



# Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- Un saluto (e non un commiato)
- È in arrivo il Patent Box Italiano, un'opportunità offerta alle imprese da valutare attentamente caso per caso
- 3D printing or additive manufacturing technology
- OMPI - Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Legale del Sistema di Madrid - 13° sessione

Lavori in corso .....	Pag. 1
<b>Paolo Pederzini</b>	
Un saluto (e non un commiato) .....	Pag. 4
<b>Luciano Bosotti</b>	
Priorità parziale: una nuova remissione all'Enlarged Board of Appeal dell'UEB.....	Pag. 8
<b>Micaela Modiano</b>	
È in arrivo il Patent Box Italiano, un'opportunità offerta alle imprese da valutare attentamente caso per caso .....	Pag. 10
<b>Roberto Casati</b>	
IL PATENT BOX: che cosa c'è nella scatola? Come funziona?.....	Pag. 16
<b>Fabio Giambrocono</b>	
3D printing or additive manufacturing technology.....	Pag. 23
<b>Joanna Slowik and Simone Billi</b>	
Osservazioni su trascrizioni.....	Pag. 26
<b>Paolo Piontkowsky</b>	
OMPI - Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Legale del Sistema di Madrid – 13° sessione.....	Pag. 27
<b>Giulio Martellini</b>	
“I vestiti nuovi dell'imperatore” ovvero i tanti segni dell'agroalimentare.....	Pag. 30
<b>Giovanna Del Bene</b>	
Diritto d'autore anche per le foto pubblicate sui social networks.....	Pag. 33
<b>Furio S. Ghezzi</b>	
Plain Packaging in the EU: Current status and outlook .....	Pag. 34
<b>Carmela Rotundo Zocco</b>	
<b>Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi)</b> <b>codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto</b>	
Brevetti per invenzione.....	Pag. 36

## Lavori in corso

Carissimi colleghi,  
l'anno 2015 ci ha riservato non poche novità di rilievo: le nuove disposizioni sulle professioni con la formazione continua; la nuova piattaforma per il deposito telematico nelle procedure davanti all'UIBM; la recente adesione dell'Italia Brevetto Europeo Unitario – Unitary Patent (UP) vedono molti di noi professionalmente coinvolti nel nuovo sistema del Brevetto Unitario, che – stando alle notizie attualmente circolanti - dovrebbe vedere l'avvio nel corso del prossimo anno 2016 o nei primi mesi del 2017. Da ultime – ma non ultime – le nuove disposizioni sul così detto “Patent Box”.

Tutti questi “lavori in corso” ci pongono di fronte a due principali incombenze: quella di un continuo e attento aggiornamento professionale; quella di relazionarci ancor più con i nostri clienti per le opportune analisi tese a consentire loro di poter valutare quale potrebbe essere il massimo vantaggio nello sfruttamento dei diritti di P.I. anche sotto l'aspetto fiscale derivante dalla possibilità di trarre dallo studio e sfruttamento d'innovazioni brevettabili, di design, di marchi d'impresa e tecnologie tutelabili col segreto industriale.

**Sulla formazione continua** ritengo opportuno segnalarvi che sul sito dell'Ordine, nell'area riservata agli iscritti, sono già fruibili via FAD gli eventi formativi sufficienti per l'acquisizione dei crediti previsti per l'intero biennio 2015-2016, sia per gli iscritti alla sezione brevetti, sia per gli iscritti alla sezione marchi (e ovviamente per gli iscritti ad entrambe le sezioni).

Per il biennio 2015-2016 per quanto disposto dall'Art. 11 – Norme transitorie - del Regolamento sulla formazione continua (il Regolamento è pubblicato sul sito dell'Ordine sotto la tendina “Formazione”) è sufficiente acquisire il 50% dei crediti previsti a regime dall'Art. 2 del medesimo Regolamento.

In questo **primo biennio** gli iscritti all'Albo dovranno quindi conseguire almeno il 50% dei crediti formativi necessari a regime con almeno 2 crediti nelle materie di ordinamento professionale e deontologia: quindi **sono in totale 15 i crediti da acquisire durante l'intero biennio 2015-2016.**

Per chi è iscritto alle due sezioni dell'Albo, brevetti e marchi, i crediti acquisiti dovranno essere almeno 5 per ogni sezione, almeno 2 in deontologia e almeno 5 nel singolo anno formativo, fermo restando che il totale deve corrispondere a 15 crediti.

Per chi è iscritto ad una sola delle due sezioni dell'Albo i crediti acquisiti nel primo biennio dovranno essere 15, con almeno 2 riguardanti l'ordinamento e la deontologia, e almeno 5 per anno formativo.

La formazione continua ha visto in questi primi nove mesi del 2015 l'organizzazione di numerosi eventi formativi, non ultimi quelli organizzati dall'AIPPI in collaborazione con l'Ordine sul tema “L'innovazione per nutrire il pianeta” che hanno avuto ad oggetto materie quali “i marchi individuali e collettivi e denominazioni di origine per un agroalimentare di qualità nel mondo globalizzato”, “il valore e la tutela della forma e del packaging dei prodotti alimentari” e “l'evoluzione dei processi e dei prodotti alimentari nella filiera agroalimentare per il mondo di domani”.

Gli atti degli eventi sono disponibili sul sito dell'AIPPI.

**Sulla nuova piattaforma per il deposito telematico** delle domande di titoli di P.I. il Consiglio, nelle persone dei consiglieri Fabrizio De Benedetti e Carlo Iannone, ha offerto tutta la collaborazione possibile all'UIBM per dare suggerimenti tesi a risolvere i problemi riscontrati nella sua pratica utilizzazione da parte dell'utenza; molto lavoro deve essere ancora portato a termine e vede impegnati i funzionari dell'UIBM con i quali il Consiglio è costantemente in contatto. In occasione del convegno sull'“Opposition Consistency” organizzato dal nostro Ordine, tenutosi a Roma lo scorso 5 ottobre, è stata annunciata la prossima implementazione della piattaforma col deposito telematico delle opposizioni alla registrazione dei marchi: un ulteriore “lavoro in corso”.

**Il Gruppo formazione** procede nell'organizzazione di nuovi eventi formativi, nella valutazione degli eventi proposti da terzi, e nel continuo miglioramento della piattaforma informatica dedicata. Relativamente a quest'ultimo punto sono allo studio ulteriori registrazioni di eventi da proporre via FAD in modo da consolidare il risultato già raggiunto di un obbligo formativo che non richieda altre spese da parte degli iscritti al di fuori della quota annuale, quota che come sapete è stata portata ai livelli attuali anche per questo scopo.

**Il Gruppo di lavoro UPC**, istituito all'interno dell'Ordine e coordinato dai consiglieri Francesco Macchetta e Carlo Iannone è stato impegnato, tra altro, nelle risposte alle fasi preliminari di studio del regolamento per il Litigator Certificate di UPC, il cui “draft” è stato recentemente pubblicato, nella risposta a consultazione pubblica, su UPC fees e, prima ancora, sulle Regole di Procedura del Tribunale.

**La Commissione Marchi.** A distanza di nove mesi dalla sua costituzione vorremmo darvi un breve

aggiornamento sull'attività svolta dalla Commissione Marchi e sugli obiettivi raggiunti.

Tra gli obiettivi raggiunti si segnala il Convegno di Roma con la partecipazione dell'UIBM/ UAMI dal titolo "Opposition Consistency" (5 ottobre 2015), organizzata da Massimo Cimoli, Mauro Bronzini e Raffaella Barbuto. È in fase di organizzazione il Convegno sul Marchio di Forma / Design (in collaborazione con la Commissione Design), che si terrà nei primi mesi del 2016, coordinata per la parte marchi da Cristina Cazzetta e Gabriella Calvani. Maggiori informazioni saranno come sempre disponibili sul sito dell'Ordine.

La Commissione Marchi è stata inoltre coinvolta dal Consiglio a collaborare al Progetto sull'Aggiornamento della Classificazione di Nizza.

Durante l'estate sono state raccolte tutte le proposte degli iscritti in merito alle nuove voci da proporre ad integrazione della classificazione attualmente in vigore. Le proposte che peraltro segnaliamo non essere state particolarmente numerose - sono state vagliate, discusse e quindi indicizzate per la presentazione all'UIBM.

La Commissione ha anche supportato il Consiglio predisponendo alcuni Regolamenti che interessano le attività dell'Ordine, e in particolare

- Regolamento per l'Uso del logo e del timbro dell'Ordine - quest'ultimo approvato in via definitiva lo scorso mese di maggio.
- Regolamento per la Costituzione ed il funzionamento delle Commissioni dell'Ordine (da approvare)
- Regolamento per l'Organizzazione di Convegni dell'Ordine in co-organizzazione con altri Enti ed Associazioni (ancora da approvare).

Nei prossimi mesi la Commissione proseguirà nei suoi lavoro e sarà lieta di occuparsi di tematiche/problematiche di interesse generale relative al settore marchi che gli iscritti vorranno segnalare.

Coordinatore: Anna Maria Bardone

Membri: Raffaella Barbuto, Mauro Bronzini, Gabriella Calvani, Cristina Cazzetta, Massimo Cimoli, Giulio Martellini, Paolo Piontkowsky, Paola Ruggiero, Antonella Scotton, Antonella Vitale.

**La Commissione Design** recentemente istituita all'interno dell'Ordine, coordinata dal consigliere Simone Bongiovanni è impegnata nello studio delle problematiche design/diritto d'autore/marchio tridimensionale e nell'analisi della recente adesione degli Stati Uniti d'America e del Giappone all'Accordo dell'Aia . La commissione design prenderà in esame le decisioni dei tribunali italiani nel campo dell'industrial design al fine di definire una base dati da utilizzare per individuare tematiche di interesse per un convegno previsto nella primavera del 2016. Tra le tematiche di

potenziale interesse individuate dalla commissione segnaliamo inoltre, a titolo di esempio, i rapporti tra design/diritto di autore, la definizione del valore artistico nel copyright, il design non registrato, la definizione dell'utilizzatore informato, la procedura di registrazione presso l'UAMI ed i case law dell'UAMI.

**Il Gruppo valorizzazione** è stato impegnato nell'organizzazione degli eventi AIPPI-Ordine e nella preparazione ed edizione della brochure che è stata divulgata durante tali eventi ed è stata distribuita nel Salone pubblico dell'uomo all'EXPO. La brochure è stata resa disponibile per gli iscritti sul sito dell'Ordine e sarà oggetto di proiezione video in occasione di tutti i prossimi eventi organizzati dall'Ordine o che vedono l'Ordine coinvolto come co-organizzatore.

**Il Gruppo CFB**, coordinato dalla consigliere Marina Mauro è stato impegnato nell'organizzazione del Seminario tenutosi a Roma nel marzo 2015 sul tema "After Myriad – Status of Patent eligibility for Biotech/ Chemical Inventions in the US" con Enrica Bruno, Alessandro Steinfl e Brian J Cosh di Steinfl (&) Bruno Intellectual Property Law; le presentazioni di tale seminario sono a disposizione sul sito dell'Ordine nell'area riservata agli iscritti.

