

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: L'ASSET VINCENTE

La strategia per costruire un
portfolio IP e la sua
sostenibilità economica

Camera di Commercio di Cosenza
Cosenza, 15 ottobre 2018

dott. Alessandro Piras

De Tullio & Partners

Proprietà intellettuale e PMI

La proprietà intellettuale non apporta alcun beneficio!

Proprietà intellettuale e PMI

Motivi per i quali le PMI non adottano alcuna misura per proteggere la loro innovazione:

- 1. Il non vedere alcun beneficio nel proteggere le innovazioni (35%)**
- 2. la mancanza di conoscenza su come proteggere le innovazioni (13%)**
- 3. il costo delle procedure (10%)**

Altre risposte vanno dalla:

- sensazione che le procedure siano troppo lunghe e onerose (8 %)
- le piccole e medie imprese vogliono evitare eventuali difficoltà di applicazione (7%) o contenzioso (5 %).

PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI) - QUADRO DI VALUTAZIONE DELLE PMI – 2016 commissionato a GFK Belgium dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

IPR Intensive Industries e impatto sull'economia

- Un recente studio europeo* ha dimostrato come lo sfruttamento intensivo dei diritti PI sia in grado di influire sull'impiego, sulla remunerazione dei dipendenti, sulle attività economiche e sul commercio
- Le **IPR Intensive Industries (IPRII)**, oggetto dello studio sono quelle aziende in cui lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale rapportato ad ogni dipendente è superiore alla media
- Secondo questo studio **circa la metà** delle industrie europee si possono considerare *IPR Intensive Industries*
- La prima edizione dello studio risale al 2013 e ha analizzato il periodo 2008/2010; nel 2016 lo studio è stato aggiornato esaminando i dati del periodo 2011/2013



**"Intellectual Property Rights Intensive Industries and economic performance in the European Union", studio in collaborazione tra EPO e EUIPO

IPR Intensive Industries: alcuni risultati

➤ **POSTI DI LAVORO** prodotti dalle *IPR Intensive Industries*

I. 2008/2010:

- ✓ **25,9%** dei posti di lavoro totali nell'UE;
- ✓ il totale sale a 35,1 %, pari a 77 milioni (considerando anche i posti di lavoro indirettamente generati)



II. 2011/2013:

- ✓ **27,8%** dei posti di lavoro totali nell'UE;
- ✓ il totale sale a 38%, pari a 82 milioni (considerando anche i posti di lavoro indirettamente generati)

IPR Intensive Industries: alcuni risultati

➤ PIL prodotto dalle *IPR Intensive Industries*:

I. 2008/2010:

✓ **38,6% del PIL dell’UE, pari a un valore di Euro 4.700 miliardi**

II. 2011/2013:

✓ 42,3 % del PIL dell’UE, pari a un valore di **Euro 5.700 miliardi**



IPR Intensive Industries: alcuni risultati

- Prodotti provenienti da *IPR Intensive Industries* per le **IMPORTAZIONI** nell'UE

I. 2008/2010:

✓ 88,3%

II. 2011/2013:

✓ 86,0%



- Prodotti provenienti da *IPR Intensive Industries* per le **ESPORTAZIONI** dall'UE

I. 2008/2010:

✓ 90,4%

II. 2011/2013:

✓ 93,2%



IPR Intensive Industries: alcuni risultati

➤ RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI rispetto alle altre imprese:

I. 2008/2010:

- ✓ Salario medio settimanale di **715 €**
- ✓ Premio salariale del **41%** rispetto ai salari medi delle altre imprese



II. 2011/2013:

- ✓ Salario medio settimanale di **776 €**
- ✓ Premio salariale del **46%** rispetto ai salari medi delle altre imprese



