatti fondamentale ottenere una protezione brevettuale in tutti i Paesi strategici per una data invenzione.

In tale ottica l'avente diritto può decidere tra il deposito contemporaneo della domanda di brevetto in ciascun Paese, procedimento che può rivelarsi complesso e costoso, e il deposito di una domanda internazionale, di fatto una privativa brevettuale regolata dal Patent cooperation treaty (Pct), trattato multilaterale gestito dalla Wipo (World intellectual property organization). Con la domanda internazionale l'inventore effettua una scelta precoce rispetto ai tempi di sviluppo commerciale di un'invenzione, garantendosi però, con un unico costo di deposito, una protezione sovranazionale in 148 Stati (ad esempio quelli aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, Usa, Cina, Giappone, Australia, Russia, Emirati Arabi - assenti Taiwan, alcuni paesi del Sud Asia, del Centro Africa e del Sud America).

Tutte le persone fisiche e giuridiche italiane o aventi domicilio/sede in Italia possono depositare una domanda internazionale presso un receiving office (Ro) che può essere l'Uibm, Epo o International bureau della Wipo.

Con il deposito di una domanda internazionale (che non è una vera domanda di brevetto come ad esempio quella italiana), tuttavia, non si ottiene un unico brevetto sovranazionale bensì si apre una procedura unificata di deposito, pubblicazione, ricerca ed eventuale esame, che permette di "prenotare" la protezione negli Stati contraenti e, durante una prima fase detta "internazionale", di agire, per gli stessi, di fronte a un unico Ufficio che, nel caso di richiedenti italiani, è l'Epo (Ufficio brevetti europeo).

La decisione finale di concessione rimane poi una prerogativa degli uffici brevetti nazionali.

Il richiedente può depositare la domanda internazionale in qualsiasi lingua accettata dal Ro; se questa non rientra tra le lingue di pubblica-

zione, si deve predisporre una relativa traduzione (lingue di pubblicazione per richiedenti italiani: inglese, francese o tedesco).

In seguito, la procedura unificata di ricerca ed esame prevede che per la domanda internazionale venga emesso un Rapporto di ricerca accompagnato da una written opinion non vincolante in cui un ricercatore (dell'Epo nel caso di richiedenti italiani) indica l'esistenza di eventuali anteriorità e pone, in caso, obiezioni circa la brevettabilità dell'invenzione in questione.

Alle criticità individuate nel Rapporto di ricerca si può replicare, ottenendo un ulteriore parere da parte dell'esaminatore internazionale che poi emette un Iprp (International preliminary report on patentability), rapporto che fornisce un'indicazione circa la brevettabilità dell'invenzione depositata.

La written opinion e l'Iprp non sono tuttavia vincolanti per il richiedente, che può, indipendentemente da tale parere, proseguire con le fasi nazionali e regionali della domanda internazionale.

A meno che il richiedente non abbia richiesto la pubblicazione anticipata o il ritiro, la domanda internazionale viene pubblicata dall'International bureau dopo 18 mesi dalla data di deposito (o di priorità se il richiedente, come spesso accade, rivendica la priorità di una precedente domanda di brevetto italiano per la medesima invenzione entro 12 mesi dalla data di deposito di quest'ultima).

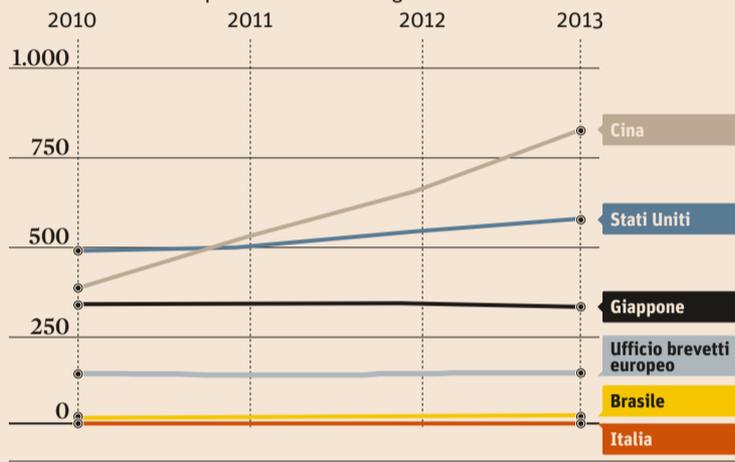
La domanda internazionale ha una durata limitata a 30 o 31 mesi (a seconda dei paesi) a partire dalla data di deposito (o di priorità), poi termina. In questo modo però il richiedente ha a disposizione un tempo ragionevolmente lungo per scegliere definitivamente i paesi in cui ottenere protezione brevettuale, dilazionando comunque i relativi costi.

La protezione per l'invenzione prosegue poi solamente nei paesi aderenti al Pct in cui il richiedente deposita, entro tale termine, una cosiddetta fase nazionale o regionale (come ad esempio la domanda di brevetto europeo) davanti a ciascun Ufficio brevetti nazionale/regionale. Nei paesi in cui tale fase non viene depositata, la domanda internazionale non determina alcuna protezione, permettendo la libera commercializzazione/realizzazione da parte di terzi dell'invenzione oggetto della stessa.

La domanda internazionale, pertanto, permette di posticipare le scelte del titolare a un momento in cui abbia raggiunto una maggiore consapevolezza del valore della sua invenzione e dell'ampiezza di tutela territoriale necessaria.

### Il confronto

Numero dei brevetti per anno. Dati in migliaia



Fonte: Wipo

### La tutela internazionale

#### Una scelta proattiva

Con la domanda internazionale l'inventore fa una scelta precoce rispetto ai tempi di sviluppo commerciale di un'invenzione e, con un unico costo di deposito, ottiene una protezione in 148 Stati (ad esempio quelli aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, Usa, Cina, Giappone, Australia, Russia, Emirati Arabi - assenti Taiwan, alcuni paesi del Sud Asia, del Centro Africa e del Sud America). Le persone fisiche e giuridiche italiane o aventi domicilio o sede in Italia possono depositare una domanda internazionale presso un receiving office che può essere l'Uibm, Epo o International bureau della Wipo.

**L'iter.** Esame formale e sostanziale dell'invenzione

## «Copertura» fino a 20 anni

Per proteggere la propria invenzione all'estero l'inventore si trova di fatto a gestire un gruppo di domande nazionali o regionali (relative cioè a una organizzazione sovranazionale). Queste possono essere le cosiddette fasi derivanti da una domanda internazionale o depositi diretti nei singoli Paesi prescelti. In entrambi i casi si dovrà affrontare la procedura di rilascio di un brevetto paese per paese di fronte ai relativi uffici.

Le domande nazionali vanno solitamente tradotte nella lingua ufficiale del paese di riferimento e richiedono il pagamento di specifiche tasse, variabili da Stato a Stato.

Una volta effettuato il deposito di fronte ad un Ufficio brevetti, il procedimento per giungere alla concessione, la cosiddetta *prosecution* di una domanda di brevetto, consiste nel superamento di un esame formale e di un esame sostanziale della brevettabilità della domanda, con le debite differenze dovute alle legislazioni nazionali degli uffici cui ci si trova di fronte. Viste le peculiarità presenti a livello nazionale, è fondamentale avere in ciascun paese un mandatario specializzato abilitato ad agire di fronte all'Ufficio brevetti, in grado di seguire la fase di discussione con l'esaminatore.

L'esame di merito valuta, analizzando eventuali docu-

menti anteriori ritenuti rilevanti e le conoscenze del settore, se l'oggetto del brevetto è nuovo e inventivo. Ciascun brevetto nazionale segue quindi un proprio iter d'esame che può durare in media alcuni anni e che può di fatto portare all'ottenimento di brevetti differenti in paesi diversi.

Quando infine l'esaminatore ritiene concedibile una domanda di brevetto, così come definita nelle relative rivendicazioni, emette una comunicazione ufficiale e, previo pagamento di tasse specifiche, concede il brevetto.

#### TEMPI LUNGI

La pratica può restare aperta alcuni anni anche perché la ricerca di anteriorità effettuata dall'Epo vaglia oltre 90 milioni di atti

per l'invenzione in questione. Tale procedura vale anche per la domanda di brevetto europeo (sia diretta che derivante da Pct, regolata dalla Cbe (Convenzione sul brevetto europeo): un esaminatore valuta i requisiti di brevettabilità e, in caso non li riscontri, dà la possibilità al richiedente di modificare la domanda - nell'ambito di quanto originariamente descritto - al fine di cercare di superare le an-

teriorità rilevate o le obiezioni poste nei confronti della stessa. In particolare, l'Epo effettua una ricerca di anteriorità tra oltre 90 milioni di documenti brevettuali o non brevettuali (riviste del settore, articoli, eccetera) al fine di accertare la brevettabilità dell'invenzione.

I vari uffici nazionali effettuano una separata ricerca anche quando è disponibile un rapporto internazionale, per valutare se la soluzione in esame presenti validi requisiti di brevettabilità.

Per quanto riguarda le domande europee, dopo la concessione è necessario "convalidare" il rispettivo brevetto nei paesi aderenti di interesse, in modo da far proseguire negli stessi la protezione brevettuale concessa per il brevetto europeo. Le tasse di mantenimento in vita di un brevetto variano a seconda dei Paesi sia per tempistiche che per importi. La protezione all'estero di un'invenzione, pertanto, si traduce per il titolare in un fascio di brevetti nazionali, uno per ciascun paese, i quali sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati. Tali brevetti, di durata massima di 20 anni dalla data di deposito della domanda, risultano da un esame di merito che ne definisce l'ambito di protezione, generando un diritto di esclusiva specifico per ciascuno Stato.

## I brevetti

LA DIFESA LEGALE

# Il provvedimento cautelare può bloccare la contraffazione

Con le sezioni specializzate tempi più rapidi in tribunale

PAGINA A CURA DI  
Graziano Brogi

Il brevetto è lo strumento che racchiude il risultato della ricerca e dell'innovazione e il cui scopo è quello di escludere i terzi dal produrre, utilizzare, vendere o importare prodotti realizzati secondo gli insegnamenti oggetto del brevetto. Si tratta quindi di un diritto esclusivo che offre un vantaggio competitivo la cui tutela, in caso di violazione, è demandata all'autorità giudiziaria.

In tale ambito, la peculiarità del diritto e la specificità della materia, hanno fatto sì che da anni, esattamente dal 2003, esistano in Italia presso determinati Tribunali (attualmente 21 coincidenti con i capoluoghi di ogni regione, con la sola esclusione di Aosta, ma con l'aggiunta di Brescia a Catania) sezioni specializzate a cui è riservata la trattazione delle cause brevettuali

(come anche delle cause che vertono in materia di marchi, diritto d'autore, eccetera).

Tali sezioni, dal 2012 chiamate sezioni specializzate in materia di impresa, hanno avuto il merito di favorire la specializzazione dei Tribunali oltre che di ridurre, in molti casi, la durata di queste specifiche cause.

Quest'ultimo aspetto è di particolare rilevanza per i brevetti in quanto trattandosi di diritti di esclusiva a durata limitata - spesso anche ridotta dalla rapidissima obsolescenza a cui prodotti e macchinari sono sottoposti - è indispensabile cercare di ottenere rapide risposte per arginare prima possibile attività di contraffazione del brevetto che hanno l'effetto di alterare il rapporto di concorrenza.

Questo spiega il frequente ricorso, da parte del titolare del brevetto, ai procedimenti cautelari o d'urgenza che possono consentire di ottenere in tempi brevi (normalmente pochi mesi) provvedimenti del Tribunale.

Con i provvedimenti di urgenza è infatti possibile, per il titolare di un brevetto o il suo licenziatario esclusivo, ottenere:

- il sequestro dei prodotti in contraffazione;
- l'inibitoria della ulteriore produzione e vendita dei medesimi nonché l'ordine di ritiro dal commercio; provvedimenti a presidio dei quali

può essere prevista una penale per ogni successiva violazione o ritardo nell'esecuzione;

- la pubblicazione del provvedimento su quotidiani o riviste;
- l'acquisizione della documentazione tecnica e contabile relativa all'attività posta in essere dal contraffattore in violazione del brevetto;
- ordinare all'asserito contraffattore di fornire informazioni «sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci» ritenute in violazione di un brevetto.

Proprio per rispondere a questa necessità di urgenza, i procedimenti cautelari sono caratterizzati da un'istruzione sommaria e necessitano di essere confermati in una successiva causa di merito (da avviare entro termini assai ristretti), fatta salva per l'ipotesi di particolari provvedimenti, quali l'inibitoria, che il legislatore considera "stabile" e quindi non perde efficacia se non è confermato in una causa di merito.

A parte i provvedimenti di urgenza, in cui per la loro natura non è possibile ottenere il risarcimento del danno, il titolare di un brevetto può avviare un'ordinaria causa di contraffazione nei confronti del proprio concorrente.

La peculiarità delle cause aventi ad oggetto brevetti, sia cautelari che ordinarie, risiede nel fatto che l'ele-

vato tecnicismo della materia induce il Tribunale a nominare un consulente tecnico d'ufficio (Ctu), vale a dire un tecnico esperto in materia brevettuale, al fine di stabilire se il brevetto - alla luce delle contestazioni del presunto contraffattore - è valido e se il prodotto del concorrente ne riproduce le caratteristiche.