**Tra i lavori in corso** mi piace considerare anche questo nostro Notiziario. La sua edizione è possibile grazie al contributo di colleghi che fanno parte del Comitato di Redazione e di altri colleghi e/o professionisti che volontariamente contribuiscono con propri lavori a portare alla nostra attenzione, discussione e riflessione temi di assoluto interesse per la nostra professione. Il mio auspicio è quello che vi siano sempre più volontari: questo è chiaramente un appello a collaborare.

**In questo numero del Notiziario** tra altri argomenti quali, ad esempio, la "priorità parziale una nuova remissione all'Enlarged Board of Appeal dell'UEB", si affrontano novità che ci sono proposte dalle nuove tecnologie sulla **stampa 3D**, e dalle nuove disposizioni sul così detto **Patent Box**.

**Da ultimo tre segnalazioni.**

1) Il Presidente del Tribunale Ordinario di Milano ha preso atto dell'elenco dei candidati trasmesso dal Consiglio dell'Ordine ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Disciplina ed ha provveduto a nominare

**quali componenti effettivi:**

Umberto Zambardino  
Gianfranco Dragotti  
Silvio Bergamini  
Giorgio Contadin  
Paolo Stucovitz

**quali componenti supplenti:**

Roberto Gherardi  
Silvia Balboni  
Stefano P. Colombo

L'Ing. Gianfranco Dragotti, quale componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, assumerà la funzione di Presidente e provvederà agli adempimenti relativi alla prima convocazione del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio nazionale di Disciplina resta in carica per la stessa durata del Consiglio dell'Ordine e viene insediato con separata procedura e verbale, non appena ricevuta notizia della nomina da parte del Presidente del Tribunale (Art. 2, comma 7, del Regolamento).

- 2) È con vero piacere che desidero richiamare l'attenzione di tutti voi sul fatto che al nostro Notiziario è stato riconosciuto l'ISSN 2421-3535 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro Nazionale ISSN.
- 3) Proprio in funzione del riconoscimento di cui sopra e del contenuto che da tempo ormai ha la nostra pubblicazione, non certo limitata a "News", il Consiglio dell'Ordine nella riunione dello scorso 19 maggio 2015, su proposta del Comitato di Redazione, ha deliberato di modificare il titolo della pubblicazione in

**"Rivista dell'Ordine dei Consulenti In  
Proprietà Industriale"**  
sottotitolo  
**"Io Scudo e la Penna"**

(per richiamare gli elementi principali del nostro logo). Questo sarà il titolo della nostra pubblicazione a partire dal prossimo anno 2016.

Un caro saluto a tutti voi e buon lavoro.

**Paolo Pederzini**

## Un saluto (e non un commiato)

1. Lasciare il Consiglio dell'Ordine, oltretutto prima della scadenza del termine, impone di certo di inviare un indirizzo di saluto agli Iscritti e a chi si avvicenda nei ruoli di Presidente e di Vice-Presidente (e citando Enrico ed Anna Maria voglio citare il Consiglio tutto).

Scrivere un indirizzo di saluto in queste circostanze è però tutt'altro che facile.

Si possono adottare stili diversi.

Si può scegliere un taglio, diciamo così, elegiaco, un po' di rimpianto. Ma questo va bene per un addio, per una persona che si ritira dall'attività in modo definitivo; e questo non è il mio intendimento.

Si può optare per il taglio profetico, e tracciare a grandi linee il futuro, indicando strade da seguire. Non penso di esserne capace; in più, la realtà davanti a noi è così mutevole che cercare di predire il futuro vuol dire esporsi al rischio di far brutte figure. No, non va bene neanche questo.

Si può sempre andare sul taglio sommessamente polemico. Scelta tipica di chi lascia un incarico perché costretto a farlo, ed allora enumera le cose che ha fatto (o ritiene di aver fatto), delineando per il futuro obiettivi ambiziosi. Questo con l'intento, neanche tanto nascosto, di dire, più o meno: "Vedete cosa avete perduto a mandarmi via?". Però, fortunatamente, questo non è il caso.

Allora, come iniziare un indirizzo di saluto agli Iscritti all'Ordine?

2. Pensandoci su, i Colleghi Consiglieri non se ne avranno a male se rendo pubblico con questo saluto il messaggio inviato al Consiglio, all'inizio dello scorso mese di aprile, a conferma dell'intendimento di dare attuazione alla scelta, già comunicata in sede di assemblea a fine marzo, di lasciare il Consiglio.

*"Cari Colleghi Consiglieri,*

*mando questo messaggio dopo una lunga riflessione - un esame di coscienza laico - che mi ha portato a considerare vari soggetti nei cui confronti ho dei doveri. Li richiamo qui di seguito, senza che la sequenza voglia esprimere alcuna maggiore o minore importanza*

*I clienti: che si rivolgono a me nell'attesa che il lavoro affidato sia svolto con cura e diligenza, dedicandovi tutto il tempo necessario.*

*I colleghi di studio meno giovani: sono loro debitore dell'esperienza unica e bellissima di questo studio messo su dal niente; devono poter contare sul mio contributo per ricercare un futuro che magari non sia la cessione a fronte delle allettanti offerte ricevute, ma la continuità espressa dai colleghi più giovani.*

*I colleghi di studio più giovani: devo poter stare loro vicino per fare in modo che alla crescita professionale si accompagni la crescita nelle capacità di gestione di quella che è pur sempre un'impresa.*

*I collaboratori tutti: devo poterli accogliere per trasmettere esperienza e consiglio con animo sereno e non con lo sguardo attonito di chi teme solo di vedersi riversare addosso l'ennesima grana.*

*Gli Iscritti all'Ordine: che devono poter contare su un presidente attento, presente e cosciente.*

*Tutti voi consiglieri: che dovete poter contare, soprattutto in questi tempi di attività intensa, su una collaborazione fattiva, non solo su messaggi notturni o di assenso di pura fiducia, seppur meritata.*

*I miei familiari: che forse meritano qualcosa di più di un coinquilino che arriva la sera a cena e poi scompare di nuovo e passa lavorando Natale, Capodanno e - così come è appena successo - l'intero fine settimana di Pasqua.*

*Pensare di essere capace di sostenere ancora a lungo questa situazione sarebbe pura e semplice presunzione da parte mia: si impone quindi una scelta.*

*Ragionando in modo pragmatico, mi pare che alcuni dei doveri sopra richiamati siano molto legati alla persona. Per altri - ad es. quelli inerenti all'Ordine - so di poter passare il testimone in mani sicure.*

*All'assemblea del 24 marzo ho già informato gli Iscritti dell'eventualità di non portare a termine il mandato a causa degli impegni sempre più pressanti.*

*Reputo che questa scelta vada messa in atto senza indugi. Anche perché il momento sembra propizio: così come è stato osservato, l'assemblea di due settimane*

*fa ci ha riconfermato un mandato forte, fondato su un apprezzamento diffuso e condiviso. Se mi passate una metafora calcistica (sapete che non le amo) vorrei coltivare la piccola illusione di essere un giocatore che lascia il campo al 30° del secondo tempo, magari sfinito, ma con un risultato consolidato, uscendo fra gli applausi e non fra i fischi.*

*Alla riunione del 20 aprile formalizzerò le mie dimissioni dal Consiglio. Penso sia la prima volta che capita e decideremo il modo migliore per farlo. Avvertirò qualche giorno prima la DG – cui peraltro ho già fatto qualche accenno in proposito - pubblicando magari un breve strillo di saluto sul sito per evitare ogni dietrologia. Ho visto che è arrivato l'invito per la riunione CNIPA di Oporto, cui penso potrà già intervenire Enrico, se disponibile, così come per la varie altre attività (tipo EXPO). Rimango naturalmente a disposizione della Segreteria per tutti gli incumbenti burocratici (carta prepagata, ecc..).*

*Naturalmente non ho intenzione di scomparire. In particolare mi piacerebbe continuare a fare parte della commissione di esame (en passant, ho preparato la correzione dell'esame scritto di elettronica del 2014 e la manderò appena possibile): non per il cospicuo monte crediti ma semplicemente perché penso sia una cosa utile.*

*Ci sentiremo ancora nei prossimi giorni. Per ora grazie di tutto; a tutti".*

(N.d.r.: per "strillo", termine desunto dal mondo della stampa, abbiamo da anni indicato in Consiglio quei brevi comunicati che vedete pubblicati sul sito a titolo di rapido aggiornamento. Questo in modo coordinato con le *newsletter* - inviate direttamente agli Iscritti - destinate in via primaria ad avvertire della possibilità/ necessità di compiere determinate azioni, in particolare quando questo abbia un riflesso immediato sul servizio da noi svolto).

3. Il fatto di riportare la comunicazione al Consiglio può anche essere utile per dare riscontro a talune domande che mi sono state poste, anche in circostanze abbastanza divertenti, nei giorni successivi alle dimissioni: essere un *past-president* che ha lasciato l'incarico prima della scadenza del termine espone infatti a circostanze singolari.

Nei giorni successivi ho ricevuto - e, non lo nascondo, la cosa è stata fonte di grande soddisfazione, diciamo pure di piacere - varie attestazioni di apprezzamento e di stima. In particolare mi ha colpito un collega del Nord-Est, con il quale non avevo avuto in precedenza

contatti diretti, che mi ha telefonato e mi ha detto semplicemente: "Volevo ringraziarla per quello che ha fatto". Ho detto in esordio che non voglio cadere nel tono elegiaco, ma questa è una cosa di cui mi ricorderò sempre.

Vediamo gli aspetti più divertenti. Mattino; sto attraversando un corso poco distante da casa mia, andando a lavorare. Davanti a me si ferma una macchina, da cui scende un simpatico collega che mi squadra e mi chiede: "Stai bene?". Tutto subito la domanda mi lascia un po' perplesso (sì, nei giorni precedenti ho fatto il solito check-in periodico; glicemia un po' ai limiti, ma niente di preoccupante). Poi, mentre confermo al Collega il fatto che, almeno per quanto mi risulta, sono in buona salute, mi do una spiegazione della domanda; sì, in effetti, in un Paese dove è abbastanza comune vedere persone rimanere ancorate pervicacemente ad incarichi anche modesti sino a quando non ne sono schiodate per un intervento della sorte o proprio perché sono costretti a farlo, una dimissione spontanea può stupire.

Ma tant'è; così come spiegato sopra e come ribadito al Collega preoccupato del mio stato di salute, la scelta è derivata semplicemente dal dovere, avvertito nei confronti di tutti voi, di assicurare una presenza costante e attenta a beneficio dell'Ordine; resomi conto che questo non era più possibile, e che quindi avrei finito per venire meno alla fiducia degli Iscritti, mi è sembrata cosa normale e dovuta far presente l'esigenza di non persistere in un ruolo che non riuscivo più a servire.

4. Con l'occasione, anche per i motivi detti in esordio, vorrei condividere con voi alcune riflessioni ispirate dall'esperienza fatta prima come consigliere dal 2003 e poi come presidente a partire dal 2010. Questo, beninteso, senza pretendere - anche solo lontanamente - di insegnare alcunché ad alcuno, ma solo per cercare di far diventare patrimonio comune queste esperienze.