Proprietà intellettuale: cosa tutelare

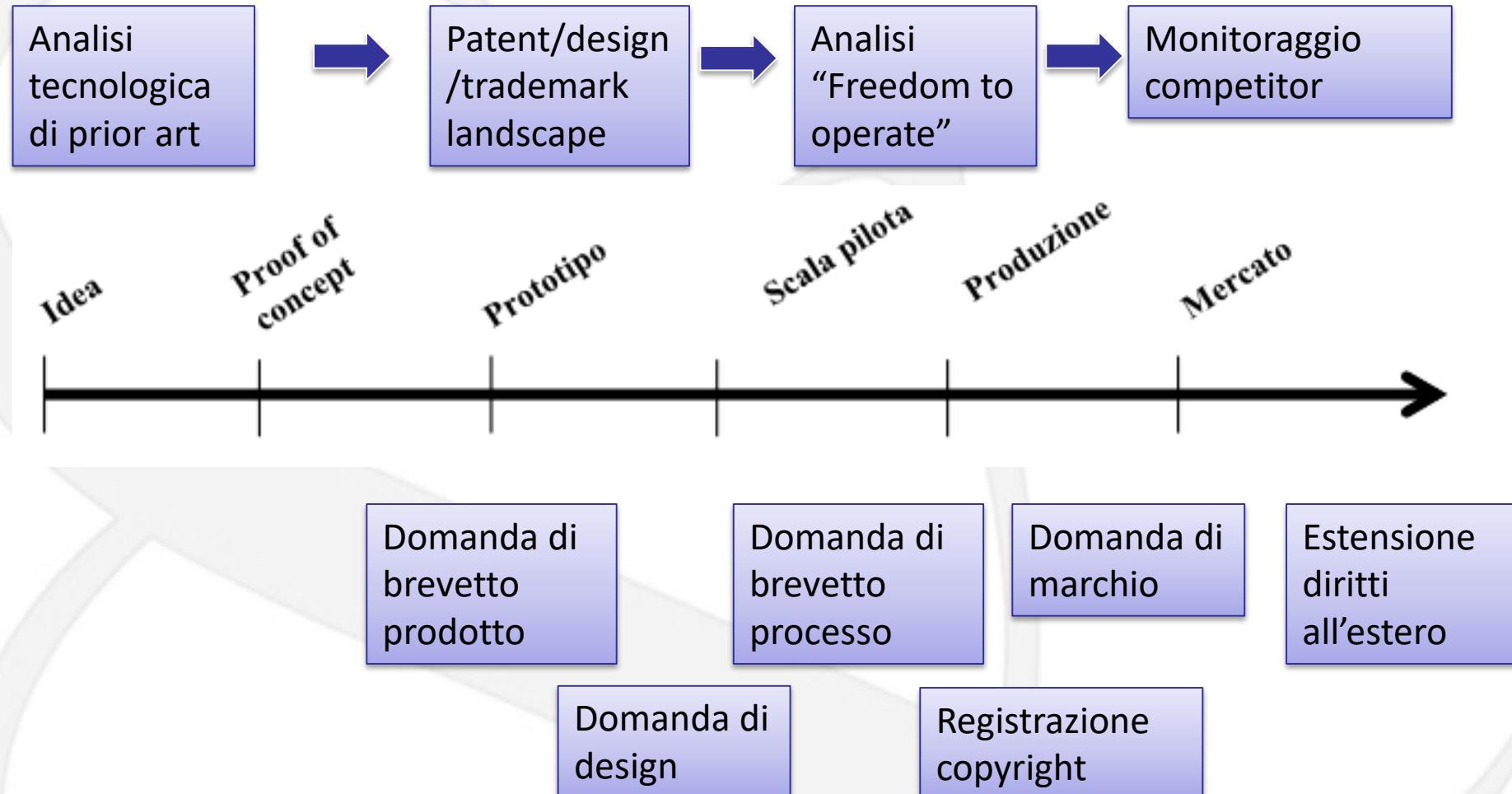
Titolo di proprietà industriale	Ambito di tutela
Disegni e modelli	caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali, dell'ornamento
Indicazioni geografiche	qualità, reputazione o caratteristiche di un prodotto che sono dovute all'ambiente geografico di origine
Invenzioni	invenzioni nuove che implicano attività inventiva e che sono suscettibili di applicazione industriale
Marchi	segni rappresentabili graficamente che consentono la distinzione dei prodotti o servizi di una impresa rispetto ad un'altra
Modelli di utilità	elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego a macchine, utensili o oggetti d'uso
Nuove varietà vegetali, Segreto industriale, Topografie dei prodotti a semiconduttori	
IN AGGIUNTA: il diritto d'autore (copyright), che tutela le opere artistiche, scientifiche e letterarie	



APPROCCIO «OLISTICO»



Schema di tutela e valorizzazione di una idea



Evoluzione del ruolo della PI

- La Proprietà Intellettuale non è più un mero fattore di costo, ma sta diventando un **centro di profitto**, in virtù della sua capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati.
 - Inoltre, si stanno diffondendo degli strumenti con i quali è possibile monetizzare gli *asset* di proprietà intellettuale.
 - Gli *asset* di proprietà intellettuale acquistano un valore maggiore ove siano **complementari e interdipendenti** fra loro (i.e. il brevetto Apple sul *touch screen* acquista maggior valore proprio perché è interdipendente con il logo Apple, con il marchio iPad e con gli altri diritti ad esso relativi).