La fase delle consulenze tecnica termina col deposito di una relazione con la quale il Ctù fornisce la risposta al quesito assegnato al giudice. Al termine di questa fase, qualora il Ctù abbia ritenuto valido il brevetto e

contraffatto ed il Tribunale ne condivida le conclusioni, la causa può proseguire per la quantificazione del danno derivato dalla contraffazione.

Anche questa fase presenta aspetti tecnico contabili complessi, quali la determinazione dei ricavi e degli utili generati al contraffattore dalla violazione del brevetto, il numero dei prodotti contraffatti; gli utili del titolare del brevetto; eventuali calcoli di fatturato, eccetera. A fornire risposta a questi profili contabili viene sovente nominato un Ctù (usualmente un ragioniere o commercialista) il quale, previo esame delle scritture contabili, con la propria relazione quantifica l'ammontare del danno derivato dalla contraffazione. Peraltro, il risarcimento del danno non necessariamente implica un calo del fatturato del titolare del brevetto, poiché il danno può essere parametrato anche su un importo non inferiore all'ammontare alle royalties che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per ottenere la licenza del brevetto e che, in ogni caso, il contraffattore può essere costretto a restituire tutti gli utili derivanti dalla violazione del brevetto.

Il legislatore ha infine espressamente previsto anche il risarcimento del danno morale subito dal titolare del brevetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In giudizio

### 01 | PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Con i provvedimenti d'urgenza si possono ottenere: sequestro, inibitoria, pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste

### 02 | IL RUOLO DEL CTU

Nelle procedure in materia di marchi e brevetti, vista la complessità della materia, è indispensabile e centrale il ruolo del consulente tecnico d'ufficio di cui il giudice si serve

**Oltreconfine.** Procedure differenziate a seconda degli Stati

## In Germania invalidità distinta da falsificazione

Il panorama della tutela giudiziaria dei brevetti in Europa e negli altri Stati del mondo si presenta, come è ovvio, estremamente diversificato. Occorre tuttavia rilevare che queste differenze attengono prevalentemente al piano processuale e alla organizzazione della giustizia, più che al piano sostanziale attinente ad altri elementi quali i profili di validità del brevetto, i diritti conferiti dal brevetto, la quantificazione del danno.

### L'impatto della Germania

E proprio per sottolineare la differenza sotto il profilo dell'organizzazione giudiziaria e processuale è emblematico il caso della Germania. La Germania, che è lo Stato europeo dove si concentra circa il 50% delle cause brevettuali europee, prevede sotto il profilo della competenza, una netta separazione fra le cause di invalidità di un brevetto e le cause di contraffazione. Tutte le cause che hanno ad oggetto la validità di un brevetto sono di esclusiva compe-

tenza del Tribunale federale dei brevetti con sede a Monaco di Baviera. Le cause che hanno ad oggetto la contraffazione di un brevetto sono invece di competenza di Corti specializzate distribuite sul territorio della Germania: fra le più importanti, per il numero di cause brevettuali trattate, sono i Tribunali di Düsseldorf, Mannheim e Monaco.

Tale netta separazione ha un importantissimo impatto nelle cause di contraffazione del brevetto dato che la parte chiamata in causa per ipotizzata violazione del medesimo può difendersi unicamente sostenendo che il prodotto e/o il dispositivo da essa realizzato o commercia-

### COMMON LAW

Nel Regno Unito le parti devono produrre subito tutti i documenti anche se sfavorevoli

lizzato è diverso da quello brevettato e non rientra nell'ambito di protezione del brevetto, ma non può utilizzare anche l'argomento - sistematicamente utilizzato negli altri Stati - che il brevetto non è valido. Per utilizzare questo argomento occorre avviare una separata causa di nullità davanti la sopra richiamato Tribunale federale (chiedendo la sospensione della causa di contraffazione).

### Le norme nel Regno Unito

Per quanto riguarda il Regno Unito, l'esistenza di un ordinamento basato sul precedente giudiziario (*common law*), più che su leggi scritte, ha importanti riflessi anche nel processo brevettuale. Una di queste è l'automatica "disclosure" dei documenti che obbliga ognuna delle parti a produrre tutti i documenti, anche ad essa sfavorevoli, utili per il giudizio. Ne segue un particolarmente approfondito esame degli stessi nel contraddittorio delle par-

ti e dei consulenti.

Al di fuori dell'Europa si segnalano gli Usa in cui la competenza in materia di brevetti è delle corti federali (e non dei tribunali statali), mentre per il giudizio di appello sono competenti le corti del Federal circuit con sede a Washington. Le cause brevettuali in Usa, anche per gli elevatissimi costi e rischi, sono circondate da numerose cautele e per l'avvio di una causa di contraffazione i tribunali richiedono che consulenti brevettuali redigano una preventiva valutazione estremamente accurata.

### La situazione cinese

La Cina prevede una tutela dei brevetti sia in sede amministrativa davanti all'Ufficio brevetti (ma pur essendo apprezzabile e poco costosa, non prevede il risarcimento del danno) sia in sede giudiziaria. Le cause brevettuali sono usualmente di competenza delle sezioni specializzate esistenti presso 76 corti o tribunali popolari intermedi, mentre in grado

di appello sono di competenza delle analoghe sezioni delle corti o tribunali popolari superiori. Peraltro, a partire dalla fine del 2014 sono state istituite presso le città di Pechino, Shanghai e Guangzhou (le città in cui si svolge oltre il 50% delle cause brevettuali in Cina) delle "particolari" sezioni specializzate alle quali sono state assegnati i giudici maggiormente qualificati nello specifico settore in Cina (sia per anni di esperienza che per numero di cause trattate).

Anche in Cina, come in Germania, le domande di nullità del brevetto possono essere proposte solo innanzi a un organo, in questo caso di natura amministrativa, che è la commissione di riesame dei brevetti presso l'Ufficio brevetti: la domanda di nullità normalmente sospende la causa di contraffazione del brevetto. Le decisioni di detta Commissione possono essere appellate davanti all'autorità giudiziaria, il Tribunale intermedio di Pechino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il marchio COME SI TUTELA

# Serve un monitoraggio costante per scongiurare gli usi illeciti

## La registrazione va effettuata in tutti i Paesi di operatività dell'azienda

PAGINA A CURA DI  
Stefania Faggioni

■ Nell'odierno sistema economico il marchio spesso svolge un ruolo centrale per l'azienda, costituendone il "volto" e determinandone il successo commerciale. Perciò, esso può rappresentare addirittura il bene aziendale di maggior valore: si pensi al celebre marchio della mela di Apple, che ha raggiunto un valore di circa 247 miliardi di dollari secondo l'edizione 2015 della nota classifica "Brandz", curata dalla multinazionale della pubblicità e pubbliche relazioni Wpp.

Ma cosa si intende per marchio? È il segno utilizzato da un'impresa per identificare i propri prodotti o servizi e distinguerli da quelli di altre imprese. Si può trattare di parole, lettere, disegni, cifre, suoni, colori, forme, da soli o in combinazione tra loro.

Esistono anche altri segni distintivi (quali la ditta, la ragione o la denominazione sociale, l'insegna, il nome a dominio), ma il marchio è l'unico specificamente diretto a identificare i prodotti o servizi e perciò assume rilevanza economica preminente.

Data l'importanza dei marchi, è fondamentale che l'impresa li protegga in tutti i Paesi in cui opera. La legge, in presenza dei necessari requisiti, attribuisce un'esclusiva sul marchio, cioè il diritto di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, di un marchio identico o simile nella commercializzazione di prodotti o servizi identici o simili.

### La registrazione

Il diritto all'esclusiva si ottiene procedendo alla registrazione. In alcuni Paesi (fra cui l'Italia) un certo grado di protezione può essere ottenuto, a determinate condizioni, anche solo attraverso l'uso (cosiddetto marchio di fatto). Tuttavia, è comunque sempre vivamente raccomandabile procedere alla registrazione soprattutto perché il marchio di fatto è difendibile con minore facilità: in caso di controversia si richiede, infatti, la dimostrazione di un uso intenso, continuo e diffuso.

Per ottenere la registrazione è necessario depositare il marchio presso gli uffici competenti e curare il re-

lativo procedimento. Per tali adempimenti, è altamente consigliabile affidarsi all'esperienza di professionisti specializzati, anche al fine di evitare errori che possano pregiudicare la validità della registrazione o la sua effettiva utilità (e quindi anche il suo valore economico).

Uno dei rischi più sottovalutati consiste nel depositare marchi identici o simili a marchi già esistenti. A tal fine, non è sufficiente una generica ricerca sul web: una ricerca di anteriorità sub banche dati specializzate e il parere di un professionista qualificato sono strumenti indispensabili per una scelta consapevole.

Ottenuta la registrazione, è necessario curarne il mantenimento, pagando le relative tasse (in genere, ogni dieci anni) e facendo effettivo utilizzo del marchio (che diversamente decadrebbe per mancato uso).

L'impresa può segnalare l'avvenuta registrazione, mettendo così in guardia possibili contraffattori, apponendo il simbolo® (prima della registrazione, o in sua assenza, è invece possibile utilizzare il simbolo™ per segnalare l'intenzione di usare e tutelare un certo marchio sebbene non registrato).

### La tutela

Tra gli accorgimenti utili per la tutela del proprio marchio vi è l'attivazione di appositi servizi di monitoraggio che permettono di conoscere tempestivamente se un concorrente è intenzionato a registrare un marchio identico o simile al proprio e, quindi, di intervenire per tentare di impedirne la registrazione. Un'azione preventiva, infatti, è consigliabile anche sotto il profilo dei costi.

Per individuare le contraffazioni, cioè gli usi illeciti del proprio marchio, l'impresa deve assicurarsi di monitorare il mercato: un buon strumento sono le sorveglianze doganali, che permettono di intercettare prodotti in contraffazione nel momento in cui fanno il loro ingresso nel mercato nazionale. Qualora siano individuati casi di contraffazione, l'impresa, preferibilmente assistita da un professionista, potrà valutare quale tra gli strumenti di tutela disponibili sia il più opportuno nel caso specifico. Potrà talvolta rendersi consigliabile, in prima battuta, l'invio di una lettera di diffida, volta a intimare ai responsabili la cessazione dell'attività ritenuta illecita. Si potrà poi valutare di attivarsi in via giudiziale. In Italia, si può procedere in sede civile o penale, in entrambi i casi con possibilità di accedere a misure cautelari, quali il sequestro dei beni in contraffazione.

## I concetti chiave

### 01 | CAPACITÀ DISTINTIVA

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi i segni non idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli provenienti da altre (ad esempio "jeans" per pantaloni)

### 02 | MARCHIO FORTE

Quando il segno non presenta alcun collegamento concettuale con il prodotto o il servizio che contraddistingue (ad esempio i marchi di fantasia)

### 03 | MARCHIO DEBOLE

Quando il segno descrive la natura o una qualità del prodotto/servizio che

contraddistingue (ad esempio, in ambito farmaceutico, spesso i marchi evocano il nome del principio attivo). Il marchio debole gode di una tutela limitata: anche lievi varianti bastano ad escludere la confondibilità

### 04 | SECONDARY MEANING

Il marchio originariamente privo di capacità distintiva in quanto descrittivo può acquistare tale capacità a seguito dell'intenso uso sul mercato

### 05 | VOLGARIZZAZIONE

Il marchio perde la sua capacità distintiva divenendo nel commercio denominazione generica per indicare

una certa tipologia di prodotti/servizi (ad esempio "premanan"), a seguito dell'attività omissiva o commissiva del titolare. Il tipico segnale è dato dalla pubblicazione del marchio all'interno di un dizionario o di un'enciclopedia. Per evitare che questo accada il titolare deve attivarsi tempestivamente e costantemente per reagire contro qualsiasi uso non autorizzato del segno

### 06 | DECADENZA PER NON USO

Il marchio decade se non viene utilizzato in modo effettivo entro cinque anni dalla registrazione oppure se l'uso viene interrotto per uguale periodo, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo

**Il contenzioso.** Chi ha un diritto anteriore può farlo valere

## Opposizione entro tre mesi

■ Le registrazioni di marchi in Italia sono di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) presso il ministero dello Sviluppo economico, con sede a Roma.

Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) può chiedere la registrazione del marchio pagando le relative tasse e presentando la domanda compilata con:

- i dati del richiedente e, nel caso vi sia, anche del mandatario;
- l'eventuale rivendicazione della priorità;
- la descrizione del marchio e l'elenco dei prodotti o servizi per cui si vuole ottenere la registrazione, raggruppati secondo le classi merceologiche di cui all'accordo di Nizza;
- la riproduzione del marchio.

In sintesi il procedimento di registrazione prosegue con le seguenti fasi.

### La fase dell'esame

Durante l'esame l'ufficio accerta la regolarità formale della domanda e verifica l'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione (ad esempio, controlla che il segno non sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume). Non viene invece svolto alcun esame in merito alla novità relativa, ossia l'esistenza di diritti anteriori di terzi potenzialmente incompatibili con la registrazione.

