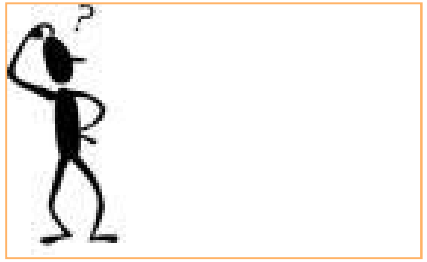
Proprietà intellettuale



Avv. Astrid Wiedersich Avena

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
Camera di Commercio di Pescara

Pescara, 24 Novembre 2011

Indice

DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

1. **Introduzione: lo scenario europeo e le criticità per le PMI**
2. **Marchi: verifiche preliminari e sistemi di registrazione**
3. **Il Marchio Comunitario: procedure di registrazione e casistica**
4. **Marchio Comunitario: decadenza e nullità**
5. **Protezione del design e cumulabilità delle tutele**
6. **Design: casi studio**
7. **Valorizzazione economica degli *asset* di proprietà intellettuale**
8. ***Licensing in and Licensing out***

1. Introduzione: lo scenario europeo e le criticità per le PMI

Qual è la funzione della Proprietà Intellettuale?

- Premiare gli sforzi compiuti dagli autori e dagli inventori;
- Incentivare gli investimenti in creatività, ricerca ed innovazione;
- Incentivare la diffusione al pubblico dei risultati dell'attività creativa ed inventiva

Quali sono i principali diritti di proprietà intellettuale?

- Il Brevetto per invenzione industriale;
- Il Brevetto per modello di utilità;
- Il Marchio d'impresa;
- Il Diritto d'Autore;
- Il *Design*

- Esistono poi i diritti sulle nuove varietà vegetali, sulle indicazioni geografiche, etc.

Possibili forme di sfruttamento della proprietà intellettuale

- Diretto: tramite commercializzazione dei prodotti o servizi che incorporano la PI nel paese di origine e all'estero
- Attraverso licenze: licenziando l'uso della PI nel paese d'origine e all'estero
- Alienando i diritti di PI: cedendo i diritti di PI nel paese di origine e all'estero
- Combinazioni delle tre opzioni suddette attraverso una gestione del portfolio di PI

CRITICITÀ PER LE PMI

SCARSA CONSAPEVOLEZZA:

1. dellôimportanza della ñconoscenzaò
2. del valore del proprio portafoglio
3. delle possibilità di protezione e valorizzazione
4. degli strumenti di protezione e delle relative strategie
5. dei costi reali e dei risparmi potenziali nel *long term*
6. dellôinternazionalizzazione attraverso la cooperazione

Vantaggi offerti alle PMI dalla proprietà intellettuale:

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

2. Marchi: verifiche preliminari e sistemi di registrazione

Tipologie di marchi

Denominativo FIAT

Figurativo

Di colore

Tridimensionale

Tutela del Marchio: marchio di fatto e marchio registrato

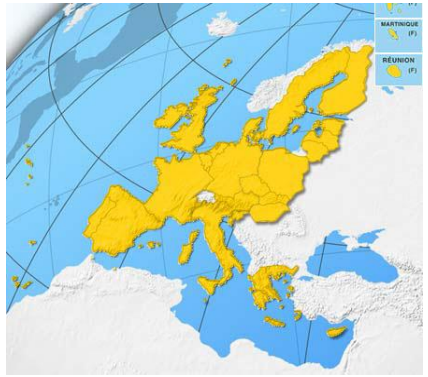
- Il marchio "di fattoñè quello utilizzato ma non registrato. Il CPI e lôart. 2571 c.c. accordano una certa protezione a tale tipo di marchio, a livello locale, purché abbia acquisito una notorietà.

- Tuttavia si tratta di una protezione debole in quanto è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d'uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui.

- L'esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono.

Sistemi di registrazione marchi

- Nazionale: In Italia è regolato dal Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).LA richiesta di registrazione va depositata presso lâUIBM.



- Comunitario: marchio valido nei 27 paesi dellâUE. La richiesta di registrazione ve depositata presso lâUAMI ad Alicante.

- Internazionale: Secondo il sistema dellâAccordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi. La richiesta di registrazione va effettuata presso il WIPO.

Importanti valutazioni strategiche

- Copertura geografica: è importante pianificare le strategie di deposito/registrazione in relazione alle potenzialità di espansione commerciale dellôimpresa valutando i sistemi più efficaci (depositi nazionali, esteri, comunitari e internazionali)

- Diritti anteriori: occorre verificare di non violare diritti anteriori di terzi utilizzando o depositando marchi (con particolare attenzione allôestero)

- Sorveglianza: è consigliabile attuare una strategia di sorveglianza e monitoraggio per assicurare una pronta tutela dei diritti da azioni di contraffazione o da depositi successivi incompatibili

Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio:

- Verificare che il marchio soddisfi i requisiti legali per la registrazione
- Verificare che il marchio non sia ñpresoò Eôopportuno richiedere a un consulente in proprietà industriale un Rapporto di Ricerca per verificare la disponibilità del segno prescelto nel territorio rilevante
- Può essere utile verificare se sia ancora possibile registrare il segno come domain name

La Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi

La Classificazione di Nizza per la Registrazione dei Marchi serve a determinare lâambito di protezione dei marchi.

Si divide in classi di prodotti (classi da 1 a 34) e Servizi (classi da 35 a 45). Es.:

ÅClasse 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*
ÅClass 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.*

Capacità distintiva

(Articolo 13 Codice Proprietà Industriale)

Non possono essere registrati:

- Segni privi di carattere distintivo
- Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio
- Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (volgarizzazione)
- Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Novità

(Articolo 14 Codice Proprietà Industriale)

- Non sono nuovi i marchi:

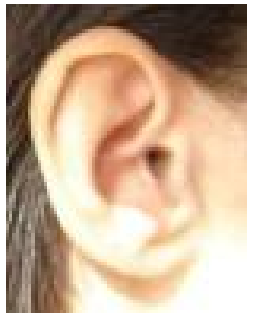
- Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dellôidentità o somiglianza tra i segni e dellôidentità o affinità fra I prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.

- Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando lôuso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi

Rischio di confusione tra marchi

ñIl rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso.

La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sullôimpressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominantiò(CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par. 22-23)



Principio dellôinterdipendenza

ñLa valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversaò (CdG Caso C-39/97, 1998, Canon, par 17)

Somiglianza tra i marchi

Somiglianza tra i prodotti e i servizi

Rischio di Confusione

Come si può aumentare la distintività di un marchio?

- Scegliendo un termine che non ha relazione con i prodotti/servizi per cui si chiede la registrazione
- Caratterizzando il segno con una *grafica particolare,* un elemento figurativo o logo
- Rivendicando colori particolari

Vantaggi di un marchio forte

- Maggiori possibilità di superare lôesame per i motivi assoluti di rifiuto (negli ordinamenti in cui è previsto)
- Eôpiù facile contrastare eventuali opposizioni da parte di titolari di diritti anteriori
- Una volta registrato, un marchio fortemente distintivo gode di maggiore protezione nei confronti di marchi simili

3. Marchio Comunitario: procedure di registrazione e casistica

Il marchio comunitario

Å *Ambito e validità*

Il marchio comunitario è un diritto sovranazionale in quanto offre una protezione, in tutto il territorio dell'Unione europea, che comprende 27 paesi e quasi 500 milioni di abitanti.

Allo stesso tempo: il diritto sul marchio comunitario non esclude - e quindi può essere cumulato - con un diritto di marchio nazionale e/o registrazioni internazionali o altri diritti esclusivi di proprietà industriale nazionali, regionali (come il disegno comunitario) e internazionali.

Validità dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Å *Livello di protezione*

Un marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, lôutilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

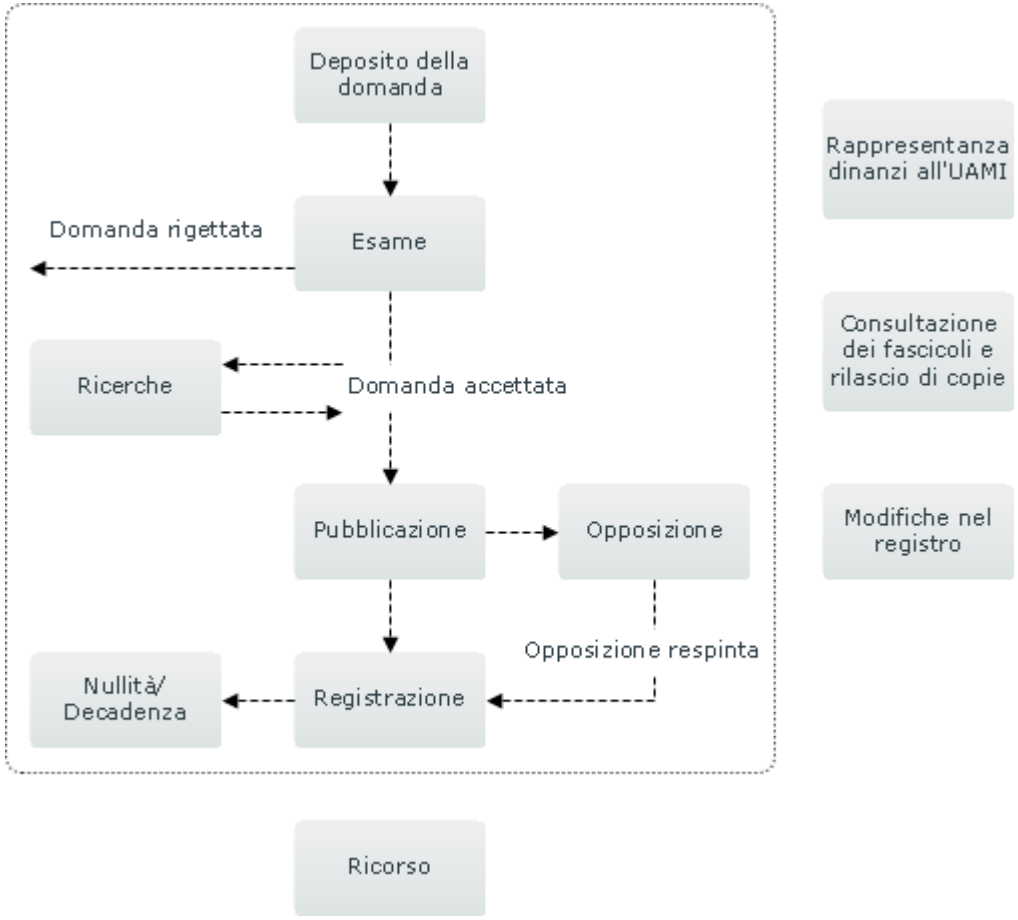
Il marchio comunitario - 2

Il sistema del marchio comunitario prevede un **unico iter di registrazione**, che consiste in:

- un'unica **domanda**;
- un'unica **lingua procedurale**;
- un unico **centro amministrativo**;
- un unico **fascicolo** da gestire.
- Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell'Unione europea a un **costo ragionevole**.

