



***Legalità e concorrenza e
tutela della proprietà
industriale nell'esperienza
del giurista d'impresa***

**Marchi, brevetti e copyright:
strumenti di rilancio per le
imprese**

Bologna – 25 giugno 2014

Giuseppe Catalano

- ***La tutela della proprietà intellettuale tra le diverse tensioni del diritto***
- ***Le condizioni per la “concessione” della tutela***
- ***Come si comportano le aziende italiane***
- ***L’esperienza di Indesit***
- ***A mo’ di conclusione...***

L'eterna lotta tra concorrenza e proprietà intellettuale

“Nell’epoca della liberalizzazione e della progressiva instaurazione di mercati concorrenziali, la proprietà intellettuale rappresenta l’unica (e l’ultima?) forma legittima di assetto monopolistico e, dunque, il più irriducibile degli ostacoli con i quali la politica di concorrenza deve misurarsi”.

“La ragione tradizionale di contrasto tra il diritto di brevetto e condizioni di mercato concorrenziali risiede nel fatto che il diritto di esclusiva del titolare determina un prezzo sovracompetitivo dei prodotti ed un output limitato. Nonostante questo, che viene percepito come un costo sociale, il diritto di esclusiva riconosciuto all’inventore risulta essere il sistema più efficiente per consentire lo sviluppo dell’innovazione e incentivare la ricerca, rispetto ad un sistema centralizzato in cui è l’ordinamento giuridico a remunerare direttamente l’inventore a fronte della divulgazione dell’invenzione, detraendo la remunerazione dal valore sociale della stessa”.

(Pardolesi, Granieri)

Una sintesi (im)possibile

“L’antitrust, come riplasmato dalla Scuola di Chicago (e a dispetto del superamento di molti fra i capisaldi della sua impostazione originaria), battezza quale stella polare, se non esclusiva goal, la massimizzazione del benessere dei consumatori... Ma l’efficienza economica – ecco lo snodo cruciale! – è a sua volta al centro delle preoccupazioni della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. È di tutta evidenza, infatti, che quest’ultima si propone di stimolare l’innovazione, assicurando a chi la promuove adeguati incentivi in termini di sfruttamento esclusivo del portato dei suoi sforzi virtuosi”.

“...Serve solo convincersi che l’efficienza non va interpretata esclusivamente in chiave statica, bensì anche (o, piuttosto, alternativamente) **dinamica**”.

“**L’innovazione diventa allora la tessera mancante**, la formula magica atta a schiudere le porte più munite, la chiave di volta di un equilibrio idilliaco. Perché, come spiegano gli epigoni di Schumpeter, innovazione significa nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove opportunità per soddisfare i bisogni dei consumatori e premia, alla fine, quegli stessi interessi che il presidio antimonopolistico cerca di secondare dilatando lo spettro dell’offerta e contraendo le spinte artificiali al rialzo dei prezzi”

Creatività ed innovazione alla base della tutela



Europa

Sintesi della legislazione dell'UE

italiano (it) ▼

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Mercato interno > Le imprese in seno al mercato interno > Proprietà intellettuale



Pagina iniziale



Tutti gli argomenti >>



Giustizia, libertà e sicurezza



Imprese



Istruzione, formazione, gioventù, sport



Lotta contro la frode



Mercato interno



Occupazione e politica sociale



Politica estera e di sicurezza

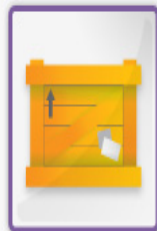


Politica regionale

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new [EUR-Lex](#) web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? [Contact us](#).

Proprietà intellettuale



La creatività e l'innovazione nell'Unione europea rientrano in un sistema uniforme di salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale che va dalla proprietà industriale ai diritti degli autori e connessi. Il rispetto dei principi fondamentali del mercato interno (libera circolazione delle merci e dei servizi e libera concorrenza) si basa in particolare sull'uniformità dei diritti di proprietà intellettuale su scala europea. La tutela della proprietà intellettuale è argomento di numerose convenzioni internazionali, la cui attuazione spetta in gran parte all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per adempiere al suo mandato nel settore, l'Unione europea si è dotata di due importanti enti, ossia l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), incaricato della registrazione dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari, e l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La Commissione è attualmente impegnata nell'attuazione effettiva di un sistema di brevetti comunitari, meno costoso e più efficace giuridicamente, capace di garantire la competitività dell'industria europea. Infine, la tutela di questi diritti implica anche che essi vanno protetti contro la pirateria, gli scambi illegali e la contraffazione.

Gestire la proprietà intellettuale come un elemento del patrimonio di un'impresa

Per molte imprese le attività immateriali rappresentano oltre il 50% del valore della società. Il gruppo più significativo di beni intangibili è formato dagli asset protetti da proprietà intellettuale (c.d. IP asset) come invenzioni, design e marchi. Poiché questi costituiscono gran parte del valore totale, la loro gestione come patrimonio finanziario è importante per il successo dell'impresa.

Le imprese che gestiscono attivamente la propria proprietà intellettuale come un patrimonio finanziario hanno performance che superano fino al 30% quelle delle altre imprese. Questi risultati possono essere raggiunti massimizzando l'efficacia degli investimenti nell'impresa, guidando il rendimento in aree che producono un ritorno maggiore, gestendo il rischio operativo e minimizzando il rischio fiscale. In questo modo è inoltre possibile utilizzare gli asset di proprietà intellettuale come garanzia per ottenere svariate forme di finanziamento. In aggiunta, si apre la possibilità di ottenere un vantaggio strategico in relazione alle operazioni di acquisizione o vendita di attività commerciali.

Una buona strategia di gestione della proprietà intellettuale, permettendo di controllare le problematiche connesse alla valutazione delle attività immateriali, accresce la capacità di un'impresa di ottenere finanziamenti.