Terminate queste verifiche, la

domanda di registrazione è pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, diffuso dall'Uibm con cadenza mensile.

### Opposizione amministrativa

Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di un diritto anteriore possono opporsi alla registrazione della domanda, dando vita ad un contenzioso che si svolge davanti agli esaminatori dell'Uibm.

Conclude positivamente queste due fasi, il marchio viene registrato ed è valido per dieci anni dal deposito della domanda, con possibilità di successivi rinnovi per un numero illimitato di volte.

Chi è interessato a proteggere il proprio marchio all'estero

può ricorrere:

- al marchio comunitario per i Paesi appartenenti all'Unione europea;
- al marchio internazionale per i Paesi che vi aderiscono;
- a singoli depositi presso gli uffici nazionali di ciascun Paese.

Quanto a quest'ultima modalità, ogni ufficio marchi estero ha una propria procedura, anche se in genere lo schema seguito è simile a quello italiano. Ciascuna domanda avrà una vita autonoma dalle altre, nel corso delle fasi di esame e concessione. Anche le registrazioni ottenute saranno indipendenti quanto alle formalità per il mantenimento in vita. Molti uffici non accettano depositi in assenza di un mandatario, a cui in ogni caso è opportuno rivolgersi anche per ragioni logistiche e linguistiche. In alcuni Paesi, l'ufficio verifica anche che il marchio non sia in conflitto con marchi già registrati per gli stessi prodotti.

### Deposito locale

Il deposito nazionale nei singoli Paesi è l'unica strada disponibile quando i Paesi di interesse non appartengono all'Ue o non hanno aderito alla procedura del marchio internazionale ed è consigliabile - nella prospettiva del contenimento dei costi - quando si decide di estendere la protezione solo in uno o pochi Stati.

**I focus del Sole 24 ORE**  
Settimanale - Reg. Tribunale  
di Milano n. 170 del 07-06-2013

DIRETTORE RESPONSABILE  
Roberto Napolitano

PROPRIETARIO ED EDITORE  
Il Sole 24 Ore S.p.A.

SEDE LEGALE, REDAZIONE E DIREZIONE  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

STAMPATORE  
Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio 36,  
20151 Milano e Via Tiburtina Valeria,  
Km 68,700, Carsoli 67061 (AQ)  
Stampa quotidiana S.r.l., via Galileo Galilei  
280/A, località Fossatone, 40059 Medicina (BO)  
L'Unione Editoriale S.p.A., via Omodeo s/n,  
09030 Elmas (CA)

# Il marchio Ue e internazionale

LE PROCEDURE OLTRECONFINE

## La Ue protegge il carattere distintivo di aziende e prodotti

**Durata: dieci anni rinnovabili**  
**Ammessa anche la cessione parziale**

PAGINA A CURA DI  
**Laura Pallini**

Il tratto distintivo del marchio comunitario, operativo dal 1° aprile 1996, è il suo carattere unitario il che significa che il marchio comunitario è valido ed efficace per tutto il territorio dell'Unione europea e le relative vicende che lo interessano (registrazione, decadenza, trasferimento, rinuncia, nullità, eccetera) hanno efficacia per l'intera Unione europea anche se la vicenda estintiva, modificativa, eccetera interessa un solo Stato membro.

Altra caratteristica del marchio comunitario è la sua disciplina autonoma, attualmente costituita dal regolamento 207/2009, la quale non sostituisce le leggi dei singoli Stati, ma opera in posizione parallela rispetto a queste ultime.

Sin dall'inizio il marchio comunitario ha riscosso un grande successo e ancora oggi vengono depositati ogni anno oltre 100 mila marchi.

L'Ufficio preposto alla registrazione dei marchi comunitari è l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami) che ha sede ad Alicante (Spagna).

I requisiti che deve avere un marchio comunitario sono sostanzialmente quelli previsti dal Codice della proprietà industriale italiano e dalle altre leggi nazionali essendo tutte ispirate ad una direttiva europea alla quale le legislazioni nazionali sono armonizzate. Qualsiasi persona fisi-

ca, giuridica o ente può essere titolare di un marchio comunitario, anche se non residente in uno Stato dell'Unione europea.

Una volta ricevuta la domanda di marchio comunitario, che può essere redatta in una delle cinque lingue ufficiali (italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo), l'Uami procede ad un esame formale della stessa e quindi ad un esame sostanziale volto ad accertare che il marchio non contenga espressioni prive di capacità distintiva, di uso comune nel commercio o che non riguardino la forma del prodotto (cosiddetti impedimenti assoluti).

Superata questa fase la domanda viene pubblicata e, da questo momento, chi è titolare di un diritto esclusivo anteriore a livello comunitario o anche in un solo Stato membro dell'Unione (cosiddetti impedimenti relativi), può presentare - entro il termine di tre mesi - opposizione. I procedimenti di opposizione sono definiti dallo stesso Uami (Divisione di opposizione) e le relative decisioni possono essere impugnate sempre presso detto Ufficio (Commissione dei ricorsi).

Se il marchio supera la fase dell'opposizione, o se questa fase non ha luogo, il marchio viene registrato ed avrà la durata di dieci anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni.

Idiritto sul marchio comunitario si acquisiscono solo con la registrazione, non essendo previsto, diversamente da quanto avviene per esempio in Italia, un marchio comunitario cosiddetto "difatto", vale a dire un marchio i cui diritti si possono acquisire in virtù del mero uso.

Il marchio comunitario può essere ceduto per tutti o parte dei prodotti o servizi rivendicati; se è possibile quindi il trasferimento del marchio per parte dei prodotti, il carattere unitario preclude la possibilità di cedere il marchio solo per una parte degli Stati membri dell'Unione europea. L'atto di

cessione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Presso ciascuno Stato membro sono istituiti dei cosiddetti Tribunali dei marchi comunitari, che in Italia coincidono con le sezioni specializzate in materia di impresa, le quali hanno competenza a giudicare le domande di contraffazione di un marchio comunitario, le domande di accertamento della non contraffazione, nonché le domande riconvenzionali di decadenza o nullità.

La competenza per simili domande è quella del luogo in cui risiede in convenuto (il cosiddetto forum rei) o quello - con esclusione delle domande di accertamento negativo - del luogo in cui è stata commessa o si teme sia commessa la violazione del marchio comunitario. Tuttavia i due criteri non sono equivalenti dato che, nel caso di scelta del Tribunale del luogo in cui ha sede il convenuto (forum rei), la relativa sentenza avrà efficacia in tutti gli Stati dell'Unione europea.

Qualora si intenda chiedere in via principale la declaratoria di nullità o decadenza di un marchio comunitario la competenza esclusiva è della divisione di annullamento presso l'Uami.

Il marchio comunitario deve essere utilizzato nel territorio dell'Unione europea entro cinque anni dalla registrazione, diversamente è suscettibile di decadenza.

La domanda di marchio comunitario respinta dall'esaminatore, o che viene ritirata dal suo titolare, può essere trasformata in un marchio nazionale per uno o più Stati dell'Unione.

Dal 1° ottobre 2004 è divenuta effettiva la partecipazione dell'Unione europea al sistema della registrazione internazionale dei marchi, prevista dal Protocollo relativo all'intesa di Madrid che dunque è un nuovo strumento per giungere alla registrazione di un marchio comunitario.

**L'Ompi.** Come operano accordo e protocollo di Madrid

## Il sigillo internazionale è un fascio di tutele locali

L'accordo di Madrid, noto anche come "arrangement di Madrid", siglato nel 1891 e ratificato dall'Italia nel 1976, ha istituito il cosiddetto marchio internazionale.

Il sistema introdotto dall'accordo di Madrid prevede sostanzialmente un sistema centralizzato di deposito della domanda in virtù del quale, presentando un'unica domanda il richiedente ottiene l'effetto di avere una simultanea richiesta di protezione in uno o più Stati aderenti all'accordo. A seguito infatti del deposito del marchio al quale viene attribuita un'unica data ed un unico numero di registrazione, l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi) che ha sede a Ginevra ed alla quale tutte le domande di marchio internazionale pervengono per il tramite dello Stato di appartenenza del richiedente, provvede ad inoltrare la richiesta di protezione a tutti gli Uffici brevetti e marchi degli Stati designati i quali provvedono, in totale autonomia, ad esaminarli e a concederli secondo le leggi di ciascuno specifico Stato.

Questo aspetto viene correntemente sottolineato affermando che il marchio internazionale costituisce un fascio di marchi nazionali.

Sul piano pratico, tale procedimento unificato e centralizzato, oltre a costituire una semplificazione si traduce in un significativo risparmio dei costi per chi deposita il marchio.

D'altro canto, si tratta di un sistema profondamente differente da quello previsto per il marchio comunitario il quale invece costituisce un sistema centralizzato di esame, registrazione, gestione delle opposizioni e delle nullità e sfocia in un titolo diverso da quelli previsti nei singoli Stati membri.

A questo schema iniziale, a cui hanno aderito molti Paesi soprattutto europei, ma al quale erano rimasti estranei importanti Stati (quali Usa, Giappone, Gran Bretagna) è stato successivamente (nel 1989 ed in vigore dall'aprile del 1996) affiancato un sistema complementare, Protocollo di Madrid, che ha consentito di introdurre modifiche (ad esempio: regime differenziato delle tasse in funzione dello Stato designato, maggior tempo in cui l'esaminatore dei singoli Stati possono emettere obie-

zioni alla registrazione del marchio) ed allargare notevolmente il numero degli Stati aderenti (attualmente gli Stati aderenti al "sistema" del marchio internazionale sono più di 90).

Titolare di un marchio internazionale può essere solo un soggetto che abbia la residenza o la sede in uno Stato aderente all'accordo o protocollo di Madrid o colui che ha in uno di detti Stati un domicilio o uno stabilimento serio ed effettivo.

Il presupposto per il deposito di un marchio internazionale è l'esistenza di un identico marchio nazionale nello Stato di origine del richiedente. Fra detto marchio di origine ed il marchio internazionale esiste uno stretto legame: nel caso in cui il marchio nazionale venga dichiarato nullo o ritirato entro cinque anni dalla registrazione del marchio interna-

### LA CONDIZIONE

Il requisito è l'esistenza di una identica tutela riconosciuta nello Stato di origine del richiedente

zionale, quest'ultimo viene meno. Al titolare è tuttavia attribuita la possibilità di trasformare il marchio internazionale in marchio nazionale che conserva la data dell'originario deposito del marchio internazionale.

Il marchio internazionale può essere ceduto, anche parzialmente, per tutti o parte dei prodotti (o servizi) rivendicati così come per tutti o parte degli Stati designati.

Essendo un fascio di marchi nazionali, la nullità, decadenza e la difesa giudiziale è disciplinata dalla legge dello specifico Stato designato.

La durata del marchio internazionale è di 10 anni dalla registrazione, rinnovabili senza limitazioni per analoghi periodi.

Il coordinamento fra la disciplina dell'accordo di Madrid e del protocollo è attuata mediante la prevalenza del secondo per l'ipotesi che lo Stato di origine e lo Stato designato abbiano ratificato entrambi; se invece anche uno solo dei due Stati ha ratificato solo l'accordo si applica la disciplina di quest'ultimo.

### Il confronto

#### 01 | MARCHIO COMUNITARIO

**L'ufficio.** L'Uami, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno con sede ad Alicante (Spagna) è l'organo preposto alla registrazione dei marchi comunitari  
**Gli Stati.** Un marchio comunitario conferisce protezione su tutto il territorio dell'Unione europea: un'unica registrazione di marchio è valida ed efficace in tutti gli Stati membri dell'Ue (attualmente 28)  
**Rapporti col marchio internazionale.** Dal 2004 è possibile indicare l'Unione europea quale Stato designato nella domanda di marchio internazionale e,

inoltre, il marchio comunitario può essere la base per la registrazione di un marchio internazionale.

#### 02 | MARCHIO INTERNAZIONALE

**L'ufficio.** Le domande di registrazione di un marchio internazionale vanno presentate - per il tramite dello Stato di appartenenza - all'Ompi, Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale con sede a Ginevra (Svizzera).  
**Gli Stati.** Presentata la domanda di marchio internazionale all'Ompi, quest'ultima inoltra una simultanea richiesta di protezione agli Stati del

sistema internazionale (aderenti cioè all'Accordo o protocollo di Madrid) designati dal richiedente: ciascuno Stato provvede autonomamente ad esaminare la domanda ed, eventualmente, a concederla così che ogni designazione ha propria autonomia validità ed efficacia (fascio di marchi nazionali).  
**Accordo e Protocollo di Madrid.** Costituiscono i trattati alla base del sistema del marchio internazionale: il primo è stato sottoscritto nel 1891 ed il secondo nel 1989, estendendo notevolmente il numero degli Stati aderenti (oggi oltre 90).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Design e modello industriale

LA COPERTURA

# Lo scudo contro le imitazioni può durare dai 5 ai 25 anni

### Escluse le forme determinate dalla funzione tecnica del prodotto

PAGINA A CURA DI  
Monica Salvador

Il termine disegno o modello è utilizzato per definire caratteristiche tridimensionali (forma o superficie) e bidimensionali (linee o colori) che applicate a un prodotto industriale gli conferiscono un aspetto attraente per il consumatore. La registrazione permette al titolare di sfruttare in esclusiva la sua creazione proteggendola da imitazioni.