Procedura di registrazione dei marchi a livello comunitario

Schema:



Esame della domanda

- Attribuzione della data di deposito, se la domanda soddisfa i requisiti minimi (nome e indirizzo del richiedente, una riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e servizi, pagamento della tassa di base);

- Verifica della classificazione dei prodotti e/o dei servizi;

- Verifica dei requisiti formali, che comprende il controllo della firma, delle lingue, dei dati relativi al titolare e/o al rappresentante, dei diritti di priorità e/o preesistenza;

- Accettazione o rifiuto del marchio in quanto segno distintivo (esame degli impedimenti assoluti alla registrazione);

NB: **Analogamente a quanto avviene in Italia, gli impedimenti relativi - ovvero l'identità/similitudine con altri marchi- non sono oggetto di indagine autonoma da parte dell'UAMI. Diritti anteriori, pertanto, non sono citati ex officio contro una domanda di marchio comunitario.**

Pubblicazione

- Quando la domanda di registrazione è accettata, essa viene pubblicata nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari.

- Con la pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino, comincia a decorrere ***il termine di tre mesi per depositare unôopposizione.***

- Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate allôUfficio osservazioni di terzi, che possono riguardare lôesistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

- Inoltre, la pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari consente di richiedere la consultazione del fascicolo.

Opposizione

L'opposizione è una procedimento che si svolge dinanzi all'UAMI quando un terzo chiede all'Ufficio di respingere una domanda di registrazione.

Il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; oppure

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

- Tutti i procedimenti di opposizione hanno inizio con un periodo in cui le parti hanno la possibilità di raggiungere un accordo, il cosiddetto periodo di riflessione (cooling-off).
- La decisione della divisione Opposizione è suscettibile di ricorso su iniziativa delle parti

Registrazione

Una domanda di marchio comunitario è registrata qualora siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- dallôesame del marchio non sono emerse obiezioni, oppure le obiezioni sollevate sono state superate;
- non è stata proposta alcuna opposizione, o le opposizioni proposte sono state respinte.

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3

I segni in conflitto

Å Marchio dellôopponente (misto), registrato in classe 3:

OMEGA

Å Marchio del richiedente (misto) registrato in classe 3:

Komega-3

Esame di merito

Lôesaminatore ha confrontato fra loro sia i segni che i prodotti e/o servizi per acclarare se vi fosse:

- **doppia identità** ➛ che produce una confusione certa (identità marchi e identità prodotti/servizi)
- **rischio di confusione** ➛ che può dipendere da:
  - identità marchi / affinità prodotti e/o servizi
  - somiglianza marchi / identità prodotti e/o servizi
  - somiglianza marchi / affinità prodotti e/o servizi

OMEGA v. KOMEGA-3
1/3

- **Prodotti e servizi contestati: CL 3** ➛ identità
- **Esaminatore:**
  - Confronta sia i prodotti/servizi indicati nella registrazione del marchio OMEGA con quelli indicati nella domanda relativa a KOMEGA-3, sia i marchi stessi da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale.
  - Conclude per la *similitudine e confondibilità* dei due marchi
  - Perché?

OMEGA v. KOMEGA-3 2/3

- **Somiglianza dei marchi:**

Occorre tener conto, in particolare:

Å dellôimpressione **globale** che i marchi messi a confronto suscitano sotto i profili visivo, fonetico, concettuale;

Å dellôintensità della tutela del marchio di cui si stratta (se marchio forte o debole)

Intensità tutela marchio OMEGA

OMEGA:

Å non ha alcuna aderenza concettuale con i prodotti/servizi da esso contraddistinti ➛ è un marchio FORTE o comunque con una capacità distintiva normale.

ÅNon è tuttavia un marchio rinomato.

Esame globale e conclusione

Esaminatore ➛

- effettuata la comparazione tra i segni in conflitto
- ritenuta la somiglianza tra i segni in conflitto
  - in particolare, che le differenze visive, fonetiche e concettuali sono trascurabili
- ritenuta lôidentità dei prodotti/servizi contraddistinti

✓ Accoglie lôopposizione ➛ la domanda di registrazione è *rigettata*

✓ Decisione impugnabile innanzi alla Commissione Ricorsi

4. Marchio Comunitario: decadenza e nullità

Domanda di decadenza

Una domanda di decadenza è un procedimento avviato da terzi allo scopo di far decadere il titolare del marchio comunitario dai suoi diritti e può basarsi sui seguenti motivi:

- se il marchio, nei cinque anni successivi alla registrazione o per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; oppure

- se, per lôattività o lônattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato; oppure

- se, a seguito dellôuso che ne viene fatto dal titolare del marchio, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico.

Domanda di nullità

Può essere avviato da terzi sulla base di due diversi tipi di cause di nullità: cause di ***nullità assoluta*** e cause di ***nullità relativa***.

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di ***nullità assoluta:***

- se il marchio è stato registrato nonostante lôesistenza di uno o più impedimenti assoluti alla registrazione di cui allôarticolo 7 RMC;
- se al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. È questo perlopiù il caso in cui il richiedente, depositando la domanda di registrazione di marchio comunitario, persegue fini illeciti.

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di ***nullità relativa:***

- se è possibile invocare gli impedimenti relativi alla registrazione di cui allôarticolo 8 RMC, ossia allorché ricorrono gli stessi motivi per cui è possibile presentare opposizione;
- se esiste un altro diritto anteriore in uno Stato membro che permette di vietare lôutilizzazione del marchio in questione, in particolare il diritto al nome, il diritto allôimmagine, il diritto dôautore e il diritto di proprietà industriale.

5. *Design:* la registrabilità, le opportunità del modello non registrato e cumulabilità con il diritto d'autore

Che cosâ è il *design?*

- Il disegno o modello - anche definito semplicemente *design* - è lâaspetto estetico o decorativo di un prodotto (o di una sua parte);

- Consiste nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto.