La prima esperienza è che, quando si è chiamati ad un compito di coordinamento e guida nell'ambito di un rapporto di fiducia, ci si rende conto di quanto sia difficile assolvere un tale compito, mirando soprattutto a *costruire* consenso. Sottolineo il verbo: costruire, non ricercare. Ricercare consenso può condurre a ricercare in ogni caso il compromesso; scelta forse utile a titolo transitorio, ma non come soluzione più duratura. Nel compromesso ciascuna delle parti con interessi in conflitto rinuncia a qualcosa e, tranne nei (rari) casi in cui la rinuncia dell'uno comporti un vantaggio maggiore per l'altro, la somma complessiva delle rinunce è maggiore della somma dei vantaggi, per cui alla fine si è perduto qualcosa tutti. Costruire consenso vuole

invece dire cercare di identificare obiettivi e scopi da cui tutte le parti coinvolte possono trarre vantaggi così da poter lavorare, anzi collaborare, nel perseguimento di questi obiettivi e scopi; per cui, se si riesce, alla fine si è guadagnato qualcosa tutti.

Un'altra esperienza corrisponde alla scelta (che ha attirato e continua ad attirare critiche, talvolta anche abbastanza forti) di non assumere come Ordine una posizione ufficiale sul tema del brevetto unitario e del tribunale unificato. Anche se certe volte mi sono trovato a dire essere quella che avevo addosso l'ultima giacca intera rimastami, dopo che si era tentato di tirarmi la giacca da tutte le parti, continuo ad essere convinto che questa sia stata e sia una scelta giusta. Questo non tanto con riferimento al tema specifico (su cui mi pare si sia riusciti a costruire consenso ad es. con la creazione del gruppo UPC dell'Ordine, che si è mosso e si muove bene sotto la guida dei suoi coordinatori, con riconoscimento internazionale del suo ruolo), quanto proprio in considerazione del ruolo dell'Ordine quale istituzione.

Diciamolo con chiarezza: l'istituzione non deve diventare strumento nelle mani di chi, al momento, è chiamato a coordinarne l'operato. Non è un caso che il CPI (penso in particolare agli Art. 216 e 217) delinea in modo preciso e circostanziato - e tassativo - compiti e facoltà dell'Ordine e dei suoi organismi, ossia ciò che l'istituzione (e le persone che la esprimono al momento) devono e possono fare. Questo spiega anche e giustifica (nel senso migliore del termine) l'esistenza e l'attività delle libere associazioni cui molti di noi sono iscritti e collaborano. Associazioni che possono svolgere un ruolo attivo, anche a livello di *lobbying* (termine che siamo spesso abituati, forse a ragione, a leggere in una luce negativa, ma che ha anche un significato più alto, ossia quello di portare all'attenzione delle autorità istanze ed esigenze di settore), attività che l'Ordine non può - e non deve - svolgere se non nei margini stabiliti dalla legge. Anche perché, se non fosse così, ci troveremmo di fronte ad una ridondanza di ruoli del tutto ingiustificata.

Ancora una riflessione. È fuori di dubbio che nel corso degli ultimi 10-15 anni presso la nostra autorità di riferimento (ad anche qui il CPI è chiaro: Art. 202, 218 e 221), l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si è compiuto un autentico miracolo. La parola non mi pare eccessiva: ne converranno, quantomeno, i Colleghi già attivi alla fine degli anni '70. Certo, cose da fare ce ne sono ancora tante e tante cose vorremmo funzionassero meglio. Però, per esempio, avere un meccanismo di ricerca e di esame snello (forse l'unico esame delle domande di brevetto che è ragionevole svolgere: e questo non lo

penso io, lo pensava già il mio Maestro, l'ing. Filippo Jacobacci, quarant'anni fa) e l'avere a disposizione una piattaforma di deposito telematico che non si sta rivelando quel disastro assoluto da taluni preconizzato sono dati di fatto incontestabili: già solo vent'anni fa avremmo avuto difficoltà anche solo ad immaginarceli.

Soprattutto con riferimento al deposito telematico, un'esperienza istruttiva (e che vorrei condividere con tutti) è quella della diversità dei possibili atteggiamenti. Da un lato, ci sono stati quei Colleghi che hanno collaborato attivamente al conseguimento di questi risultati. In tanti modi diversi, dal far presente - sulla base di dati di fatto - che certe date inizialmente previste per l'introduzione del sistema erano premature, al collaborare fattivamente all'avviamento graduale del sistema stesso. In primo luogo i Colleghi di Roma (cui deve andare la gratitudine di noi tutti) che hanno messo a frutto a beneficio di tutti la presenza in loco, ma anche quei Colleghi che, in tutto il Paese, hanno operato fattivamente mettendo in luce problemi, difficoltà, cose che non funzionavano, non di rado prospettando, oltre al problema, anche una possibile soluzione dello stesso. All'estremo opposto, pur con una gamma di atteggiamenti affatto diversi, altri Colleghi si sono lasciati andare ad atteggiamenti che non sono andati granché più in là di una critica scomposta e puramente distruttiva. Un tale atteggiamento - lo dico con la franchezza forse permessa ad un past-president - è in primo luogo antipatico: muove infatti dalla presunzione dell'essere gli altri degli inetti, che non si rendono conto di certe cose e non sono capaci di fare alcunché. Questo in situazioni in cui, prima di formulare critiche anche piuttosto acide, converrebbe forse i) comprendere la situazione di fatto, in modo documentato ed aggiornato, e ii) chiedersi se nelle stesse circostanze si sarebbe stati capaci di fare meglio delle persone di cui si critica la pretesa inettitudine o inerzia. Indipendentemente da questo profilo *soggettivo*, l'atteggiamento di critica che mi trovo qui a stigmatizzare risulta affetto da un vizio *oggettivo*; è un atteggiamento del tutto sterile, fallimentare: non ha pratica incidenza sulla situazione di fatto e non porta da alcuna parte. Dire oggi che qualche anno fa si sarebbe dovuto fare questo, che è stato sbagliato fare quello, ecc.. ecc.. - diciamo così, ragionare sul naso di Cleopatra - è un atteggiamento che serve a poco, un atteggiamento poco professionale. Quanto dobbiamo fare, come professionisti (mi pare di averlo detto al mio primo intervento in assemblea) è chiederci che cosa ciascuno di noi può fare, ora e in futuro, per incidere in modo positivo su una certa situazione, non lamentarsi di quello che apparentemente "gli altri" non hanno fatto a nostro beneficio. Questo avendo ben presente che capire che una certa cosa non va, che non funziona,

che è una cosa sbagliata è relativamente facile, alla portata di molti: più rara è invece la capacità di rendersi conto di qual è la cosa giusta da fare; e magari di farla.

Sono convinto che un atteggiamento costruttivo di questo genere potrà essere utile al Consiglio, ai futuri Consigli, all'Ordine, a tutti noi. Questo anche in relazione ai futuri sviluppi dell'ordinamento professionale, per far sì che questa nostra comunità possa operare in modo fattivo e proficuo in un assetto distribuito e diffuso; in una situazione in cui -passatemi la frase un po' retorica- l'Ordine è presente in ogni luogo ove sia presente un Iscritto.

Grazie di tutto a tutti.

**Luciano Bosotti**

## Priorità parziale: una nuova remissione all'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB

La recente giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) relativa alle circostanze nelle quali è possibile rivendicare, per una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo concesso, una priorità parziale da una domanda precedente ha portato a risultati completamente opposti.

Si tratta nello specifico dei casi in cui il trovato rivendicato nella domanda di brevetto europeo o nel brevetto europeo differisce dal trovato descritto nella domanda precedente di cui si vuole rivendicare la priorità, dove la differenza risiede nel fatto che il trovato rivendicato nella domanda di brevetto europeo comprende anche forme di realizzazione non descritte né contemplate nella domanda precedente.

Certa giurisprudenza dell'UEB ha infatti ammesso che, in tali situazioni, la rivendicazione europea possa godere di una priorità parziale, in particolare per la parte della rivendicazione che copre le medesime forme di realizzazione descritte e/o contemplate nella domanda di precedente.

Al contrario, altra giurisprudenza dell'UEB ha invece negato che, in tali situazioni, la rivendicazione europea possa godere di una valida priorità anche solo per la parte della rivendicazione che copre le medesime forme di realizzazione descritte e/o contemplate nella domanda di precedente.

Ovviamente, capita molto di frequente che le rivendicazioni europee riguardino anche forme di realizzazione che non erano né descritte né contemplate nella domanda precedente. Basti pensare al fatto che spesso durante l'anno di priorità gli inventori continuano a fare ricerca in merito all'invenzione, raggiungendo così risultati, e dunque forme di realizzazione, non già previste al momento in cui veniva depositata la domanda di brevetto precedente. In questi casi, è assolutamente normale che le rivendicazioni europee coprano anche tali nuove forme di realizzazione.

Un *Board of Appeal* dell'UEB ha ora riconosciuto l'esistenza di una tale discrepanza nella giurisprudenza relativa alla rivendicazione della priorità, e ha quindi deciso di rimettere all'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB – cioè la massima istanza dell'UEB - alcune domande per cercare di fare chiarezza sul punto.

La decisione del *Board of Appeal* dell'UEB che ha rimesso le domande è datata 17 luglio 2015. Il caso è ora pendente di fronte all'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB con il numero G 1/15.

Le domande che sono state rimesse all'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB sono le seguenti:

- “1. *Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?*”
2. *If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso “provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters” in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic “OR”-claim?*
3. *If the answer to question 2 is yes, how are the criteria “limited number” and “clearly defined alternative subject-matters” to be interpreted and applied?*
4. *If the answer to question 2 is no, how is entitlement to partial priority to be assessed for a generic “OR”-claim?*
5. *If an affirmative answer is given to question 1, may subject-matter disclosed in a parent or divisional application of a European patent application be cited as state of the art ... against subject-matter disclosed in the priority document and encompassed as an alternative in a generic “OR”-claim of the said European patent application or of the patent granted thereon?*”

Si vede dunque che la remissione ruota intorno alla domanda se, quando una rivendicazione europea copre varie alternative ad esempio mediante una o più espressioni generiche, l'UEB può negare la validità della priorità per la parte della rivendicazione che è già descritta e/o contemplata nella domanda precedente.

Per i motivi detti sopra, si tratta di un problema molto importante e del tutto trasversale da un punto di vista tecnologico. Sarà quindi fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi di questa remissione, poiché le risposte dell'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB alle domande che gli sono state sottoposte avranno sicuramente un grande impatto su molti casi presenti e futuri, sia che si tratti di domande di brevetto europeo pendenti sia che si tratti di brevetti europei soggetti ad opposizione.

**Micaela Modiano**

# È in arrivo il Patent Box Italiano, un'opportunità offerta alle imprese da valutare attentamente caso per caso

Molti di voi avranno sentito parlare del cosiddetto "Patent Box", ovvero della possibilità di ottenere delle agevolazioni fiscali sui beni di Proprietà Intellettuale (PI nel seguito).

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi che derivano dai beni di PI utilizzati da un'impresa.

Cerchiamo di fare il punto su questo argomento.

Il regime Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 (Art.1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190), che il Legislatore si è poi affrettato a modificare con il decreto legge Investment Compact (Art. 5, decreto legge 24 gennaio, 2015, n. 3), successivamente convertito in legge (Art. 5, legge 24 marzo 2015 n. 33). Il decreto attuativo è stato firmato il 30 luglio 2015 ed è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico insieme ad un breve relazione illustrativa. Attualmente il decreto attuativo è stato registrato dalla Corte dei Conti e verrà definitivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni.