I design realizzati da dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni spettano al datore di lavoro, fermo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore. A norma degli articoli 31 e seguenti del Codice di protezione industriale il design industriale tutela l'aspetto esteriore dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o dai materiali utilizzati e/o dal suo ornamento.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici.

Rimangono escluse dalla registrabilità le cosiddette "forme necessitate" cioè le caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

È prevista anche la registrabilità dei componenti da assemblare per formare un prodotto complesso che comporta la tutelabilità dell'aspetto estetico delle parti visibili dei pezzi di ricambio. A fronte di ciò quasi qualunque prodotto purché presenti una complessiva novità formale e un proprio carattere individuale può essere registrato come design. La novità è relativa ed interpretata in modo elastico: un design è nuovo se nessun modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

#### Le caratteristiche del design

Il design deve poi possedere carattere individuale per il quale è necessario che l'impressione generale che il design suscita nell'utilizzatore informato differisca dall'impressione esercitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. La figura dell'utilizzatore informato è una figura intermedia tra consumatore medio a cui non è richiesta alcuna conoscenza specifica ed esperto dotato di competenze tecniche particolari: è una sorta di operatore dotato di familiarità con il settore merceologico di riferimento. Inoltre, nella valutazione del carattere individuale si deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il design quindi nei cosiddetti settori merceologici affollati è sufficiente anche un modesto gradiente di originalità. Insomma, non è necessario (come in passato quando si richiedeva lo "speciale ornamento") un concreto incremento di originalità, basta una semplice complessiva dif-

#### Doppio passo

##### Tra brevetti segreti e disegni subito accessibili

Un elemento che caratterizza la disciplina dei brevetti per invenzione industriale e dei modelli di utilità è che essi sono segreti per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data del deposito della domanda: il che vuol dire che non è consentito al pubblico conoscere il contenuto della domanda e della relativa documentazione. Tal periodo può essere ridotto a novanta giorni se il richiedente il deposito della domanda ha dichiarato, con la domanda stessa, di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Per quanto riguarda i disegni e modelli ornamentali opera una

regola opposta.

Disegni e modelli sono infatti resi accessibili al pubblico al momento del deposito della domanda (articolo 38.5 Cpi e 50 Regolamento numero 6/02/Ce sui disegni e modelli comunitari) salvo che il richiedente abbia, all'atto del deposito della domanda, escluso l'accessibilità al pubblico per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi.

Durante il periodo di segretezza i brevetti, i modelli di utilità e i disegni e modelli ornamentali non possono essere fatti valere nei confronti dei terzi, sempre che il titolare non notifichi, al terzo contro il quale intenda agire, la domanda con la relativa documentazione.

formità oggettivamente riconoscibile.

##### La valutazione

Inoltre ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale non si deve tener conto:

■ delle esposizioni, commercializzazioni o pubblicazioni del modello che, sebbene avvenute prima del deposito della domanda di registrazione, non potessero ragionevolmente essere conosciute dagli ambienti specializzati

del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale;

■ delle divulgazioni effettuate dall'autore o dal suo avente causa o da terzi, in virtù di atti compiuti nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione del design.

Questa seconda previsione concede all'autore un "anno di grazia" per consentirgli di valutare le reazioni del mercato (rimane consigliabile approfittare di questa possibilità solo eccezionalmente per evitare inutili rischi di appropriazione abusive).

##### L'impatto dei criteri di validità

L'elasticità dei criteri di validità del design ha determinato un aumento del numero di design depositati e una loro maggiore stabilità. La durata delle registrazioni di design è fissata in un minimo di 5 anni prorogabili (di retro pagamento di tasse quinquennali) fino ad un massimo di 25 anni. Esiste anche la protezione conferita dai disegni e modelli comunitari non registrati, per 3 anni a partire dalla divulgazione: è una forma di protezione non soggetta a formalità costitutive, "ibrida", sospesa tra il diritto d'autore, la repressione della concorrenza sleale e la disciplina delle privative industriali. Tale diritto sorge per tutto il territorio della Comunità con la semplice divulgazione del design. Ha il medesimo oggetto della privativa registrata. Identici sono anche i requisiti, l'ambito della protezione e le facoltà esclusive attribuite ai titolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il meccanismo.** Via semplificata al deposito unificato ma la protezione cambia a seconda della nazione

## Possibile la registrazione su base internazionale

La protezione dell'industrial design si articola su 3 livelli fra loro complementari:

■ la protezione conferita dai disegni e modelli comunitari non registrati (Pcnr);

■ la protezione conferita dai disegni e modelli registrati (Dmr);

■ la protezione residuale conferita dalle leggi nazionali sul diritto d'autore.

Sia il titolare del Dmr sia quello della Pcnr possono vietare ogni utilizzo del design protetto da parte di terzi non autorizzati: costituiscono atti illeciti di utilizzazione la fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione del prodotto per tali fini.

Tuttavia mentre la violazione del

Dmr non richiede alcun elemento soggettivo (per integrare la fattispecie illecita è sufficiente che un terzo non autorizzato utilizzi o fabbrichi un prodotto in cui è incorporato il design protetto), la violazione della Pcnr presuppone una componente soggettiva: la conoscenza del design da parte del contraffattore in quanto il diritto è privo dell'effetto sbarramento che caratterizza le privative industriali.

Ne consegue che la difesa del design opera anzitutto attraverso la procedura di registrazione.

#### PREVENZIONE

Importante registrare l'opera non solo nel Paese dove si produce e si vende ma anche in quello di probabile contraffazione

Bisogna avere l'accortezza di registrare il proprio design non solo nel paese dove si produce e nei paesi di sbocco dei propri prodotti, ma comunque anche nei paesi da cui può originare la contraffazione.

La registrazione può avvenire:

■ su base nazionale (design italiano o singoli design nazionali nei paesi di interesse se non aderiscono alla Convenzione sul design internazionale come nel caso della Cina);

■ su base comunitaria (unico titolo valido simultaneamente nell'intero territorio dei paesi Ue);

■ su base internazionale (paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia).

Nel sistema italiano e comunitario non c'è un numero massimo di disegni depositabili con la stessa domanda purché appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale.

La domanda italiana si deposita presso l'Uibm che procede ad un esame formale. La durata minima è 5 anni, la massima 25.

All'estero le regole variano: alcuni paesi eseguono solo un esame formale, altri (ad esempio gli Usa) anche un esame sostanziale. La durata varia da paese a paese (ad esempio in Cina la durata massima è 10 anni, in India 15, negli Usa 14).

La domanda comunitaria si deposita presso l'Ufficio comunitario (Uami), viene sottoposta ad un esame formale e, se superato, il design viene registrato entro pochi giorni. La durata minima è 5 anni, la massima 25.

È possibile richiedere che la pubblicazione venga rinviata per 30 mesi dalla data di deposito.

Nel design internazionale si possono depositare massimo 100 disegni con un'unica domanda. La domanda

si deposita presso l'Ompi di Ginevra, dove viene esaminata formalmente e quindi inviata agli Stati designati nella stessa. Alla Convenzione dell'Aia aderiscono 64 paesi (fra cui Unione Europea e Svizzera, recentemente hanno aderito Usa e Giappone).

Il vantaggio è che si procede al deposito in vari paesi extra-europei attraverso una procedura di deposito unificata, lo svantaggio è che in ogni Stato il design sarà poi disciplinato dalla specifica legge nazionale (a differenza del design comunitario che è disciplinato identicamente in tutti i paesi dell'Unione). La durata minima è 5 anni, rinnovabili secondo le singole leggi nazionali.

Quanto alla tutela giudiziale del design, essa opera in modo analogo a quella delle altre privative industriali registrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il copyright COME AGISCE

# Plagio e contraffazione i due avversari più insidiosi

**Si può agire  
contro la falsa  
paternità  
e chi sfrutta l'opera  
senza diritti**

**Graziano Brogi**

Il diritto d'autore costituisce ormai un'espressione che indica una moltitudine di forme di protezione delle attività dell'ingegno che si manifestano attraverso una forma espressiva nuova e di carattere creativo (anche minimo).

Alla disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore (in Italia la legge 633/1941 e successive modifiche) rientrano senz'altro le forme più antiche di manifestazione della creatività, quali le opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative e plastiche (pittura, scultura), al teatro, al cinema, all'architettura, alla fotografia. A queste tipiche e storiche manifestazioni se ne sono aggiunte numerose altre, emerse anche alla luce di nuove tecnologie disponibili, quali il format televisivo (schema di un programma), le banche dati, i programmi per elaboratore, il design industriale, le opere multimediali (videogames), i siti web. Il tema della tutela del diritto d'autore è fortemente connesso da un lato al sorgere ed alla durata del diritto e, dall'altro, alla portata dello stesso.

Il diritto d'autore su un'opera sorge al momento della creazione della stessa, senza necessità di alcuna formalità di deposito o di registrazione e il diritto morale ad esserne riconosciuto autore ha una durata illimitata ed è inalienabile. I diritti esclusivi di utilizzazione dell'opera in "ogni forma e modo" (diritti patrimoniali) hanno una durata di 70 anni dalla morte dell'autore e consistono nel diritto di riprodurre l'opera, di rappresentarla, di distribuirli, di tradurla, di noleggiarla, di elaborarla, eccetera.

Per quanto riguarda il contenuto del diritto esso è circoscritto alla forma di espressione utilizzata e non si estende alle idee, ai concetti, agli argomenti ed alle informazioni presenti nell'opera.

Il diritto di esclusiva si fronteggia con ipotesi di utilizzazioni libere delle stesse quali la possibilità di rappresentare, recitare o eseguire opere (testi letterari, brani musicali) nell'ambito familiare, di una scuola, di convitti purché ciò avvenga senza finalità di lucro. Non è ritenuta libera, e quindi necessita del consenso dell'autore, la diffusione di programmi radiofonici o televisivi all'interno di

negozi, ristoranti o altri spazi pubblici (aeroporti, autobus).

La possibilità di riprodurre parti di opere anche tramite strumenti di riproduzione fotomeccanica (reprografia) è espressamente disciplinata. Gli articoli di attualità di natura politica o economica pubblicati, possono essere liberamente utilizzati su analoghi mezzi di diffusione indicandone la fonte e l'autore. La riproduzione, con la menzione di titolo, autore ed editore, di parti di opere è liberamente effettuata con finalità di critica o di discussione. È consentita la libera utilizzazione sulla rete internet, se a scopo gratuito, di immagini e di musiche degradate e a bassa risoluzione per finalità didattiche e scientifiche.

Le fotocopie per uso personale di opere fatte presso copisterie (le quali devono o provvedere al pagamento di compensi agli autori ed editori) presso biblioteche è consentita - con esclusione degli spartiti musicali - nella misura del 15% dell'opera (limite che non si applica alle opere rare e di difficile reperibilità).

Le ipotesi di violazione del diritto d'autore sono costituite dal plagio e della contraffazione. Mentre il plagio consiste nell'attribuirsi falsamente la paternità di un'opera realizzata da altri, la contraffazione consiste nello sfruttare economicamente un'opera che si riconosce essere realizzata da altri. Il titolare del diritto d'autore il cui diritto è minacciato o violato può agire in giudizio - la competenza è riservata alle Sezioni specializzate in materia di impresa - per chiedere l'accertamento del proprio diritto e, quindi, l'inibitoria dal proseguimento della violazione.

Accanto a questi rimedi è possibile chiedere la distruzione e la rimozione della situazione che determina la violazione del diritto d'autore oltre al risarcimento del danno. Sotto quest'ultimo profilo, qualora l'autore sia in grado di fornire seri elementi della violazione, può ottenere che il Tribunale ordini al contraffattore l'esibizione di documenti, compresa la documentazione bancaria, fiscale e commerciale, oltre che di fornire informazioni utili per ricostruire l'entità dell'attività contraffattoria. Sotto il profilo dell'acquisizione della prova della violazione e della limitazione degli effetti, è prevista la possibilità di ottenere, in via giudiziale, l'autorizzazione di eseguire la descrizione, l'accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritiene costituire violazione del proprio diritto. Esiste infine un'articolata specifica disciplina penale delle violazioni del diritto d'autore (pirateria) attuata mediante la riproduzione di programmi per elaboratore, di opere musicali o letterarie.

### La biblioteca contestata



#### TUTTI I LIBRI DEL MONDO

Si chiama Google Books ed è la biblioteca universale avviata da Google nel 2004 con l'intento di digitalizzare tutti i libri del mondo: allo stato attuale si possono contare oltre 30 milioni di libri digitalizzati. Si tratta di un progetto faraonico che, attraverso la scansione e la conversione in formato digitale di milioni di pubblicazioni, consente all'utente di poter ricercare per parole chiave all'interno di un numero indefinito di libri, resi disponibili per "estratti" e non nel loro testo integrale.

La monumentale biblioteca si

ritrova, tuttavia, al centro di una complessa vicenda giudiziaria avviata dalle Associazioni editoriali di molti Stati. Oggetto della contesa è la violazione del copyright degli autori dei libri che Google preleva senza il preventivo consenso del titolare.