Comprendere il valore finanziario di specifici asset di proprietà intellettuale, è per un'impresa particolarmente importante nella fase di entrata in un nuovo mercato, sia esso geografico o produttivo, in cui si presentano nuovi rischi, ma si aprono anche nuove opportunità.



Alcune “ovvietà”

Da *“Breve guida alla tutela della proprietà intellettuale”* (Università di Udine, con il patrocinio dell’Unione Europea)

Le caratteristiche a base del diritto a brevettare:

- Novità
- Originalità
- “Industrialità”

I fattori distruttivi della novità sono le anteriorità e le predivulgazioni → importanza di accurate RICERCHE DI ANTERIORITÀ sugli aspetti strettamente connessi all’oggetto della tutela in quanto consentono di:

- definire meglio i contenuti delle rivendicazioni, cioè il contenuto protetto dal brevetto,
- evitare conflitti con brevetti di terzi, di cui si rischia di usare inconsapevolmente i risultati protetti,
- acquisire un significativo patrimonio di conoscenze (*si stima che attualmente circa l’85% della letteratura tecnico-scientifica sia costituita da documentazione brevettuale*),
- ottimizzare gli sforzi e i fondi dedicati alla ricerca, direzionandoli verso nuove soluzioni,
- individuare quanti già operano nell’ambito della soluzione proposta a tutela, che possono rappresentare potenziali licenziatari o concorrenti.

Risultati del questionario:

Organizzazione di un ufficio IP in azienda o ente di ricerca



Gruppo di Lavoro AICIPI sulle "Best Practices":

Michele Fattori

Silvia Merli

Giulia Tagliafico

Franco Tronconi

Assemblea AICIPI 2012

Milano, 17 maggio 2012

1

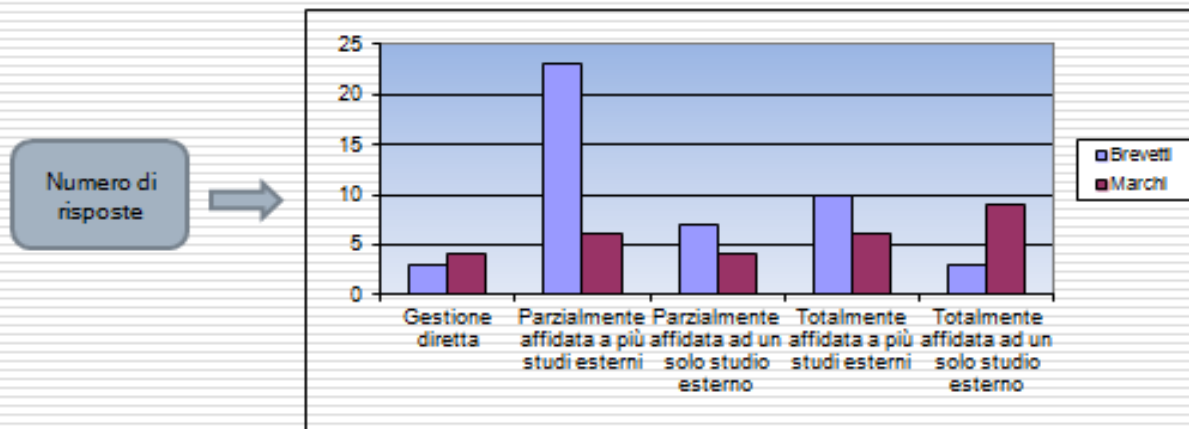
Domande 4-6 Collocazione e dimensioni

- ❑ L'ufficio IP riporta al direttore legale nel 41% dei casi, al direttore R&D nel 36%, all'amministratore delegato nel 15% (riporta ad altre funzioni nell'8% dei casi)
- ❑ L'ufficio IP è in genere composto da 4 persone (valore più ricorrente): si va da un minimo di una persona ad un massimo di 17 (media: 4.56)
- ❑ Il personale, generalmente (valore più ricorrente), risulta così suddiviso:
 - 1 professionista iscritto/a all'Albo dei Consulenti (media: 1.93)
 - 1 personale amministrativo (media: 1.71)
 - 1 trainee (media: 0.78)
 - 1 documentalista (media: 0.94)
 - 1 altri (media: 2.08)



Domande 10-11 Gestione delle procedure di ottenimento

Gestione completamente in-house della prosecution relativamente rara:



Quando ci si affida ad un solo studio esterno (studio centralizzato), si tratta spesso di uno studio italiano (ca. 70% delle risposte)

Domande 15-17 Dove si depositano le domande di priorità ?

Nel caso dei brevetti, si preferisce depositare la domanda di priorità in Italia:

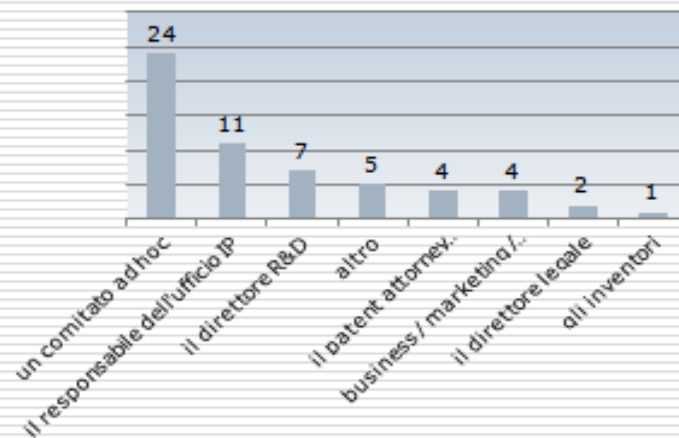
1. 56% UIBM
2. 41% EPO
3. 9.1% WIPO
4. 11.4% USPTO
5. 11.4% Altro (UK, Far East, BX, DE)

Tuttavia, in buona percentuale (17%), parallelamente al primo deposito, si effettua anche un secondo deposito, in altro paese. **Come conseguenza, le domande di priorità sono depositate prevalentemente in inglese (64%)**