- Anche il cd. *look & feel* di un sito web può beneficiare della protezione riconosciuta al *design*

Design: alcuni esempi

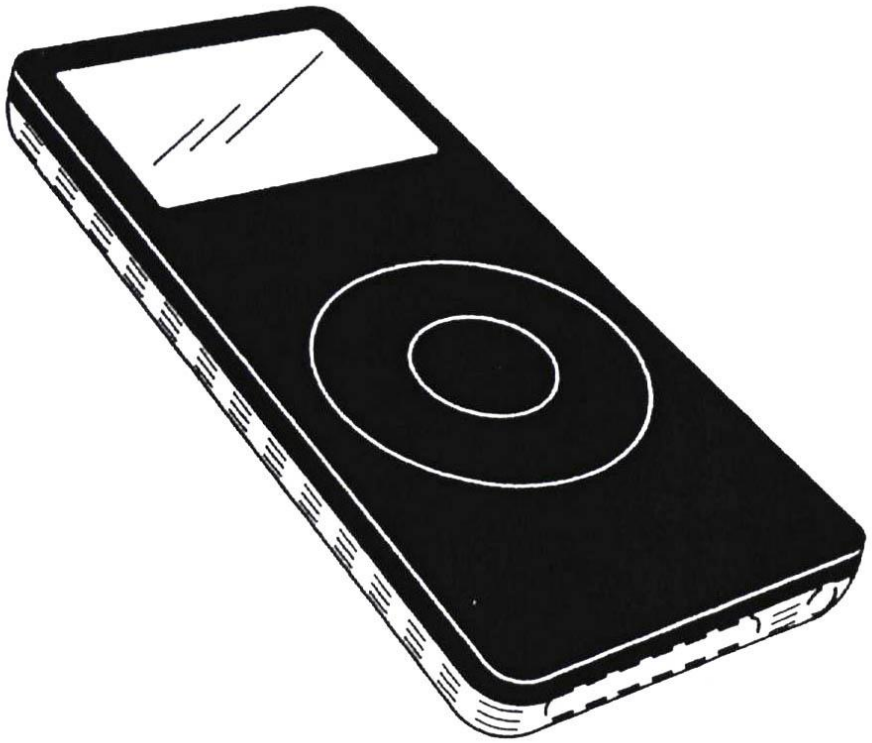
- La particolare forma di un tachimetro per automobile può costituire oggetto di *design.*

- Il *design* a sx. è stato protetto da FIAT con la registrazione comunitaria n. 000044631-0001 e depositato in classe 10.04 in data 26/06/2003.

Design: alcuni esempi

- La celebre FIAT 500 si caratterizza per la gradevole estetica della carrozzeria.
- FIAT ha protetto la forma esterna della 500 con la registrazione comunitaria n. 000142807-0010 e depositata in classe 12.08 in data 03/03/2004

Design: alcuni esempi



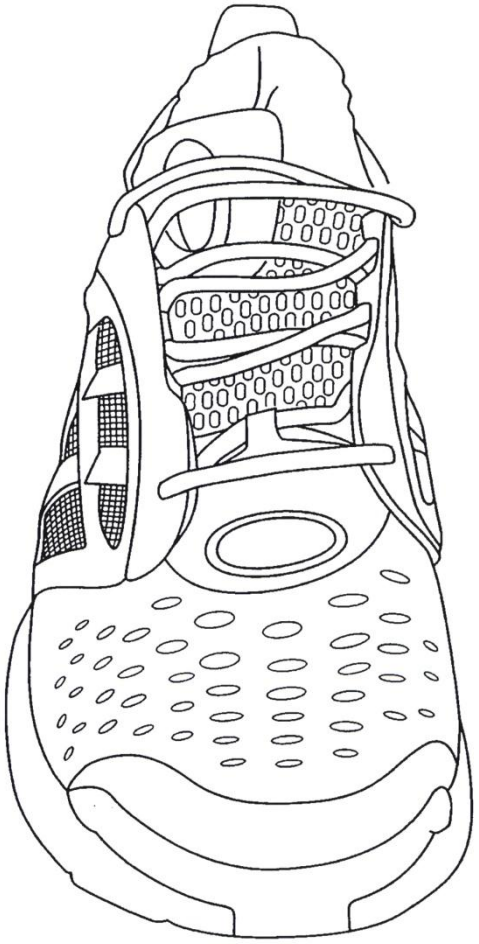
- LôiPod di Apple è uno dei più famosi lettori mp3 e ha potuto conquistare il mercato anche grazie al suo forte *appeal* estetico.

- Apple ha protetto tale aspetto estetico con la registrazione comunitaria n. 000450796-0004 e depositato in classe 14.01 in data 19/12/2005

Design: alcuni esempi

- Anche le icone per computer possono essere oggetto di protezione.
- Microsoft ha protetto la celebre icona di messenger (a sx) con la registrazione comunitaria n. 000329552-004 e depositata in classe 14.04 in data 23/04/2005

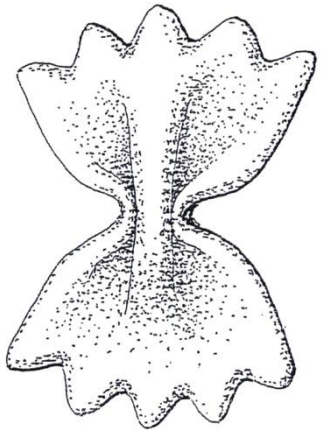
Design: alcuni esempi

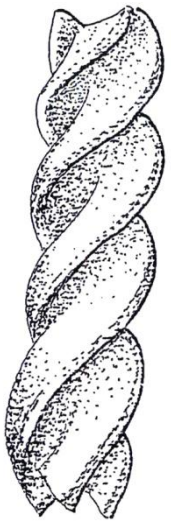


- Lôestetica di scarpe da ginnastica può essere un fattore determinante per la vendita.