Va sottolineato che fra gli iniziali tentativi di comporre la lite ed i risarcimenti milionari richiesti dagli editori, la Corte d'appello di New York si è pronunciata a favore dell'iniziativa di Google, affermando che la biblioteca digitale contribuisce al progresso e non costituisce violazione del copyright.

**Informazione.** I limiti di uso scattano anche se la banca dati non possiede struttura creativa

## Protezione per i database

**M. Elena Conicella**

L'incessante espansione di Internet e la vertiginosa circolazione delle informazioni in rete hanno favorito la diffusione di nuove tecnologie di raccolta delle informazioni: database sofisticati, opere multimediali, enciclopedie sul web. Le banche dati hanno acquisito crescente importanza grazie allo sviluppo esponenziale della rete e delle piattaforme di condivisione, per mezzo delle quali milioni di utenti ogni giorno sono in grado di acquisire in pochi click un numero elevato di informazioni: si pensi all'ambizioso progetto di biblioteca universale avviato da Google Books. Si tratta di opere di compilazione protette in quanto frutto di elaborazione originale quanto alle modalità di presentazione, alla struttura sistematica, alla selezione ed aggregazione dei materiali. Quali quotidiani fruitori di informazioni è dunque opportuno conoscere le utilizzazioni consentite dei dati contenuti nella banca dati (copie di back up, circolazione delle informazioni, eccetera).

L'accesso alla banca dati può essere di dominio pubblico (come ad esempio l'enciclopedia Wikipedia) o soggetta alla sottoscrizione di un contratto per l'acquisto della relativa licenza. Sotto il profilo giuridico, la banca di dati può essere tutelata anzitutto

quale elaborazione creativa del suo autore, ad esempio per la originale organizzazione e selezione del contenuto: in questo caso verrà tutelata quale opera dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore. In alternativa, quando la banca dati non possiede una struttura creativa, essa è comunque tutelata in quanto frutto di un investimento economico per il quale, anche in assenza del requisito della creatività, è riconosciuto al costituente un limitato diritto

#### IL PRINCIPIO

Sotto il profilo giuridico l'archivio elettronico può essere tutelato quale elaborazione creativa del suo autore sulla selezione dei contenuti

(diritto sui generis).

Nel primo caso, l'autore della banca dati che ha disposto ed organizzato in maniera originale il materiale all'interno della raccolta beneficia di tutte le facoltà esclusive della tutela d'autore (diritti di distribuzione, riproduzione, traduzione, adattamento) che hanno durata pari a 70 anni dalla morte dell'autore. All'utente legittimo sono consentite la copia e la riproduzione senza autorizzazione se tali attività sono necessarie per l'acces-

so e l'impiego della banca dati. Sono dunque nulle eventuali clausole inserite nei contratti di cessione o licenza che vietano copie di back up. Non sono soggette ad autorizzazione (utilizzazioni libere) l'accesso e la consultazione della banca dati per finalità di ricerca.

Nel secondo caso, qualora il risultato della selezione e raccolta di dati non dia luogo ad un'opera dell'ingegno, il costituente della banca dati, dal 1° gennaio dell'anno successivo al momento del completamento della banca dati e per un periodo di 15 anni, ha il diritto di vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di parti sostanziali della banca dati; l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali è invece consentita a condizione che non sia attuata in modo sistematico e non arrechi pregiudizio all'autore. Proprio perché la banca dati non originale è tutelata in funzione dell'investimento economico e non quale opera dell'ingegno, il costituente non ha facoltà di vietare la realizzazione di una banca dati uguale o simile, qualora sia frutto di autonomi investimenti: è il caso delle rassegne stampa telematiche realizzate prelevando parti non sostanziali di articoli pubblicati su quotidiani e riviste online.

## La tutela del web

CYBER REATI

# Marchio e nome del dominio, violazioni per «sviare» l'utente

**L'illecito è messo a segno per pilotare gli accessi verso siti estranei all'indirizzo cercato**

PAGINA A CURA DI

Silvia Ostuni

■ L'avvento di Internet ha moltiplicato le forme di abuso dei diritti di proprietà industriale e, in particolare, dei segni distintivi dell'impresa quali il marchio e il nome a dominio, utilizzati sempre più frequentemente in maniera illecita per deviare il traffico dell'utenza Internet verso siti che nulla hanno a che fare con il legittimo titolare del segno distintivo.

Oltre al fenomeno dell'accaparramento di domini corrispondenti a segni distintivi di titolarità altrui tramite l'estensione illecita di un dominio esistente in abbinamento ad un diverso Top level domain (cybersquatting) o a quello della registrazione come nome a dominio di variazioni o storpiature minime di marchi rinomati (typosquatting), l'uso illecito del marchio altrui sul

web può verificarsi, ad esempio, attraverso l'inserimento dello stesso all'interno del sito Internet di un terzo quale meta-tag, o nell'ambito di un servizio di keyword advertising offerto dai motori di ricerca.

Nel primocaso il brand non è visibile nel testo pubblicato sulla pagina web, ma è nascosto nel codice html quale parola chiave che il motore di ricerca legge e rileva nel momento in cui procede all'indicizzazione. In conseguenza di ciò si realizza una deviazione del traffico dal website del titolare del marchio ricercato a quello del concorrente che consegue così, attraverso tale escamotage, un aumento del numero di accessi al proprio sito web e, conseguentemente, un illegittimo incremento del valore dello stesso.

Attraverso l'uso del marchio altrui come Internet keyword, il titolare di un sito Internet utilizza, a fini pubblicitari all'interno di un servizio di posizionamento a pagamento, una parola chiave identica o simile al marchio di un concorrente al fine di far apparire il link al proprio sito quando viene effettuata una ricerca on-line comprendente quella determinata parola chiave.

L'utilizzo dei Social networks ha, inoltre, comportato lo sviluppo di alcuni abusi caratteristici connessi alla creazione del profilo o al-

l'organizzazione peculiare delle pagine, quali l'uso non autorizzato del marchio altrui nel nome utente o l'utilizzo non autorizzato di contenuti altrui, quali testi, foto o immagini, in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Un'ulteriore forma di violazione attraverso Internet può riguardare la copiatura dell'aspetto grafico-estetico del sito web, risultante dalla combinazione di forme, colori, linee e stile dei caratteri utilizzati, ovvero degli elementi grafici che, nel loro insieme, rendono il sito immediatamente riconoscibile all'utente e che, sempre nel loro insieme, possono costituire un'opera dell'ingegno di carattere creativo tutelabile attraverso l'istituto del diritto d'autore.

Da ultimo si segnalano le violazioni realizzate con la commercializzazione di prodotti contraffattori sulle piattaforme online quali eBay.

Di fronte alle ipotesi illecite descritte appare necessario, anche a fronte della portata lesiva istantanea e pressoché illimitata delle stesse, individuare gli strumenti di tutela più efficaci e rapidi per contrastare efficacemente tali abusi.

In primo luogo, fondamentale appare un monitoraggio costante sia del marchio in Internet che dei domini, attraverso l'attivazione di

un servizio di sorveglianza della rete con filtri mirati per l'individuazione degli abusi.

Per limitare poi l'illecito utilizzo da parte di terzi dei contenuti del proprio sito web è opportuno inserire nel sito dei "disclaimer" diretti a regolamentare l'utilizzo del materiale contenuto nel sito, esplicitando l'esistenza di eventuali diritti di privativa, nonché, qualora per la realizzazione del sito ci si sia affidati alle competenze di terzi, regolare contrattualmente in modo dettagliato il rapporto con il web designer che si sia occupato della progettazione del sito.

Una volta individuato l'abuso, per reprimere la contraffazione in rete, qualora le segnalazioni ai titolari dei siti in contraffazione e Internet service providers non sortiscano esito positivo, oltre a servirsi degli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento (quali quelli legati ai provvedimenti cautelari d'urgenza), si può ricorrere ai nuovi strumenti amministrativi messi a disposizione dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom) in tema di violazione del diritto d'autore online e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per la repressione delle pratiche concorrenziali sleali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Procedimento e Agcom

#### 01 | L'AVVIO

Il procedimento davanti all'Agcom è avviato a fronte della presentazione di un'istanza di parte, la quale può essere formulata online attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito [www.ddaonline.it](http://www.ddaonline.it) e accessibile dal sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

#### 02 | LE FASI

L'Autorità procede alla verifica dell'ammissibilità e ricevibilità dell'istanza (la quale dovrà rispettare i requisiti previsti nel modulo), nonché della fondatezza della stessa, avviando il procedimento entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza con comunicazione al provider o disponendo l'archiviazione in caso di istanze irricevibili, inammissibili o manifestamente infondate. Se il provider ritiene di controdedurre avrà cinque giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni. L'Agcom provvederà dunque ad adottare i provvedimenti del caso.

#### 03 | I PROVVEDIMENTI

L'Autorità, esaminati gli atti, disporrà l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione o provvederà ad ordinare al provider di porre fine alla violazione attraverso la rimozione selettiva delle opere diffuse in violazione del diritto d'autore o, in caso di violazione di carattere massivo o di sito ospitato su server estero, tramite la disabilitazione in Italia dell'accesso al sito su cui sono disponibili tali opere.

#### 04 | I TEMPI

Il procedimento può durare al massimo 35 giorni lavorativi, termine entro il quale l'Autorità deve archiviare il caso o adottare uno dei provvedimenti sopra citati a tutela del diritto d'autore. I destinatari del provvedimento avranno tre giorni per ottemperare all'ordine dell'Autorità. In caso di grave lesione dei diritti di sfruttamento dell'opera tutelata, anche a fronte del carattere massivo della violazione, il procedimento sarà abbreviato e il provvedimento dovrà essere adottato entro il termine massimo di 12 giorni lavorativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il controllore.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non può procedere d'ufficio

## Agcom interviene solo su denuncia

■ Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Dlgs 70/2003, varato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Il Regolamento ha per oggetto la tutela delle opere digitali (intese come «opere o parti di esse, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore tutelate dal diritto d'autore»).

L'Autorità non può procedere d'ufficio, ma solo su istanza dei soggetti legittimati (titolari o licenziatari di diritti d'autore o diritti connessi sulle opere digitali, oltre a non meglio individuate «associazioni di gestione collettiva o di categoria»). I destinatari dei provvedimenti dell'Autorità sono i prestatori di servizi (Internet provider) che svolgono attività di hosting di contenuti digi-

talie - solo se rintracciabili - i gestori di siti e pagine web, nonché i cosiddetti uploaders (i soggetti che caricano opere digitali in rete). È stata invece formalmente esclusa l'applicabilità del Regolamento agli utenti finali «che fruiscono di opere digitali in modalità di downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali». È tuttavia evidente che, una volta inibita una certa attività al provider, l'utente finale ne sarà direttamente pregiudicato. Inoltre, molto spesso l'uploader coincide con l'utente finale che carica l'opera sul web per

#### L'ATTUAZIONE

Destinatari dei provvedimenti sono i «prestatori di servizi» (Internet provider), i gestori di siti e pagine web e gli «uploader»

condividerla con altri. Il regolamento introduce inoltre una sorta di alternatività imperfetta rispetto all'azione giudiziaria, perché il procedimento avanti l'Autorità non può avviarsi se «fra le stesse parti» è pendente, «per lo stesso oggetto», una causa giudiziaria; tuttavia, se pende l'azione amministrativa, solo l'istante può farla cessare, agendo in sede giudiziaria.

La procedura prevede che l'Agcom, ricevuta l'istanza, comunichi l'avvio del procedimento al provider e agli altri soggetti solo «ove rintracciabili». La comunicazione contiene l'individuazione delle opere digitali presumibilmente illecite, l'esposizione sommaria dei fatti e «dell'esito degli accertamenti svolti». Il termine per controdedurre è di cinque giorni, salvo proroghe. In caso di mancato «spontaneo adeguamento», terminata l'istruttoria, l'Agcom può ordinare al provider la rimozione selettiva dei contenuti, nel caso in

cui questi siano ritenuti illeciti e, qualora si tratti di «violazioni di carattere massivo», l'ordine può essere anche quello di oscuramento del sito. Per i siti ospitati su server all'estero, è stabilito solo l'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito nei confronti dei provider di accesso. Il provider deve ottemperare all'ordine nel termine di tre giorni: in difetto sono previste pesanti sanzioni pecuniarie, oltre che la comunicazione del fatto alla polizia giudiziaria.

Qualora inoltre, sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti, l'Autorità ritenga che si configuri un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, ovvero un'ipotesi di «violazione di carattere massivo», è previsto l'esperimento di un procedimento abbreviato, con riduzione dei termini e conseguente ulteriore contrazione del contraddittorio tra le parti.