Benefici offerti alle imprese dalla PI 1/2

- **Proteggere e salvaguardare** il proprio prodotto o tecnologia sul mercato
- **Sviluppare** nuovi mercati in Paesi terzi
- **Partecipare** ad entità collettive (*cluster*, consorzi, enti di standardizzazione)
- Patrimonializzarsi ed effettuare **operazioni finanziarie**
- Attrarre **capitali di rischio**
- **Risultare più appetibile** per operazioni di fusione o acquisizione

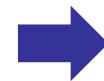
Benefici offerti alle imprese dalla PI 2/2

- Uno sfruttamento mirato dei segni distintivi (marchi, denominazioni, insegne, nomi di dominio) **l'immagine e aumenta la competitività e la reputazione** delle imprese di qualsiasi settore sui mercati nazionali e internazionali
- Brevetti e modelli di utilità (così anche know-how e segreto industriale) consentono alle imprese dei settori tecnologici di utilizzare soluzioni tecniche in esclusiva per sfruttare **tempo, energie e capitale investito in ricerca e sviluppo**
- Lo sfruttamento dei diritti d'autore permette alle imprese che operano in settori creativi di **beneficiare in esclusiva** dei risultati della loro creatività



Caso studio 1: aziende settore tinture/vernici/coating/

Brevetti per invenzione
(coating con additivi «tecnologici»)



Brevetti per invenzione
(processo produttivo)



Marchi testuali e figurativi
(prodotti in commercio)



Disegni e modelli industriali
(packaging del prodotto)



Segreto industriale
(la «ricetta» della vernice)



Component	Amount (wt.%)
water	<45
binding polymer	15-30
pigment	35-45
dispersant	<2
defoamer	<2
rheology modifier	<4
coalescing agent	1-3
additional additives [amine]	<2

Considerazioni 1/3

- Pianificazione pluriennale (definire un budget)
- Assistenza professionisti qualificati (mandatari/avvocati/tecnicì)
- Valutazione protegibilità/registrabilità intrinseca
- Ricerche di anteriorità/analisi banche dati
- Studio della classificazione (soprattutto per marchi)
- Definizione paesi di mercato/protezione
- Valutare opportunità derivanti da interdipendenza diritti
- Richiedere trasparenza sui costi registrazione all'estero
- Utilizzare priorità per posticipare alcuni costi
- Accantonare risorse per eventuali azioni di tutela

Considerazioni 2/3

- Linguaggio estremamente **tecnico specialistico**
- Il processo di registrazione inizia con una **domanda** che, se accolta, comporta la registrazione del titolo
- I diritti vengono **domandati** e concessi su base territoriale
- I diritti vengono concessi **fatti salvi** eventuali diritti di terzi

Considerazioni 3/3

- In mancanza di (in alcuni casi, nonostante) l'esame di merito sui requisiti di validità dei titoli, **l'onere di verificarli spetta al titolare diligente**, a proprie spese, prima di immettere i prodotti sul mercato
- Il titolare è colui il quale **beneficerà economicamente dell'utilizzo** e dello sfruttamento del diritto (potrà concederlo in uso a terzi)
- Il titolare sarà colui il quale dovrà **monitorare l'integrità del diritto e sostenere i costi per il suo ottenimento, la sua difesa e la sua tutela**

Grazie per l'attenzione!

info@detulliopartners.com

DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Viale Liegi, 48/B
00198 Roma Italia
tel +39 06 85356383
fax +39 06 85351514
www.detulliopartners.com

Allegato: PI e lotta alla contraffazione 1/2

- Eventuali errori o anomalie nei depositi possono generare impedimenti all'azionamento dei diritti e alla loro tutela
- La **debolezza intrinseca** dei titoli consente alle difese di sollevare eccezioni e di indebolire la posizione dei titolari
- I diritti correttamente verificati e registrati godono di una tutela rapida ed efficace: **sequestro, inibitoria, descrizione**
- La corretta raccolta della documentazione inerente i diritti registrati e il loro uso, così come l'acquisizione della prova della contraffazione, costituiscono **elementi fondamentali** per una azione di successo

Allegato: PI e lotta alla contraffazione 2/2

- Il **risarcimento del danno** dipende anche da elementi quali gli investimenti effettuati (e quindi le perdite subite) sul titolo, la storia e l'anzianità del diritto, la mala fede del terzo ecc.
- Una **strategia globale di protezione e tutela** consente un risparmio di costi e una maggiore efficacia delle azioni giudiziali, anche all'estero