- Adidas ha protetto il modello a sin. con la registrazione comunitaria n. 000077060-0009 e depositato in classe 02.04 in data 18/09/2003

Design: alcuni esempi





- La forma della pasta può costituire oggetto di *design*
- Barilla ha protetto la forma delle farfalle con la registrazione comunitaria n. 00054770-0001 depositata in classe 01.01 in data 17/07/2003
- Barilla ha protetto la forma dei fusilli con la registrazione comunitaria n. 000054770-002 depositata in classe 01.01 in data 17/07/2003

Design: alcuni esempi

- Anche il packaging di un prodotto può costituire oggetto di *design*
- Barilla ha protetto il packaging a sx con la registrazione comunitaria n. 000323795-0003 e depositata in classe 09.03 in data 13/04/2005

Design: alcuni esempi

- Anche una forma di formaggio, laddove provvista di peculiari caratteristiche estetiche può pienamente accedere alla protezione accordata al *design*

- La Zuger Frischkase AG ha protetto il *design* a sx con la registrazione comunitaria n. 0001997724-0002 e depositata in classe 1.03 in data 30/06/2004

Perché proteggere il design ?

- Il disegno industriale rende i prodotti attraenti e piacevoli, aumentando il loro valore commerciale

- Registrando un disegno o modello, il titolare detiene il diritto esclusivo di impedire la riproduzione o imitazione del disegno da parte di terzi

I regimi di protezione

- la registrazione nazionale ï a seguito di domanda depositata (anche per via postale o telematica) presso lôUIBM o qualsiasi camera di commercio ï che conferisce protezione unicamente in Italia.

- la registrazione comunitaria ï a seguito di domanda depositata (anche per via telematica) presso lôUAMI ï che conferisce protezione in tutto il territorio dellôUnione;

- la registrazione internazionale in base allôAccordo dellôAja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali - a seguito di unica domanda depositata per uno più paesi aderenti allôAccordo presso WIPO - il cui costo varia a seconda del numero di disegni registrati e del numero di paesi per i quali è chiesta la protezione.

Oggetto della registrazione

- Lâart. 31 c.p.i. stabilisce che i disegni e modelli possono costituire oggetto di registrazione solo se dotati di **novità** e carattere **individuale**.

- Non possono, tuttavia, costituire oggetto di registrazione come disegno o modello quelle caratteristiche dellâaspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso (deve trattarsi di una scelta arbitraria del *designer* e non esclusivamente di una necessità tecnica).

- Non possono costituire oggetto di protezione neppure quelle caratteristiche che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto.

dalla NON TUTELA alla TUTELA

forma standard

forma originale

La novità

- Un *design* si considera nuovo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno o modello identico (o con irrilevanti modifiche) è stato divulgato (ovvero reso accessibile al pubblico con ogni mezzo).

- Il *designer* può beneficiare, tuttavia, di un periodo di grazia pari a 12 mesi per registrare il *design* successivamente ad un atto di divulgazione (i.e 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione in una rivista)

Che cosa è la divulgazione?

- Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico tramite:

- i) registrazione
- ii) esposizione
- iii) messa in commercio
- iv) altro

- Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali (Parigi 1929)

Il carattere individuale

- Un *design* si considera provvisto di carattere individuale se lôimpressione generale che suscita **nellôutilizzatore informato** differisce dallôimpressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.

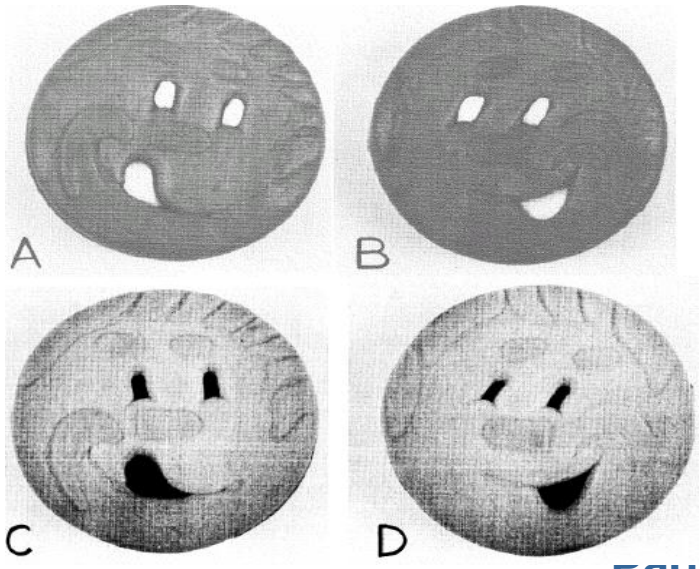
- In altre parole un *design* sarà reputato dotato di carattere individuale, quindi, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori - in quanto differente dai disegni e modelli preesistenti - e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di mercato.

L'utilizzatore informato

Operatore capace di orientarsi nel settore con disinvoltura sufficiente da essere in grado di identificare quei disegni che riproducono disegni e modelli usati in precedenza

Modello ñbiscottiò

- Modello comunitario ñbiscottiò
- Viene presentata domanda di nullità con cui si sostiene che il modello sarebbe privo di novità e di carattere individuale in considerazione dellôanteriore pubblicazione di un modello spagnolo composto da quattro varianti



Valutazione della novità

- I due modelli hanno la stessa struttura e configurazione tuttavia presentano differenze significative che non derivano dalla struttura del biscotto (caratteristiche della bocca, occhi e capelli delle faccine)
- Vista la mancanza di identità tra i due modelli, il modello comunitario non è privo di novità

Valutazione del carattere individuale

- Il margine di libertà dellâautore nellâelaborare il modello non è limitato per quanto riguarda i biscotti
- Lâutilizzatore informato del prodotto (biscotti) è consapevole che la forma rotonda è una delle possibili forme dei biscotti e pertanto presta maggiore attenzione ad altri ellementi come la configurazione della struttura del biscotto
- Lâutilizzatore informato percepisce gli elementi ornamentali come elementi specifici che generano unâimpressione generale diversa
- **Il modello comunitario presenta pertanto carattere individuale e la domanda di nullità è respinta**

Quali sono i diritti esclusivi?