## SINTESI DELLA NORMATIVA

### I beni ai quali si applica

I beni di PI per i quali è possibile ottenere l'agevolazione (i beni agevolabili nel seguito) sono i marchi depositati (sono esclusi quindi i marchi di fatto), i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche ed i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali, le topografie di prodotti a semiconduttore, il software protetto da copyright, i disegni, modelli e segreti industriali giuridicamente tutelabili (vedi Art. 6 del decreto attuativo).

### Le condizioni di applicabilità

Il regime si applica alle imprese che utilizzano attivamente i beni di PI. Il mero possesso del bene, ad esempio un brevetto per invenzione, senza che questo venga utilizzato dall'impresa dando luogo ad un reddito economico, non è condizione sufficiente per poter godere dell'agevolazione.

È interessante notare che possono beneficiare dell'agevolazione sia le imprese che utilizzano

direttamente il bene di PI in quanto proprietarie del bene, sia le imprese che lo utilizzano in virtù dell'acquisizione di una licenza d'uso (Art. 2).

Un'ulteriore condizione imprescindibile per l'applicabilità del regime è che l'impresa eserciti attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di PI utilizzati (Art. 2 e Art. 8), sostenendone i relativi costi.

Qui, con il termine "attività di ricerca e sviluppo", si intendono non solo la ricerca (fondamentale e applicata) e lo sviluppo di nuove tecnologie che possono essere protette da brevetto, ma anche tutte le attività di realizzazione, mantenimento e sviluppo di tutti gli altri beni agevolabili, diversi dai brevetti di invenzione. Ad esempio, nel caso di un'impresa che utilizza un marchio, rientrano nelle "attività di ricerca e sviluppo" le attività promozionali che accrescono la rinomanza del marchio, le tasse di mantenimento ed i rinnovi a scadenza.

### Le caratteristiche del regime

Le imprese che soddisfano le sopra citate condizioni hanno la possibilità di optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal regime Patent Box per un periodo di 5 anni. La scelta di tale opzione è irrevocabile per tutto il quinquennio (Art. 4).

In altre parole, la scelta di poter usufruire delle agevolazioni previste da questo regime fiscale è discrezionale, non è obbligatoria. Anzi, l'opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni di PI utilizzati dall'impresa (vedi Relazione illustrativa pag. 4). Si può scegliere l'applicazione del Patent Box per un bene di PI e non per un altro. Però se lo si sceglie, la scelta è irrevocabile e dura cinque anni.

L'opzione è poi rinnovabile per gli anni successivi ai primi cinque.

In sostanza, il beneficio ottenibile è rappresentato dalla possibilità di escludere dal computo del reddito globale dell'impresa una parte dei redditi derivanti dai beni di PI utilizzati, ottenendo così un beneficio fiscale dato dalla riduzione dell'imponibile.

### Cosa si intende per “utilizzo”

Il Legislatore ha individuato, come modalità attraverso le quali un bene di PI può generare un reddito oggetto di agevolazione, tre tipologie di utilizzo: i) l'utilizzo diretto del bene da parte dell'impresa (Art. 7); ii) la concessione della licenza d'uso a terzi (Art. 7); iii) la cessione del bene (Art. 10).

### La determinazione del reddito derivante dai beni di PI

Le modalità di determinazione dei redditi derivanti dai beni di PI differiscono a seconda della tipologia di utilizzo del bene di PI.

Nel caso di utilizzo diretto del bene, il reddito derivante da ciascun bene oggetto dell'opzione (il reddito agevolabile nel seguito) è costituito dal contributo economico che il bene ha apportato alla formazione del reddito complessivo dell'impresa (Art. 7). In altre parole, il contributo economico consiste in un reddito figurativo, ascrivibile al bene di PI, che è incorporato nel reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa. Nel caso di utilizzo diretto del bene, il reddito agevolabile deve essere determinato in via preventiva ed in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria (Art. 12). In pratica occorre attivare una “procedura di *ruling* di standard internazionale” presso l'Agenzia delle Entrate. La procedura si conclude con la stipula di un apposito accordo con l'Agenzia sulle modalità di calcolo di tale contributo. L'approccio seguito dall'Agenzia, di fatto, consiste nell'assumere l'esistenza di un ramo di azienda autonomo deputato alla concessione d'uso dei beni di PI all'impresa stessa (Relazione illustrativa pag. 5). Pertanto è necessario determinare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili alla sfruttamento diretto del bene di PI. Il contributo economico viene determinato utilizzando gli standard internazionali elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di *Transfer Pricing*<sup>1</sup>. Le micro-imprese, piccole e medie imprese avranno la possibilità di avviare la procedura di *ruling* attraverso modalità semplificate stabilite successivamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Art. 12).

Nel caso di utilizzo rappresentato dalla concessione della licenza d'uso del bene a terzi, il reddito derivante dal bene di PI (il reddito agevolabile) è costituito dai canoni derivanti dalla licenza, al netto dei costi fiscalmente rilevanti (diretti ed indiretti) connessi al bene licenziato (Art. 7).

Nel caso in cui la concessione della licenza d'uso venga effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo, l'impresa ha la possibilità di concordare preventivamente con l'Amministrazione finanziaria il reddito derivante dalla licenza, attivando la procedura di *ruling* internazionale con l'Agenzia delle Entrate (Art. 12).

Nel calcolo del reddito agevolabile sono incluse anche le somme ottenute come risarcimento per inadempimento a contratti relativi ai beni agevolabili e per la violazione dei diritti degli stessi beni (Art. 7).

Nel caso di cessione del bene, come reddito derivante dal bene di PI si considera l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione.”

### La determinazione dell'agevolazione fiscale

Nel caso di utilizzo diretto e di concessione della licenza d'uso, il reddito agevolabile può essere escluso dal computo del reddito complessivo dell'impresa solo in misura parziale. L'importo escludibile, per ciascun bene considerato, è il risultato del prodotto di tre fattori (Art. 9):

- il reddito agevolabile relativo a quel bene
- un coefficiente R che si determina in funzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa relativamente al bene di PI considerato
- una percentuale che vale 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017 in avanti.

Il calcolo del coefficiente R è un po' articolato. In prima approssimazione, si può dire che questo coefficiente, che in generale risulta sempre compreso tra 0 e 1, rappresenta il rapporto tra i costi delle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall'impresa, da università (o enti di ricerca equiparati) o da società extra-gruppo ed i costi di **tutte** le attività di ricerca e sviluppo (sia quelle svolte dall'impresa, università e società extra-gruppo, sia quelle svolte da società appartenenti allo stesso gruppo), **più** i costi di acquisizione del bene di PI.

Per esempio, per un'impresa che abbia sempre sostenuto direttamente tutti i costi di ricerca e sviluppo relativi al bene il coefficiente R risulta pari a 1.

In generale si può dire che il coefficiente R è tanto minore quanto più i costi derivanti da operazioni intercorse con società appartenenti allo stesso gruppo ed i costi di acquisizione del bene sono maggiori dei costi sostenuti direttamente dall'impresa o da soggetti terzi indipendenti.

<sup>1</sup> Per *Transfer Pricing* si intendono i metodi di calcolo che devono essere seguiti per stabilire il prezzo (in caso di cessione) o le royalty (in caso di concessione della licenza d'uso) nei trasferimenti di beni tra società residenti in Paesi diversi ma facenti parte dello stesso gruppo multi-nazionale.

In dettaglio, la formula per il calcolo del coefficiente R è la seguente (Art. 9):

$$R = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + \min((C_4 + C_5), 30\% \times (C_1 + C_2 + C_3))}{C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5}$$

dove abbiamo indicato con:

$C_1$  = costi delle attività di ricerca e sviluppo relative al bene di PI svolte: i) direttamente dall'impresa; ii) da università o enti di ricerca e organismi equiparati; iii) da società extra-gruppo (anche start-up innovative)

$C_2$  = costi delle attività di ricerca e sviluppo relative al bene di PI svolte da società appartenenti allo stesso gruppo per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi

$C_3$  = costi delle attività di ricerca e sviluppo relative al bene di PI sostenuti dall'impresa nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi  $C_1$  ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi

$C_4$  = costi delle attività di ricerca e sviluppo relative al bene di PI derivanti da operazioni intercorse con società appartenenti allo stesso gruppo

$C_5$  = costo di acquisizione, anche mediante licenza d'uso, del bene di PI

e con  $\min((C_4 + C_5), 30\% \times (C_1 + C_2 + C_3))$  abbiamo indicato il valore minimo tra  $C_4 + C_5$  e il 30% di  $C_1 + C_2 + C_3$ .

In generale i costi da utilizzare nel calcolo del coefficiente R sono i costi sostenuti nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, più quelli sostenuti in tutti i periodi di imposta precedenti (a partire dal primo periodo di imposta di applicazione del regime (vedi Art. 9 e relazione illustrativa pag. 11)) e devono riferirsi direttamente al singolo bene di PI considerato. Tuttavia, al fine di consentire alle imprese di approntare adeguati sistemi di tracciabilità dei costi legati ai singoli beni di PI, è previsto che per i primi tre periodi di imposta di applicazione del regime le imprese determinino il coefficiente considerando i costi aggregati, ovvero senza la distinzione per singolo bene di PI (Art. 9). Inoltre, la norma richiede che nel caso i costi siano stati capitalizzati, occorre considerare, nel calcolo di R, l'intero importo nell'esercizio nel quale i costi sono stati sostenuti (vedi Relazione illustrativa pag.7)

Quello che è importante notare è che, dopo i primi tre periodi di imposta, i costi da utilizzare per il calcolo del coefficiente R devono essere quelli afferenti allo specifico bene di PI considerato. Il collegamento diretto tra costi di ricerca e sviluppo sostenuti e bene di PI deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extra-contabile, ovvero da un sistema di contabilità analitica (Art. 11).

Nel caso di cessione del bene, la determinazione dell'agevolazione è molto più semplice: l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione può essere interamente esclusa dal computo del reddito complessivo dell'impresa, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo di vendita sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo di altri beni di PI agevolabili. Tale importo deve essere reinvestito entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Inoltre le attività di ricerca e sviluppo nelle quali deve essere reinvestito tale importo devono essere svolte direttamente dall'impresa, da università o enti di ricerca e organismi equiparati, da società (anche start-up innovative) che non appartengono allo stesso gruppo, da società che appartengono allo stesso gruppo ma si siano limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo da università/enti di ricerca o società extra-gruppo (Art. 10). Nel caso in cui la cessione venga effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo, l'impresa ha la possibilità di concordare preventivamente con l'Amministrazione finanziaria il prezzo di cessione infra-gruppo e la conseguente plusvalenza attivando la procedura di *ruling* internazionale con l'Agenzia delle Entrate (Art. 10). Questo è quanto viene indicato nel decreto legge che è stato firmato il 30 luglio scorso ed è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

#### ALCUNE PRIME CONSIDERAZIONI

Innanzitutto la prima caratteristica che salta subito all'occhio è una certa complessità di tutta la struttura della normativa, soprattutto se confrontata con, ad esempio, il Patent Box Inglese, il quale prevede un'aliquota ridotta pari al 10% sui profitti derivanti dalla vendita di prodotti che "incorporano" dei brevetti.

L'inclusione dei marchi tra i beni agevolabili è una caratteristica peculiare del Patent Box italiano, quasi mai presente negli analoghi regimi degli altri Paesi. Il fatto che una qualsiasi impresa che commercializza dei prodotti contrassegnati con un marchio depositato e in corso di validità possa godere dell'agevolazione rende il campo di applicazione molto più vasto che in qualsiasi altro Paese. Evidenziamo inoltre che, poiché è probabile che tra non molto, proprio per sanare questa disomogeneità con il resto dei Paesi europei, i marchi verranno esclusi dai beni agevolabili, le imprese che hanno intenzione di richiedere l'applicazione del Patent Box per i propri marchi, dovrebbero affrettarsi a richiedere l'ingresso in questo regime già a partire dal 2015.

La condizione imprescindibile per poter usufruire dell'agevolazione, ovvero il fatto che l'impresa eserciti

attività di ricerca e sviluppo relativamente ai beni di PI e ne sostenga i relativi costi, a prima vista appare abbastanza restrittiva. Infatti bisogna ricordare che quando un bene di PI dà luogo ad un contributo positivo al reddito aziendale di un dato esercizio, vuol dire che, molto probabilmente, la maggioranza dei costi relativi ad esso sono stati sostenuti negli esercizi precedenti. Anzi, potrebbe benissimo verificarsi la condizione in cui in un dato esercizio il bene generi un reddito, senza che nello stesso esercizio sia stato sostenuto alcun costo riferibile ad esso. In questo caso sembrerebbe che il bene non sia agevolabile. Invece, la relazione illustrativa (pag. 5) spiega che non è necessario che le attività di ricerca e sviluppo relative ad un determinato bene siano sostenute nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene: è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi d'imposta precedenti. Più in dettaglio: nell'ipotesi di richiedere l'applicazione del regime nel 2015, la norma richiede che nel 2015 si considerino i costi sostenuti nel 2015/2014/2013/2012, nel 2016 i costi del 2016/2015/2014/2013, nel 2017 i costi del 2017/2016/2015/2014, e dal 2018 in avanti si considerino i costi sostenuti in tutti gli esercizi precedenti a partire dal 2015. Questa precisazione allarga notevolmente l'ambito di applicazione della normativa. Sottolineiamo inoltre come l'estensione precedente rappresenti un notevole beneficio per le imprese, in quanto, visto che l'agevolazione consiste in una detassazione del reddito, se in un dato esercizio c'è un contributo positivo derivante dal bene e nessun costo, il reddito risulta maggiore e quindi maggiore è il risparmio fiscale. La disposizione precedente consente quindi alle imprese che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo relativamente ad un bene di PI negli esercizi precedenti non solo di accedere all'agevolazione, ma anche di beneficiarne in misura maggiore.

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata che l'impresa può scegliere di adottare o meno. Poiché la validità del regime è di 5 anni ed è irrevocabile, diventa fondamentale, prima di decidere di adottarlo, fare un'analisi di convenienza preliminare. Infatti, data la complessità della determinazione della quota di reddito escludibile, soprattutto in caso di utilizzo diretto del bene, risulta molto difficile poter intuire a priori se i benefici, in termini di risparmio fiscale, sono maggiori o minori dei costi necessari per ottenerli (consulenze, predisposizione del sistema di *tracking & tracing*, ecc.).

Come abbiamo visto, in sostanza, il beneficio ottenibile è rappresentato dalla possibilità di escludere dal computo del reddito globale dell'impresa una parte dei redditi derivanti dai beni di PI, ottenendo così un beneficio fiscale dato dalla riduzione dell'imponibile. In

questo senso l'agevolazione prevista dal Patent Box è completamente diversa dal credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo (Art. 1 della Legge di stabilità, comma 35). Ricordiamo a tale proposito - in estrema sintesi poiché l'argomento esula da quanto trattato in questa sede - che quest'ultima agevolazione consiste nell'attribuzione di un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nella misura del 25% (o del 50% per alcune tipologie di spesa) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Volendo fare un primo rapido confronto tra le due agevolazioni, le principali differenze risultano le seguenti:

- nel Patent Box è indispensabile la presenza di costi di ricerca e sviluppo direttamente riferibili a beni di PI; nel credito di imposta si considerano i costi di ricerca e sviluppo in generale, anche nel caso in cui non esista alcun bene di PI al quale essi si riferiscono
- nel Patent Box l'agevolazione consiste in una riduzione dell'imponibile fiscale, mentre nel caso del credito di imposta, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un credito tributario
- nel Patent Box l'agevolazione è direttamente proporzionale al reddito derivante dai beni di PI (quindi i componenti positivi meno i componenti negativi rappresentati dai costi di ricerca e sviluppo), mentre il credito di imposta è direttamente proporzionale ai costi di ricerca e sviluppo; in altre parole, nel Patent Box, poiché si parla di reddito, più sono elevati i costi sostenuti per il bene, minore è il reddito (a parità della componente positiva), quindi minore è il risparmio fiscale; nel credito di imposta, più sono elevati i costi sostenuti, maggiore è il credito attribuito all'impresa
- il Patent Box è una norma di sistema (relazione illustrativa pag. 3), ovvero non ha una scadenza (infatti dopo i primi cinque anni è rinnovabile); il credito di imposta è limitato nel tempo: vale solo fino al 2019

Patent Box e credito di imposta sono comunque due agevolazioni indipendenti di cui l'impresa può usufruire contemporaneamente.

Nel caso di utilizzo diretto del bene di PI da parte dell'impresa, il risparmio fiscale ottenibile dall'agevolazione è direttamente proporzionale al contributo economico dato dal bene al reddito aziendale complessivo. L'ammontare di questo contributo economico deve essere determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate attivando una procedura di ruling. Per questo calcolo l'Agenzia delle Entrate utilizza gli standard internazionali elaborati dall'OCSE,

con particolare riferimento alle linee guida in materia di *Transfer Pricing*. Data l'oggettiva complessità di questi calcoli, è indispensabile che l'impresa si faccia assistere sia da un esperto in procedure di *ruling*, sia da un esperto in valutazione economica e *Transfer Pricing* di beni di PI.

Il calcolo del coefficiente R risulta abbastanza macchinoso. Bisogna però tenere presente che l'obiettivo del Legislatore, nel determinare la formula per il calcolo di R, è stato quello di agevolare maggiormente le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo al loro interno o tramite università o società terze indipendenti, rispetto alle imprese che sostengono sì dei costi di ricerca e sviluppo, ma lo fanno terziarizzando queste attività a società appartenenti al medesimo gruppo o acquistando direttamente dei beni di PI (che sono quindi il risultato di attività di ricerca e sviluppo già svolte).

Un altro aspetto che vale la pena di rimarcare è che il Patent Box richiede l'esistenza di un collegamento diretto tra le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo ed il reddito derivante dal bene di PI al quale esse si riferiscono. Ciò richiede che **da subito** le imprese si dotino di adeguati sistemi di *tracking and tracing* dei costi legati ai singoli beni di PI, ovvero di un sistema di contabilità analitica. Il fatto che, per i primi tre esercizi, il coefficiente R possa essere calcolato considerando i costi in modo aggregato non vuol dire che si possa rimandare la predisposizione del sistema di *tracking and tracing*. Infatti la norma prevede che il coefficiente R venga calcolato sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti. In particolare, nell'ipotesi di ingresso nel regime nel corso del 2015, la norma richiede che nel 2015 si considerino i costi aggregati sostenuti nel 2015/2014/2013/2012, nel 2016 i costi aggregati del 2016/2015/2014/2013, nel 2017 i costi aggregati del 2017/2016/2015/2014, ma dal 2018 in avanti occorrerà utilizzare i costi del 2018/2017/2016/2015 che devono essere distinti per ognuno dei beni di PI considerati. È quindi indispensabile che il sistema di *tracking and tracing* venga attivato già a partire dal 2015.

Nel caso di cessione del bene, si può escludere totalmente la plusvalenza dal computo del reddito complessivo dell'impresa, a condizione che almeno il 90% dell'intero importo incassato dalla cessione sia reinvestito entro 2 anni dalla cessione in attività di ricerca e sviluppo relative ad altri beni di PI agevolabili. A fronte della estrema semplicità di quanto previsto dalla normativa in questo caso, risulta subito evidente l'onerosità della condizione *sine qua non* per l'ottenimento dell'agevolazione. Facciamo al momento

molta fatica ad immaginare per quali tipologie di imprese questa opportunità possa risultare davvero interessante.

Infine ci siamo domandati se fosse possibile fare qualche prima considerazione dal punto di vista quantitativo. Come puro caso esemplificativo di un conteggio di massima del risparmio fiscale ottenibile, in un caso particolare che non ha nessuna pretesa di essere rappresentativo della maggioranza dei casi reali, abbiamo considerato un'impresa che concede la licenza d'uso di un proprio marchio ad una società terza facendosi riconoscere una royalty pari al 4% dei ricavi relativi alla vendita del prodotto contrassegnato dal marchio licenziato. Supponiamo che il fatturato annuo della licenziataria che deriva dalla vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio sia 100 milioni di euro. Supponiamo poi che i costi di ricerca e sviluppo relativi al marchio negli anni precedenti siano sempre stati sostenuti direttamente dalla licenziante e che per l'esercizio corrente siano pari a zero.

In queste condizioni, il reddito escludibile dal computo del reddito complessivo della licenziante è il prodotto dei tre seguenti fattori:

- il reddito agevolabile costituito dai canoni derivanti dalla concessione della licenza d'uso al netto dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio corrente (pari a zero per l'ipotesi precedente)
- il coefficiente R
- 30% (assumiamo la percentuale valida per il 2015)

Nelle semplici ipotesi sopra citate, il reddito agevolabile risulta uguale a 100 milioni di euro x 4% = 4.000.000€ e il coefficiente R risulta pari a 1. Il reddito escludibile dal calcolo del reddito complessivo della licenziante nel 2015 risulta quindi pari a 4.000.000€ x 1 x 30% = 1.200.000€. Potendo escludere questo importo dall'imponibile, il risparmio fiscale è dato da tale importo per l'aliquota fiscale per l'impresa (IRES=27,50% e IRAP=3,9%), ovvero 1.200.000€ x (27,5%+3,9%) = 376.800€ (dove abbiamo calcolato l'IRAP, in prima approssimazione, come prodotto dell'aliquota per l'imponibile). In conclusione l'impresa che ha concesso il marchio in licenza, nel 2015 risparmia 376.800€. Considerando il quinquennio 2015-2019 (variando le % annuali come previsto dalla norma), il risparmio complessivo per l'impresa nei cinque anni di durata del regime, a parità di tutti gli altri valori annui assunti per ipotesi, risulta pari a 2.763.200€. Considerando la linearità di tutte le formule, nelle stesse ipotesi qualitative, se i ricavi di vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio fossero di 10 milioni di euro all'anno, il risparmio risulterebbe pari a 37.680€ nel 2015 e pari a 276.320€ nei cinque anni.