# Il licensing

RAGGIO D'AZIONE

## I vincoli dei contratti di licenza fissati dalla trattativa tra le parti

### Le scarse norme lasciano ampio margine alla discrezionalità dei contraenti

**Daniela Tiberi**

■ I diritti di proprietà industriale, siano essi marchi, brevetti o modelli, possono essere oggetto di licenza d'uso, esclusiva o non esclusiva. Il legislatore in genere ha dedicato poche e succinte disposizioni a questo tema, la cui trattazione è lasciata in massima parte all'accordo che licenziante e licenziatario raggiungono sui singoli argomenti, e che può presentare punti critici, preliminari alla fase della negoziazione, come ad esempio: la verifica della validità ed estensione del titolo oggetto della licenza e quella sull'esistenza di precedenti licenze per lo stesso titolo; oppure riferibili al vero e proprio contenuto del contratto, come ad esempio: la royalty, il controllo sulla produzione, il principio dell'esaurimento comunitario, la legge e la giurisdizione applicabili.

Accade spesso che il licenziatario subentri ad uno precedente: è quindi indispensabile che il nuovo licenziatario sia informato nel caso in cui sia stata concessa al vecchio licenziatario la facoltà di smaltire lo stock: sarà quindi necessario sapere la quantità dello stock, la durata del periodo di smaltimento, il territorio e i canali, perché quasi inevitabilmente si creerà una sovrapposizione tra le due licenze e tra i prodotti dei due licenziatari, che potrebbe "inquinare" per un certo tempo il mercato, a tutto svantaggio del nuovo licenziatario. In realtà di questo aspetto dovrà tener conto lo stesso licenziante, onde evitare che il licenziatario possa lamentare una "partenza in salita" del contratto, in riferimento al pagamento della royalty.

Passando al contenuto del contratto, nella licenza si prevedono in genere due tipi di royalty: la royalty minima (minimum royalty), dovuta indipendentemente dal fatturato raggiunto annualmente dal licenziatario e la royalty corrente (running royalty). La domanda che spesso viene posta è quale debba essere la percentuale da applicare nel caso di running royalty. Molto dipende dal settore merceologico di appartenenza dei prodotti o servizi oggetto della

licenza oppure dalla loro notorietà o dal loro carattere innovativo: indicativamente, la percentuale oscilla tra il 3% e il 8%, con picchi fino al 10/12%.

Altro punto critico è quello del controllo esercitato dal licenziante sulla produzione, che deve essere dettagliato nel contratto, con riguardo a modi e tempi di svolgimento. Il controllo è certamente finalizzato a salvaguardare la qualità del prodotto, nell'ottica della protezione e valorizzazione del diritto di proprietà industriale oggetto della licenza, ma è anche importante per permettere una verifica puntuale dell'ammontare della royalty maturata.

Si è fatto cenno al fatto che la licenza può essere esclusiva o non esclusiva: nel primo caso, solo al licenziatario è riconosciuto il diritto di produrre e vendere il prodotto o prestare il servizio oggetto della licenza nel territorio. Quindi il licenziatario si aspetta di essere protetto nei confronti di altri licenziatari per lo stesso prodotto/servizio ma operativi in un altro territorio. Tuttavia, questa aspettativa è in linea di principio contraria alla regola dell'esaurimento comunitario (che si estende anche allo Spazio economico europeo), in base alla quale le facoltà esclusive della titolare di un

diritto di proprietà industriale, si esauriscono una volta che i prodotti protetti da tale diritto siano stati immessi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso (ad esempio quindi da un licenziatario) in uno qualunque dei Paesi dell'Ue o dello See; tale regola non si applica se la prima immisione si è perfezionata in un paese extracomunitario e da qui il bene è poi passato in un Paese dell'Ue o dello See. Per dare una risposta soddisfacente, all'aspettativa di ciascun licenziatario esclusivo di essere l'unico a poter sfruttare il diritto di proprietà industriale per cui corrisponde delle royalty, oltre all'applicazione delle specifiche eccezioni enunciate dal legislatore comunitario, si può prevedere l'impegno del licenziatario a non promuovere attivamente la commercializzazione del bene licenziato a soggetti che operano, direttamente o indirettamente, in Paesi diversi dal territorio licenziato, e dove il bene sia già venduto dal licenziante o da altri da esso autorizzati.

Infine, un argomento che può generare "un muro contro muro" tra le parti è la scelta della legge e della giurisdizione applicabili al contratto, soprattutto per le licenze internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Procedura.** I requisiti economici

## Il licenziatario deve valutare titoli e validità

**Viviana Vizziello**

■ Prima di concludere un contratto di licenza avente ad oggetto diritti di proprietà industriale risulta di fondamentale importanza per il licenziatario - anche al fine di valutare l'effettiva congruità dei corrispettivi previsti dall'accordo - effettuare alcune verifiche preliminari relative, non solo, alla materiale esistenza, estensione territoriale e vita residua dei titoli oggetto di licenza ma anche alla validità e all'ambito di tutela degli stessi. In particolare, il licenziatario - assistito da professionisti esperti del settore - dovrà preliminarmente farsi consegnare copia dei certificati di registrazione, verificare l'avvenuta rinnovazione, appurare il corretto mantenimento in vita del titolo e - per quanto specificamente riguarda i brevetti per invenzione - il puntuale pagamento delle annualità. È, inoltre, raccomandabile accertare se nei

confronti dei titoli oggetto di licenza siano pendenti azioni ufficiali o siano stati formulati rilievi da parte delle amministrazioni (nazionali o sovranazionali) a cui è affidato l'eventuale esame preliminare di merito, in quanto non è infrequente che il titolo, seppur concesso, veda il proprio ambito protettivo ridimensionato rispetto a quello di partenza all'esito dell'esame degli uffici competenti. Inoltre, è opportuno che il licenziatario venga preliminarmente a conoscenza di ogni pendente procedura radicata da terzi (quali, per esempio opposizioni, azioni di cancellazione ovvero azioni giudiziarie volte ad accertare l'invalidità del titolo) che possa riverberarsi sull'effettivo ambito di tutela del diritto oggetto del contratto.

Peraltro, la materiale esistenza del titolo e la sua concessione non costituiscono piena garanzia della sua validità; è, infatti, possibile

che, a titolo esemplificativo, un marchio validamente registrato contrasti con diritti anteriori di terzi e sia per l'effetto nullo o che l'attuazione di un valido brevetto per invenzione comporti la violazione di una precedente privativa di terzi. Per tali motivi, si rende preliminarmente opportuno far eseguire da professionisti specializzati un'apposita ricerca di anteriorità a livello internazionale volta ad accertare l'esistenza di eventuali diritti anteriori di terzi che possano incidere sulla validità del titolo nonché - nel caso di brevetti per invenzione e modelli di utilità - anche sulla possibilità stessa di realizzare e commercializzare lecitamente il prodotto (o di attuare il procedimento) che ne costituisce l'oggetto.

Uno degli aspetti più spinosi del licensing internazionale in materia di IP è rappresentato dalla scelta della legge applicabile all'accor-

do nonché da quella del foro competente. Quanto alla prima, si assiste spesso all'automatico rifiuto della legge del paese di provenienza della controparte contrattuale, opzione che, invece, in alcuni casi, può rivelarsi preferibile.

La scelta del foro competente in via esclusiva spesso segue quella della legge applicabile e, in generale, fattori comunemente tenuti in considerazione sono la durata media dei procedimenti nonché i costi per la difesa giudiziale, molto alti in alcuni paesi. Si assiste sempre più di frequente al ricorso all'arbitrato internazionale che presenta numerosi vantaggi quali, ad esempio, la possibilità di nominare arbitri con peculiari expertise tecniche. Organismo arbitrale internazionale di particolare interesse nel settore è il "Wipo arbitration and mediation center" di Ginevra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IN VETRINA



QUOTIDIANO DEL DIRITTO  
TUTTE LE NOVITÀ ON LINE

Ogni giorno tutte le novità e gli approfondimenti sui temi di maggior interesse in ambito giuridico, si tratta di un pratico strumento di informazione indispensabile per il professionista legale.  
[www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com)



CON LEX 24 LA BANCA DATI DIVENTA «MODULARE»

Lex24 è la banca dati modulare per i professionisti del diritto, un sistema informativo unico che sostituisce e integra i prodotti digitali del Sole 24 ORE. I contenuti sono suddivisi per materia: Circolazione stradale, Contratti, Famiglia, Civile, Penale, Società e fallimento, Immobili, Lavoro, Mediazione e Responsabilità civile, e la loro modularità consente a ciascun esperto del diritto di avere un sistema informativo "su misura" che rispecchia pienamente il proprio ambito lavorativo.  
[www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/](http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/)



GUIDA ALLA CONTABILITÀ E AL BILANCIO

Il mensile più consultato dai professionisti su contabilità e bilancio, rapporti tra bilancio e reddito d'impresa, revisione legale, principi contabili e delle operazioni straordinarie. La rivista è ricca di rinvii e collegamenti a tutti i altri prodotti del Sistema Frizzera24

## I segreti industriali

LA TUTELA

# Le informazioni riservate sono proprietà dell'impresa

Dall'accordo Trips la barriera protettiva per i dati non tutelati da brevetto o registrazione

PAGINA A CURA DI  
**Alda Tola**

■ In un mercato di libera concorrenza e globalizzato, come quello di oggi, ci sono una serie di informazioni riservate di natura tecnico-industriale, commerciale e organizzativa che conferiscono all'imprenditore che le possiede un importante vantaggio concorrenziale e rivestono perciò un valore economico. Tale valore è legato alla loro utilità e al fatto che non siano agevolmente accessibili da parte dei terzi ed è solo quando ricorrono tali condizioni che sia comprensibile come taluno possa essere disposto a pagare per venire a conoscenza. Si tratta di informazioni e conoscenze tecniche, organizzative e procedurali che vanno dalla semplice notizia riservata al segreto industriale vero e proprio e prendono il nome di know how. Poiché sottoposte a regime di segretezza, nessuno può formalmente vantare su di esse un diritto di esclusiva titolato, come può essere quello del brevetto. Perché si

### Versante europeo

#### LA RIFORMA DEL KNOW HOW

Alla fine del 2013 la Commissione europea ha proposto la riforma delle norme di tutela del know how e delle informazioni aziendali coperte da segreto, al fine di contrastarne l'illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione. Uno dei fattori che incentivano tali comportamenti è sicuramente la difformità delle discipline vigenti a livello nazionale in materia di appropriazione indebita del

segreto industriale, in alcuni Stati persino assenti. La conseguenza diretta di ciò è che le imprese trovano difficile, sia comprendere i diversi sistemi di tutela nazionali, sia intraprendere, qualora vittime di sottrazione del know how, le azioni legali opportune per difendere le proprie prerogative. Ed invero, il sistema attuale penalizza pesantemente il mercato unico europeo e le sue potenzialità di crescita. La proposta della

Commissione europea mira perciò a creare una base giuridica comune che armonizzi i sistemi di tutela nazionale. La stessa si inserisce nel quadro di un disegno più ampio, portato avanti dal progetto "Europa 2020", che punta a rilanciare l'economia e a favorire maggiori investimenti nel settore di ricerca e innovazione, riconoscendo il valore aggiunto della proprietà intellettuale nel mercato europeo.

opta allora per il segreto anche per le innovazioni che possiederebbero tutte le caratteristiche per essere brevettate? Tale scelta è per lo più dettata dal fatto che con la brevettazione le informazioni relative all'invenzione e alla sua industrializzazione cadono in pubblico dominio e il periodo del diritto di esclusiva riconosciuto ad esse dalla legge è limitato nel tempo. Al contrario, il regime di segretezza consente di sfruttare l'innovazione per un periodo potenzialmente illimitato, senza dover incorrere in complesse e dispendiose procedure di brevettazione. Questo tipo di regime impedisce inoltre ai concorrenti di appropriarsi delle idee innovative ivi contenute o di sviluppare le proprie ricerche sulla base del progresso

tecnologico ottenuto dall'innovatore detentore del segreto industriale. Tuttavia, vi sono diverse controindicazioni legate al fatto che, quando, per qualsiasi motivo, le informazioni segrete cadono in pubblico dominio, l'unica azione di rivalsa possibile sarà la richiesta di risarcimento del danno da parte del responsabile della divulgazione.

I rischi che si corrono in regime di segretezza sono inoltre lo spionaggio industriale, lo storno dei dipendenti oppure la lecita appropriazione delle informazioni segrete tramite il cosiddetto reverse engineering. Si osserva in proposito che, una volta che i prodotti sono stati immessi sul mercato, i concorrenti possono lecitamente analizzarli e carpirne le caratteristiche ed i dati

innovativi. La scelta della brevettazione o della segretezza sarà perciò da valutare sulla base di diverse considerazioni quali, l'oggetto dell'innovazione, la predisposizione di un efficace sistema aziendale per la protezione dei segreti, la tipologia dei prodotti o dei servizi cui il segreto inerisce eccetera.

I segreti industriali e le informazioni riservate formano comunque oggetto di tutela normativa. L'ordinamento vuole, infatti, riconoscere dei diritti in capo a chi impiega notevoli risorse per il proprio know how.

L'utilizzo di informazioni riservate altrui, ove queste ovviamente abbiano un valore economico apprezzabile, consente all'autore dell'illecito di conseguire una posizione di vantaggio concorrenziale ri-

spetto a quella in cui si sarebbe trovato se, per poterle acquisire in maniera autonoma, avesse dovuto investire risorse finanziarie, tempo e personale tecnico e specializzato. Vi sono dunque una serie di norme che consentono agli imprenditori di tutelarsi da atti di illecita appropriazione.