- A seguito della registrazione il titolare acquista il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne lôutilizzo ai terzi non autorizzati;

- Il diritto si estende ai disegni e modelli che non suscitino nel consumatore informato unôimpressione generale diversa.

- In base allôart. 41 c.p.i, il titolare può, infatti, impedire la fabbricazione, la commercializzazione, lôimportazione, lôesportazione o lôimpiego di un prodotto in cui sia incorporato il *design* (che non suscita unôimpressione generale diversa).

Durata dei diritti

- La protezione di un disegno o modello registrato dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabili per uno più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.

Disegno comunitario non registrato

- La protezione non è soggetta ad alcuna formalità
- Il diritto nasce nella data in cui il modello è divulgato al pubblico nellôUnione europea
- Conferisce il diritto di vietare lôuso del disegno solo se lôutilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un modello o disegno protetto e non se risulta da un'opera di creazione indipendente

8. Design: casi studio

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- Daimlerchrysler, società che commercializza autovetture contraddistinte dai noti marchi Mercedes, Smart, Maybach etc. ha da sempre destinato particolare attenzione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai propri prodotti.

- Il caso che analizzeremo dimostra come sia possibile proteggere efficacemente lâaspetto estetico di un prodotto sommando la protezione accordata al *design* e quella accordata ai marchi di forma.

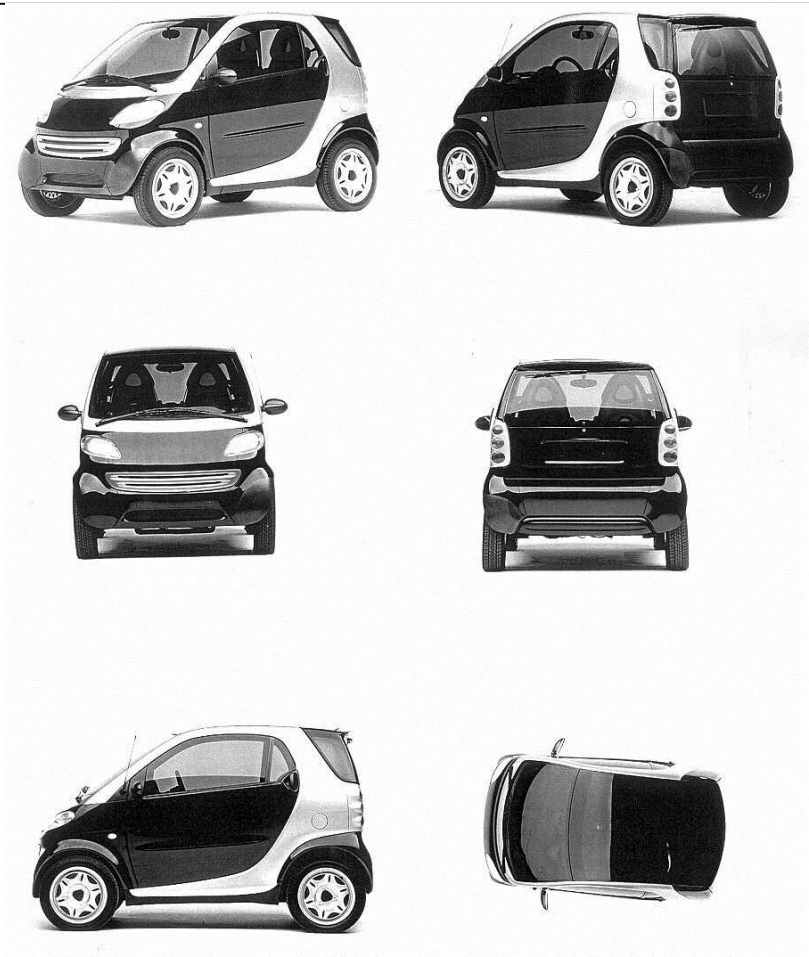
Caso studio n. 2: Smart v. Buble

- L'aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il 27/2/1997

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- La DaimlerChrysler ha, inoltre, protetto lâaspetto estetico della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di forma (tridimensionale)

- In particolare, lâaspetto estetico della Smart è stato protetto con il marchio comunitario n. 01424399, depositato il 15/12/1999.



Caso studio n. 1: Smart v. Buble/Noble

- La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle autovetture conosciute con la denominazione di Noble o Buble che apparivano sostanzialmente simili se non addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla Daimler

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

Å La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture Noble / Buble sarebbero state importate in Italia dalla società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:

a) Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble importate in Italia

b) Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o commercializzazione delle suddette vetture in Italia

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- La CTU disposta dal giudice evidenzia che il modello denominato Noble riproducendo tutti gli elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche lôeffetto bicolore) non suscita nellôutilizzatore informato unôimpressione generale diversa da quella del modello medesimo.

- Viceversa, la CTU, con riferimento al modello Buble ï che NON riproduce lôeffetto bicolore ï afferma che tale versione dellôautovettura produce, invece, nellôutilizzatore informato unôimpressione generale diversa da quella suscitata dal Modello.

- Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla registrazione del *design,* la Daimler non avrebbe potuto impedire la commercializzazione della versione Buble.