Come si evince, non tanto da questo semplice esempio, ma da tutto l'impianto della normativa, in generale non è immediato capire se l'entità del risparmio fiscale è interessante o trascurabile. Per questo motivo, il Patent Box, a nostro avviso, è un'opportunità da valutare caso per caso ed il nostro consiglio alle imprese è di effettuare, soprattutto in caso di utilizzo diretto del bene, un'**analisi preliminare di convenienza economica** ad optare per questo regime, con l'obiettivo di stabilire se i benefici, in termini di risparmio fiscale, sono maggiori o minori dei costi necessari per ottenerli (consulenze, predisposizione sistema di *tracking and tracing*, ecc.).

**Roberto Casati**

# IL PATENT BOX: che cosa c'è nella scatola?

## Come funziona?

Il Patent Box è un meccanismo (complicato) di incentivazione per le imprese che producono reddito attraverso un utilizzo diretto di marchi e brevetti ed altri IP, oppure tramite la concessione a terzi di questi diritti incassando royalty.

In Italia non è mai stato concesso alcun incentivo fiscale per le aziende che conseguono redditi da marchi brevetti.

Queste imprese non ricevendo alcun incentivo a mantenere marchi e brevetti in Italia, molto spesso costituiscono questi diritti direttamente in capo a società estere, spesso in paesi a bassa fiscalità approfittando dell'estrema facilità con la quale un titolo di proprietà industriale può essere intestato ad un soggetto piuttosto che un altro.

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle modifiche sia al regime di credito d'imposta connesso alle spese di ricerca e sviluppo, sia ai redditi che scaturiscono dall'utilizzo o dalla licenza di titoli di proprietà industriale. In questo articolo ci occupiamo del secondo caso.

I redditi agevolabili possono derivare:

- da una licenza d'uso di un IP a terzi, per cui il reddito agevolabile sarebbe costituito dalle royalty ottenute come corrispettivo della licenza;
- dall'uso diretto degli IP, questo è il caso di un prodotto che incorpora l'invenzione brevettata; in questo caso è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione, il contributo al reddito dell'IP;
- dalla plusvalenza ottenuta da una cessione a terzi del titolo di proprietà industriale.

Vi è da dire che il caso italiano è unico nel panorama europeo. L'agevolazione concessa travalica le linee guida OCSE. Vengono concesse agevolazioni non solo ai brevetti ed ai modelli, ma anche ai design anche non registrati, al know how, al software, per arrivare allo sconfinato mondo dei marchi.

È molto probabile che passato il primo quinquennio l'Italia sarà costretta a limitare le categorie di titoli di proprietà industriale agevolabili (escludendo ad esempio i marchi).

Le politiche europee tendono a limitare la "concorrenza più o meno leale" tra Stati nel concedere agevolazioni

fiscali al fine di attrarre gli investimenti e gli insediamenti di imprese.

In Italia per agevolare l'uso e il rientro degli IP è prevista una esenzione parziale dalla tassazione sia ai fini IRES che ai fini IRAP dei redditi derivanti da:

- licenze a terzi di marchi brevetti o altri IP;
- utilizzazione diretta di marchi e brevetti ed altri IP incorporati nei propri prodotti.

L'esenzione è:

- del 30% per l'esercizio 2015;
- del 40% per l'esercizio 2016;
- del 50% dall'esercizio 2017 all'esercizio 2019 compreso.

Le imprese che decidono di applicare ai propri redditi le norme sul Patent Box dovranno prendere una decisione irrevocabile che coinvolge tutto il quinquennio. Non vi sono garanzie che il regime di tassazione agevolata possa essere prorogato anche oltre il 2019. In sostanza il beneficio ottenibile è rappresentato dalla possibilità di escludere dal computo del reddito globale dell'impresa una quota dei redditi derivanti dallo sfruttamento di titoli di IP autoprodotti o acquisiti da terzi, ottenendo così un beneficio fiscale dato dalla riduzione dell'imponibile.

### Sono soggetti al Patent Box:

1. imprenditori individuali (ditte individuali);
2. le società di persone (esempio, sas, snc, ma non le società semplici)
3. società cooperative e di mutua assicurazione;
4. enti commerciali e società di capitali residenti in Italia;
5. società ed enti di ogni tipo residenti in paesi con i quali vi siano i seguenti requisiti:
  - a) sia un paese che permette lo scambio di informazioni fiscali/bancarie con l'Italia;
  - b) vi sia un patto con l'Italia contro le doppie imposizioni.

### Non sono soggetti al Patent Box:

1. le persone fisiche che non hanno un'attività d'impresa;
2. gli enti commerciali;
3. le associazioni senza personalità giuridica;
4. le società assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria.

**Vediamo ora le modalità con cui le imprese dovranno informare l’Agenzia delle Entrate della scelta dell’opzione “Patent Box”.**

L’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate ed è irrevocabile. Per le modalità di comunicazione aspettiamo ancora un apposito provvedimento del Ministero delle Finanze.

Probabilmente la comunicazione dovrà avvenire nei primi due esercizi successivi a quello che si chiude al 31/12/2014, quindi 2015 e 2016.

La comunicazione deve individuare il periodo di riferimento ovvero il periodo di imposta nel corso del quale è stata comunicata l’opzione e i successivi quattro periodi. Una volta scelta l’opzione questa diventa irrevocabile.

È anche possibile comunicare la scelta direttamente nella dichiarazione, ove probabilmente ci sarà uno spazio apposito.

Nel caso in cui il reddito agevolabile sia determinato mediante la procedura di Ruling all’Agenzia delle Entrate (ossia in caso di utilizzo diretto del bene immateriale o di reddito derivante da operazioni intercorse tra società del Gruppo) l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta nel quale ricade la domanda di Ruling.

Nel caso, molto probabile, in cui l’azienda e l’amministrazione finanziaria non riescano a trovare un accordo nello stesso periodo d’imposta nel quale è stata presentata la domanda, l’azienda dovrà calcolare il reddito secondo il metodo tradizionale. Tuttavia è volontà dell’amministrazione finanziaria concedere l’agevolazione sin dalla data in cui questa è stata richiesta.

Quindi vi sarà la possibilità nella dichiarazione di indicare che è stato proposto un Ruling che individuerà l’importo agevolabile e che questo non si è ancora concluso.

Vi è anche l’alternativa di presentare all’amministrazione finanziaria una istanza di rimborso oppure una dichiarazione integrativa per i periodi di imposta trascorsi tra la domanda e la sottoscrizione dell’accordo di Ruling.

**Le regole OCSE prevedono che i regimi di Patent Box, per non essere considerati delle pratiche fiscali elusive e dannose, devono essere applicati ad imprese che effettivamente operino serie e concrete attività di ricerca e sviluppo.**

L’OCSE introduce il concetto di «nexus», ovvero di nesso necessario tra beneficio agevolabile e spesa complessiva qualificata in attività di ricerca e sviluppo.

Si stabilisce quindi che ogni agevolazione debba essere subordinata all’effettuazione di reali e serie attività R&S per sviluppare un ben individuato IP appartenente all’elenco ammesso dal decreto.

Vediamo ora quali sono i beni immateriali che possono rilevare ai fini di ottenere l’agevolazione.

L’opzione per il Patent Box ha ad oggetto:

- disegni e modelli giuridicamente tutelabili; compresi i design non registrati;
- marchi in Italia ed esteri, registrati o in corso di registrazione;
- software protetti da copyright;
- informazioni aziendali e know how giuridicamente tutelabili;
- brevetti in Italia ed esteri di ogni tipo compresi i certificati complementari.

**Entriamo ora nella parte più economica del Patent Box, la prima domanda che sorge spontanea è quanto può risparmiare un’impresa scegliendo l’agevolazione.**

Non deve ingannare il fatto che il reddito agevolabile non coincide con il risparmio di impresa. Partendo dal fatturato esistono ben quattro “tagliole” che riducono in modo sensibile il risparmio di impresa.

Il Patent Box infatti non “opera” sul fatturato dell’impresa, ma lavora sui redditi che scaturiscono dagli IP. Dovremo quindi per prima cosa individuare gli IP sui quali chiederemo agevolazione e poi dovremo calcolare il contributo al credito di questi. Il tutto passa attraverso un meccanismo di calcolo basato su alcune operazioni che riassumo.

Fatturato riferibile all’IP	x	Royalty Ideale	x	$\frac{\text{Costi qualificati+ lift up}}{\text{Costi generali}}$	x	Percentuale agevolazione dell’anno	x	Aliquote IRES ed IRAP	=	Risparmio d’impresa
-----------------------------	---	----------------	---	---	---	------------------------------------	---	-----------------------	---	---------------------

Calcolando in 100 milioni il fatturato di un'impresa relativo alla vendita di beni correlati agli IP bisognerà dapprima calcolare una royalty che immaginiamo essere del 5%. Si arriva ad un contributo al reddito degli IP pari a 5 milioni. Supponiamo che il rapporto tra costi qualificati e costi generali sia uguale a uno e quindi questa cifra non subisca decurtazione. Applichiamo a questa cifra l' aliquota prevista per il 2015 e successivamente per il 2019. Portiamo in diminuzione il ricavato dalla nostra dichiarazione IRES e IRAP (rispettivamente 27,5% e 3.9%). Alla fine scopriremo che il vero risparmio per le aziende si aggira circa tra i 400.000 Euro (2015) e 750.000 Euro (2019). Il risparmio globale in questo esempio è sotto 1%. **Mi sembra troppo poco per invogliare le imprese a far rientrare i titoli IP detenuti da società estere in paesi a bassa fiscalità.**

#### **Vediamo un primo caso relativo ad una licenza di brevetto concessa a terzi.**

Vendite del terzo di beni incorporanti l'invenzione brevettata: 120.000.000

Royalty: 2,5% sul prezzo di vendita ricavato della royalty al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti ed indiretti relativi al periodo di imposta di competenza. Fatti i calcoli viene 3.000.000 Euro

L'agevolazione nel 2015 pari al 30% sui 3.000.000 di Euro è pari a 750.000 Euro e 1.500.000 nel 2019.

Secondo caso.

Immaginiamo che in Lussemburgo vi sia una società che possiede un brevetto. Questa società licenzia il brevetto ad una società italiana terza per 100.000 Euro l'anno.

Il trattato contro le doppie imposizioni che vige tra Italia e Lussemburgo fa sì che la royalty pagata dalla società italiana alla società lussemburghese sia soggetta ad una ritenuta (**a titolo di imposta**) che viene applicata alla licenziataria italiana pari al 10%.

Quindi nel regime ordinario senza il Patent Box la tassazione applicabile sarebbe pari a 10.000 Euro.

Vediamo invece la stessa situazione sotto l'ombrello del Patent Box.

La società italiana pagherebbe 7.000 Euro nel 2015, 6.000 Euro nel 2016 e 5.000 Euro dal 2017 fino al 2019. Se non fosse prorogato il Patent Box dal 2020 in avanti il pagamento delle imposte tornerebbe a 10.000 Euro.

Terzo Caso

Vediamo ora l'esempio dell'applicazione del Patent Box ad una cessione di brevetto.

Generalmente il brevetto è iscritto a bilancio a valore 0, nel caso questo sia stato autoprodotta e brevettata dall'azienda titolare.

Immaginiamo che il brevetto sia venduto a terzi

nel 2015 per 300.000 Euro, in bilancio si avrà una plusvalenza dell'intera cifra ovvero di 300.000 Euro. Detta plusvalenza sarà interamente esente se almeno 270.000 Euro saranno spesi in attività di ricerca e sviluppo volte ad ottenere nuovi brevetti od altri titoli di IP entro il 31.12.2017. Non è ammesso il corrispettivo per l'acquisto di un brevetto. Quindi il re-investimento deve consistere in attività di ricerca sviluppo svolta direttamente dal soggetto oppure tramite università o start up terze rispetto al soggetto.

Non è chiaro che cosa succede se si reinvestisse una cifra minore. L'ipotesi più accreditata è che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si sarebbe dovuto fare l'investimento (quindi due periodi di imposta successivi a quello della cessione dell'azienda) si dovrà indicare una variazione in aumento pari all'importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito nel periodo d'imposta di realizzazione.

#### **La via dell'uso diretto del marchio o del brevetto.**

Esaminiamo ora il caso più difficile ovvero quello in cui l'impresa ha eseguito della ricerca ha prodotto internamente il brevetto o l'IP e ne faccia uso diretto. Quindi ad esempio vende un prodotto incorporante invenzione brevettata, il prodotto ha una forma esterna tutelata attraverso un design registrato e il tutto è contraddistinto da un marchio. In questo caso il reddito agevolabile, ovvero quello che scaturisce dall'utilizzo degli IP viene determinato in base ad una procedura di Ruling da proporre all'Agenzia delle Entrate.

#### **La road map per capire il vantaggio fiscale e decidere se avviare la procedura di Ruling può essere così riassunta:**

- 1) Stabilire se l'impresa che desidera l'agevolazione non sia tra quelle escluse ex lege
- 2) Individuare se esiste il «nexus»; ovvero il nesso necessario tra beneficio agevolabile e spesa complessiva qualificata in attività di ricerca e sviluppo
- 3) Individuare i beni immateriali legati al reddito agevolabile. (es. Famiglia di brevetti).
- 4) Individuare i prodotti che incorporano i marchi, brevetti, modelli e design (e gli altri IP) sui quali si chiede l'agevolazione.
- 5) Nel caso su un prodotto insistessero più brevetti (o altri IP) effettuare il raggruppamento dei beni immateriali correlati ai prodotti.
- 6) Individuare il fatturato su base annua dei prodotti che incorporano i titoli di proprietà industriale oggetto di agevolazione.
- 7) Individuare il contributo al reddito dei beni immateriali (generalmente una royalty ideale) se

necessario con una perizia esterna o con dati di transazioni comparabili.

- 8) Calcolare il rapporto costi qualificati/costi generali per giungere alla percentuale di reddito escludibile.
- 9) Applicare la royalty al fatturato annuo e calcolare il risultato.
- 10) Applicare il beneficio previsto dal fisco per l'anno di riferimento.
- 11) Applicare IRES e IRAP al risultato.
- 12) Individuare i costi per impostare una contabilità settoriale per gli anni successivi al 2015 per individuare le spese e il contributo al reddito riferibile a ciascuna famiglia di brevetti.

**Vediamo il caso in cui un prodotto, o un metodo di produzione, sia tutelato da più brevetti o più diritti di IP. Possiamo considerarli un singolo bene immateriale ai fini dall'agevolazione?**

Si pensi a una comune bottiglia di acqua minerale in PVC. Esistono dei brevetti sulla conformazione del tappo e del collarino ove il tappo si avvita, dei brevetti sulla conformazione del fondo "petaloide" con funzioni di resistenza allo schiacciamento, dei diritti sul design registrato sulla conformazione della bottiglia ed infine anche un marchio (o più di uno) che contraddistingue il prodotto finito.

Ognuno di questi diritti di proprietà industriale a sua volta è in realtà costituito da una famiglia di diritti per via del cosiddetto principio della territorialità.

Parliamo quindi di due brevetti sulla stessa invenzione che formano due beni immateriali formalmente indipendenti tra loro. Quindi se sul tappo esiste un brevetto in Germania e uno negli Stati Uniti questi due beni immateriali sono indipendenti tra loro ma riguardano la medesima invenzione e sono incorporati sullo stesso prodotto.

Quindi nella nostra bottiglia possiamo considerare una famiglia di brevetti per il tappo, una famiglia di brevetti per il fondo, una famiglia di design registrati (ad esempio un design comunitario è un designer statunitense) e un marchio depositato ad esempio in venti paesi.

La domanda che ci poniamo è se tutti questi "beni immateriali" sono da considerarsi collegati da vincoli di complementarità?

Possiamo individuare vincoli di interconnessione e complementarità in quanto partecipano tutti a tutelare il medesimo prodotto che è la bottiglia come ci appare al supermercato. La mia opinione nella fattispecie è dunque positiva.

Una volta individuato il bene immateriale o meglio l'insieme dei beni immateriali che saranno soggetti ad agevolazione dovremmo calcolare il fatturato dei prodotti che li incorporano.

Questa operazione equivale nella pratica ad individuare una royalty "normale" applicabile agli IP. La procedura è simile a quando valutiamo marchi e brevetti utilizzando il cosiddetto sistema delle "Royalty Ideali".

Mi fermo su questo punto per qualche considerazione. Noi tutti sappiamo che le royalty sui brevetti sono mediamente più basse rispetto a quelle che si applicano ai design registrati e soprattutto ai marchi. Quindi nel caso della nostra bottiglia potremmo avere per esempio una royalty del 2% sui brevetti, una royalty del 3% sul design, è una royalty sul marchio che può tranquillamente superare il 5% soprattutto se si tratta di un marchio di rinomanza.

Quale sarà il contributo al reddito degli IP "correlati"? La prima risposta che viene in mente è la media matematica tra tutte le royalty. Tuttavia è facoltà del contribuente individuare (e scegliere) quali siano gli IP che concorrono all'agevolazione.

Aver inserito nel IP Box dei beni immateriali quali design registrato e marchio fatalmente porterà ad escludere dal computo i brevetti.

Quindi nell'esempio di cui sopra se io mi dimenticassi del brevetto e del design ma applicassi il Patent Box al solo marchio otterrei sicuramente un vantaggio in termini di quantità di reddito agevolabile.

Abbiamo visto che non tutto il reddito che scaturisce dalla vendita dei prodotti incorporanti i beni immateriali è agevolabile fiscalmente ma solo una percentuale di questo.

Quindi ad esempio potremmo stimare solo nel 5% del reddito pari all'ipotetico contributo al reddito dell'IP (la royalty ideale).

Questo 5% del fatturato può ancora ridursi in quanto deve essere applicato un altro coefficiente ovvero il rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi.

**Partiamo dai costi qualificati**

I costi qualificati rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali.

La legge e la Circolare Esplicativa individuano segnatamente le seguenti attività tra i costi qualificati:

1. *La ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design.*
2. *La ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica.*
3. *lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessarie a ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari.*
4. *Il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte.*
5. *L'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright.*
6. *Le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati l'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.*
7. *Le attività di sviluppo dei marchi.*
8. *Le attività di presentazione, e comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.*

I "costi complessivi" invece sono dati dalla somma di:

- costi qualificati;
- costi da operazioni infragruppo;
- costo di acquisizione (inclusa la licenza) del bene intangibile.

**Non rientrano** nel citato rapporto (costi qualificati/costi complessivi):

- gli interessi passivi;
- le spese relative agli immobili;
- costi che non possano essere direttamente collegati ad un specifico bene immateriale.

Esaminiamo ora la frazione:

Costi Qualificati + Lift Up

---

Costi Complessivi

Al numeratore del rapporto sopra specificato, a regime si rinviene anche il valore derivante dal cosiddetto LIFT UP. Quindi il numeratore della frazione sarà composto da COSTI QUALIFICATI+LIFT UP.

Per individuare sia il numeratore sia il denominatore del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi si deve operare come segue:

Il **primo passo** consiste nell'individuare tre valori:

- Costi qualificati, ad esempio 200;
- Costi intergruppo (eventuali), ad esempio 60;
- Costi di acquisto del brevetto (eventuale), ad esempio 20.

**Secondo passo** si calcola il 30% dei costi qualificati che sono 200 quindi nell'esempio 60 (che è il 30% di 200); mettiamo da parte questo valore.

**Terzo passo** si confronta il valore ottenuto dal secondo passo (60) con i costi intergruppo (60) sommati ai costi di acquisizione del brevetto (20) e si sceglie il più piccolo. Si ottiene così il «**LIFT UP**» da inserire al numeratore. Nel nostro esempio 60 è più piccolo di 80 (60+20) e scelgo 60 come «**LIFT UP**».

A questo punto ho tutti i valori per calcolare la frazione:



Nei casi in cui non vi siano costi intergruppo e non vi siano costi di acquisizione del bene immateriale riferibili agli ultimi tre anni il rapporto sarà uguale ad uno e quindi ininfluente nel calcolo

**ESEMPIO:**

La società ROSSI sostiene costi di ricerca e sviluppo per 200.000 Euro l'anno. Il costo dell'acquisizione del brevetto è 20.000 euro. I costi intercompany uguali a 40.000.

Dobbiamo confrontare  $20.000+40.000$  con 30% di 200.000. Entrambe sono uguali a 60.000.

Denominatore:  $200.000+40.000+20.000=260.000$

Numeratore:  $200.000+60.000=260.000$

**ESEMPIO:**

La società ROSSI sostiene costi di ricerca e sviluppo per 200.000 Euro l'anno. Il costo dell'acquisizione del brevetto è 20.000 Euro. I costi intercompany uguali a 20.000 Euro.

Dobbiamo confrontare  $(20.000+20.000)$  con il 30% di 200.000 (che è 60.000) e scegliere il più piccolo.

Nella fattispecie confrontiamo 60.000 con 40.000 e scegliamo il più piccolo 40.000.

Denominatore:  $200.000+20.000+20.000=240.000$ .

Numeratore:  $200.000+40.000=240.000$ .

**ESEMPIO:**

La società ROSSI sostiene costi di ricerca e sviluppo per 200.000 Euro l'anno. Il costo dell'acquisizione del brevetto è 20.000 Euro. I costi intercompany uguali a 80.000 Euro.

Dobbiamo confrontare  $80.000 +20.000$  con il 30% di 200.000 (che è 60.000) e scegliere il più piccolo.

Nella fattispecie confrontiamo 100.000 con 60.000 e scegliamo 60.000.

Denominatore  $200.000+80.000 +20.000 =300.000$

Numeratore  $200.000+60.000= 260.000$

In conclusione mi permetto una serie di osservazioni. La prima riguarda la necessità di una procedura di "Ruling" per determinare quale sia il contributo al reddito dell'IP (nel caso un'impresa lo abbia prodotto in autonomia e sempre in via diretta lo abbia brevettato o registrato a proprio nome).

Si tratta di un imbuto che potrebbe vanificare tutta la operazione. Ad oggi ci sono non più di tre persone addette ai Ruling. Due dovrebbero essere a Milano è una a Roma. Chiunque abbia espresso opinioni su questo servizio me ne ha sempre parlato in modo entusiastico.

Sembra si tratti di persone preparatissime, determinate a identificare "la verità" evitando le forzature e le verità di comodo che spesso sono proposte dalle imprese.

Appare evidente che saranno migliaia le imprese che ricorreranno al Patent Box. L'attuale formulazione di questo istituto permette l'accesso praticamente a tutti. Tutti hanno un design non registrato, oppure un marchio o del know how.