Fino a circa vent'anni fa, la tutela dei segreti d'impresa era disciplinata dal codice penale, per mezzo dei reati di sottrazione e divulgazione di segreti professionali, ai sensi degli articoli 622 e 623 Cp e, in via interposta, dal Cc, attraverso la repressione della concorrenza sleale. Quest'ultima ha trovato un proprio ampio riscontro nell'articolo 2598 del Cc che, in mancanza di altre norme specifiche, è stato spesso invocato a difesa delle informazioni segrete. Le norme specifiche sono state, di fatto, introdotte nel 1996, in attuazione dell'articolo 39 dell'Accordo Trips che ha imposto agli stati contraenti di predisporre una tutela specifica per le informazioni segrete. Dapprima l'articolo 6 bis della precedente legge brevetti (Dlgs 198/1996) e successivamente gli articoli 98 e 99 del Cpi (Dlgs 131/2010) hanno conferito alle informazioni segrete un vero e proprio diritto di proprietà industriale, nonostante non siano incorporate in un titolo di protezione ottenibile mediante brevettazione o registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le condizioni.** Quando scatta la protezione normativa

## Va dimostrato il valore economico

■ Per poter beneficiare della tutela prevista dall'articolo 98 Cpi (Codice della proprietà industriale) è necessario accertare che le informazioni segrete possiedano tre requisiti essenziali:

- essere segrete, nel senso che non devono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- avere valore economico in quanto segrete;
- essere sottoposte a misure (tecniche e contrattuali) ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In quest'ottica, diventa molto importante dimostrare di avere predisposto sistemi di protezione idonei: accesso limitato alle informazioni, barriere meccaniche e informati-

che, segnalazione dei contenuti dei documenti come riservati, sottoscrizione di specifici patti di riservatezza, eccetera.

I problemi di indebita divulgazione dei segreti industriali e delle informazioni riservate sorgono principalmente con le persone più a contatto con gli stessi, ossia i dipendenti, gli ex dipendenti e i partner commerciali con i quali i rapporti devono essere in principio adeguatamente regolamentati.

Il dipendente ha in realtà un ob-

### LA PREVENZIONE

L'indebita divulgazione viene principalmente da dipendenti, ex collaboratori e partner commerciali con i quali i rapporti vanno regolamentati dall'inizio

bligo di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro, da cui scaturisce il divieto di divulgare o di fare direttamente uso di notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa. Vi rientrano ovviamente i segreti aziendali e tutte le informazioni sottoposte a speciali misure di protezione da parte dell'impresa, la cui divulgazione comporta un vero e proprio reato ai sensi degli articoli 622 e 623 del Cp. Nonostante alla fine del rapporto di lavoro l'ex dipendente rimanga obbligato a non divulgare i segreti veri e propri, egli può servirsi di tutte le altre informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

In tali circostanze infatti si vedono contrapporsi due ambiti di interessi che possono essere entrambi legittimi:

- il diritto dell'ex dipendente di po-

ter disporre del suo patrimonio di esperienza professionale;

- il diritto dell'impresa di preservare e tutelare le informazioni riservate e i segreti aziendali.

A tal fine, l'imprenditore può chiedere al lavoratore di addvenire ad un patto scritto che lo obblighi a non divulgare certe informazioni, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale. Trattasi in buona sostanza di un patto di non concorrenza che andrebbe stipulato prima dell'inizio del rapporto lavorativo e nel rispetto delle restrizioni di legge: forma scritta, limite di oggetto e di luogo, durata massima di cinque anni per i dirigenti e tre anni per gli altri dipendenti, corrispettivo adeguato.

La particolarità dell'oggetto dei segreti industriali rende ancora più complessa la gestione dei rap-

porti con i partner commerciali. Per tale motivo, ogni qualvolta si debbano avviare relazioni commerciali che prevedano la rivelazione di segreti industriali, occorrerà servirsi dei *non disclosure agreements* o patti di riservatezza.

Nei vari accordi vanno inoltre inserite una serie di clausole con cui le parti si impegnano reciprocamente a trasferire correttamente, a proteggere e a restituire le informazioni segrete. Come si può immaginare, la fase successiva alla chiusura dei rapporti contrattuali è anche la più delicata da affrontare e ad essa va prestata molta attenzione, predisponendo ogni accorgimento per fare in modo che i partner commerciali o i loro dipendenti non divulgino il segreto, né rimangano in possesso di documenti riservati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il valore

LA DETERMINAZIONE

# Il «prezzo» del brevetto legato ai profitti che genera

La valorizzazione è influenzata dagli utili strettamente correlati agli «intangibili»

Secondo Andrea Feltrinelli

La determinazione del valore economico dei cosiddetti intangibles (particolarmente - ma non solo - brevetti e marchi) assume specifico rilievo in occasione di operazioni di cessione di attività aziendali (fisiologiche e non, come nel caso di fallimenti), concessioni di licenze, conferimenti o finanziamenti. Generalizzando, si può affermare che il valore di un brevetto (o di un marchio) consiste nel flusso dei profitti ulteriori (al netto dei relativi costi), determinati dalla tecnologia brevettata rispetto a quelli ottenibili con prodotti analoghi in regime di libera concorrenza.

Sul piano pratico, vengono notoriamente proposti diversi metodi valutativi: basati sui costi (secondo prospettive variabili); su criteri di tipo finanziario (analoghi a quelli in uso per la valutazione del sistema aziendale nel suo complesso, per i quali si tratta sostanzialmente di individuare i flussi monetari generati dal bene oggetto di stima nei diversi esercizi futuri, attualizzandoli ad un tasso adeguato) o di tipo economico-reddituale, che mirano a quantificare il contributo offerto dall'asset immateriale alla redditività aziendale (attualizzando non il reddito imputabile al prodotto marchiato o brevettato ma la differenza fra questo reddito e quello conseguibile con un prodotto privo di protezione) o infine basati su metodi empirici (che si fondano sostanzialmente su dati ricavabili dal mercato per casi analoghi). Fra questi ultimi, uno dei più noti è quello del cosiddetto "royalty rate" che ragguaglia il valore del brevetto o marchio al ragionevole canone (royalty) che il titolare (o un terzo) pagherebbe per l'uso del medesimo: a dispetto del successo di tale metodo - dovuto alla sua semplicità applicativa, che spesso si associa all'assenza di dati sufficienti su cui basare analisi più rigorose - la sua scarsa attendibilità nasce dal fatto che esso si fonda non su valori teorici (oggettivi) di negoziazione ma su quelli concreti che risentono in-

vitabilmente delle specifiche condizioni soggettive.

Ciò detto e premesso altresì che non esiste un criterio oggettivo applicabile in ogni situazione e che approcci valutativi diversi possono condurre a risultati anche sensibilmente divergenti, non si può non sottolineare che tutti i metodi ricordati - nel loro indubbio rigore teorico (e quindi forse, sotto questo profilo, con l'eccezione dei citati metodi empirici) - sembrano trascurare, in una certa misura, alcune rilevanti considerazioni, particolarmente in tema di brevetti (ma applicabili anche, mutatis mutandis, ai marchi d'impresa).

Innanzitutto, infatti, il valore di un brevetto è influenzato (a parità di concreti sbocchi di mercato) dalla sua "forza", cioè dal suo effettivo ambito di protezione. È intuitivamente ben diverso avere a che fare, per esempio, con un cosiddetto "brevetto pioniere" (cioè il capostipite di un certo filone tecnologico), piuttosto che con una "invenzione di miglioramento", vale a dire con una privativa che, pur pienamente valida, tutela però solo uno specifico sviluppo di una tecnologia di per sé nota. Non va inoltre mai dimenticato che - contrariamente a quanto spesso si ritiene - anche se validamente concesso, un brevetto non conferisce il diritto di produrre e commercializzare concretamente il prodotto cui esso si riferisce, bensì il diritto di vietare a terzi di realizzare od utilizzare le caratteristiche tecniche rivendicate dalla privativa.

In altre parole, quindi, è ben possibile che un brevetto, pur rivendicando caratteristiche di grande interesse commerciale (e quindi, in astratto, di notevole valore), non sia concretamente sfruttabile, perché il prodotto, cui quelle caratteristiche ineriscono, forma oggetto di un brevetto anteriore ancora in vigore (è l'ipotesi del cosiddetto "brevetto dipendente"). Allo stesso modo - in una prospettiva speculare - è possibile che un brevetto mai effettivamente utilizzato (e quindi apparentemente privo di concreto valore), sia invece dotato di grande impatto strategico-economico, perché idoneo ad inibire l'utilizzazione di tecnologie concorrenti o complementari.

Conseguentemente, qualunque sia il criterio valutativo che si intende applicare, è preliminarmente indispensabile determinare l'effettivo ambito di protezione e la concreta possibilità di attuazione del brevetto o marchio oggetto di esame.

Sotto la lente



Valutazione attenta

Nella valutazione dei marchi è opportuno considerare con attenzione (cosiddetto "metodo interbrand"):

- la leadership: quota di mercato posseduta dal brand nel settore di riferimento;
- la stabilità: capacità del brand di fidelizzare il consumatore;
- il mercato: caratteristiche del mercato (o settore) che influenzano il valore del brand;
- il trend: evoluzione prevedibile del brand nei mercati di riferimento;

- i supporti di marketing: attività di promozione, pubblicità e comunicazione con cui il brand è veicolato, sul piano qualitativo e quantitativo;
- l'internazionalità: grado di notorietà del brand a livello internazionale;
- la protezione legale: effettiva registrazione nazionale ed internazionale del brand, estensione merceologica della registrazione, esistenza di anteriorità che potrebbero limitarne l'utilizzo.

Contabilità. L'inserimento è giustificato quando è possibile il recupero dell'investimento

## Costi di acquisizione iscritti in bilancio

Alberto Tattini

I costi per l'acquisizione dei diritti di brevetto, dei marchi, nonché per la produzione interna degli stessi e per i relativi diritti di licenza d'uso costituiscono una parte delle immobilizzazioni immateriali, caratterizzate dalla mancanza di consistenza tangibile. Contribuiranno, a seconda delle loro caratteristiche peculiari, all'equilibrio economico (normalmente, dell'impresa titolare), negli esercizi futuri, in un lasso temporale definibile. Anzi, secondo la più autorevole dottrina, l'iscrizione in bilancio dei diritti di brevetto e dei marchi è giustificata e consentita quando i medesimi legittimamente consentono il recupero economico dell'investimento sostenuto. Nello specifico, essi sono beni immateriali, perché di norma riflessi in un diritto tutelato giudizialmente. Non è questa la sede per trattare l'argomento, ma risulta di tutta evidenza quanto ciò rafforzi il potere di gestire la potenzialità di un'esclusiva, tradotta in termini imprenditoriali/commerciali. I diritti di brevetti industriali ed i marchi, beni immateriali destinati ad essere utilizzati durevolmente, sono contemplati all'articolo 2424 Cc, che quanto allo stato patrimoniale sancisce alla puntuazione B.I.3 i brevetti ed alla B.I.4 i marchi.

Per esigenze di sintesi e sistematicità, quanto ai brevetti acquisiti da terzi a titolo oneroso essi sono contabilizzabili, oltreché al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, sommando altresì tutti gli oneri ulteriori, diretti ed indiretti, necessari ai fini dell'adattamento dell'invenzione al processo produttivo.

Vi è da notare che se, oltre al costo

iniziale, dovessero essere corrisposte somme ulteriori nel tempo, magari connesse ai volumi produttivi espressi, queste ultime sarebbero spese negli esercizi di competenza, in quanto commisurate ai ricavi di quegli stessi anni.

Quanto ai brevetti rivenienti dall'attività interna, essi sono contabilizzati al costo di produzione (da identificare applicando rigorose procedure, soprattutto quanto ai tempi ed ai costi), oltreché gli oneri connessi alla pratica giuridico/amministrativa e fino all'acquisizione del diritto medesimo. Infine, per completezza, anche le somme

IL TRATTAMENTO

Se oltre alle spese iniziali si versano somme ulteriori queste ultime vanno incluse negli esercizi in rapporto ai ricavi di quegli stessi anni

pagate per le licenze d'uso sono iscrivibili. In generale, i diritti di brevetto industriale, iscritti come sopra indicato in estrema sintesi, devono essere ragionevolmente ammortizzati nel tempo, vale a dire in funzione del periodo nel corso del quale dovrebbero rivelare utilità economiche. In particolare, ove si ritenga che ciò debba avvenire "illimitatamente" o nel lungo periodo, l'ammortamento si calcola nei limiti della durata (legale) del diritto stesso.

I marchi, con cui spesso è individuato un prodotto od un'impresa stessa, per consentire la perfetta tutela giudiziale di cui può sopra è cenno,

devono essere registrati; in ogni caso, è comunque consigliabile di registrare un marchio, anche in via preventiva ovvero per esigenze strategiche/imprenditoriali.

Inoltre, potendolo registrare anche il privato, non imprenditore, potrebbe essere la base su cui fondare un'azienda, con cui gestire in via esclusiva prodotti e/o servizi (circa i quali esso è stato registrato). In altri termini, ed incidentalmente, qui si vuole sottolineare l'importanza della registrazione, che tra l'altro statuisce la durata del diritto certo favorisce la sua trasferibilità.