Andamento simile anche per i marchi, con una maggiore (70%) preferenza per un primo deposito nazionale, affiancato (27%) da un parallelo secondo deposito

Domande 20-21 Decisioni su estensione territoriale domande

Decisioni su estensioni all'estero delle domande di brevetto:



Generalmente, le procedure per scegliere l'estensione territoriale si basano su una pluralità di criteri (60%), oppure si effettua una valutazione caso per caso (39%)

Domande 23-24 Gestione dell'archivio

□ Come vengono archiviate le pratiche brevetti e marchi ?

archivio cartaceo	60,0%
archivio elettronico	40,0%
Altro (specificare)	12 risposte (misto/entrambi)

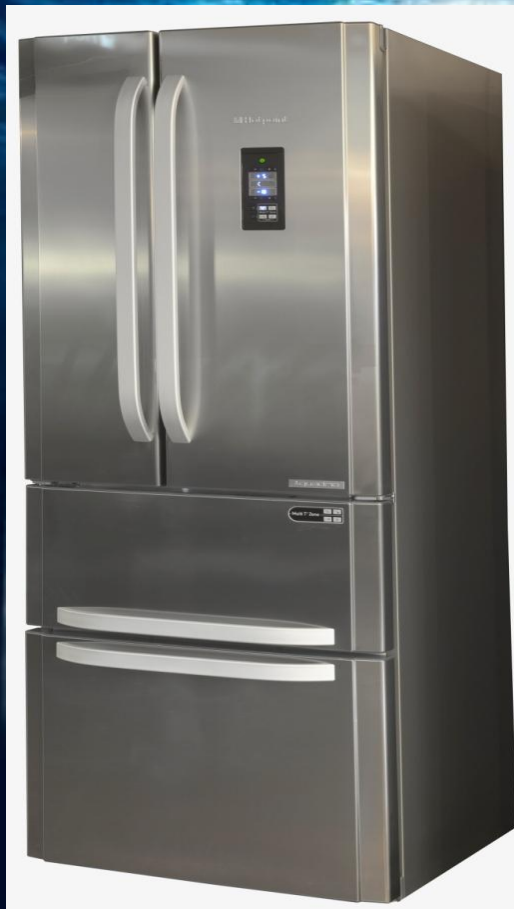
... La cartaccia è dura a morire !...



□ Software per archivio elettronico

Documentum (2 utenti), Optimo, Patrawin, CPA Memotech, IPMS Unycom,
Sharepoint, Cardinal IP*

* sembra essere un software per la gestione del portafoglio e delle scadenze più che per l'archivio elettronico

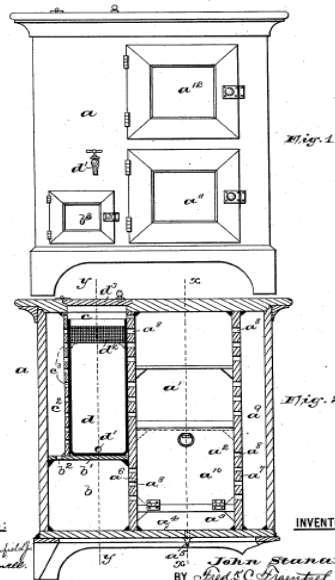


**We produce
appliances for a big
home called Europe.**

Three main brands:
Hotpoint, Indesit, Scholtès.

Industrial Property Management

MISSION: Garantire la gestione e la valorizzazione della Proprietà Industriale in Indesit Company, per contribuire alla redditività dell'Azienda tramite la protezione di percorsi distintivi; garantire la diffusione di informazioni tecnico-brevettuali, al fine di contribuire alla crescita dell'Azienda e all'identificazione di efficaci strategie di business; supportare il processo di sviluppo di nuovi prodotti, per tutelarli al meglio tramite lo strumento brevettuale e per ridurre quanto più possibile i rischi che dagli stessi scaturiscano episodi di presunta contraffazione di brevetti di terzi



Year 1891
US 455891
A patent regarding
to an old refrigerator



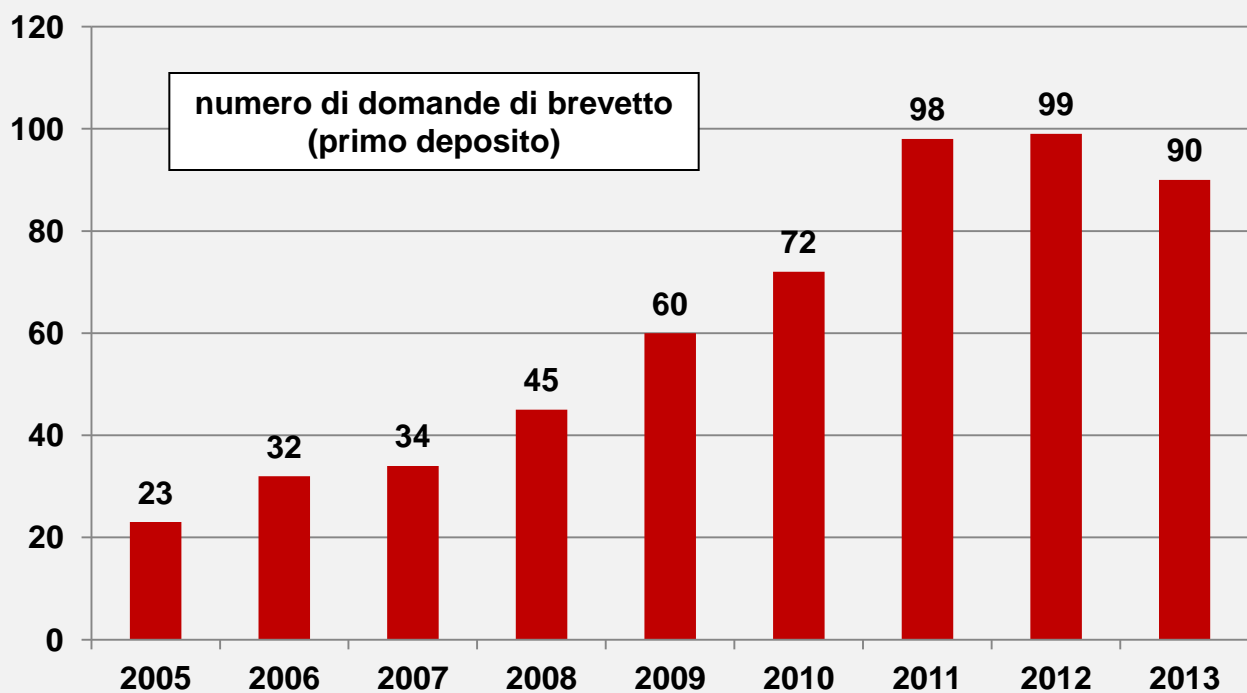
WO2007/096698
"Fridge Out Of Fridge"

