

Organizzato da



Con il contributo di



Camera di Commercio  
Roma



# MENTORSHIP PER MERCATI INTERNAZIONALI 4.0

## Innovation Management

Prof. Luca Proietti

Martedì, 29 Ottobre 2019

# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## *Innovation management*

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

***Luca Proietti***

Docente di ruolo di Business  
Governance and Management e di  
Marketing presso la Facoltà di  
Economia, sedi di Latina (LT) e  
Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Agenda

- Parte 1. – Presupposti e fondamenti concettuali
- Parte 2. – Implicazioni economiche e competitive
- Parte 3. – IPRs e apertura internazionale degli operatori
- Parte 4. – Principali DPI/IPRs: caratteristiche e logiche di tutela
- Parte 5. – Conclusioni
- Parte 6. – Appendice: cenni sulle procedure di ottenimento di DPI/IPRs

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:



# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## Parte 1. Presupposti e fondamenti concettuali

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

**Luca Proietti**

Docente di ruolo di Business  
Governance and Management e di  
Marketing presso la Facoltà di  
Economia, sedi di Latina (LT) e  
Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Teoria economica generale – *Market failures*

- Le attività creative, innovative e di ricerca hanno di regola le caratteristiche di “**bene pubblico**” oppure, al limite, “bene comune” o “bene meritorio”, qualificato da:
  - **non rivalità** nel consumo (costi di riproduzione bassi o nulli)
  - **non/imperfetta escludibilità** (appropriabilità non completa, donde esternalità o *spillover effect*)
  - **incertezza e rischio significativi**
  - **indivisibilità** (per elevati costi fissi o rigidi)
  - **effetti di lungo termine**
- Per questo, simili attività sono esposte a “fallimento del mercato”
- Servono meccanismi di **incentivazione**, di incoraggiamento e premialità

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Teoria delle risorse – *Resource Based View (RBV)*

- Le organizzazioni, e in specie le imprese che competono sui mercati, sono combinazioni di risorse detenute, sviluppate e/o acquisite
- Si ha successo e si sopravvive nel più lungo termine combinando in modo originale, distintivo e “unico” le risorse
- Ne derivano vantaggi significativi e durevoli:
  - situazione, pur temporanea, di quasi-monopolio e/o di **isolamento competitivo**
  - guadagni in forma di **rendita** (rendimento periodico, in eccesso e da proprietà di risorsa scarsa)
  - **ambiguità causale** (= erosione del vantaggio tramite imitazione resa più difficile)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Marketing, Communication and Branding

- Pur essendo esposta alla dinamica del mercato (più o meno concorrenziale), ogni impresa cerca, per quanto possibile, di **alterare, condizionare e influenzare** le condizioni della competizione tramite:
  - **distintività, tipicità, innovatività, originalità** sono fattori in grado di influenzare ed attrarre la domanda di mercato
  - **esclusività, qualità, rarità, scarsità** – anche relative, apparenti e/o artificiali – sono idee ed aspetti che contribuiscono a soddisfare determinati bisogni ed esigenze dei clienti
- Nel contempo, aumenta l'esigenza aziendale di **interagire, scambiare informazioni e coinvolgere** clienti, fornitori e altri *stakeholders*



Roma, 29 ottobre 2019

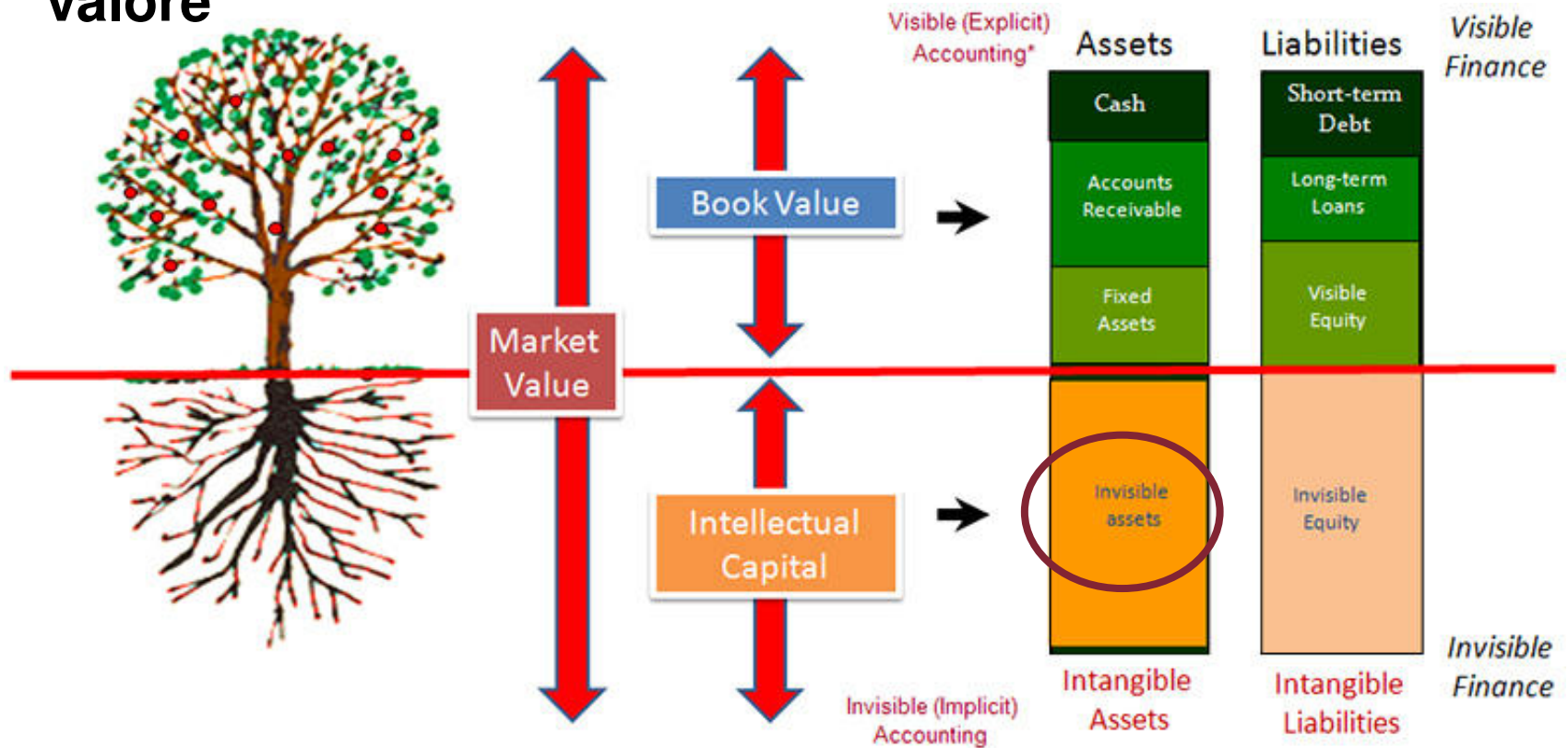
Organizzato da:

Con il contributo di:



## Dematerializzazione

- **Risorse intangibili/immateriali** *versus* tangibili/materiali
- Crescente, se non primario, **peso nella creazione di valore**



Fonte: Sveiby; Skandia

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



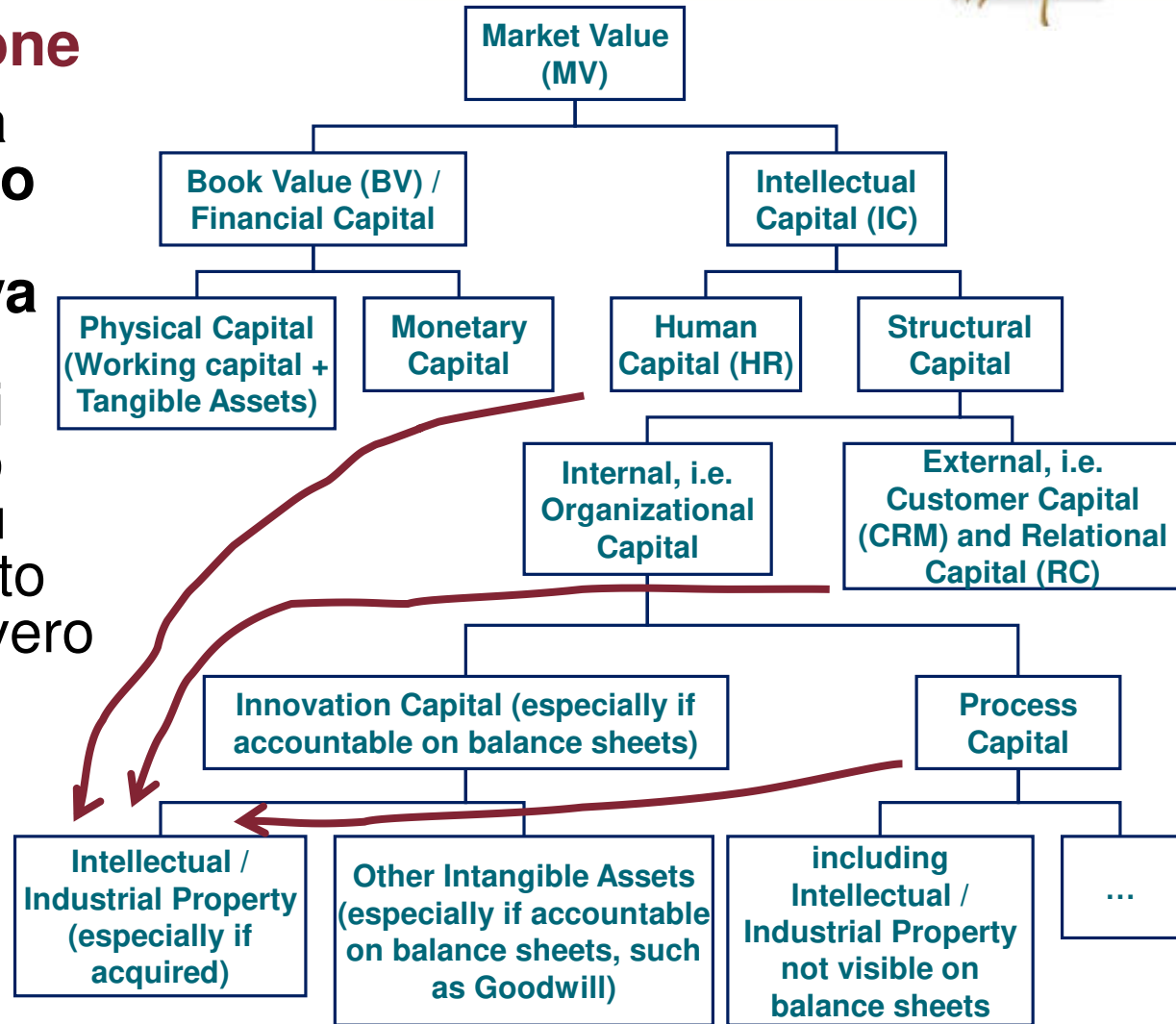
Con il contributo di:





# Dematerializzazione

- Con la **proprietà intellettuale (PI o IP)** e i connessi **diritti di privativa (DPI o IPRs)**, le risorse intangibili diventano “meno incorporee” e più facilmente oggetto di protezione ovvero di valorizzazione economica



Fonte: ns. adattamento da Skandia; Sveiby; Edvinsson

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



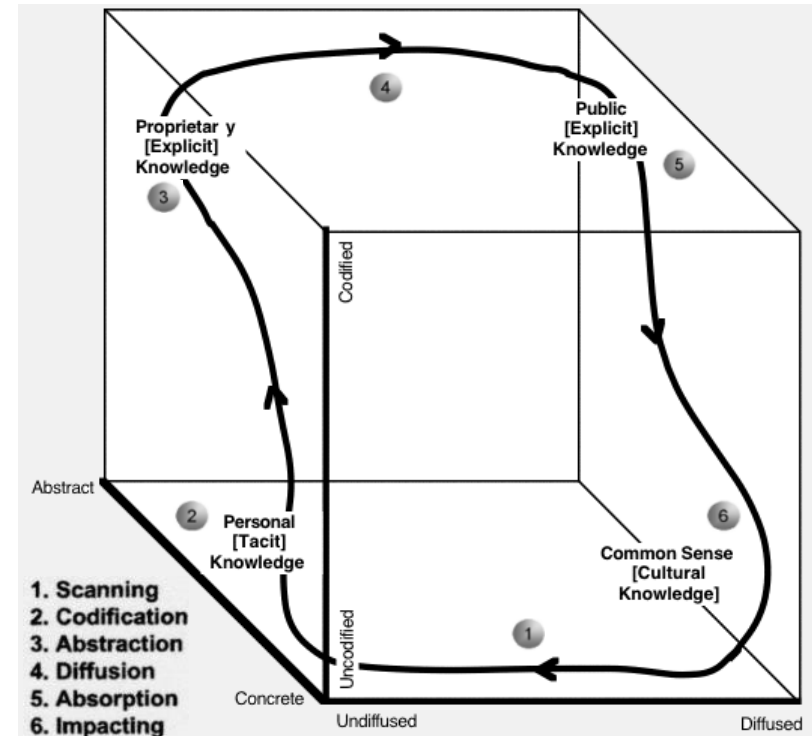
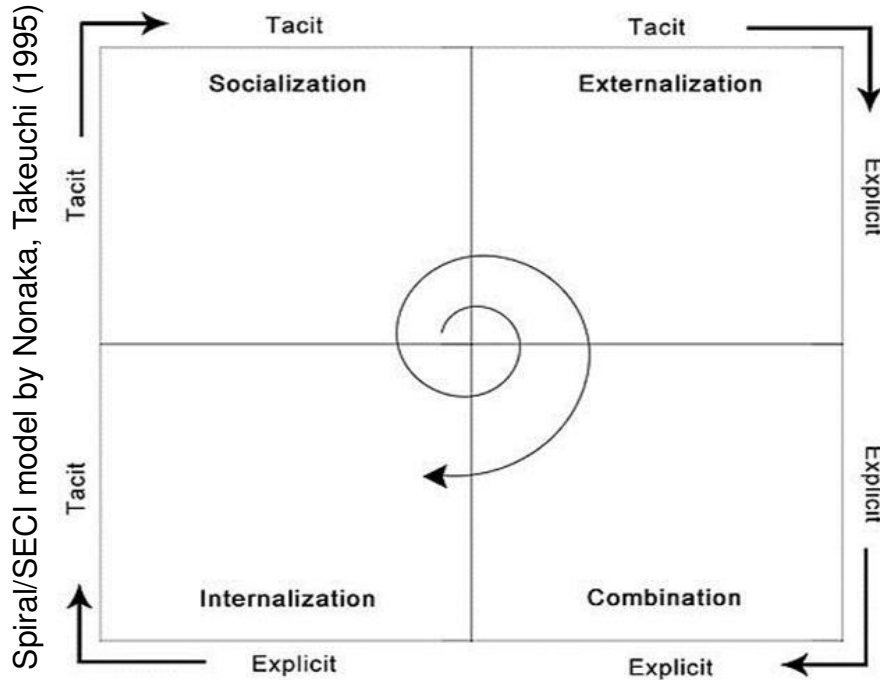
Con il contributo di:





# Economia dell'informazione e della conoscenza

- Importanza dell'**apprendimento** (*lifelong learning; learning organization*)
- **Conoscenza come risorsa** multiforme (*“know that”, “know why”, “know how”, ...*), abbondante, cumulativa, ma anche sommersa oppure replicabile e diffusiva



I-Space and Social Learning Cycle (SLC) by Boisot (1998)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