Sostanzialmente come nel caso dei brevetti, le condizioni per iscrivere all'attivo il marchio sono legate alla sua connotazione oggettiva ed alla sua utilità (utilizzazione). Nel senso che marchi non usati non dovrebbero permanere all'attivo, salvo che su di essi non vi siano specifici progetti. Nel caso di acquisizione da terzi a titolo oneroso, si contabilizza il prezzo, gli oneri accessori e dunque anche le consulenze giuridico-amministrative. Nel caso di produzione interna si abbia particolare attenzione alla valutazione del costo del personale e dei costi indiretti connessi alla creazione dei marchi stessi. È interessante notare come, a cavallo di due o più esercizi, i costi debbano essere contabilizzati quali immobilizzazioni immateriali in corso (voce B.I.6); per poi essere trasferiti, alle condizioni di utilità sopra rappresentate, alla voce B.I.4. Quanto, infine, al termine di ammortamento, si deve avere riguardo al periodo di esclusiva di produzione/utilizzo, non superiore in ogni caso a 20 anni.

## Il Patent box

LE AGEVOLAZIONI

# Il fisco fa lo sconto sul reddito che deriva dagli «intangibili»

**Per il 2015 detassazione al 30% su dirette e Irap per i proventi frutto dell'uso**

PAGINA A CURA DI  
**Emilio Abruzzese**  
**Leonardo Arienti**

La legge di stabilità 2015 (190/2014) ha introdotto in Italia un regime fiscale opzionale, che mira ad agevolare l'utilizzo diretto ed indiretto dei beni immateriali (cosiddetto Patent box). Il legislatore ha in questo modo cercato di allineare la normativa fiscale italiana a quella presente in molteplici stati europei (Francia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Belgio, Olanda e Lussemburgo), che hanno introdotto già da diversi anni un regime premiale di tassazione dei proventi derivanti dall'impiego di beni immateriali. Il fine del legislatore è dunque anche quello di favorire il rimpatrio da parte delle imprese italiane degli *intangibles* detenuti all'estero, scoraggiando al contempo misure di pianificazione fiscale aggressive. Il regime di Patent box è stato poi parzialmente modificato dal cosiddetto Investment compact (Dl 3/2015 convertito con modificazioni dalla legge 33/2015) e ora in attesa della sua definitiva implementazione ad opera di un provvedimento attuativo di prossima emanazione.

### I tratti essenziali della disciplina

Il nuovo regime agevolativo di tassazione consente alle società commerciali ed agli enti ad esse equiparati di beneficiare, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, di una detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto e/o indiretto di una vasta tipologia di beni immateriali quali: opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e know-how.

La detassazione ai fini Ires ed Irap avverrà mediante l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di esercizio della percentuale di reddito (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 ed al 50% dal 2017 e per gli esercizi successivi) riconducibile allo sfruttamento del bene intangibile.

Non tutto il reddito riferibile al bene immateriale è però assoggettabile all'agevolazione. Invero, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un rapporto proporzionale tra i costi di ricerca e svi-

luppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene e quelli sostenuti per la sua produzione. Inoltre, fra i costi da includere al numeratore di tale rapporto proporzionale, possono essere inclusi anche taluni costi sostenuti per l'acquisto dei beni.

### Sfruttamento diretto ed indiretto

L'agevolazione spetta sia in caso di sfruttamento diretto che indiretto dei beni immateriali. Mentre l'utilizzo indiretto di intangibles ricorre quando gli stessi sono concessi in uso a terzi verso la corresponsione di royalties quale corrispettivo, l'impiego diretto si concretizza nel caso in cui detti beni siano direttamente impiegati nell'attività dell'impresa. In quest'ultimo caso, la quantificazione del contributo economico di tali beni alla produzione del reddito e la conseguente detassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l'amministrazione finanziaria implementato mediante la procedura di ruling prevista dall'articolo 8 del Dl 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive modificazioni). In questa ipotesi, l'oggetto del ruling sarà la determinazione preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare di reddito che potrà beneficiare dell'agevolazione.

Il regime agevolativo prevede la completa detassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles. Esse sono escluse da tassazione, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

### Opzione, termine e applicabilità

L'assoggettabilità al regime agevolativo è del tutto facoltativa. L'opzione ha validità per cinque esercizi, è irrevocabile e rinnovabile. Inoltre, è prevista una condizione per poter beneficiare del regime agevolativo: che i soggetti che esercitano l'opzione debbano svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo.

Il regime di Patent box non è ad ogni modo ancora pienamente operativo. Il ministero dello Sviluppo economico dovrà (a breve) adottare, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, le disposizioni attuative che dovranno chiarire numerosi punti con riferimento ai quali sussistono alcune perplessità.

### Benefici e condizioni

#### 01 | RICERCA E SVILUPPO

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal nuovo regime fiscale, sia con riferimento alla detassazione a regime quinquennale che alla detassazione delle plusvalenze, è necessario che i soggetti che vogliono esercitare l'opzione svolgano attività di ricerca e di sviluppo

#### 02 | ATTIVITÀ E CONTRATTI

L'attività di ricerca e sviluppo che legittima a godere dei benefici, può essere esercitata in proprio ma anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (diverse da quelle che controllano direttamente o indirettamente l'impresa, né sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), ovvero con università od enti di ricerca ed organismi equiparati

#### 03 | BENI IMMATERIALI

L'attività di ricerca e sviluppo deve essere comunque specificatamente finalizzata alla produzione dei beni immateriali previsti dal regime agevolativo: opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

#### 04 | NIENTE SOGLIE MINIME

La normativa non pone soglie minime quantitative relative all'attività di ricerca e sviluppo da esercitarsi.

Né con riferimento a quella che deve essere esercitata in proprio né tantomeno con riferimento a quella da esercitarsi mediante contratti con società od enti esteri quali Università ed enti di ricerca

#### 05 | COSTI SOSTENUTI

Sebbene non siano previste soglie quantitative minime, la finalità del legislatore di valorizzazione ed incentivazione degli investimenti da parte delle imprese italiane in attività di ricerca e sviluppo deve comunque ritenersi conseguita. Invero, la normativa prevede che la determinazione della quota di reddito detassato debba essere calcolata anche in base ai costi dell'attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali - sostenuti dall'impresa per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

### Plusvalenze. Come opera il beneficio

## Cessioni «agevolate» per chi reinveste

Il nuovo regime fiscale agevolativo di tassazione dei beni immateriali prevede, tra l'altro, la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni. In particolare, il comma 40 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) dispone l'esclusione totale dalla formazione del reddito complessivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli «intangibili», a condizione che «almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni...».

### Detassazione condizionata

La condizione posta dalla norma sembra però essere molto stringente, poiché obbliga al reinvestimento del 90% del corrispettivo lordo della cessione.

Allo stato attuale, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative, non è chiaro cosa possa accadere in caso di reinvestimento inferiore rispetto al limite minimo previsto dalla legge. Nello specifico, il decreto di attuazione dovrà, tra l'altro, chiarire se in caso di mancato reinvestimento - ovvero di reinvestimento parziale - possa venire meno la totalità dell'agevolazione ovvero sia consentito il riproporzionamento del diritto.

Stando all'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe doversi ritenere che in caso di mancato reinvestimento nei termini, per l'importo minimo del 90% del corrispettivo, l'agevolazione debba venire meno, con conseguente assoggettamento a normale tassazione dell'intera plusvalenza.

Ciò sembra evincersi anche in ragione di quanto sostenuto dalla norma in analisi. Quest'ultima prevede esplicitamente che se il corrispettivo derivante dalla cessione non viene reinvestito entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui il bene è stato compravenduto, esso concorrerà a formare il

reddito del periodo stesso.

### Il ruling

La norma in esame precisa inoltre che ad essa si applicano le disposizioni relative al ruling previsto all'articolo 8 del Dl 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive modificazioni). Questo potrebbe voler significare due cose.

La prima, che la procedura di ruling è prevista comunque, come obbligatoria, sia che si venda a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, sia a soggetti a tutti gli effetti «terzi», ove si intenda come ruling quello previsto per l'utilizzo diretto dei beni immateriali. La seconda, che l'esperibilità del ruling sia solo facoltativa, e comunque da proporre solo nel caso che la cessione sia infragruppo. Si potrebbe propendere per questa

### IL DUBBIO

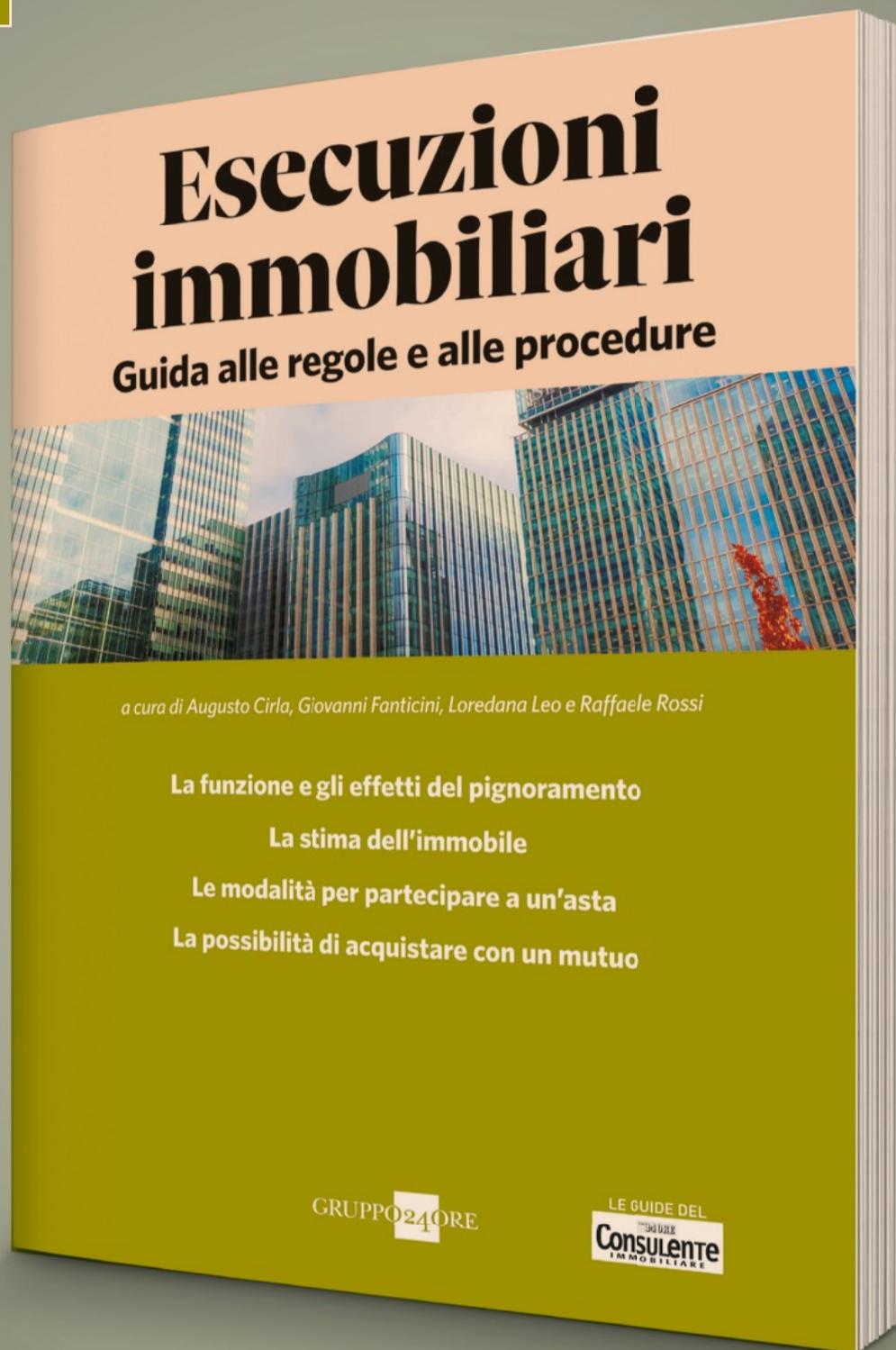
Il decreto attuativo dovrà chiarire cosa succede in caso di impiego inferiore al limite del 90 per cento

seconda ipotesi, come peraltro pare confermato dalla relazione illustrativa alla legge di Stabilità 2015, la quale precisa che, in caso di plusvalenza emergente da cessione di intangibles, la procedura di ruling da attivare sia quella prevista in caso di operazioni infragruppo, e quindi, con interpello facoltativo.

### Il decreto di attuazione

Persistono numerosi dubbi applicativi in tema di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni immateriali. Per poter avere un'idea più chiara rispetto all'operatività della nuova disciplina è necessario attendere l'emanazione delle disposizioni attuative da parte del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze.

IN EDICOLA



La Guida illustra la normativa che regola le vendite immobiliari giudiziarie e le diverse modalità di liquidazione del creditore. Un valido supporto per affrontare la vendita forzata immobiliare, dalla notifica dell'atto di pignoramento sino al saldo del debito contratto con uno o più creditori.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)



Il Sole  
**24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale