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- La forma della Smart è stata, però, protetta anche con il marchio comunitario di forma n. 001424399.

- La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a ingenerare confusione nei consumatori.

- Tale marchio risulta pienamente valido, in quanto la forma della Smart non risulta essere imposta dalla natura del prodotto che si vuole raggiungere, in quanto il particolare pregio della Smart deriverebbe non solo dalla forma, ma anche da particolari contenuti di carattere tecnico e progettuale, quali le scelte dimensionali e quelle relative alla parte meccanica.

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- La resistente (Nord Auto S.r.l) aveva eccepito che i consulenti fossero caduti in contraddizione, in quanto avevano ritenuto, da un lato, che la versione Buble non realizza la contraffazione del modello registrato Smart, ma, dall'altro, che realizza contraffazione del marchio comunitario di forma.

- I giudici, al riguardo, hanno affermato che marchio e *design* assolvono a funzioni differenti e godono di ambiti di protezione differenti (molto più esteso per il marchio)

- Inoltre, è diverso il referente: per il *design* è l'utilizzatore informato; per il marchio è il consumatore medio. L'utilizzatore informato è molto più attento ai dettagli del consumatore medio.

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

Å Di conseguenza devono anche essere differenti i tipi di giudizio:

a) Nel caso del *design,* dovendosi utilizzare il parametro dellôutilizzatore informato, andrà condotto un **giudizio analitico**, che dovrà tener conto delle difformità tra i modelli in comparazione.

b) Nel caso del marchio, dovendosi utilizzare il parametro del consumatore medio, andrà condotto un **giudizio sintetico**, che dovrà tener conto più degli elementi di concordanza che di quelli di difformità.

Caso studio n. 1: Smart v. Buble

- Di conseguenza, i giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in via dôurgenza.

- Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia tutela, in base al quale lôesclusione della contraffazione di un *design* non osta allôaccertamento che la forma del medesimo prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove registrata anche come marchio comunitario.

- In conclusione, può risultare utile proteggere lôaspetto estetico di un prodotto non solo come *design,* ma anche come marchio di forma (tridimensionale), al fine di beneficiare di una tutela più estesa.

I *design* comunitari non registrati

- La protezione accordata ai *design* comunitari non registrati è automatica e gratuita (vale a dire non è necessario presentare una domanda di registrazione) e sorge dalla data di divulgazione o di uso pubblico, ma ha una durata più limitata (3 anni) rispetto a quella prevista per i design registrati (5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni).

- Tale forma di tutela mira, fra l'altro, a proteggere quei prodotti con vita commerciale di breve durata (es. nei settori della moda, del tessile o dei giocattoli).

- Questo regime di protezione consente di sperimentare l'efficacia commerciale del *design*: nell'anno successivo, infatti, alla prima divulgazione, qualsiasi divulgazione del *design* da parte del creatore, o con il suo consenso, non distruggerà il carattere di novità della creazione.

- La creazione potrà essere validamente registrata entro un anno dalla prima divulgazione (cd. periodo di grazia).

10. Valorizzazione economica degli *asset* intangibili

Evoluzione del ruolo della P.I

- 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, con gli altri diritti ad esso relativi)

- La P.I 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.

Come valutare la P.I

- *Income Approach:* si attribuisce ad un *asset* un valore che viene determinato sulla base dei flussi di cassa che è in grado di generare (*royalties*), sia quelli presenti, sia quelli futuri.

- *Market Approach:* si attribuisce ad un *asset* un valore che viene determinato in base al prezzo normalmente pattuito per *asset* simili in analoghe circostanze.

- *Cost Approach:* si attribuisce ad un *asset* un valore che viene determinato in base ai costi sostenuti per la sua realizzazione (es. costi delle materie prime, prototipi scartati etc.)

La *Due Diligence* 1/2

- Assume importanza decisiva in tutte le operazioni che presuppongono informazioni certe sul regime dei diritti di P.I

- Se ad esempio deve essere stipulato un contratto di licenza di marchio, la controparte vorrà essere certa del valore economico del marchio e della sua corretta protezione.

- L'assenza di queste informazioni può rallentare e, in alcuni casi, anche pregiudicare la conclusione di un accordo.

La *Due Diligence* 2/2

- La *Due Diligence* consente all'impresa di avere una chiara percezione dei propri *asset* immateriali e della disponibilità dei relativi diritti ï generalmente attraverso la redazione di una *IP Map;*

- Attraverso la *IP Map*, l'impresa può minimizzare i costi delle negoziazioni ed intervenire tempestivamente per correggere eventuali *deficit* di protezione.

- Una corretta *Due Diligence* può consentire alle imprese di accedere alle opportunità offerte dagli innovativi strumenti di *IP Finance,* i quali presuppongono informazioni certe sul regime e sul valore dei diritti.

IP Finance

- Gli strumenti di *IP Finance*, di derivazione anglosassone, consentono alle imprese di accedere a finanziamenti da parte di banche ed altri istituti di credito sfruttando proprio gli *asset* immateriali.

- Tali operazioni presuppongono informazioni certe sul regime e sul valore dei diritti e possono consentire alle imprese innovative e creative di accrescere la propria competitività.

- Si distinguono in: *IP Loan, IP Securitization, IP Sale and Lease Back.*

IP Loan

- L'*IP Loan* è una tipica operazione di finanza strutturata in cui un *asset* immateriale viene utilizzato quale garanzia per un prestito.

- L'*IP Loan* è stata utilizzata dalla società inglese ContentFilm PLC allo scopo di ottenere un finanziamento di $ 45.000.000 necessario per procedere con una serie di acquisizioni di *library* cinematografiche e televisive.