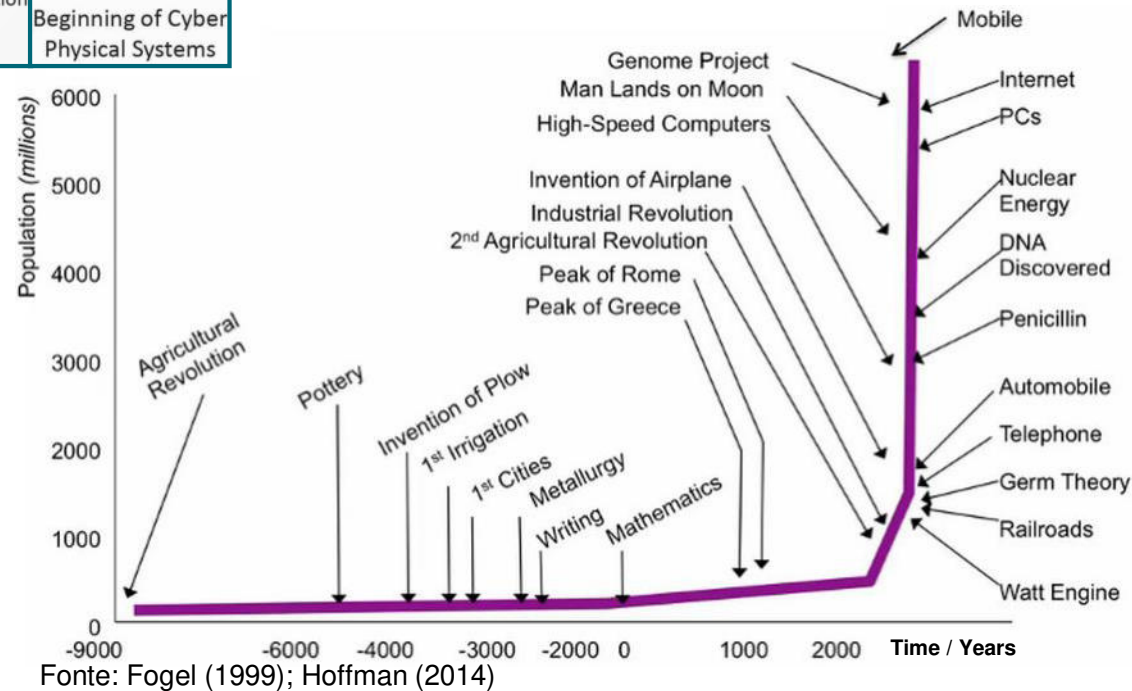
# Accelerazione dello sviluppo/progresso tecnologico

- **Cicli tecnologici** sempre più brevi, frequenti, impattanti
- Esigenza pressante di **valorizzare rapidamente e proteggere al meglio i punti di forza**



Industrial Revolution 1 1754	Industrial Revolution 2 1870	Industrial Revolution 3 1969	Industrial Revolution 4 2007 -
Water and Steam to Mechanize Production	Electrical Power Mass Production	Automated Production Computers and Electronics	Beginning of Cyber Physical Systems

*«Il cambiamento tecnologico è esponenziale, contrariamente alla visione "intuitiva lineare" di buon senso»  
(Ray Kurzweil)*



Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## Parte 2. Implicazioni economiche e competitive

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI ECONOMIA



**Luca Proietti**

Docente di ruolo di Business  
Governance and Management e di  
Marketing presso la Facoltà di  
Economia, sedi di Latina (LT) e  
Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Possibili vantaggi da *intangible assets* in generale

- Tali risorse peculiari:
  - forniscono **barriere all'entrata** in un settore/*business*
  - differenziano (=rendono **distintivi**) i prodotti, persino *commodities*
  - generano flussi di risultato **più stabili e generosi** (*time-surfing* e anti-ciclicità)
  - possono avere una “vita utile” prolungata e contribuiscono ad obiettivi di **medio-lungo termine**, contrastando l'eccessiva enfasi sul breve termine (*short-termism*)
  - promuovono l'affermazione e l'**accreditamento internazionale**
  - possono essere “**estesi**” e **valorizzati** in nuove combinazioni prodotto-mercato (anche geografico)

from Time's Most Influential People of 2018



Marica Branchesi (acclaimed Italian astrophysicist)



Virat Kohli (Microsoft CEO)

Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:



## Possibili vantaggi da DPI/IPRs, in specie da brevetti

- Codificando la conoscenza altrimenti “tacita” o implicita, essi:
  - forniscono una **protezione** anche formale e giuridica al soggetto/azienda titolare
  - sostengono il “**potere**” **economico/negoziale** e la “libertà” d’azione **sul o sui mercati** di riferimento
  - determinano dipendenze lungo la catena del valore (*hold up/lock in*)
  - **agevolano l’accesso** alla conoscenza/tecnologia altrui
  - possono sostenere meglio la **redditività** e il *business*
  - **agevolano il trasferimento tecnologico verso terzi** e, nel contempo, la sua valorizzazione e “**monetizzazione**”, dirette o indirette (es: *licensing; franchising; sale; auctions; grants; donation; copyleft; ecc.*)
  - contribuiscono al **dialogo con investitori e finanziatori** (*investor readiness; IP financing*)
  - sembrano **meno problematici e rischiosi del mancato uso** degli IPRs (rapporti con collaboratori; rapporti con l’esterno; facilità di comunicazione nell’era del *web*)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Possibili vantaggi da DPI/IPRs in specie per PMI/SMEs

Fonte: De Tullio (2011; 2012)

- Oltre a quanto precedentemente segnalato:
  - più agevole **partecipazione a entità collettive** (*cluster, network*, consorzi, enti di standardizzazione)
  - contribuzione alla **patrimonializzazione/capitalizzazione**, con effetti positivi sul rischio operativo e sulla capacità di finanziamento
  - capacità di rendere l'entità più **appetibile/attrattiva per operazioni di finanza straordinaria (M&A)**

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Possibilità di utilizzo e sfruttamento anche economico dei DPI/IPRs

- Valorizzazione diretta: **incorporazione di una PI** in prodotti (beni o servizi) commercializzati nel Paese d'origine e/o all'estero
- Valorizzazione indiretta: **concessione** (onerosa) a terzi **dell'uso della PI** in prodotti da loro commercializzati nel Paese d'origine e/o all'estero (es: *licensing, franchising*)
- **Cessione definitiva della PI** a terzi, nel Paese d'origine e/o all'estero
- **Combinazione** delle modalità suddette

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:



# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## *Parte 3. IPRs e apertura internazionale degli operatori*

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI ECONOMIA



*Luca Proietti*

Docente di ruolo di Business Governance and Management e di Marketing presso la Facoltà di Economia, sedi di Latina (LT) e Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





# Interdipendenza fra apertura/presenza internazionale e proprietà intellettuale

Aspetto interagente con la PI	Tipo di interazione
<b>Product pricing</b>	il prezzo del proprio prodotto, così come la similarità e sostituibilità con altri prodotti, può risentire ed essere influenzato da diritti di privativa
<b>Fund raising</b>	la detenzione di diritti di privativa può supportare la ricerca e l'ottenimento, presso finanziatori e investitori di vario genere, di risorse finanziarie funzionali alle attività all'estero
<b>Penetrazione commerciale</b>	la presenza all'estero può richiedere adattamenti alle produzioni e alla comunicazione da proteggere con diritti di privativa
<b>Rapporti con terze parti</b>	l'esistenza o rinegoziazione di accordi con <i>partner</i> manifatturieri e/o commerciali può essere condizionata dall'esistenza di diritti di privativa, specie quando i prodotti realizzati e/o venduti all'estero sono almeno in parte fabbricati, confezionati e/o commercializzati dai <i>partner</i> di altri Paesi

Fonte: ns. elaborazione da WIPO

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Interdipendenza fra apertura/presenza internazionale e proprietà intellettuale

Aspetto interagente con la PI	Tipo di interazione
<b>Partecipazione ad eventi</b>	fiere, mostre, esposizioni, ecc. – modalità essenziali di accesso a taluni mercati esteri – accrescono la circolazione di informazioni
<b>Vantaggio iniziale e/o difesa da imitazione</b>	L'iniziale successo in mercati esteri può essere meglio sfruttato e tutelato da tentativi imitativi e di contraffazione che, prima o poi, sono sollecitati negli stessi mercati <i>target</i> dal predetto successo
<b>Nuovi accordi collaborativi</b>	I diritti di privativa possono consentire, (anche) all'estero, di sfruttare le opportunità di accordi collaborativi tramite <i>licensing</i> , <i>franchising</i> , <i>joint ventures</i> e altri accordi contrattuali
<b>Rischi legali</b>	L'inadeguata considerazione dei diritti di privativa all'estero può generare contenziosi, perdite e/o danni. I prodotti proposti in nuovi mercati geografici possono ledere persino privative altrui, così come licenze o autorizzazioni ottenute da soggetti esteri e valide nel mercato interno possono non essere valide in altri mercati

Fonte: ns. elaborazione da WIPO

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Tipici errori in tema di PI compiuti nell'approcciare i mercati internazionali

Fonte: WIPO

- Credere che la protezione della PI eventualmente già **detenuta nel mercato domestico sia efficace ovunque**, pure all'estero
- ritenere che normativa e procedura per ottenere la protezione della PI sia **uguale in tutto il mondo**, mentre tale disciplina è principalmente **territoriale**, cioè **nazionale o regionale** (aree continentali)
  - Es: per i brevetti, negli USA vale il principio dell'anteriorità dell'invenzione (*first-to-invent*), mentre in molti altri Paesi vale l'anteriorità nella brevettazione (*first-to-file*)
- **non verificare**, in un certo mercato estero, l'esistenza di marchi o diritti di privativa similari e già validi da parte di altri operatori
- **non ricorrere a protezioni della PI su scala internazionale o regionale**, evitando più costose protezioni nel singolo mercato nazionale estero
- **procedere troppo tardi** alla protezione della PI, quando invece è usuale che, all'inizio, l'IPR abbia un valore economico effettivo ridotto
- ...

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Tipici errori in tema di PI compiuti nell'approcciare i mercati internazionali

Fonte: WIPO

- ...
- divulgare informazioni importanti **troppo presto o senza accordi di confidenzialità/riservatezza**
- **violare gli IPRs di altri** operatori attivi nel mercato estero di proprio ingresso/interesse
- ignorare o sottovalutare **questioni di PI in caso di accordi di *outsourcing*** e simili
- **concedere licenze o accordi di franchising** in un mercato estero **senza** che l'oggetto sotteso sia (adeguatamente) protetto da **IPRs** in tale contesto geografico
- usare, in un mercato estero, **marchi e segni distintivi non appropriati ed efficaci**, in termini di impatto, in quel contesto **e probabilmente non registrabili** in tale ambito geografico
- non considerare le **nuove sfide agli IPRs** poste dal progresso tecnologico – es: comunicazione telematica/digitale (**ICT**) e **biotecnologie**

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Tipici errori in tema di PI compiuti nell'approcciare i mercati internazionali

Fonte: De Tullio (2011; 2012)

- Selezione di *asset* deboli o inadeguati
- assente o insufficiente verifica preliminare su novità/originalità
- carenza di competenze e risorse organizzative interne e atteggiamento da “*one man show*”
- errori o imprecisioni nel primo deposito/registrazione
- sottostima di costi e tempi di deposito/registrazione
- scarso o eccessivo ricorso a opportunità concesse dalla regolazione (es: priorità/anteriorità; periodo di grazia)
- predivulgazione e mancata adozione di accordi interni ed esterni di riservatezza
- inadeguata previsione o accantonamento di risorse per la *prosecution* e/o l'*enforcement* di un IPR

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:

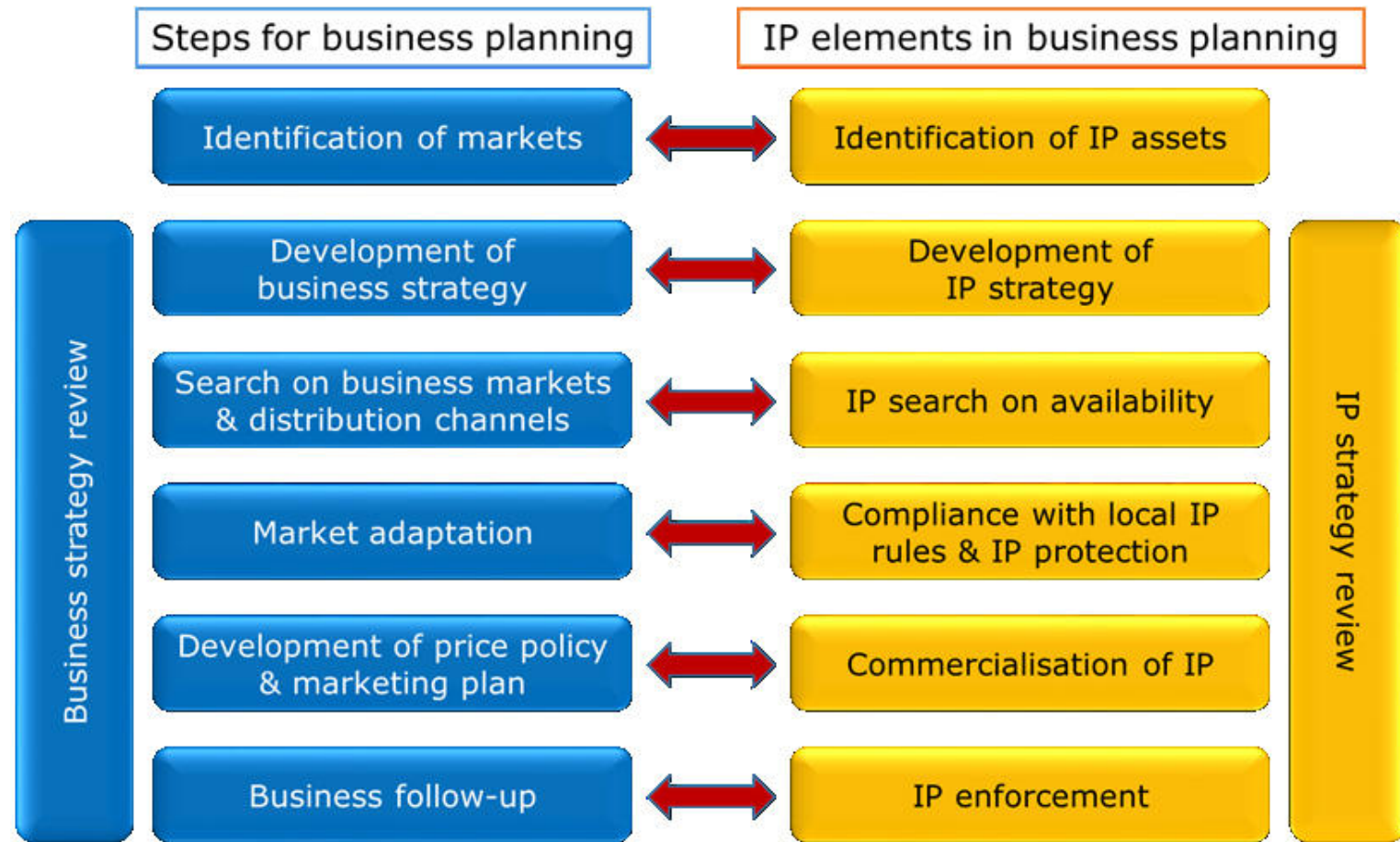


Con il contributo di:





# Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione



Fonte: European IPR Helpdesk (2015, 2018)

Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:



## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #1: IP identification:** fase destrutturata, ma da affrontare con grande cautela, per evitare seri rischi e problemi a venire. Risultato è una classificazione degli IPRs aziendali esistenti. Tipici strumenti o metodi:
  - **IP audit** (*review* degli IP aziendali, del loro uso, valore corrente e stato di protezione legale)
  - **IP due diligence (IPDD)** (analisi più ampia e approfondita degli IP)
  - **IP map** (eventuale approfondimento all'interno della IPDD, anche tesa a rilevare eventuali diritti o interessi concorrenti di terzi)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