Industrial Property Management Team

Attività

Scouting and Exploration	Ricerche brevettuali con analisi di libertà di realizzazione e deposito di eventuali opposizioni
	Compilazione di report periodici aventi per oggetto le roadmap tecnologiche della concorrenza
	Formazione interna su temi riguardanti il settore della Proprietà Industriale
Prosecution	Stesura di domande di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità
	Sorveglianza dei casi brevettuali durante l'intero ciclo di vita con risposte alle azioni ufficiali
	Gestione delle interazioni con Consulenti esterni in Proprietà Industriale
Management and Maintenance	Definizione del budget IP e gestione economica del portafoglio brevetti Aziendale
	Valutazioni periodiche tecnico-economiche dei titoli nel portafoglio
	Supporto tecnico negli episodi di contraffazione, con pareri di validità e pareri di interferenza

Indesit Company ha sensibilmente incrementato il numero di depositi di domande di brevetto negli ultimi anni:



La rilevante crescita ha consentito ad Indesit Company di guadagnare il primato tra le Aziende Italiane per quanto riguarda il numero di domande di brevetto depositate presso l'EPO

Richieste di brevetto europeo inviate dall'Italia, nel 2012

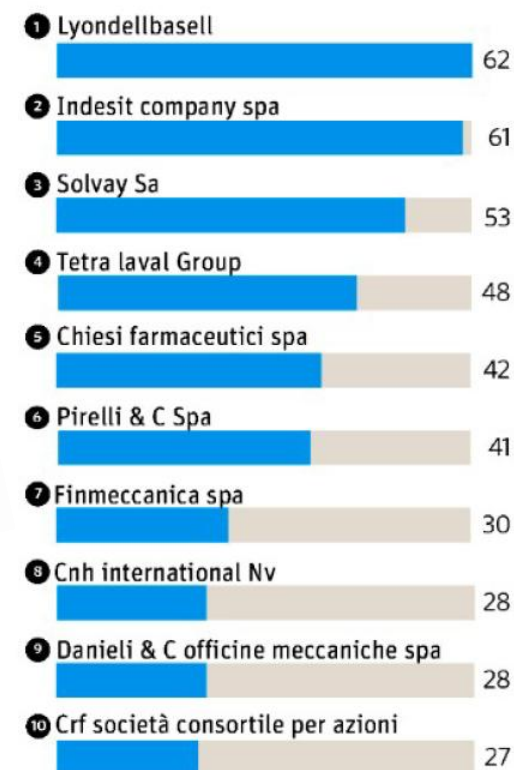
Società	Domande
1 Indesit Company	72
2 Lyondellbasell Industries	58
3 General Electric	57
4 Sidel	47
5 Chiesi Farmaceutici	37
6 Solvay	36
7 Pirelli	32
8 Stmicroelectronics	32
9 Prysmian	26
10 Eni	23