- Tale finanziamento è stato garantito dalla *library* di diritti televisivi e cinematografici della stessa ContentFilm, valutata complessivamente $ 75.000.000

IP Securitization

- Si tratta di unôoperazione complessa con cui unôimpresa può *cartolarizzare* i propri diritti IP e procurarsi un finanziamento immediato;

- I diritti IP vengono incorporati in titoli collocati sul mercato e sottoscritti dagli investitori

- I flussi di cassa generati dalla sottoscrizione dei titoli saranno percepiti dallôimpresa (cd. *Originator*) mentre quelli derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti IP andranno a remunerare i sottoscrittori dei titoli in questione.

Il caso Marvel

- Nel 2005 Marvel Entertainement ha fatto ricorso a tale operazione, ottenendo 465 milioni di dollari attraverso la cartolarizzazione dei diritti relativi ai propri personaggi dei fumetti.

- Tale finanziamento ha consentito a Mavel di produrre autonomamente una decina di film tra cui *Iron Man* che ha ottenuto solo ai botteghini più di 580 milioni di dollari.

IP Sale and Lease Back

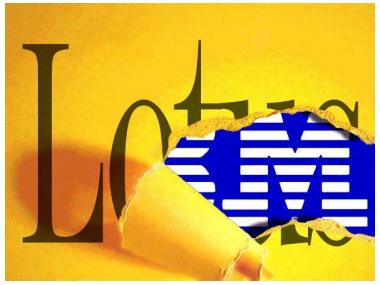
- Si tratta di unôoperazione finanziaria con cui la titolarità di un *asset* è ceduta ad una società di *leasing,* con contestuale stipulazione di un contratto di *leasing* avente ad oggetto il medesimo *asset* dietro pagamento di un canone.

- Al termine del periodo di *leasing,* lôimpresa ha la possibilità di acquistare nuovamente la titolarità dellôa*sset* esercitando lôopzione di riscatto.

- Unôoperazione di *IP Sale and Lease Back* è stata condotta con riferimento al film *Commedia Sexy* per cui è stata erogata una somma pari a 6,3 milioni di Euro da Locafit spa, la società di *leasing* del Gruppo BNL

Il Valore dei diritti inteso nel suo complesso

- Il capitale intellettuale, inteso come lôintero patrimonio di unôimpresa basato sulla conoscenza riveste unôimportanza decisiva specialmente nelle operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni.



- Ad esempio, nellôoperazione relativa allôacquisizione di Lotus da parte di IBM, è stato attribuito alla stessa Lotus un valore 14 volte superiore al suo reale valore contabile.

- Tale elevata valutazione è stata attribuita in considerazione del fatto che i programmi Lotus, il *know-how,* i brevetti Lotus sono stati valutati come entità complementari ed interdipendenti.

11. Valorizzazione degli *asset* di proprietà intellettuale: *Licensing in and Licensing Out*

Il ñ*Licensing In*ò 1/2

- Il *licensing in* consiste nellôacquisizione di una licenza relativa ad unôasset di proprietà intellettuale.
- La finalità del *Licensing in* è quella di consentire ad unôimpresa di espandere il suo potenziale mercato attraverso lôacquisizione ad. es. di una tecnologia brevettata.
- Unôimpresa dovrebbe ricorrere al *licensing in* solo allôesito di unôattenta valutazione strategica.

Il ñLicensing Inò2/2

In particolare, si dovrebbe ricorrere al *licensing in* quando:

1. Lôimpresa non è in grado (perché ad. es. non possiede le necessarie competenze *in-house*) di sviluppare autonomamente la tecnologia richiesta.

2. Il costo della Ricerca e dello Sviluppo è superiore al beneficio atteso dalla commercializzazione della tecnologia in questione (i.e. nel caso di una tecnologia particolarmente complessa).

Licensing Out 1/2

Å Per *Licensing Out* sôintende la concessione di una licenza avente ad oggetto lo sfruttamento economico di un *asset* di proprietà intellettuale ad unâaltra impresa (o ad altre imprese).

Å Tale operazione offre allôimpresa licenziante la possibilità di:

- Sfruttare *asset* non utilizzati;
- Affermare una tecnologia come uno *standard de facto*
- Valorizzare un determinato *asset* in mercati esteri
- Accedere agli accordi di cd. *cross licensing* (con i quali entrambe le parti scambiano i propri *IP asset)*
- Valorizzare i risultati degli investimenti in R&D

Licensing Out 2/2

Qualsiasi operazione di *licensing out,* tuttavia, presuppone che:

- lôimpresa licenziante abbia protetto adeguatamente i propri *asset* in tutti i mercati in cui intenda operare;

- Vengano stipulati specifici accordi di segretezza con le imprese licenziatarie;

- Vengano adeguatamente vagliati tutti i potenziali effetti negativi sullo sfruttamento dei diritti da parte del licenziante (i.e una soluzione può essere una limitazione territoriale della licenza)

Licensing In and Licensing Out

- Contrariamente a quanto si pensa, il valore di un'impresa non incrementa maggiormente quando sfrutta economicamente i diritti verso l'esterno (*Licensing Out*).

- Il vero incremento di valore si ha nella fase dell'acquisizione dei diritti *(Licensing In).*

- Come già rilevato in precedenza l'acquisizione dei diritti consente all'impresa di espandere il proprio mercato ed espandere le possibilità di commercializzazione dei propri prodotti e/o servizi.

- È stato stimato che il *Licensing In* consenta un'incremento medio del valore di un'impresa pari al 60%, rispetto al 20% ottenibile dal *Licensing Out.*

Company's Value → Effective Licensing Out → Company's Value + 20%

Company's Value → Effective Licensing In → Company's Value + 60%

Source: McKinsey

Grazie per lôattenzione

De Tullio & Partners
Intellectual Property Attorneys

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Rome Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514

info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com