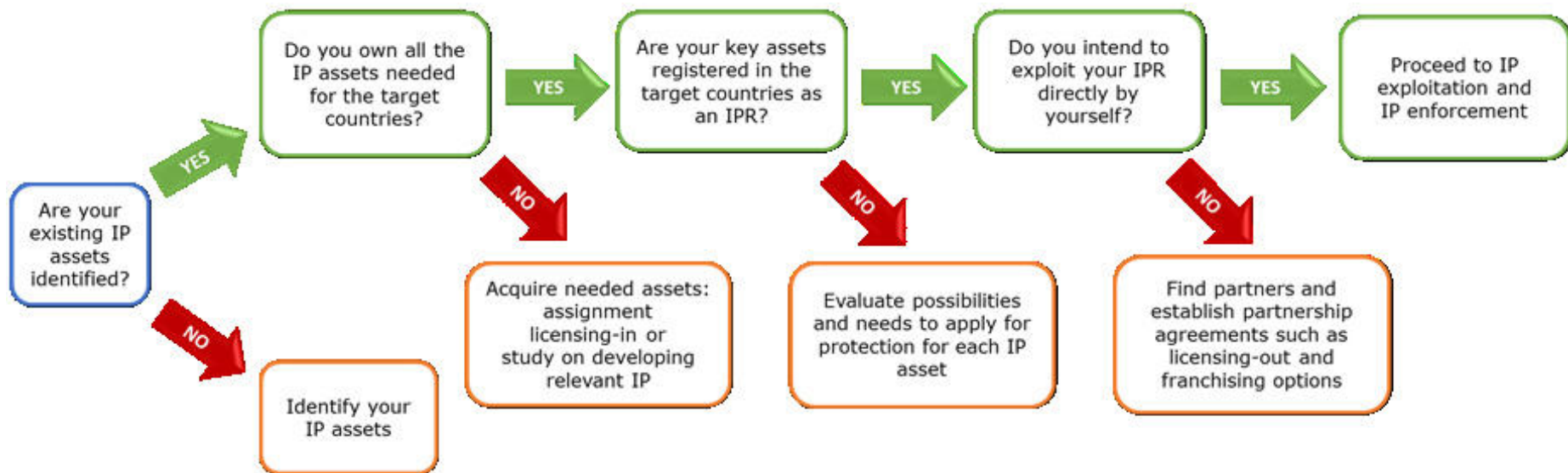
Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #2: IP strategy development:** fase di definizione del modo in cui gli IPs/IPRs dovrebbero sostenere l'attività aziendale, il *business*, le priorità strategiche. Tipiche domande da affrontare:



Fonte: European IPR Helpdesk (2015, 2018)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

Orientamenti strategici di base in materia di IPs/IPRs:

- **Strategia offensiva / reattiva:** creare o acquisire diritti di privativa essenziali e rilevanti, nel contempo ostacolando i *competitors* (tramite contenziosi, offerte pressanti di licenze e/o induzioni a maggiori investimenti in ricerca e sviluppo)
- **Strategia difensiva / preventiva:** mitigare i rischi di sfruttamento altrui di idee/creazioni proprie o assimilabili (tramite “inondazione” - proliferazione - di “*blocking IPs*”, il loro utilizzo intensivo in dispute legali, sviluppo di un *IP portfolio* a scopo di *cross-licensing* e/o stipula di assicurazioni sulle IPs)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Tipiche strategie con brevetti (di invenzione):**
  - **strategia *ad hoc***: risultati appositi e mirati, ottenuti con risorse scarse
  - **strategia del “franco tiratore”**: adozione di uno o pochi brevetti per l’invenzione o tecnologia principale, senza considerare possibili miglioramenti o aggiornamenti
  - **strategia del “blocco”**: brevetti non sfruttati per attività produttive, ma impiegati solo come alternative possibili contro concorrenti/rivali
  - **strategia di “copertura” o “inondazione”**: proliferazione di brevetti per ogni possibile avanzamento o sviluppo di una tecnologia emergente e ancora in corso di approfondimento
  - **strategia del “prestigio”**: detenzione di uno o più brevetti soprattutto a fini reputazionali, d’immagine e/o di ri-finanziamento
  - **strategia dello “spaventapasseri”**: brevetti non pienamente utilizzati, ma adottati come deterrenti e dissuasori di potenziali interessati all’area tecnologica/innovativa di riferimento

Fonte: InnoSupport (2005)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #n: IP strategy review:** fase di continua riconsiderazione della strategia IP
- **Step #3: IP search on availability:** ricerca sistematica per:
  - verificare se gli IPs aziendali possono essere usati nei mercati *target* con rischi nulli o contenuti di conflitto con terzi (e conseguenti perdite economiche e reputazionali)
  - individuare, in tali mercati, potenziali *competitor* sleali o “violatori” a livello di IPs

Alcuni riferimenti per ricerche su:

- **marchi registrati:** archivi nazionali, comunitari (*eSearchPlus* o *TMview* dell’European Union Intellectual Property Office o EUIPO) e internazionali (*Romarin* della World Intellectual Property Organization o WIPO)
- **brevetti:** archivi nazionali, comunitari (*Espacenet* dell’European Patent Office o EPO) e internazionali (*Patentscope* della WIPO)
- **disegni e schemi:** registri nazionali, comunitari (*DesignView* dell’EUIPO = Registered Community Designs (RCD) + alcuni registri nazionali) e internazionali (*The Hague Express Database* della WIPO)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #4: IP adaptation to local specificities and IP protection:** fase di considerazione degli aspetti sia legali che linguistici e culturali degli IPRs e di orientamento verso la protezione più opportuna nel mercato *target*. Aspetti centrali circa la protezione:
  - scelta tra protezioni nazionali/individuali, comunitarie ovvero internazionali
  - tempestività dell'adozione. Se il “troppo presto” è problematico per motivi di costi (moderabili ricorrendo a protezioni su scala più ampia), il “troppo tardi” o un ricorso “lento” alla protezione contrastano sia con vincoli legali/regolatori (priorità o requisiti di novità), sia con interessi sostanziali e competitivi dell'azienda
  - verifica del “principio di esaurimento” dell'IPR (*first sale doctrine*) nello specifico mercato *target* con riguardo alla singola unità di prodotto venduta dal titolare dell'IPR o da un soggetto autorizzato



## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #5: IP commercialization:** fase di “lancio” e valorizzazione sul mercato estero dell’IP, tramite:
  - *assignment*, i.e., *sales*, cioè vendita/cessione di (diritti di) IP, di solito con pagamento unico o in poche *tranches*
  - *licensing*
  - contratto di *know-how*
  - *franchising*
  - vendita di beni strumentali
  - contratto di produzione e consegna di progetto “chiavi in mano”
  - *joint venture* e altre *share partnership*
  - *spin off*
  - servizio/accordo di consulenza

Importanza di **accordi e contratti di riservatezza** con collaboratori e terze parti:

- soprattutto prima della commercializzazione, per evitare inconvenienti con lavoratori ovvero nelle negoziazioni con potenziali interessati
- anche dopo la commercializzazione, per contrastare processi di *spillover* gratuito

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

In specie, il *licensing* può risultare di particolare interesse, in svariate circostanze e per diversi motivi:

- entrata in un mercato sconosciuto e poco o nulla familiare grazie alla conoscenza del licenziatario (**licensing-out**)
- entrata in un mercato ove il licenziatario abbisogna di migliorare la qualità o accedere a nuove tecnologie e soluzioni, rese disponibili dal licenziante (**licensing-in**)
- entrata vicendevole in mercati esteri con scambio di IP e creazione di situazioni “*win win*” (**cross-licensing**)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

Altri tipi di licenza non infrequenti:

- licenza non esclusiva
- licenza esclusiva
- licenza limitativa (il licenziante può escludere operazioni non autorizzate che coinvolgono oggetti dotati dell'IP)
- licenza di sviluppo congiunto/condiviso (per attività di R&S in *partnership*. A innovazione terminata, le parti ottengono pieni diritti di sfruttamento commerciale dei risultati ottenuti)
- licenza condizionata (per fronteggiare urgenze, emergenze o penuria di mezzi)
- *sublicenza* (facoltà concessa al licenziatario, di solito quando impegnato in attività che coinvolgono vari IPs di diversi operatori che collaborano fra di loro)

Fonte: InnoSupport (2005)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Un modello/approccio agli IPRs nel processo di internazionalizzazione

- **Step #6: IP enforcement:** fase di monitoraggio e rafforzamento dell'uso degli IPs/IPRs all'estero, soprattutto mediante:
  - anteposizione della prevenzione alle dispute legali
  - adozione di azioni effettive contro violazioni da terzi
  - superamento di perdite o complicazioni derivanti da violazioni
  - adeguata specificazione di quale parte ha la responsabilità di agire contro eventuale violazioni di IPR commercializzati (es: *licensing*) e dei meccanismi da usare in simili circostanze
  - verifica di alternative legali alle dispute tradizionali (es: *alternative dispute resolution* o *ADR mechanisms*)
  - ricerca di coordinamento con altri interessati alla tutela (es: *licensing*)
  - rivitalizzazione e aggiunta/sostituzione di IPRs nel tempo

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



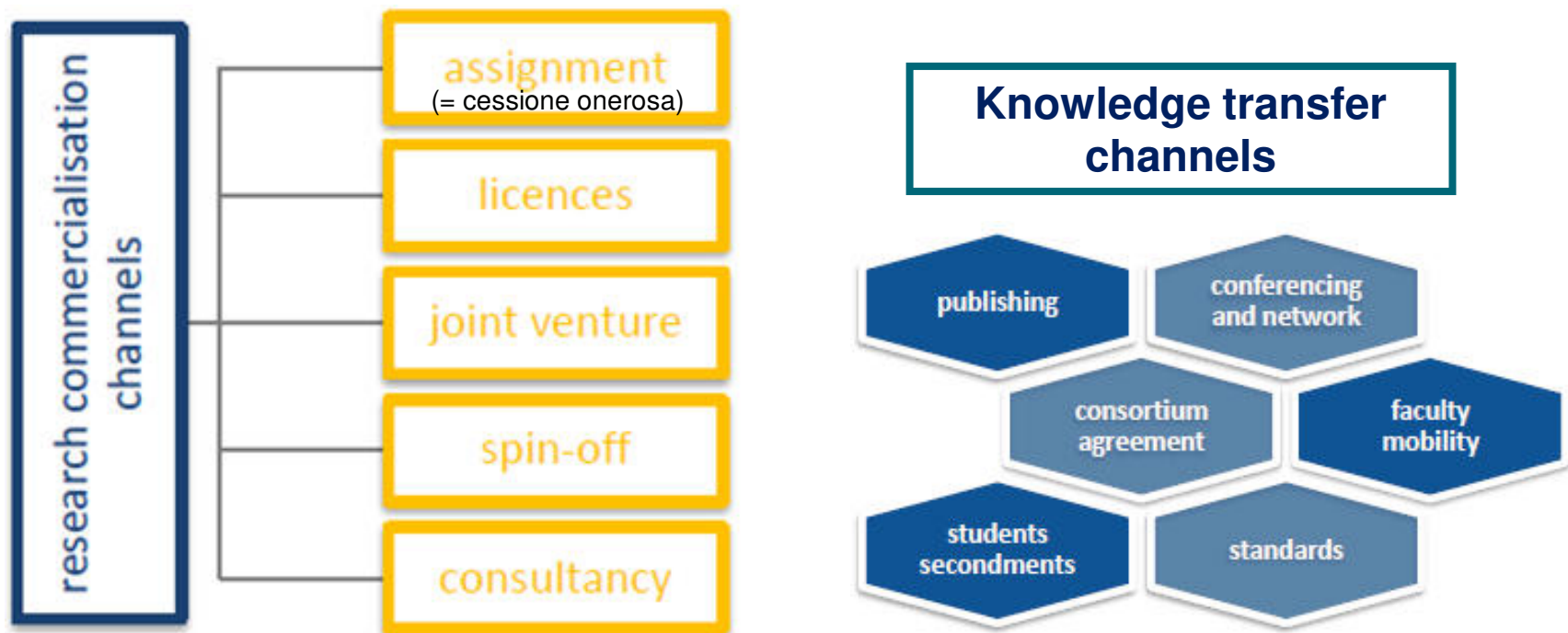
Con il contributo di:





## IPRs e ricerca scientifica (anzitutto) pubblica

- Per vari motivi (non ultime le criticità di finanza pubblica), i DPI/IPRs assumono peso pregnante pure per le organizzazioni, *in primis* pubbliche, specializzate in studio e ricerca. In questo caso, i **canali di “commercializzazione” diretta** di DPI/IPRs sono gli stessi validi per altri operatori/prodotti (lato di sinistra), mentre i **canali di “ulteriore valorizzazione” (per lo più gratuita o indiretta)** sono almeno in parte specifici (lato a destra)



Fonte: European IPR Helpdesk (2014, 2015); OECD (2013)

Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:

# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## Parte 4. Principali DPI/IPRs: caratteristiche e logiche di tutela

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

**Luca Proietti**

Docente di ruolo di Business Governance and Management e di Marketing presso la Facoltà di Economia, sedi di Latina (LT) e Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Proprietà intellettuale (PI o IP) e corrispondente protezione giuridica (DPI o IPR)

- PI/IP è un termine collettivo che indica nuove idee, invenzioni, disegni o modelli, scritti, film, etc. – in generale, frutti dell'ingegno, inventiva e creatività umane – che sono protetti da diritto d'autore, brevetti, marchi, disegni e modelli industriali, e altri istituti giuridici (WIPO)
- Salvo alcune armonizzazioni su scala regionale/continentale o persino internazionale/globale, ogni paese ha un quadro normativo che protegge la PI, sicché un operatore che intende internazionalizzarsi deve conoscere e confrontarsi con simili regolazioni

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Categorie di DPI/IPR e altre “risorse intangibili”

- **Technical IPRs:**

- Franchisee Agreements
- Licence Agreements
- Patents
- Utility Models
- Topographic Designs
- New Plant Varieties (sometimes...)

- **Non-Technical IPRs:**

- Registered Trade Marks
- Registered Service Marks
- Designs

- **Intellectual Capital but not strictly IPRs:**

- Goodwill
- Copyrights and Related Rights
- Other Business Rights
- Trade/industrial Secrets

Fonte: elaborazione grafica da Appelt for WIPO (2003)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:

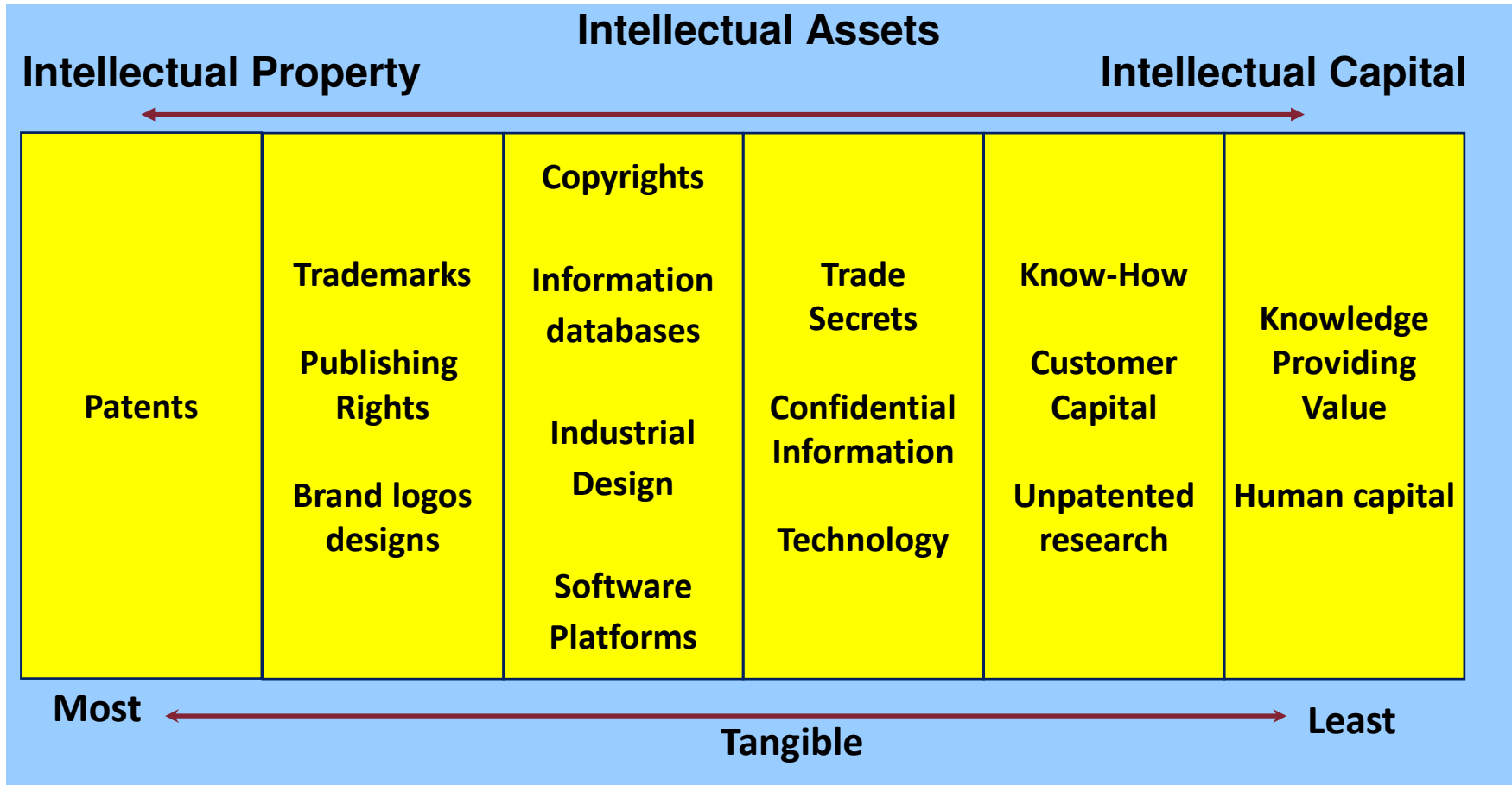


Con il contributo di:





# Categorie di DPI/IPR e altre “risorse intangibili”



Fonte: Sinha for WIPO (2013)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Tipi di DPI/IPR e loro concrete manifestazioni

Caso / Oggetto / Esempio di IP	Correlata fattispecie di DPI/IPR	
Prodotto / Processo innovativo	Brevetto ( <i>patent</i> ); modello di utilità ( <i>utility model</i> , a.k.a. aka <i>petty or petit patent</i> )	Proprietà industriale ( <i>industrial property</i> )
Elemento estetico, ornamentale o creativo (incluso disegno tessile) di un oggetto	<i>Design</i> ; disegno tecnico; modello industriale ( <i>industrial design</i> )	
“Marca” ( <i>Brand</i> ), <i>logo</i> , <i>slogan</i> , <i>pay-off</i> , <i>claim</i> , altri segni distintivi	Marchio registrato ( <i>trade mark</i> ; <i>service mark</i> ); <i>domain name</i>	
<i>Microchip</i>	Schema di tracciato ( <i>layout-design</i> ); topografica di circuito integrato ( <i>topography of integrated circuit</i> )	
Bene tipico, di una certa qualità e/o con reputazione legata alla sua origine geografica	Legislazione apposita su indicazione geografica; o denominazione di origine ( <i>geographical indication</i> ; <i>country of origin</i> ; <i>made in/product of...</i> )	Diritto d'autore e diritti connessi ( <i>copyright and related rights</i> )
Segreto industriale o commerciale	Situazione di fatto ( <i>trade secret</i> ; <i>industrial secret</i> ). Legislazione su segretezza, riservatezza, confidenzialità, lealtà fra prestatori e datori, correttezza negli usi commerciali, o accordi di confidenzialità ( <i>confidentiality, non-disclosure or non-competition agreement</i> )	
Opera culturale, artistica o letteraria. Nella maggior parte dei Paesi, programmi informatici e raccolte di dati	Diritto d'autore (o diritto di paternità intellettuale) e diritti cosiddetti connessi ( <i>copyright and related rights</i> )	

Fonte: ns. elaborazione da WIPO; CACIA



# Un oggetto, diversi/tanti IPRs

- Uno stesso oggetto (si pensi a un prodotto industriale commercializzato) può essere protetto e valorizzato con molteplici DPI combinati fra loro



Fonte: WIPO



Fonte: EPO

Example #1: CD Player (originally co-invented by Philips and Sony)	
<b>Trademark:</b>	Made by Philips or Sony
<b>Copyright:</b>	Embedded computer program controlling the operations
<b>Industrial Design:</b>	Aesthetic form of the product ...
<b>Trade Secret:</b>	? (not disclosed to the public...)
<b>License:</b>	authorization to use the CD technology in exchange for a payment

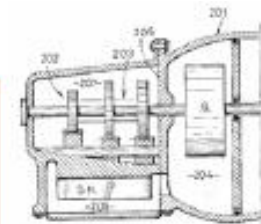
**Note: also the music played via a CD player, broadcasted and/or performed live is protected by Copyright**

Example #2: A Specific Mobile Phone (N95 by Nokia)	
<b>Trademark:</b>	Made by Nokia Product N95
<b>Patent:</b>	Software Symbian, Java, etc. Data-processing methods Semiconductors circuits Chemical compounds ...
<b>Copyright:</b>	Software code Instruction manual Ringtones ...
<b>Industrial Design:</b>	Form of overall phone Arrangement of buttons in oval shape Three-dimensional wave form of buttons ...
<b>Trade Secret:</b>	? (not disclosed to the public...)



# Diversi DPI/IPRs per diverse esigenze/funzioni

Legal right	What for?	How?
Patents	New inventions	Application and examination
Copyright	Original creative or artistic forms	Exists automatically
Trade marks	Distinctive identification of products or services	Use and/or registration
Registered designs	External appearance	Registration*
Trade secrets	Valuable information not known to the public	Reasonable efforts to keep secret



Fonte: EPO

Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali





## Diritto d'autore e cd. diritti connessi

- Opere dell'ingegno di **carattere creativo**, dalle **arti** (es: letteratura, musica, teatro, arti figurative, architettura, cinematografia, ecc.) a programmi per elaboratore (**software**) e progetti d'**ingegneria**
- Il diritto meritevole di tutela è "**automatico**" (non servono depositi/registrazioni) e sorge con la stessa creazione
- **Durata prolungata** (in Italia, pari alla vita dell'autore + 70 anni – 50 a livello di Europa – salvo il caso dei progetti d'ingegneria, tutelati per 20 anni dal rispettivo atto di deposito)

Copyright



Copyleft



Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



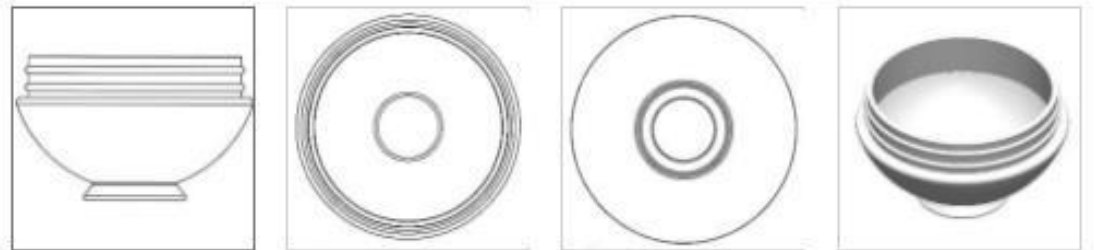
Con il contributo di:





## Disegno ornamentale, estetico, creativo, ecc.

- Elemento **estetico** – **nuovo** e con carattere **individuale** (per un utilizzatore informato) – di un oggetto/prodotto **intero** o di una sua **parte, visibile** nel normale utilizzo dell'oggetto stesso (es: batteria in uno *smartphone*) e **non determinato** unicamente dalla funzione tecnica (es: presa USB)
- Requisito di **novità relativa** (“periodo di grazia” di 12 mesi per divulgazioni operate dall'autore)
- Durata: in Italia, sino a 25 anni dal rispettivo **deposito** ovvero soltanto 3 anni
- In caso di **valore creativo o artistico** marcato, si applica il diritto d'autore



Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:





Con il contributo di:





## Marchio registrato

- Diritto di esclusiva circa l'uso di un “**segno**” riferito a **prodotti (beni o servizi)**, formato da parole, disegni, suoni, forme, confezione/contenitore, combinazioni o tonalità cromatiche e indicante l'**origine commerciale** degli stessi prodotti. È usato anche come mezzo di **pubblicità/comunicazione** e di **investimento**

Words	<i>Berg</i>	Personal Names	<i>Peter Peters</i>
Logos	 <sup>1</sup>	Letters	<i>PB</i>
Numbers	<i>1</i>	Colours	 <sup>3</sup>
Shape/Packaging of Goods	 <sup>2</sup>	Sounds	



Fonte: European IPR Helpdesk (2017)

- Differenza con il **trade name** (mera denominazione di un operatore), che è soltanto verbale e ha funzione identificativa. Ci può essere però sovrapposizione

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



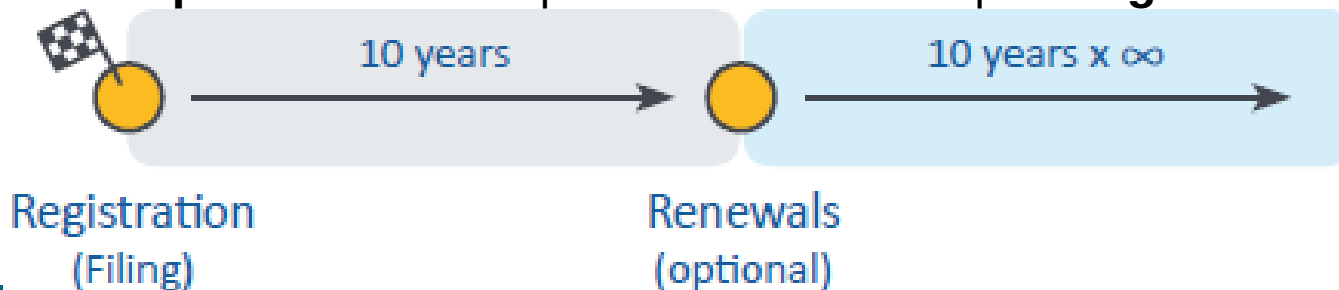


## Marchio registrato

- Requisiti di validità:** rappresentazione chiara e precisa; distintività (nella categoria merceologica di riferimento), non decettività, non genericità/descrittività (nella categoria merceologica di riferimento), novità (non confusione) e non consuetudinarietà nel linguaggio; liceità e moralità



- Durata potenzialmente illimitata** (in Italia, 10 anni rinnovabili), salvo **decadenza per non uso e/o perdita di distintività per volgarizzazione**



Fonte: European IPR Helpdesk (2017)

Con il contributo di:

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

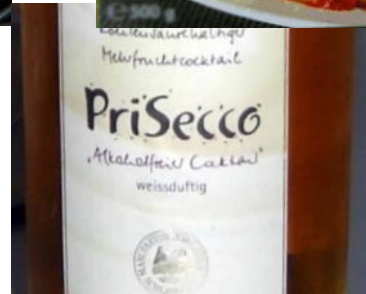
Organizzato da:





## Marchio registrato

- Tutela d'intensità variabile a causa della pluralità di possibili violazioni:
  - **contraffazione** vera e propria
  - **imitazione sleale** (es: "Italian sounding") e **pirateria** (*piracy*)
  - uso come dominio *web* di marchio già registrato offline (**cybersquatting**, in Italia equiparato a vera contraffazione)
  - ...



Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:



## Brevetto (di invenzione)

- Diritto di esclusiva che protegge un'**invenzione** (relativa a un prodotto, un procedimento e/o l'uso di sostanze) che fornisce una **nuova soluzione tecnica** a un problema ovvero agevola il modo di fare qualcosa
- Impedisce a terzi di sfruttare commercialmente l'invenzione e, al contempo, consente al titolare di divulgare al pubblico l'invenzione stessa



Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Brevetto (di invenzione)

- **Requisiti:** sufficiente descrizione, novità/originalità; portata inventiva e non ovvietà (non realizzabilità da parte di un qualsiasi tecnico del ramo/settore); industrialità (utilità e impiegabilità sul piano pratico e concreto); non ostacolo a ordine pubblico, moralità e salute pubblica
- **Esclusioni** (in Italia): scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuale, gioco, attività commerciale, nonché programmi per elaboratore (*software*); (rap)presentazioni di informazioni; metodi terapeutici o chirurgici; varietà vegetali o specie/razze animali; talune ideazioni biotecnologiche
- **Durata** sino a 20 anni, in Italia, salvo decadenza per mancato pagamento delle annualità

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Modello di utilità (o brevetto di innovazione)

- Diritto di esclusiva nell'utilizzo commerciale della conoscenza legata a un nuovo modello – consistente in una **particolare conformazione, disposizione, configurazione o combinazione di parti** – atto a conferire una determinata efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o loro parti, strumenti, utensili oppure a oggetti di uso in genere
- **Diversità** sia dal brevetto che dal *design*, perché:
  - il modello è una nuova forma di un oggetto/prodotto che migliora un aspetto funzionale dello stesso, mentre il brevetto riguarda un nuovo oggetto (prodotto, procedimento o uso di sostanze);
  - il *design* riguarda aspetti estetico-ornamentali e mai funzionali

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Modello di utilità (o brevetto di innovazione)

- Protezione tramite deposito (a livello esclusivamente nazionale) di apposita **domanda di brevettazione**
- **Durata**, in Europa, da 7 a 10 anni (non rinnovabili)
- In taluni Paesi, è consentito – sotto certe condizioni – convertire un brevetto di invenzione in modello di utilità e viceversa. La conversione è anche possibile in caso di domanda di brevettazione non accolta per carenza di requisiti

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Modello di utilità (o brevetto di innovazione)

- Protezione tramite deposito (a livello esclusivamente nazionale) di apposita **domanda di brevettazione**
- **Durata**, in Europa, da 7 a 10 anni (non rinnovabili)
- In taluni Paesi, è consentito – sotto certe condizioni – convertire un brevetto di invenzione in modello di utilità e viceversa. La conversione è anche possibile in caso di domanda di brevettazione non accolta per carenza di requisiti

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Segreto industriale o commerciale

- **Informazione riservata** che fornisce un vantaggio significativo a chi la detiene e che riguarda il know-how, conoscenza specialistica/tecnica, ma anche dati commerciali o amministrativi (es: liste di clienti o fornitori, elenchi di parti e materiali, dati economico-finanziari, dati personali e di contatto, ecc.)
- **Protezione implicita**, che non richiede atti formali ed espliciti
- Tutela in gran parte attraverso **accordi di riservatezza** (di tipo unilaterale, bilaterale o mutuo, oppure ancora multilaterale)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





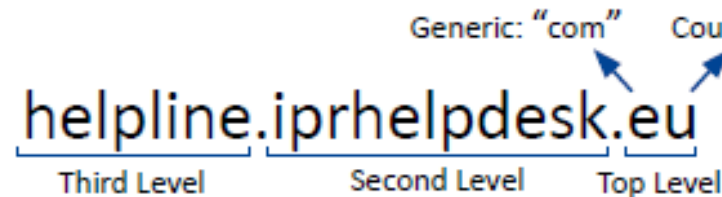
## Banca o Base Dati (*Database*)

- Si distingue (in Europa) fra:
  - **Copyrighted Database**: collezione originale e indipendente di lavori, dati o altri elementi, organizzati in maniera sistematica e metodica secondo uno o più criteri e individualmente accessibili tramite strumenti elettronici o d'altro tipo
  - **Sui generis Database**: archivio che è un investimento finanziario e/o professionale allestire e detenere, ma non costituisce una creazione intellettuale
- Protezione tramite diritto d'autore nel primo caso; protezione da estrazioni o riutilizzi per il secondo caso
- **Durata** della protezione: pari al diritto d'autore nel primo caso; pari a 15 anni dal completamento o dalla divulgazione, nel secondo caso



## Nome di dominio *web*

- Forma “*human friendly*” di indirizzo *web* usata per **individuare e trovare un sito *web***, ovvero per **identificare un soggetto o un marchio su Internet**
- **Composizione** di un nome di dominio *web*:



Fonte: European IPR Helpdesk (2017)

- **Requisiti:** novità (dominio non già registrato); divieto di *cybersquatting*
- **Protezione** su scala **internazionale** e non territoriale
- **Durata:** sino a 10 anni, rinnovabili all’infinito
- Meccanismo di delle dispute tramite soluzione rapida e stragiudiziale **Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)**



## Indicazione geografica o di origine

- Segno (consistente in un **referimento geografico** ma talora anche **non geografico**) usato su prodotti aventi una specifica **provenienza/origine geografica** e con aspetti o reputazione legati a tale origine
- **Requisiti**: riferimento a una zona geografica; legame tra caratteri o reputazione del prodotto e zona d'origine
- Protezione di **diritti collettivi** più che individuali (cd. *club goods*) tramite:
  - **marchi collettivi** o **marchi di certificazione**;
  - indicazioni implicanti un legame più stretto fra prodotti e territori, cioè **appellations of origin** (AOs) e **designations of origin** (DOs)
- **Durata** tendenzialmente indefinita (finché l'indicazione è riconosciuta)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:

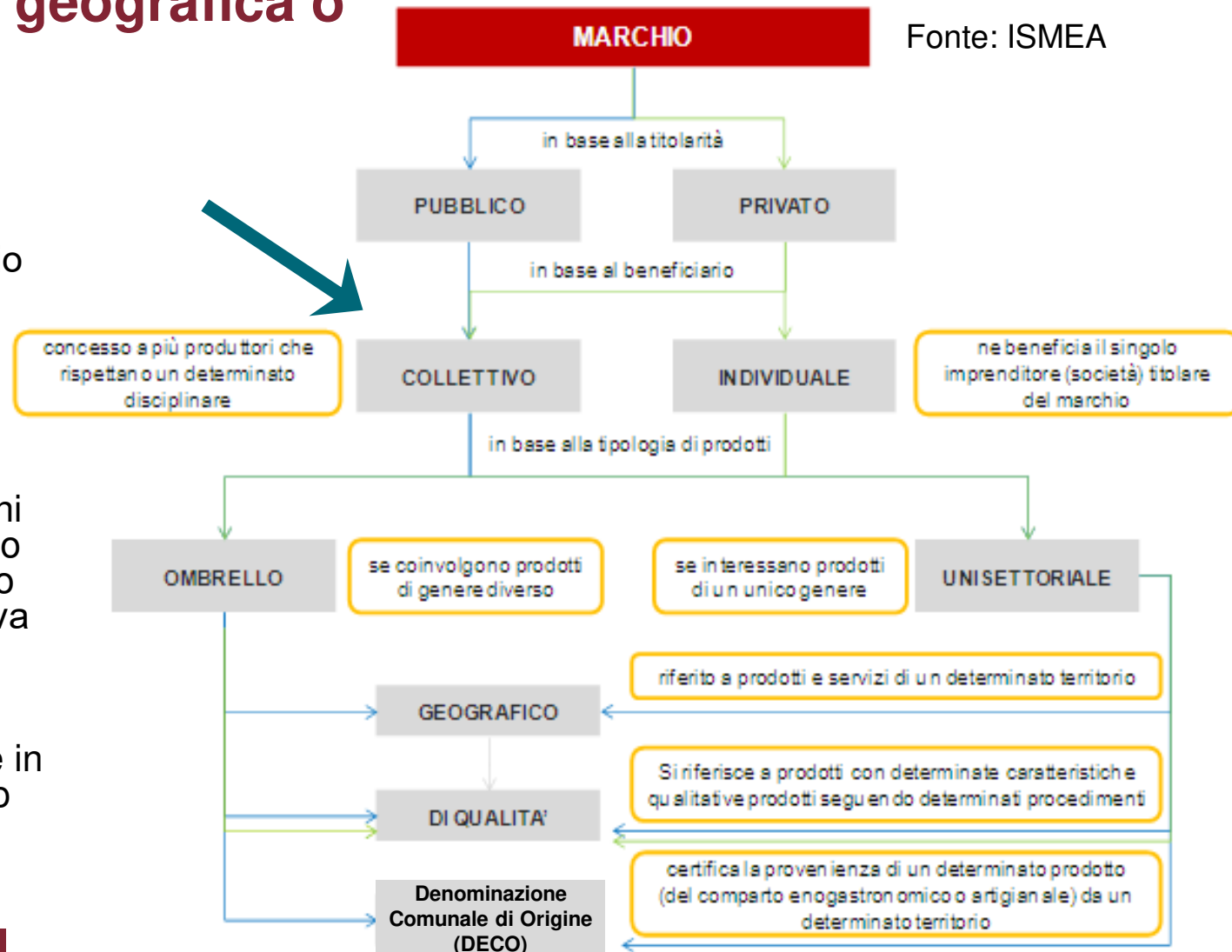




# Indicazione geografica o di origine

- Le indicazioni di origine o geografiche richiamano la nozione di “marchio collettivo” o pubblico, talora rilevante per proteggere e insieme esaltare **produzioni locali e/o tipiche** (es. vini e formaggi italiani o francesi; cioccolato svizzero; olio d’oliva e latticini italiani; frutta od ortaggi italiani o spagnoli; lavorazioni italiane in pelle/cuoio, vetro o ceramica; cristallo boemo; ecc.)

Fonte: ISMEA



Roma, 29 ottobre 2019

# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## Parte 5. Conclusioni

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

***Luca Proietti***

Docente di ruolo di Business Governance and Management e di Marketing presso la Facoltà di Economia, sedi di Latina (LT) e Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Riflessioni di sintesi conclusiva

- IP e IPRs sono **elementi centrali nelle economie moderne** di mercato, anche per PMI/SMEs, in termini di opportunità e possibili vantaggi/benefici
- PIs/IPs e DPI/IPRs sono **sovente risorse chiave nell'apertura internazionale** di imprese e altre organizzazioni
- La strategia di IP/IPR deve essere **sviluppata in parallelo e con coerenza** rispetto alla strategia di internazionalizzazione
- Nel contempo, **non dimenticare o sottovalutare** le “sfide” e i “paradossi” di queste risorse di conoscenza o intangibili
- **Importanza del sostegno istituzionale o “di Sistema”** (Italia ed Europa) accanto allo sforzo e alla motivazione aziendali

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Riflessioni di sintesi conclusiva

- Tutela/**protezione** *versus* **valorizzazione**/monetizzazione
- **Sfruttamento dell'esistente** (*exploitation*) *versus* **costante ricerca** di nuove leve (*exploration*), secondo l'idealtipo dell'*ambidextrous organization* (March)
- **Alto impatto** della conoscenza *versus* la sua natura "liquida", sfuggente e facilmente **appropriabile (almeno in parte) da terzi**
- Aspetti talora "draconiani" delle implicazioni legali: si pensi alla logica "**winner-takes-all**" in caso di dispute legali su asserite violazioni di IPRs
- Da esigenze di **stimolo e protezione dell'inventiva** a fenomeni di **alterazione e restrizione di concorrenza e mercato**, se non di monopolio, specie da parte di grandi multinazionali (abusi e *overdeterrence*)



Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:

# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:

 **UNINDUSTRIA**  
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE  
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Con il contributo di:



## Proprietà intellettuale

*Luca Proietti*

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

**Fine  
dell'incontro**

**Grazie per  
l'attenzione**



# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## *Parte 6. Appendice: cenni sulle procedure di ottenimento di DPI/IPRs*

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI ECONOMIA



*Luca Proietti*

Docente di ruolo di Business Governance and Management e di Marketing presso la Facoltà di Economia, sedi di Latina (LT) e Roma (RM)

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)





## Ottenimento di marchi registrati – Livelli

- **Livello individuale/nazionale:** protezione ottenibile in un singolo Paese, come l'Italia, e valida solo in tale ambito geografico
- **Livello regionale/continentale (es: europeo/comunitario):** nell'UE, ottenimento di EU trade mark (EUTM) da parte dell'European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Procedura piuttosto semplice (domanda nella lingua domestica più un'altra lingua tra inglese, francese, spagnolo, tedesco o italiano) e protezione automaticamente valida in ogni Stato del mondo aderente all'EUTM
- **Livello internazionale:** Madrid System gestito dalla WIPO. Domanda in 1 sola lingua da parte di un operatore attivo e residente in un territorio compreso nel sistema; protezione valida in più di 100 territori, ma con necessità di registrazione e validazione nei singoli Stati

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Ottenimento di disegni industriali – Livelli

- **Livello individuale/nazionale:** protezione ottenibile in un singolo Paese, come l'Italia, e valida solo in tale ambito geografico
- **Livello regionale/continentale (es: europeo/comunitario):** nell'UE, ottenimento di protezione presso il Registered Community Design (RCD) da parte dell'EUIPO con una procedura piuttosto semplice (domanda nella lingua domestica più un'altra lingua tra inglese, francese, spagnolo, tedesco o italiano). Protezione gratuita, ma più breve e non rinnovabile, presso l'Unregistered Community Design (UCD) senza registrazione e per prodotti a breve ciclo di vita (es: moda e tessile)
- **Livello internazionale:** Hauge System gestito dalla WIPO. Domanda in 1 sola lingua da parte di un operatore attivo e residente in un territorio compreso nel sistema; protezione valida in più di 65 territori

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





## Ottenimento di brevetti di invenzione – Livelli

- **Livello individuale/nazionale:** protezione ottenibile in un singolo Paese, come l'Italia, e valida solo in tale ambito geografico
- **Livello regionale/continentale (es: europeo/comunitario):** nell'UE, ottenimento di protezione presso l'European Patent Convention (EPC) gestito dall'European Patent Office (EPO); procedura laboriosa redatta in inglese, francese o tedesco, con esigenza di validazione in ogni singolo Stato Membro
- **Livello internazionale:** Patent Cooperation Treaty (PCT) gestito dalla WIPO. Domanda in 1 sola lingua da parte di un operatore attivo e residente in un territorio compreso nel sistema; protezione valida in oltre 150 territori, però con esigenza di validazione in ogni giurisdizione nazionale
- In generale, la procedura è laboriosa ed è solitamente necessario il ricorso ad *expertise* professionali specializzate

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:

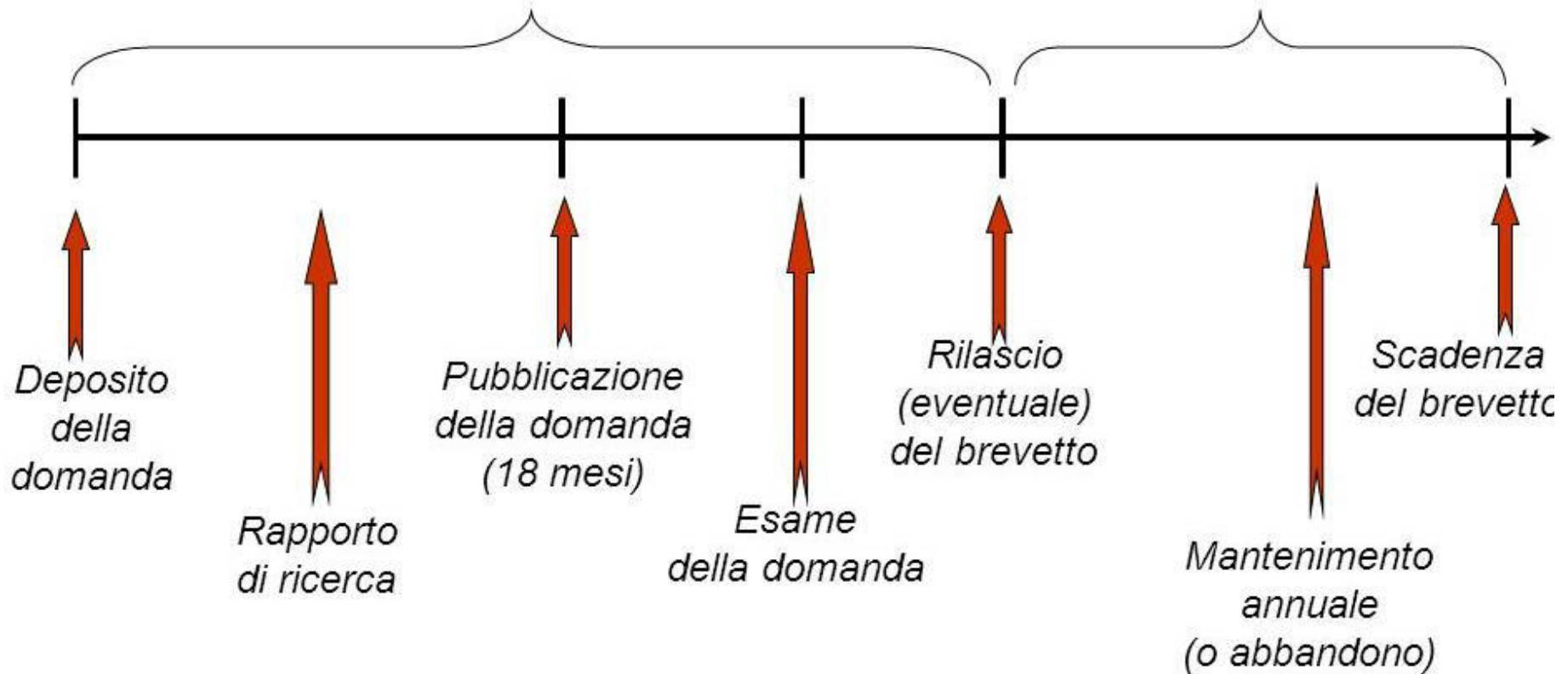




## Iter generale di brevettazione

### DOMANDA DI BREVETTO

### BREVETTO



2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Brevettazione nazionale/individuale (Italia)

## PRIMO DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO

deposito di una  
domanda di brevetto

tassa minima di deposito €50  
ogni rivendicazione oltre la  
10°: €45

data di  
deposi-  
to (DD)



Italy - Single Color by FreeVectorMaps.com

DD + 8  
mesi  
circa

l'Ufficio di brevetti  
europeo (European  
Patent Office - EPO)  
emette il rapporto di  
ricerca e il parere  
preliminare di  
brevettabilità

possibilità di  
estendere in priorità  
la domanda di  
brevetto all'estero

entro  
DD + 12  
mesi

DD + 18  
mesi +  
1 giorno

pubblicazione di:  
- domanda di brevetto  
- rapporto di ricerca  
- parere di brevettabilità  
dell'ufficio brevetti

nessuna tassa richiesta

inizio dell'esame della  
domanda di brevetto da  
parte dell'ufficio italiano  
di brevetti e marchi con  
scambio di memorie  
tecniche

DD + 21  
mesi e  
oltre

DD +  
26-28  
mesi  
circa

CONCESSIONE del  
brevetto subordinata  
al superamento  
dell'esame

tasse annue di manteni-  
mento in vita: dal quarto  
anno dalla data di depo-  
sito fino al 20° anno

Fonte: Biesse Brevetti Srl

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:

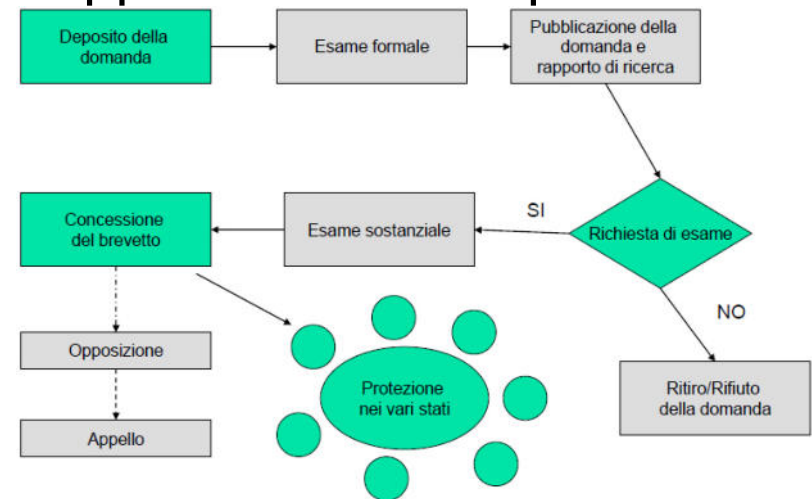




## Situazione dei brevetti europei

- **Brevetto europeo tradizionale**, con singole convalide in ciascuno stato di interesse tra i 38 raggiungibili con la procedura europea
- **Brevetto comunitario (o brevetto europeo a effetto unitario)**, automaticamente valido senza convalide nei 25 paesi che hanno aderito alla “cooperazione forzata”
- **Brevetto “ibrido”**, costituito da un brevetto comunitario e in aggiunta convalide nei 13 stati di interesse che non hanno aderito alla “cooperazione forzata” oppure non fanno parte dell’UE

### Schema di brevettazione presso l’EPO



Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Quadro di sintesi su IPs e IPRs

Fonte: European IPR Helpdesk (2017)

<i>IPR</i>	<i>What for?</i>	<i>Duration of protection</i>	<i>Priority</i>	<i>Routes to registration</i>
<b>Trade marks</b>	Distinctive signs	Renewable indefinitely for periods of 10 years	6 months	National EU trade mark (EU) Madrid System
<b>Industrial designs</b>	Appearance of products	<b>RCD:</b> renewable every 5 years up to 25 years <b>UCD:</b> 3 years, not renewable	6 months	National Community design (EU) Hague System
<b>Patents</b>	Inventions	20 years	12 months	National European Patent (EPC) PCT
<b>Utility models</b>	Inventions	7-10 years	12 months	National
<b>Trade secrets</b>	Confidential business information	Unlimited	No	None
<b>Copyright</b>	Literary, scientific and artistic works  Neighbouring rights (media or related rights)	<b>Moral rights:</b> no time limit <b>Economic rights:</b> at least the author's lifetime + 50 years (in the EU, 70 years from the author's death)  <b>Neighbouring rights:</b> at least 20 years from the end of the year in which the fixation was made or the performance / broadcast took place (in the EU, 50 years instead of 20 for phonograms and performances)	No	None

Roma, 29 ottobre 2019

Organizzato da:

Con il contributo di:





## Quadro di sintesi su IPs e IPRs

Fonte: European IPR Helpdesk (2017)

<i>IPR</i>	<i>What for?</i>	<i>Duration of protection</i>	<i>Priority</i>	<i>Routes to registration</i>
<b>Databases</b>	Collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible	<b>Copyrighted databases:</b> within the EU: life of the author + 70 years <b>Sui generis databases:</b> 15 years from the end of the year in which the making of the database was completed or in which the database was first made available to the public	No	Copyrighted databases: automatic <i>Sui generis</i> databases: EU right only
<b>Domain names</b>	Internet addresses	Renewable indefinitely for periods of a maximum of 10 years	No	Worldwide protection when registered at any accredited registrar
<b>Geographical indications</b>	Products having a specific geographical origin and whose qualities and/or reputation are attributable to that origin	Unlimited	No	National EU Lisbon System

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:





# Quadro di sintesi su IPs e IPRs

Fonte: European IPR Helpdesk (2018, 2015)

	TRADE MARK	PATENT	DESIGN
<b>Individual route</b>	<p><b>Advantages</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reasonable cost</li> <li>✓ Ease of management if applied for a limited number of countries</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Can be costly if applied in several countries</li> <li>✓ Difficult to follow many procedures</li> <li>✓ Need to appoint an attorney in each country</li> </ul>		
<b>Regional routes</b>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>EU trade mark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One registration procedure for all EU Member States.</li> <li>✓ Ease of management.</li> <li>✓ Low costs.</li> <li>✓ No requirement for/ dependency on home application.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Even if a ground for rejection or cancellation applies in just one EU Member State, the trade mark will fail entirely.</li> </ul>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>European patent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One registration procedure in more than 35 EPO member states.</li> <li>✓ Ease of management.</li> <li>✓ Low costs.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EP attorney needed when not domiciled in an EPO member state.</li> </ul>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>Registered Community Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One registration procedure for all EU Member States.</li> <li>✓ Ease of management.</li> <li>✓ Low costs.</li> <li>✓ No requirement for/dependency on home application.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Even if a ground for rejection or cancellation applies in just one EU Member State, the design will fail entirely.</li> </ul>
<b>International routes</b>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>via Madrid System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One application procedure for more than 115 countries.</li> <li>✓ Ease of management.</li> <li>✓ Country selection possible.</li> <li>✓ Low costs.</li> <li>✓ Refusal in a country has no effect on others.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Requirement for/ dependent on previous home application.</li> <li>✓ National laws apply.</li> </ul>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>Patent Cooperation Treaty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One application procedure for more than 150 PCT states.</li> <li>✓ Ease of management during the application stage.</li> <li>✓ Possibility for deferment of costs and proceedings for 30+ months.</li> <li>✓ Possibility to have EP via Euro-PCT.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Just an application procedure, need to enter country phases for further proceedings.</li> <li>✓ Local patent attorney needed, when not domiciled in a PCT state.</li> </ul>	<p><b>Advantages</b></p> <p><b>via Hague System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One registration procedure for more than 65 countries depending on the applicant's entitlement.</li> <li>✓ Ease of management.</li> </ul> <p><b>Drawbacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Applications not open to everyone, must have a domicile/nationality in a Contracting Party.</li> </ul>



## **“Direct support to business internationalization” dell’UE con focus sugli IPRs**

- **IPR SME Helpdesks for China, ASEAN and MERCOSUR (2016-2020, €7 million)**
  - <http://www.china-iprhelpdesk.eu>
  - <http://www.asean-iprhelpdesk.eu>
  - <http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu>
- **European Business and Regulatory Cooperation (EBRC) with Taiwan, Service contract (600,000 EUR)**
  - <http://www.ebrc.com.tw>
- **The European and Latin American Business Services (ELANbiz)**
  - <http://www.elanbiz.org/home>  
(2015-2017, Component 1 - €5.5 million for the Business Services: " How-to-do business Information Services")
- **EU-US Transatlantic IPR portal (DG GROW)**
  - [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ipr/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ipr/index_en.htm)

Fonte: EU (2017)

Roma, 29 ottobre 2019

Prof. Luca Proietti – Innovation management  
**Mentorship per i mercati internazionali**

Organizzato da:



Con il contributo di:



# Mentorship per i mercati internazionali

Organizzato da:



Con il contributo di:



## Proprietà intellettuale

*Luca Proietti*

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT

contatti: [prodidattica@libero.it](mailto:prodidattica@libero.it)



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



FACOLTÀ DI ECONOMIA

**FINE DELLA  
APPENDICE**





STUDIO TORTA

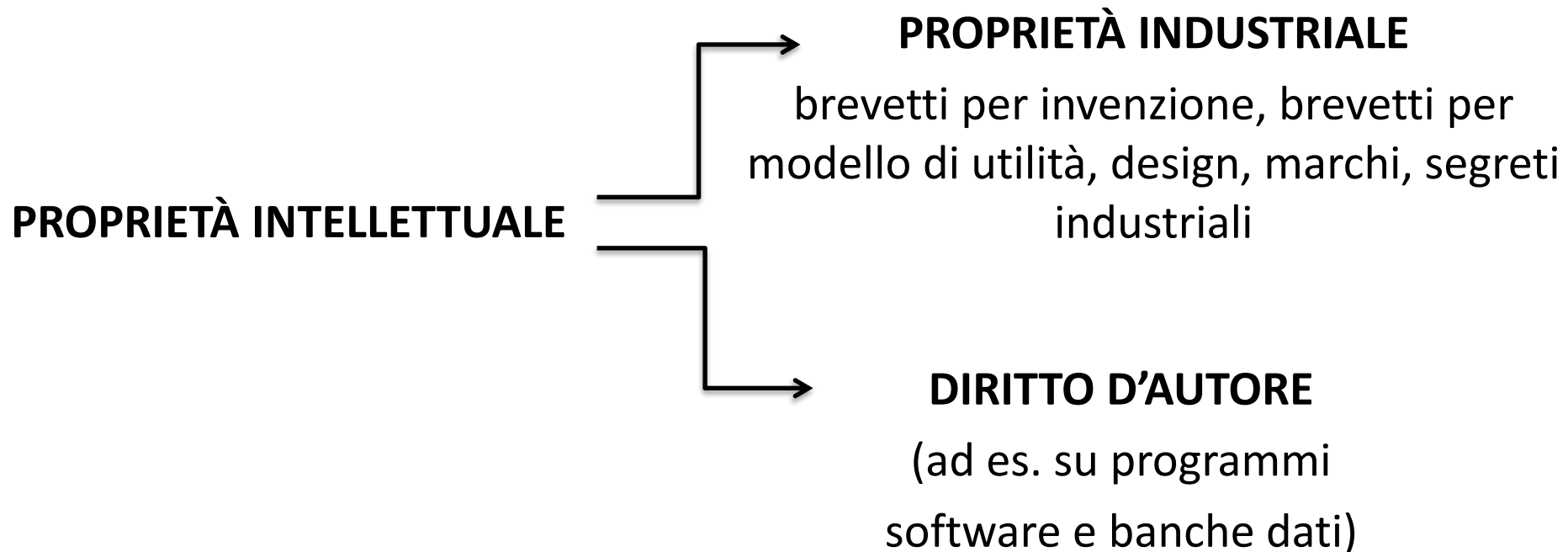


# **Mentorship per i mercati internazionali: organizzazione ed esperienze in tema di innovazione 4.0 e trasferimento tecnologico per le pmi romane**






## **Brevetti, Design e Marchi**

Roma, 29 ottobre 2019






## Cos'è la **PROPRIETÀ INTELLETTUALE**?



# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: GLI STRUMENTI BASE

<u><i>Strumenti di tutela</i></u>		<u><i>Oggetto di tutela</i></u>
Brevetto d'invenzione		Invenzioni
Modello d'utilità		Innovazioni
Design		Aspetto di un prodotto
Marchio		Segni distintivi
Segreto industriale		Know-how (segreto)

# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: GLI STRUMENTI BASE

<u><i>Strumenti di tutela</i></u>		<u><i>Durata della tutela</i></u>
Brevetto d'invenzione		20 anni (tasse annuali)
Modello d'utilità		10 anni (tasse quinquennali)
Design		25 anni (tasse quinquennali)
Marchio		10 anni (rinnovabile all'infinito)
Segreto industriale		finché resiste il segreto

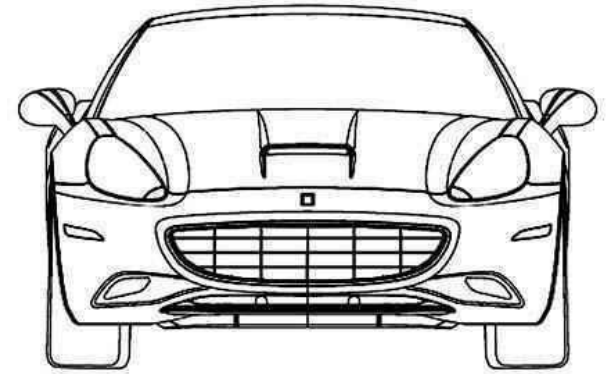
# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: DESIGN

Per “disegno o modello” (ovvero design) s’intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche di ...



ornamenti

# QUALCHE ESEMPIO DI DESIGN



# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: MARCHIO

- Possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni atti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- Segni che possono costituire un marchio: parole, nomi di persona, sigle, slogan, disegni, loghi, colori, suoni, forme, ...



**nutella**

ThalesAlenia  
*a Thales / Leonardo company* Space

Google

**46**

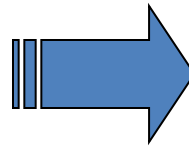
# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: SEGRETO INDUSTRIALE

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che:

- siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note nel settore o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;
- siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

# PROPRIETÀ INDUSTRIALE: BREVETTO

Caratteristiche tecniche di macchine, apparati, sistemi, dispositivi, prodotti, composizioni o processi, o nuovi usi dei precedenti



Brevetto per modello di utilità:  
protegge una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d'uso; non protegge metodi e procedimenti.

Brevetto per invenzione:  
è la forma di protezione più forte che è concessa a quei trovati che rappresentano una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico.



STUDIO TORTA



**UNINDUSTRIA**  
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE  
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

# **IL BREVETTO PER INVENZIONE**

# REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

- **Novità**
- **Attività inventiva**
- **Applicazione industriale**

Un ulteriore requisito è che un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. In particolare, l'insufficienza di descrizione può essere causa di nullità di un brevetto.

# LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE A GRANDI LINEE

- 1) Deposito della domanda
- 2) Emissione, da parte dell'ufficio brevetti, di un rapporto di ricerca contenente un elenco di anteriorità rilevanti rispetto all'invenzione oggetto della domanda di brevetto e, in molti casi (ad esempio a livello italiano, europeo e PCT), anche un'opinione o parere preliminare sulla brevettabilità dell'invenzione.
- 3) Esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità (solo in pochissimi casi facoltativo, ad esempio a livello PCT ed in Spagna).
- 4) In base all'esito dell'esame, concessione del brevetto o rifiuto della domanda (N.B. la procedura PCT non porta alla concessione, né al rifiuto, di un brevetto internazionale).

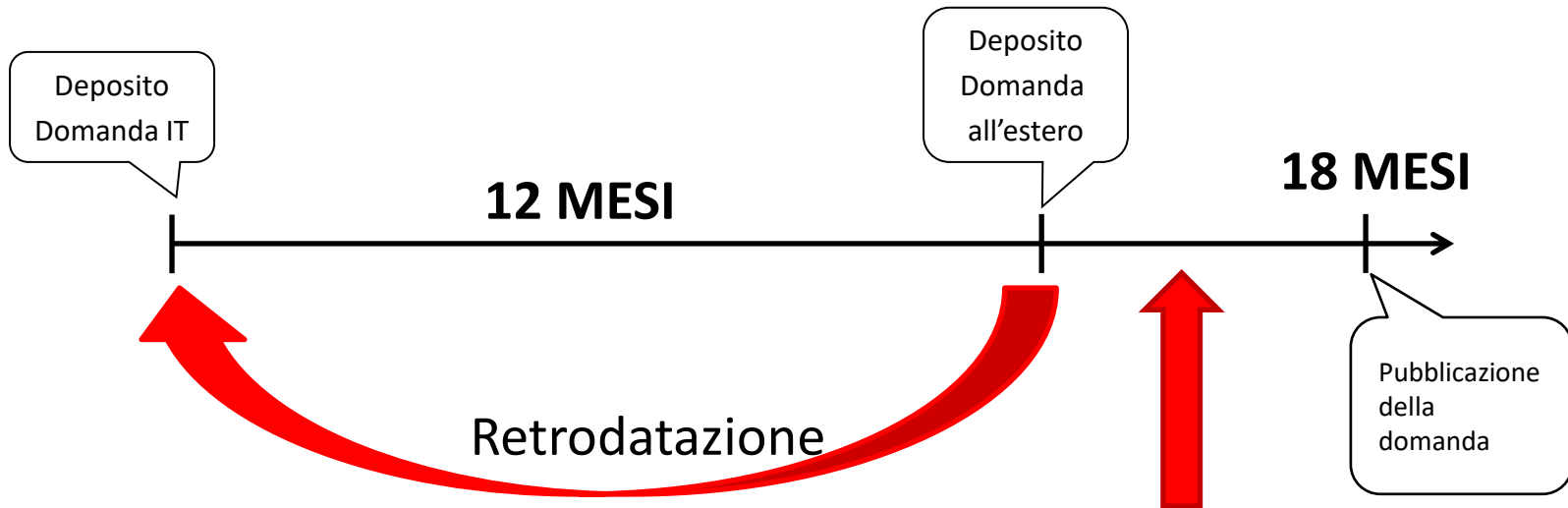
# COME E DOVE BREVETTARE?

## La strategia tipicamente adottata da molte aziende italiane negli ultimi anni:

- Primo deposito in Italia
- Estensione all'estero della tutela brevettuale (ad esempio, secondo la convenzione internazionale del Patent Cooperation Treaty (PCT) e/o secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (European Patent Convention – EPC) e/o per via nazionale nei singoli paesi di interesse)

# ESTENSIONE IN PRIORITÀ

Un primo deposito di una domanda di brevetto in uno stato membro della Convenzione di Parigi o del WTO (ad esempio in Italia) garantisce un **diritto di priorità** che permette di estendere la protezione brevettuale (ossia di depositare altre domande di brevetto) in altri stati membri della Convenzione di Parigi o del WTO **entro 12 mesi dalla data del primo deposito** (ovvero dalla data di deposito della prima domanda) beneficiando, ai fini dell'esame dei requisiti di novità ed attività inventiva, della data del primo deposito.



Anche se non consigliabile, l'estensione all'estero di una domanda di brevetto può comunque essere effettuata anche "fuori priorità" (se non è stata nel frattempo divulgata l'invenzione)

# VANTAGGI LEGATI AL PRIMO DEPOSITO ITALIANO

Il primo deposito di una domanda di brevetto italiano consente di ottenere l'emissione di un Rapporto di Ricerca (RR) e di una Opinione scritta sulla brevettabilità dell'invenzione da parte dello European Patent Office (EPO). In tal modo si possono ottenere due tipi di vantaggi:

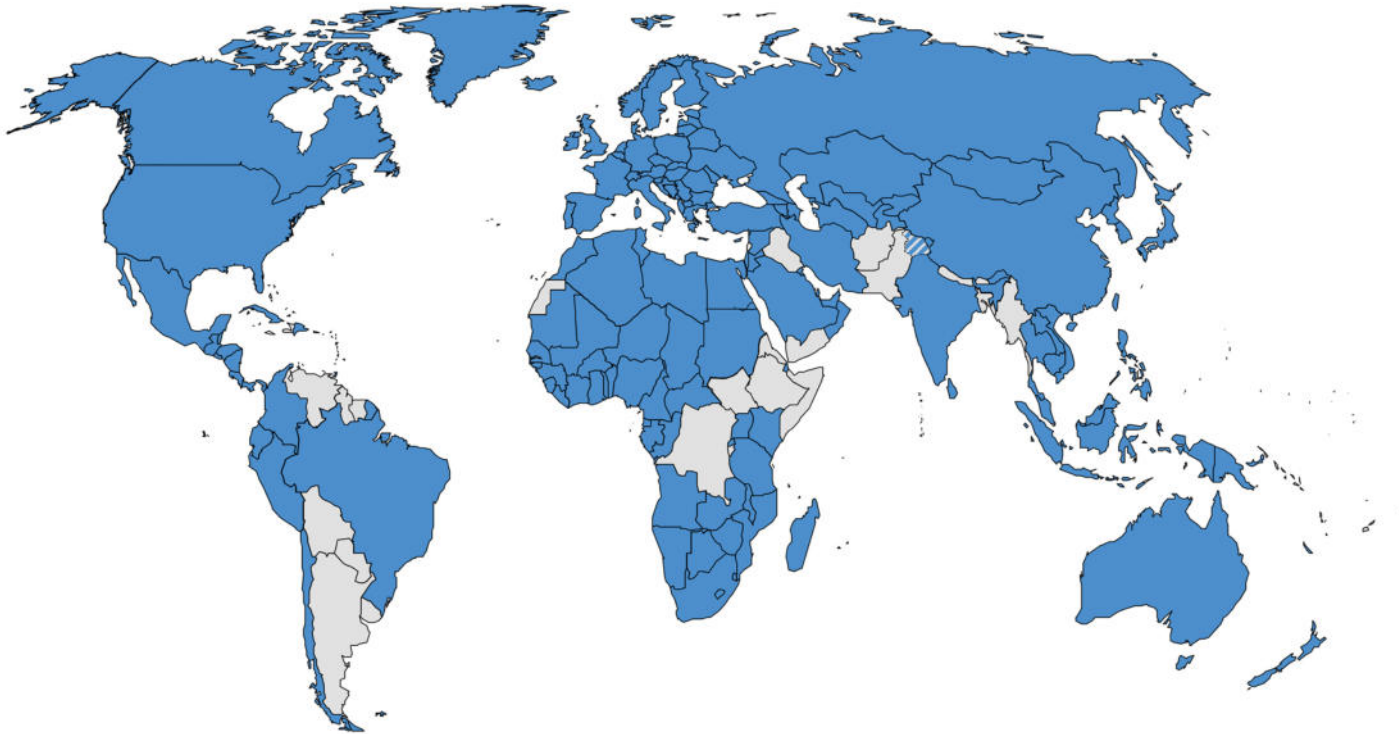
## 1. Vantaggi economici

- il costo della ricerca di anteriorità, stimato in circa 3 k€, è interamente sostenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
- in caso di estensione della domanda italiana come domanda di brevetto europeo o domanda internazionale PCT, il titolare ha diritto ad un rimborso, almeno parziale, della tassa di ricerca;

## 2. Vantaggi procedurali

- l'estensione all'estero della domanda italiana può essere fatta tenendo in debita considerazione le anteriorità citate nel RR e le eventuali obiezioni sollevate nell'Opinione scritta di brevettabilità.

# DOMANDA INTERNAZIONALE PCT



Attualmente 153  
Paesi aderiscono  
alla Convenzione  
Internazionale PCT

# DOMANDA INTERNAZIONALE PCT

In seguito al deposito di una domanda internazionale, la procedura PCT prevede:

1. l'emissione di un rapporto di ricerca (International Search Report - ISR) che include anche una opinione scritta (Written Opinion - WO) sulla effettiva brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda PCT;
2. la possibilità di richiedere l'esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione;
3. l'emissione di un rapporto internazionale preliminare di brevettabilità (International Preliminary Report on Patentability - IPRP) che, nel caso sia stato richiesto l'esame, riporta l'esito di tale esame, altrimenti è identico alla WO.

La fase PCT termina dopo un predefinito periodo di tempo (tipicamente 30/31 mesi) dalla data di deposito/priorità. A quel punto, per poter proseguire l'iter di brevettazione, è necessario depositare le cosiddette fasi nazionali/regionali di interesse (ad esempio in Europa, USA, JP, CN, RU, ecc.) proseguendo così la procedura di brevettazione di fronte ai diversi uffici brevetti nazionali/regionali.

# BREVETTO EUROPEO

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 March 2019

## ■ Member states (38)

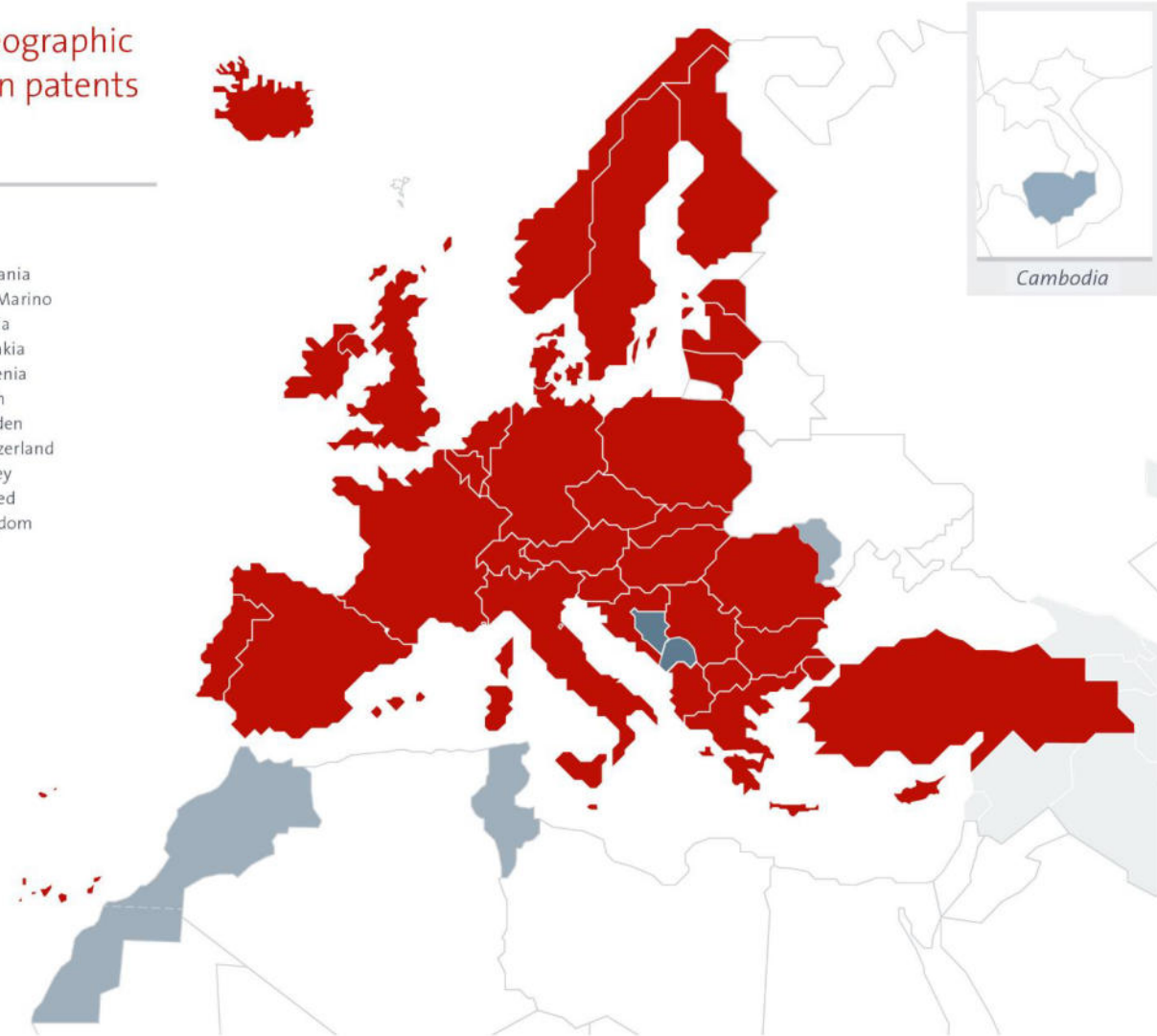
- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

## ■ Extension states (2)

- Bosnia and Herzegovina
- Montenegro

## ■ Validation states (4)

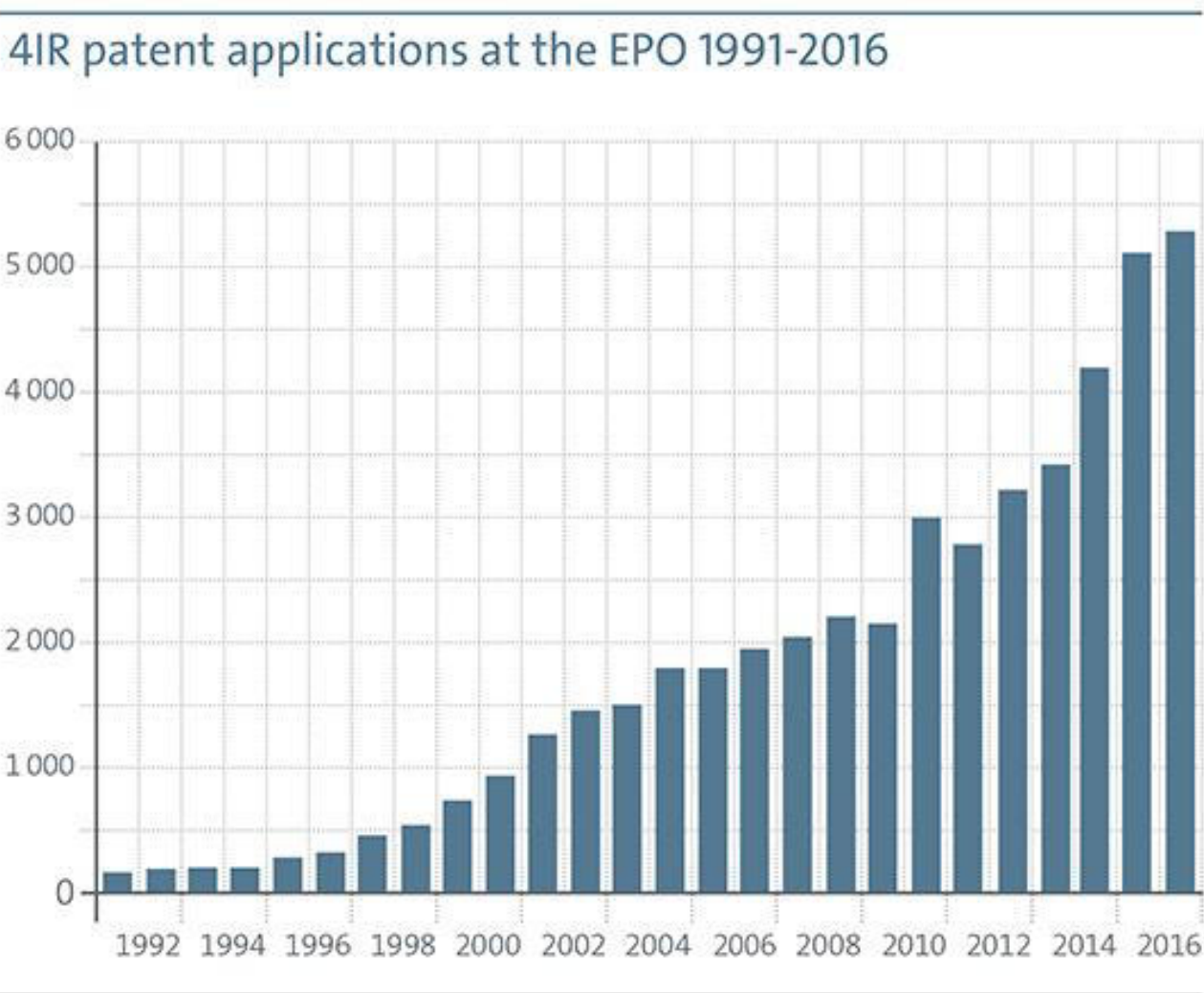
- Cambodia
- Republic of Moldova
- Morocco
- Tunisia



# ULTERIORI PROCEDURE DI FRONTE ALL'EPO

- **Osservazioni da terze parti** – Nei procedimenti di fronte all'EPO, qualsiasi terza parte può presentare delle osservazioni relative alla brevettabilità di un'invenzione oggetto di una domanda o brevetto europeo.
  
- **Appello** contro una decisione avversa (ad esempio in caso di rifiuto della domanda).
  
- **Opposizione** al fine di cercare di ottenere la revoca di un brevetto europeo concesso:
  - richiesta di opposizione da depositare entro 9 mesi dalla concessione del brevetto;
  - motivi di opposizione: mancanza requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale), invenzione esclusa dalla brevettazione, invenzione descritta in modo insufficiente, estensione dell'oggetto del brevetto oltre quello della domanda iniziale.

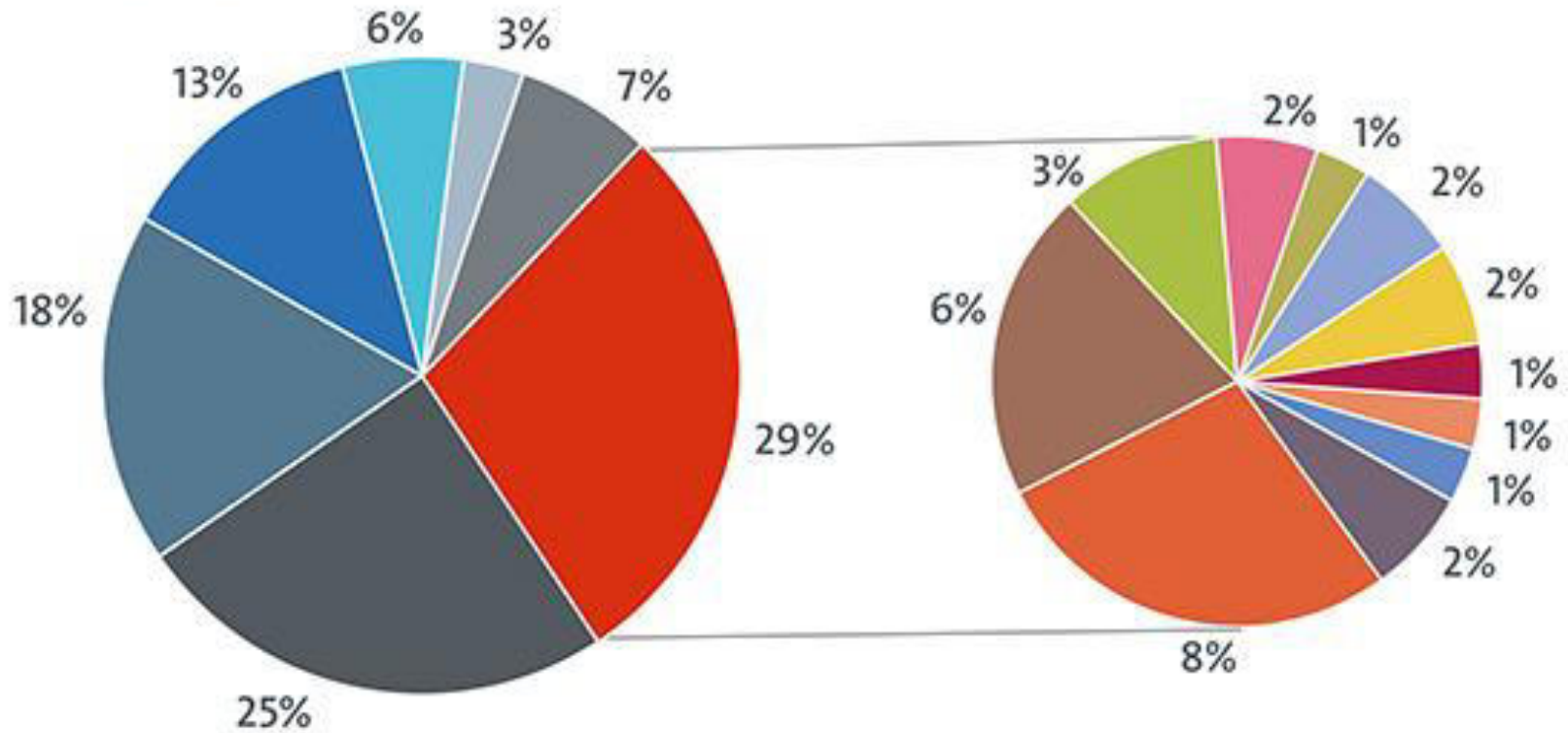
# Alcune statistiche brevettuali in tema di Innovazione 4.0