Fonte: European patent office

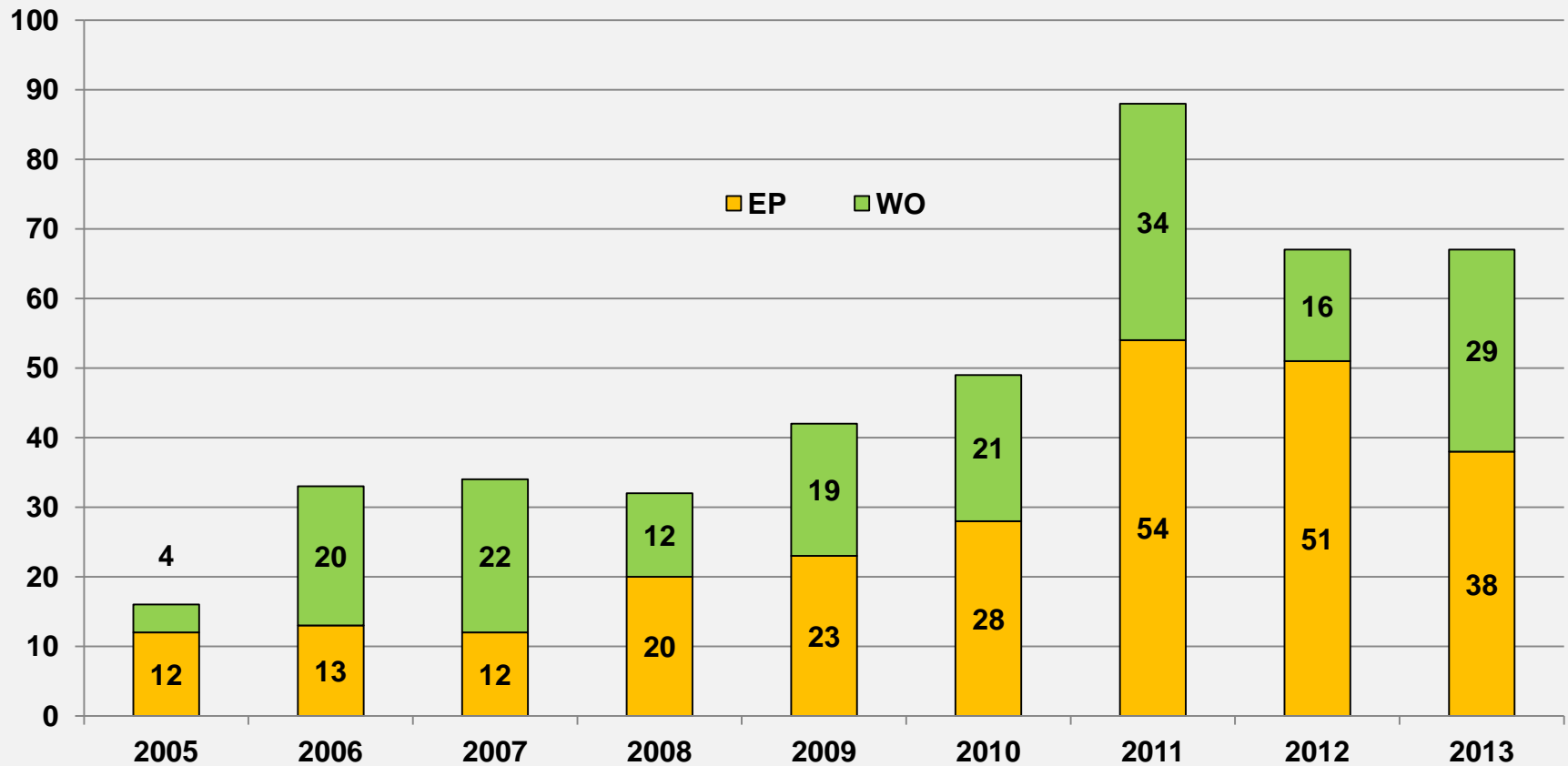


LA TOP TEN

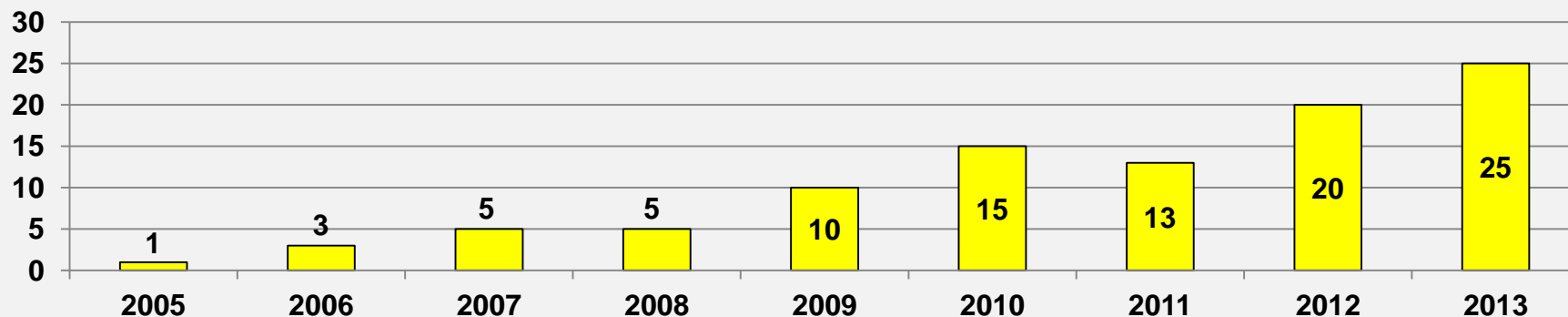
Le principali aziende italiane per numero di brevetti richiesti. Dati 2013



Domande di brevetto EP/WO

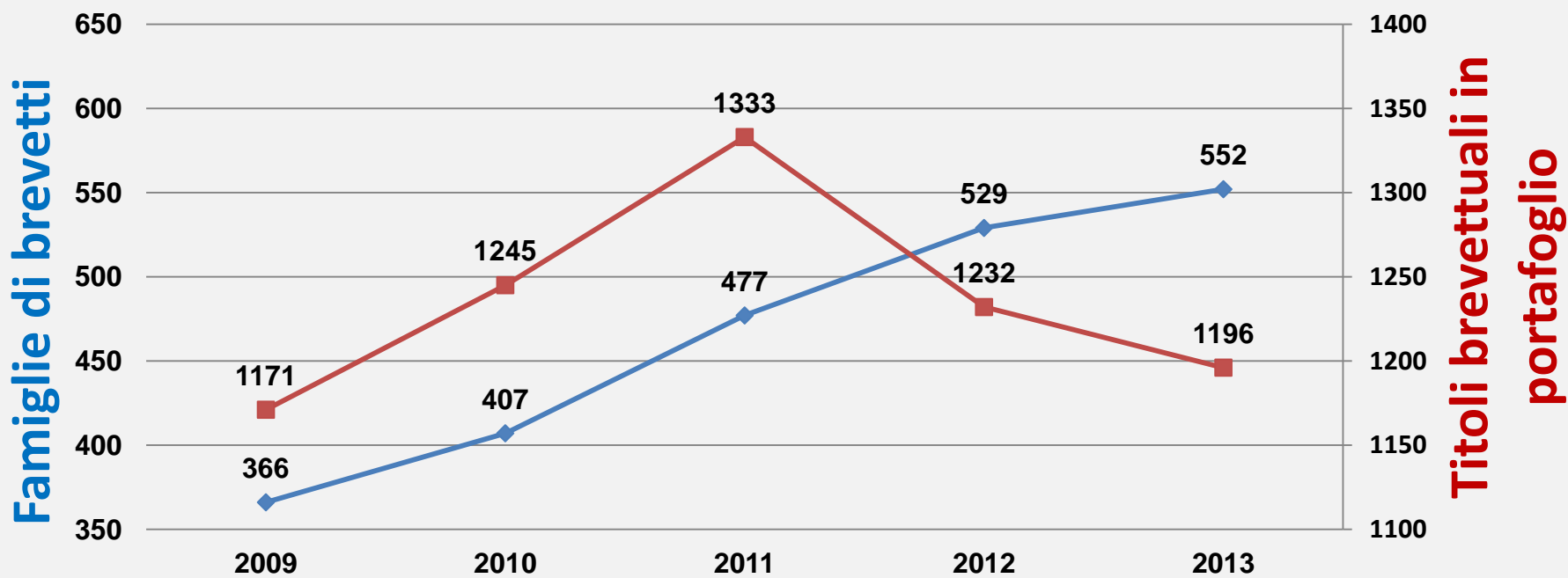


Concessione di brevetti europei

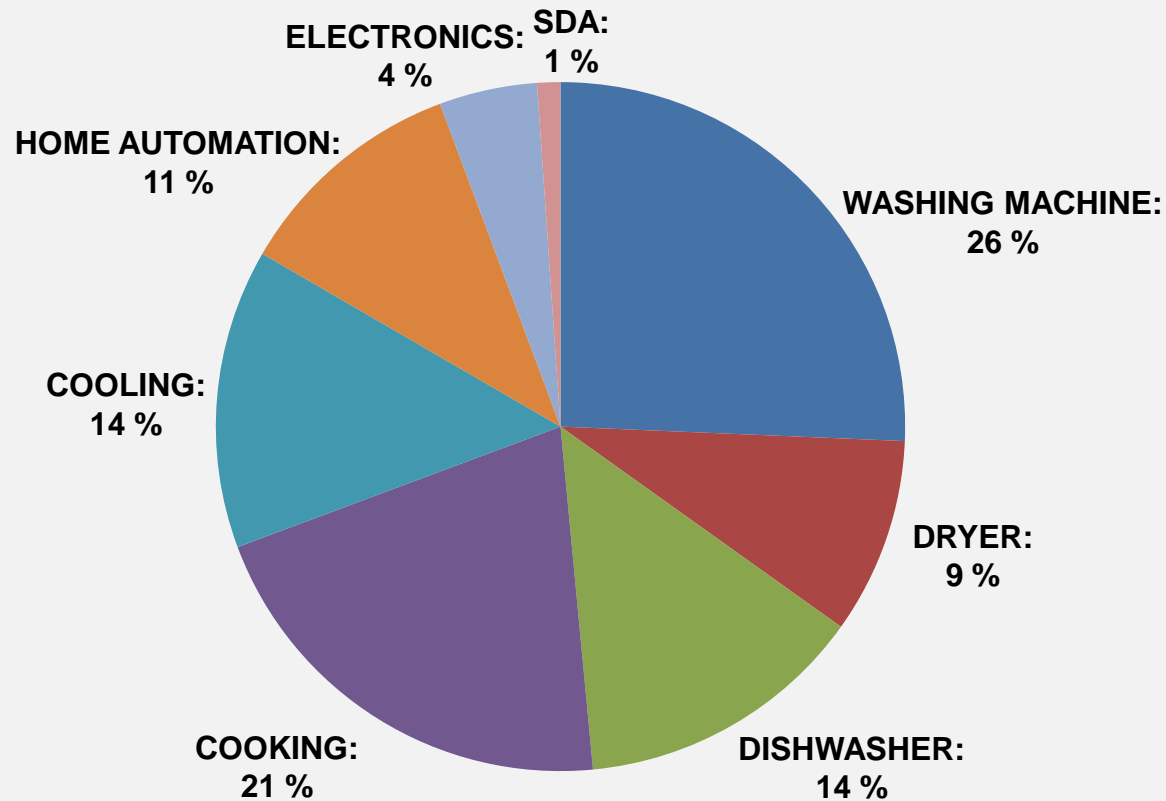


Nonostante il rilevante incremento nel numero di concessioni di brevetti europei, il numero di opposizioni subite è rimasto piuttosto basso. Al momento, Indesit Company è infatti coinvolta soltanto in cinque opposizioni “difensive” pendenti, mentre sono ben 27 le opposizioni “offensive” attualmente in corso, con un deciso incremento dovuto alla sempre maggiore capillarità delle attività di monitoraggio e di analisi dei prodotti dei competitor.

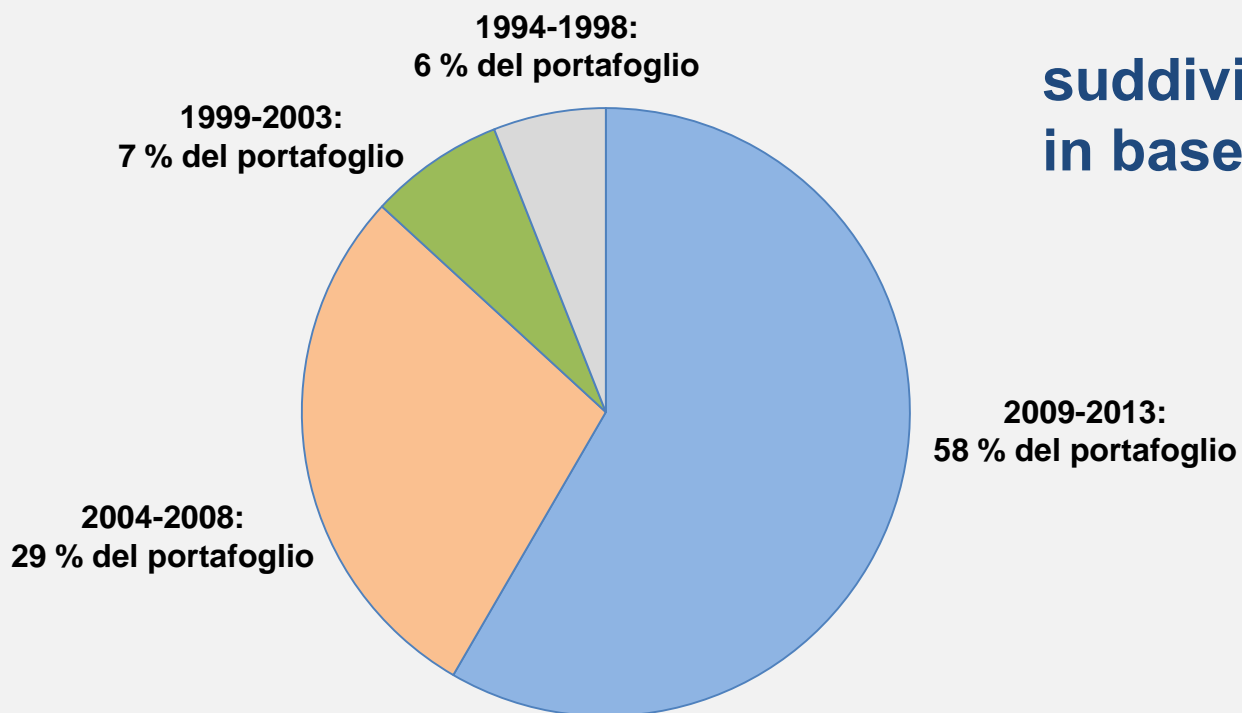
Andamento del Portafoglio e delle Famiglie



Suddivisione del portafoglio brevetti in base al prodotto:

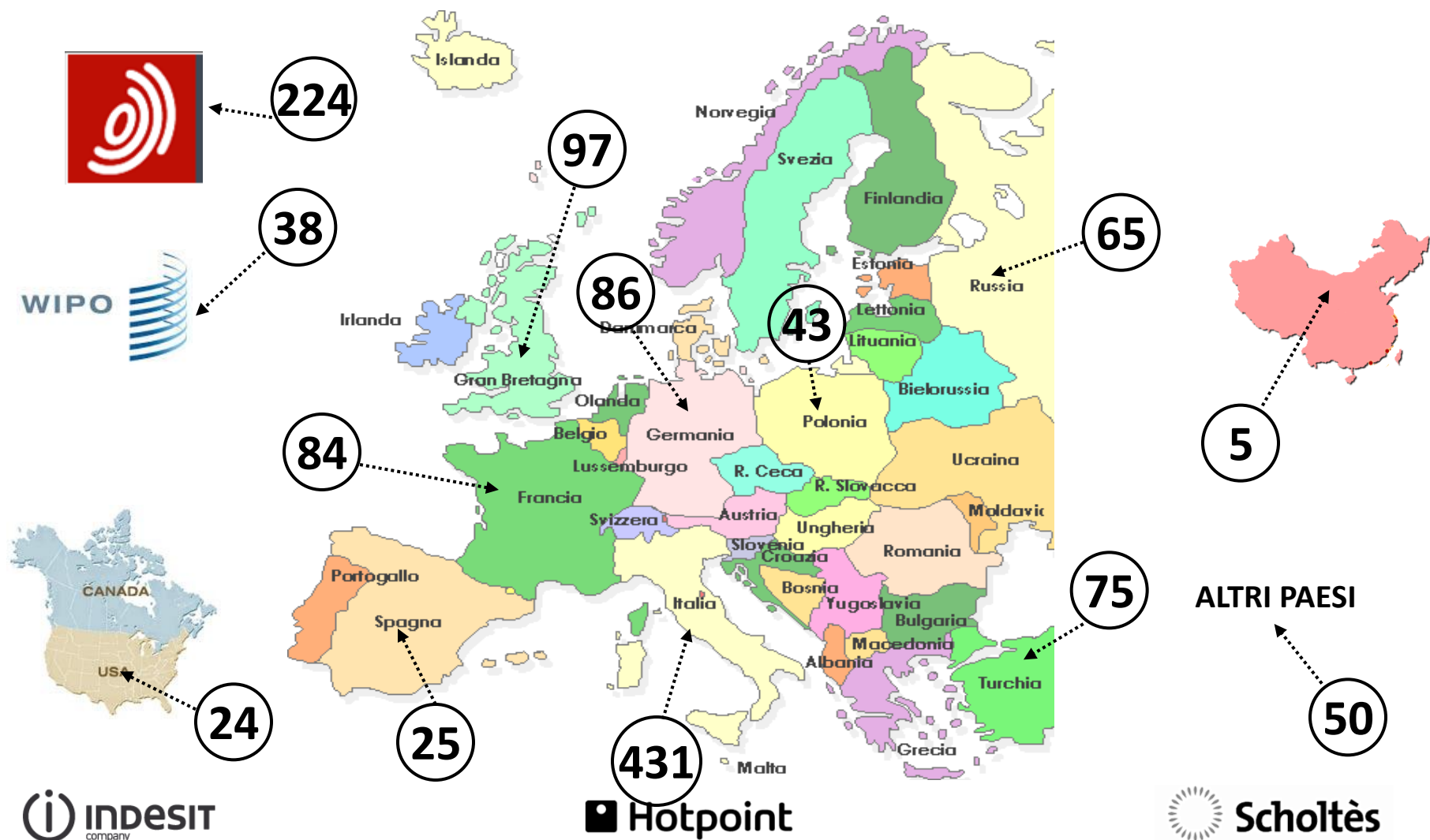


Il portafoglio brevetti di Indesit Company è estremamente giovane (più del 50% dei titoli sono stati depositati negli ultimi cinque anni):