Source: European Patent Office

# Alcune statistiche brevettuali in tema di Innovazione 4.0

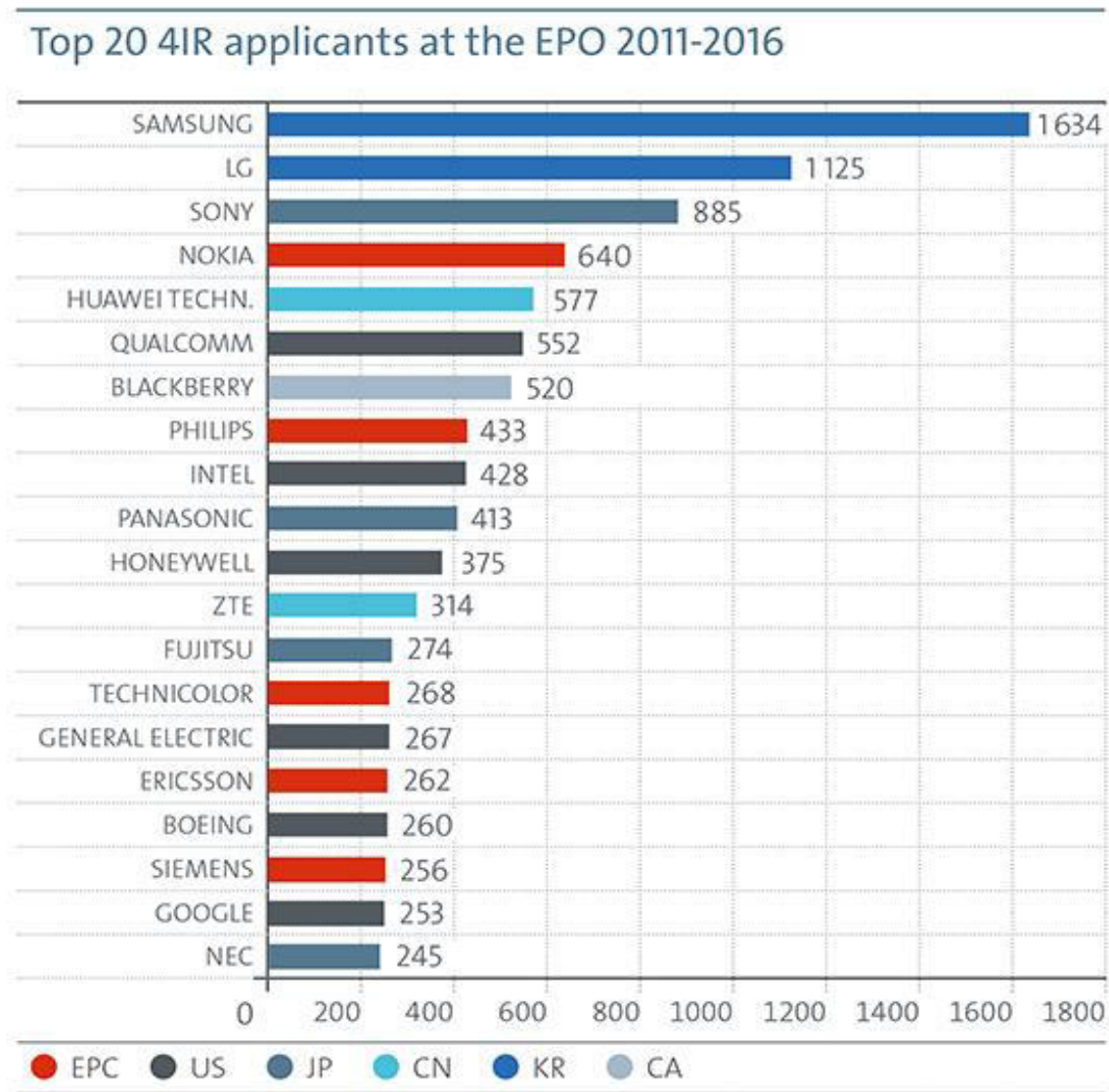
Geographic origins of 4IR inventions 2011-2016



- EPC
- US
- JP
- KR
- CN
- CA
- Other
- DE
- FR
- GB
- SE
- CH
- FI
- NL
- IT
- ES
- BE
- Other EPC

Source: European Patent Office

# Alcune statistiche brevettuali in tema di Innovazione 4.0



Source: European Patent Office




STUDIO TORTA



# DESIGN E MARCHI

# ESTENSIONE DESIGN E MARCHI (Priorità: 6 mesi)

- Vie nazionali: singoli depositi nei paesi di interesse
- Convenzioni internazionali: 
  - Design o Marchio comunitario**
  - Design o Marchio internazionale**

## DESIGN COMUNITARIO – 1/2

- Il design comunitario ha carattere unitario e quindi esercita gli stessi effetti in tutti i paesi dell'Unione Europea, con la conseguenza che esso non può essere sottoposto a registrazione o trasferimento se non per tutti paesi dell'Unione (possibile licenza in singoli paesi), e che esso non può essere dichiarato nullo dall'autorità giudiziaria se non per tutti paesi dell'Unione.
- La domanda di registrazione viene depositata allo European Union Intellectual Property Office (EUIPO), che ne esegue un esame formale concedendo, all'occorrenza, il design comunitario al richiedente iscrivendolo nel registro dei design comunitari.
- La registrazione è pubblicata dall'EUIPO in un bollettino disponibile al pubblico.
- Il richiedente può chiedere che la pubblicazione venga rinviata per 30 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

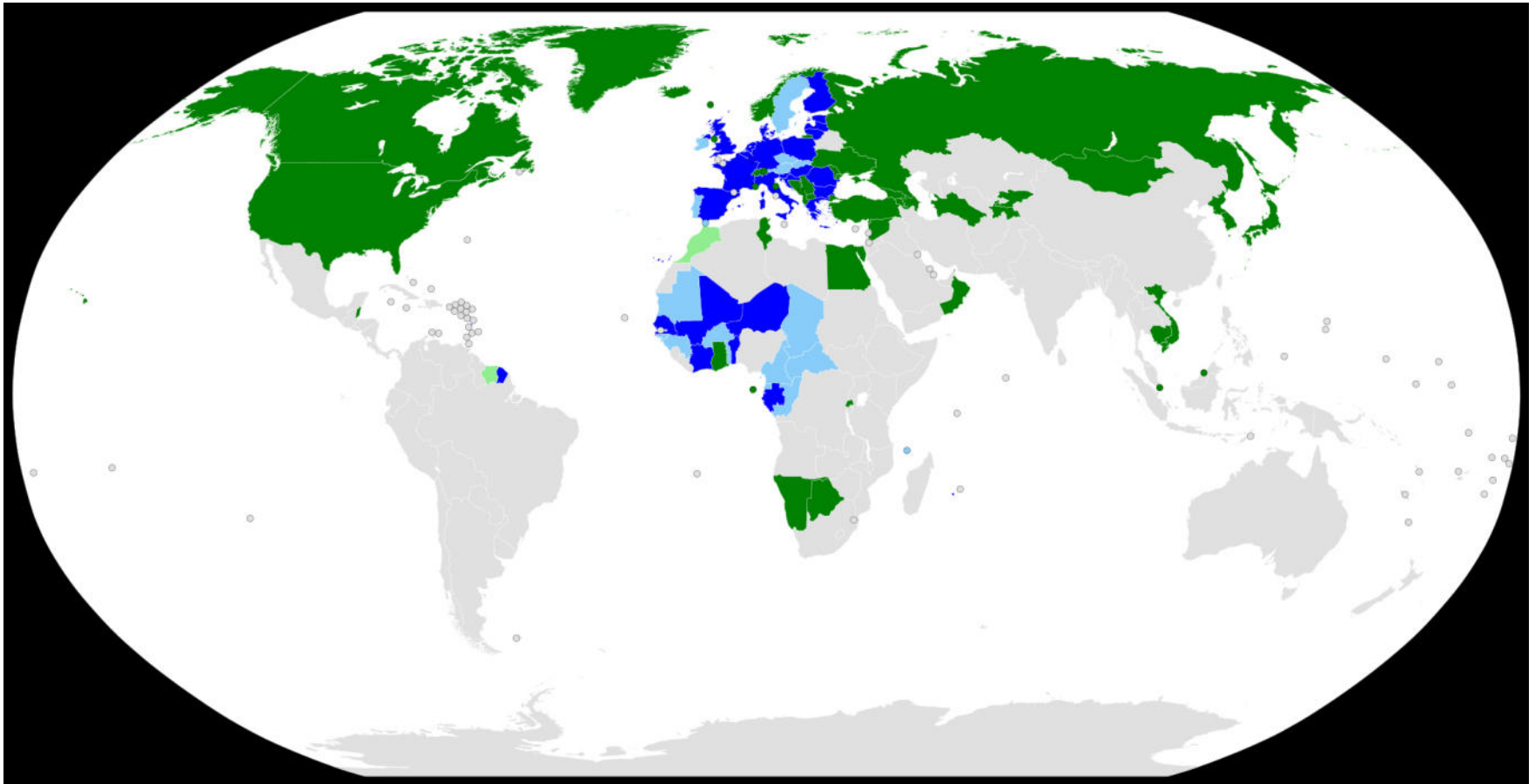
- L'EUIPO non verificherà di sua iniziativa i requisiti di validità del design (i.e., se il design è nuovo e possiede un carattere individuale).
- Terzi possono richiedere che un design sia dichiarato nullo.
- La procedura di nullità contro un design può essere avviata solo dopo che questo è stato registrato e non durante il processo di registrazione.
- **Vantaggi**: Il design comunitario può coesistere con i sistemi di protezione nazionali e fornisce una procedura di registrazione semplice e dai costi contenuti.

## DESIGN INTERNAZIONALE – 1/2

- Procedura centralizzata per tutti gli aspetti formali di deposito e successivi (spese di mantenimento e modifiche).
- Ogni stato contraente designato è responsabile dell'esame sostanziale dei requisiti di validità del design secondo le proprie leggi entro 6 mesi dalla pubblicazione della registrazione.
- Il design internazionale conferisce una protezione secondo le leggi del singolo stato.
- **Vantaggi**: procedura amministrativa unificata per registrare uno o più modelli contemporaneamente in tutti o parte dei paesi aderenti all'Accordo dell'Aja. Ogni deposito produce effetti in ognuno degli Stati contraenti designati dal depositante nella domanda, come se il depositante avesse adempiuto tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se l'Amministrazione di ogni Stato avesse compiuto tutti gli atti amministrativi previsti a tal fine. Costi notevolmente ridotti se confrontati con i relativi depositi nazionali.

## DESIGN INTERNAZIONALE – 2/2

73 contracting parties covering 90 countries:



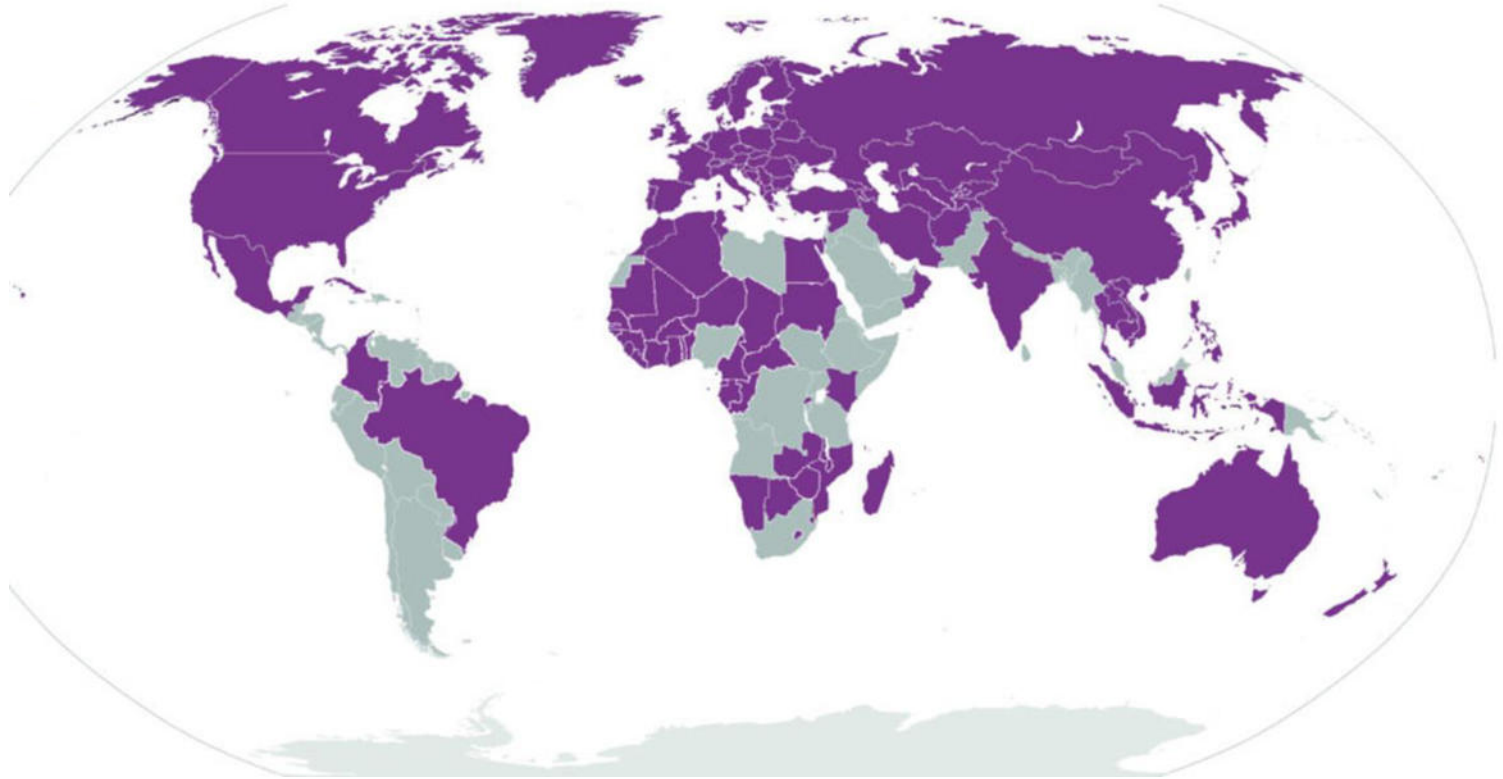
# MARCHIO COMUNITARIO

- Il marchio comunitario ha carattere unitario e quindi esercita gli stessi effetti in tutti i paesi dell'Unione Europea, con la conseguenza che esso non può essere sottoposto a registrazione o trasferimento se non per tutti paesi dell'Unione (possibile licenza in singoli paesi), e che esso non può essere dichiarato nullo dall'autorità giudiziaria se non per tutti paesi dell'Unione.
- La domanda di registrazione viene depositata all'EUIPO, che ne esegue un esame formale concedendo, all'occorrenza, il marchio comunitario al richiedente iscrivendolo nel registro dei marchi comunitari.
- La procedura di opposizione contro un marchio comunitario può essere avviata solo entro tre mesi dalla pubblicazione.
- **Vantaggi**: Il marchio comunitario può coesistere con i sistemi di protezione nazionali e fornisce una procedura di registrazione semplice e dai costi contenuti.

# MARCHIO INTERNAZIONALE – 1/2

- La domanda di registrazione (di un marchio già precedentemente depositato per via nazionale) viene depositata all'Ufficio WIPO/OMPI, il relativo marchio viene registrato, viene notificato agli stati designati dove gli uffici hanno un periodo di 12/18 mesi per sollevare rilievi circa la registrazione.
- **Vantaggi**: procedura amministrativa unificata per registrare il marchio contemporaneamente in tutti o parte dei paesi aderenti al Protocollo di Madrid. Ogni deposito produce effetti in ognuno degli Stati contraenti designati nella domanda, come se il depositante avesse adempiuto tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se l'Amministrazione di ogni Stato avesse compiuto tutti gli atti amministrativi previsti a tal fine. Costi notevolmente ridotti se confrontati con i relativi depositi nazionali.

# MARCHIO INTERNAZIONALE – 2/2





STUDIO TORTA



*GRAZIE PER L'ATTENZIONE!*

Dott. Ing. Lorenzo Sordini - [sordini@studiotorta.it](mailto:sordini@studiotorta.it)