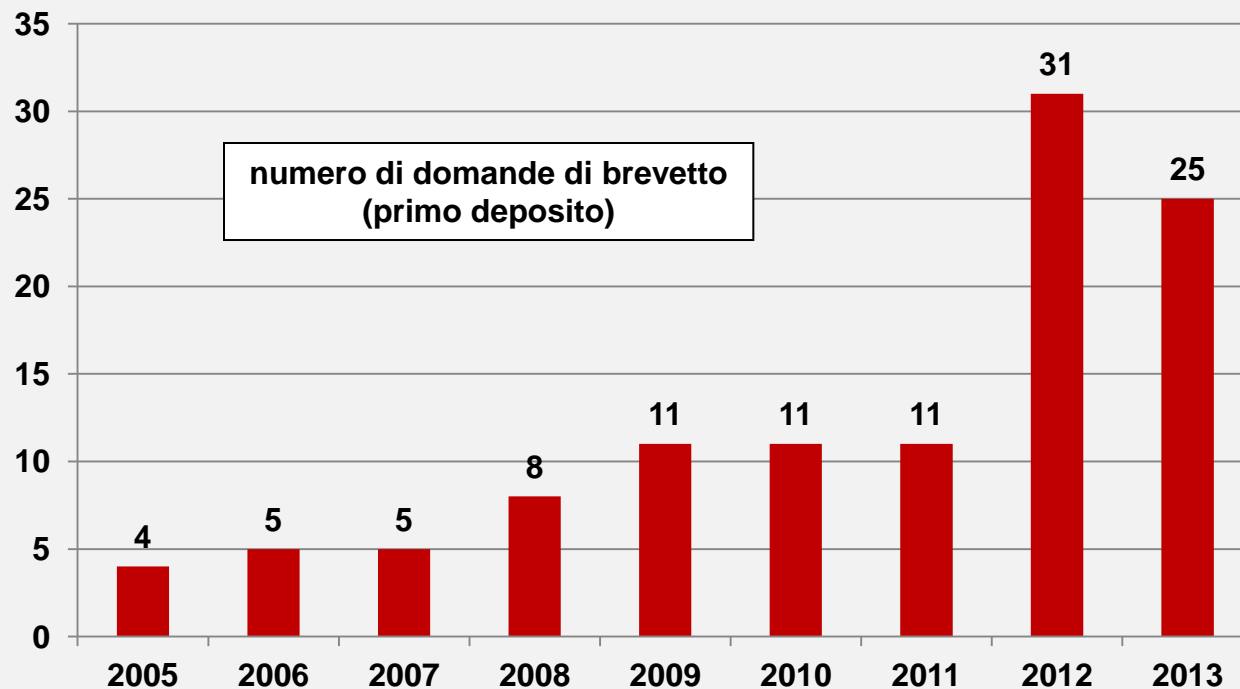


**suddivisione del portafoglio
in base all'età dei titoli**

Mappa di distribuzione geografica dei titoli in portafoglio



Nuove domande di brevetto - REFRIGERAZIONE



mappa brevettuale frigorifero Indesit

**CONTROLLO
ELETTRONICO: 17**

**CIRCUITO
TERMODINAMICO : 20**

STRUTTURA: 28

**PROCESSO
PRODUTTIVO: 2**

ILLUMINAZIONE: 1

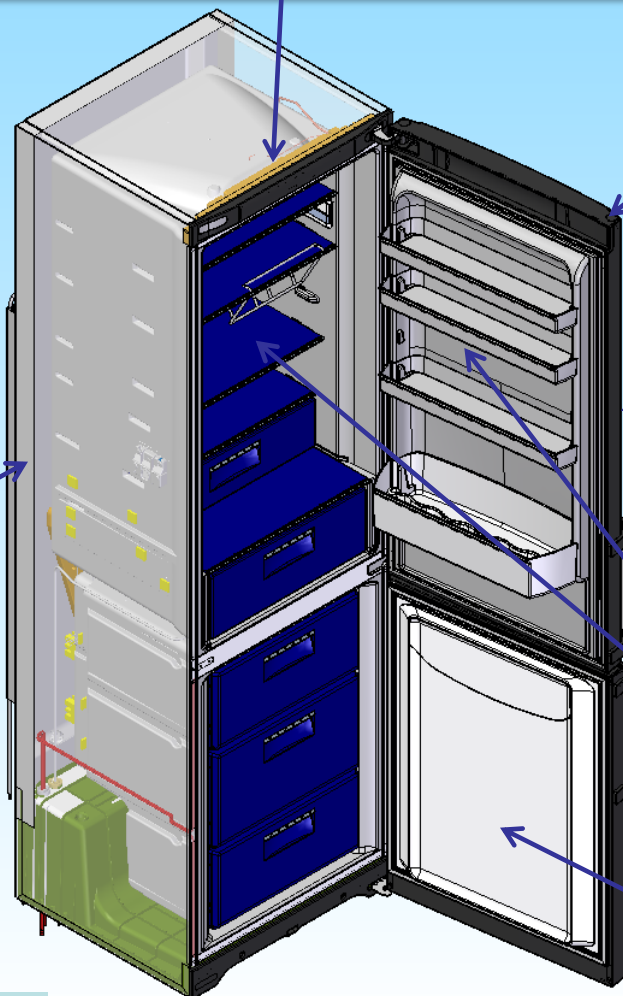
**INTERFACCIA
UTENTE: 2**

SENSORI: 5

**EROGATORE
ACQUA: 9**

ACCESSORI: 20

PORTA: 9



A mo' di conclusione

- ❑ La protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale è condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter aggredire “in sicurezza” nuovi mercati
- ❑ L'innovazione – più che la semplice “novità” – è la caratteristica peculiare più importante per poter ottenere la protezione brevettuale (nonché quella fornita dagli altri DPI), anche per essere al riparo da potenziali contestazioni (profilo antimonopolistico)
- ❑ La gestione di questi diritti è uno dei casi in cui più facilmente si può innescare un circuito virtuoso tra aziende e professionisti esterni, anche quando le prime si dotano di strutture dedicate interne
- ❑ **Non è necessario, ed è anzi sconsigliabile, proteggere tutte le (presunte) novità!!!**

Grazie per l'attenzione

giuseppe.catalano@indesit.com



jus_catalano