Immagino che moltissime imprese proporranno dei Ruling intasando così forse il migliore servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Sembra che con un apposito decreto del Ministero delle Finanze si potrà creare una "corsia preferenziale" per le piccole e medie imprese.

Quindi si può immaginare una procedura semplificata per questo tipo di aziende. Ad oggi tutti sappiamo che i "Ruling" conclusi sono meno di 30. Spesso è necessario aspettare oltre due anni per arrivare ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Quindi il rischio è che si crei un "tappo" e che sia impossibile smaltire nei tempi del Patent Box la valanga di domande che si riverserà sui tavoli dell'Agenzia delle Entrate.

È notizia recentissima è poco conosciuta, ma proveniente da fonte autorevolissima, che sarebbero quarantacinque i nuovi funzionari preposti all'analisi della documentazione del Patent Box. Si tratta di giovani laureati in economia e commercio che affiancheranno e potenzieranno le risorse oggi disponibili.

La seconda questione riguarda l'utilizzo del marchio e il nesso o se si preferisce il "Nexus" secondo il linguaggio dell'OCSE.

Prendiamo ad esempio il marchio famoso di uno stilista di moda che opera supponiamo da vent'anni. Vi è sicuramente della ricerca ogni dal momento che anno si studiano nuove collezioni. Si pagano designer, si cercano tessuti. Quando la collezione è pronta vi è una chiara correlazione tra le spese di ricerca e di design e i vestiti che sfileranno. Ogni vestito è probabilmente "un design non registrato" oppure registrato in una minoranza di casi. Oltre a questo sulla collezione vi è sicuramente il marchio dello stilista.

Ci sono tutti i requisiti per chiedere il Patent Box sulla nuova collezione.

Se dovessimo considerare il contributo al reddito dato dal marchio di un grande stilista possiamo individuare valori che vanno dal 5% al 15%. Questo è il range normale di royalty per i grandi stilisti. Quindi se ipotizziamo una collezione che ha fruttato di 100.000.000 possiamo identificare 10 di questi 100.000.000 come scaturenti dal contributo che il marchio dalle vendite dei prodotti. (Ho applicato una royalty ideale del 10%)

Esiste, ci chiediamo, il Nexus tra le ricerche per la nuova collezione il marchio?

Stabilito che questo marchio può essere nato una ventina di anni prima o anche più. Il valore della royalty individuata al 10% è dato dalla fama che il marchio ha

apportato per tutti questi vent'anni e non certo dalla fama acquisita dall'ultima collezione. Mentre il Patent Box mette in relazione le spese per la ricerca e i ricavi che scaturiscono dal marchio degli ultimi tre anni. Il reddito agevolabile a volte si riferisce addirittura ad un anno solo.

Come tratterà l'Agenzia delle Entrate un marchio anziano? Si aggrapperanno al Nexus per ridurre in modo drastico la percentuale della royalty ideale ovvero del contributo del marchio alla redditività?

Quello che è sicuro è che il marchio potrebbe essere il "principe" del Patent Box in quanto sono normali sul marchio royalty più elevate rispetto ai brevetti. Come si comporterà l'Agenzia delle Entrate di fronte a richieste di applicazione del Patent Box costituite prevalentemente da molti marchi e da pochi brevetti?

Stesso discorso per i brevetti (non chimici). I costi di ricerca sono sostenuti prima della brevettazione. Magari dieci anni fa mentre il brevetto produce reddito oggi. Come si comporterà l'amministrazione fiscale nel vedere detratti solo i costi delle annualità o giù di lì?

Ulteriore perplessità riguarda il know how.

L'espressione "know-how" ricomprende comunemente quell'insieme di nozioni che integrano, migliorano e rendono applicabile un metodo o una tecnologia in un determinato settore, la cui sperimentata applicazione fa conseguire a chi la utilizza un migliore sfruttamento delle proprie capacità produttive. Spesso lo sfruttamento dell'informazione permette la risoluzione di piccoli o grandi problemi di produzione, minori errori, minori inceppamenti della linea di produzione, minor ricorso a manutenzioni straordinarie e più in generale un cospicuo risparmio di costi dovuto all'immediata applicazione della tecnologia saltando quel periodo di rodaggio che nei nuovi impianti può durare mesi o anche anni. In questi termini, il know-how può costituire un asset, suscettibile anche di una considerevole valutazione economica, che permette al titolare di poter disporre di un vero e proprio vantaggio competitivo nel proprio settore. Il know-how viene tradotto in italiano talvolta con l'espressione "conoscenze o informazioni aziendali" ma nel nostro mondo la norma è "*informazioni segrete*" talvolta dette anche "*informazioni riservate*". La Legge, agli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30, pone queste informazioni sotto il diretto controllo dell'imprenditore. Si dice, quindi, che il Know how è oggetto di tutela per le informazioni aziendali con le seguenti caratteristiche:

### **Art. 98CPI**

#### *Oggetto della tutela*

*1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

*2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.*

Mi chiedo a questo punto come nella procedura di Ruling si potrà distinguere il know how tutelabile ovvero quello segreto o di difficile reperimento, da quelle che sono invece le normali conoscenze che tutte le imprese hanno. Il problema del know how risiede quasi sempre nella sua individuazione. Tutte le imprese dicono di avere del know how, ma ben poche hanno del know how che coincide con quello dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Dovremmo svelare il nostro know how all'Agenzia delle Entrate? Sarà sufficiente affermare che lo abbiamo? Dovremo in qualche modo identificarlo? Ci basterà affermare che il Know How è segreto o di difficile reperimento? Dovremo dare delle prove?

È mia opinione che avendo introdotto il know how, il design non registrato, il marchio in quello che avrebbe dovuto essere un "Patent Box" abbiamo fatto il solito pasticcio italiano dove nessuno può avere certezze su quella che sarà l'agevolazione. Come al solito questo clima di incertezza, la non chiarezza della norma e la sua complicazione intrinseca saranno a mio avviso fonte di sterile dibattito prima, e di incertezza totale poi.

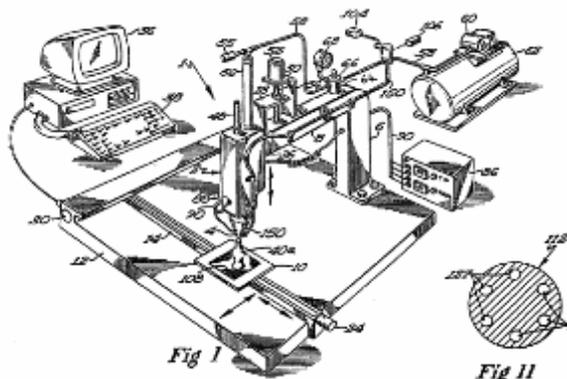
**Fabio Giambrocono**

## 3D printing or additive manufacturing technology

Technological development gave the beginning to the Copyright law, which was a response to the emergence of the revolutionary invention of the printing machine. The next disruptive technology revolution, ironically arising again from printing technology, namely 3D printing, has the potential to bring a significant toll of consequences on intellectual property. "3D printing is a general-purpose technology that will do for physical objects what MP3 files did for music."<sup>1</sup> The technology, which entails the fall of technical and cost barriers, will make possible copying of a far broader range of products than music and film digitization did. It increases the ease of making counterfeit physical goods and consequently it will likely be a challenge for all areas of intellectual property. "Once in digital form, things become easy to copy. This means protecting intellectual property will be just as hard as it is in other industries that have gone digital."<sup>2</sup>

By the end of the twentieth century digitization and internet revolutionized distribution and ability of reproducing the information and posed heavy challenge for the copyright works such as music and films. Copyright law struggled especially with the fact that new technologies made the copying of music and movies inexpensive and easy, and the enforcement more difficult.

"3D printing is a computer-driven manufacturing technology through which three-dimensional shapes and products can be created through the printing of successive layers of material."<sup>3</sup>



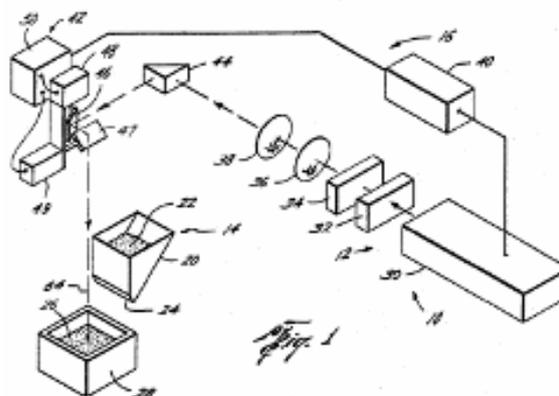
EP0833237 (1989, Stratasys Inc.): patent related to the Additive Manufacturing Tech.

"In theory, nearly any three-dimensional shape can be created in this way. In practice, to give just a few examples, the technology has so far been used to print jewelry, teeth, hearing aids, toys, architectural models and engine parts."<sup>4</sup>

This technology promises a number of advantages: cost and time to market reduction, technical superiority for very complex structures, and increase local production, full customization of produced products. This is the area, where the European Union (EU) is under the pressure of competition from the low cost countries.<sup>5</sup> For all these reasons this technology receives high level of recognition and support from the EU as a vehicle to stimulate European economy innovation in order to retain competitiveness and capitalize on new markets.<sup>6</sup>

It receives also high level of attention in the EU funding through FP7 and H2020 programs<sup>7</sup>. "Only in FP7, the European Commission funded more than 60 successful projects with a total amount of EU contribution of over € 160million and a total budget of € 225million."<sup>8</sup>

While the technology promises that number of advantages, including bringing jobs back to Europe and creating new business opportunities, it brings also its toll of consequences in the legal area, worth mentioning not limited to intellectual property only, but also product liability, health and safety and environmental law.



US4863538 (1986, Univ. of Texas): one of the first patents related to the Selective Laser Melting

1 D.R. Desai, G.N. Magliocca, 'Patents meet Napster: 3D printing and the digitization of things' .p1

2 Barraclough, 'A five-step strategy for the 2D revolution' (November 2011) *Managing Intellectual Property* 24

3 V.Braun, '3D printing', *Computer and Telecommunications Law Review*, (2012) p. 1

4 Braun, p.1

5 'Additive Manufacturing in FP7 and Horizon 2020', p. 1

6 See Commission Website <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/key-enabling-technologies>, visited 12.12.2014

7 For the definition of H2020 see: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020>

8 'Additive Manufacturing in FP7 and Horizon 2020', p. 1

Only recently in September 2014 European Commission and the European Parliament hosted 9th European Policy on Intellectual Property (EPIP) Meeting, devoted to the Intellectual Property Implications of 3D printing, particularly the copyright implications arising from the use of 3D printing software and online tools, which was based on the research results carried out for a project commissioned by the UK Intellectual Property Office (UKIPO)<sup>9</sup>. While the world's economies discuss 3D printing in the light of revolutionizing manufacturing system in a global scale, bringing jobs back to the industrialized, developed countries and creating new business and jobs opportunities, the technology has also other dimension. Although the technology is still in its early development phase, as all technology it moves and becomes more accessible and easier in operation. "The promise of 3D printing is that people will be free to make almost anything they want themselves, which opens the door to a new wave of innovation from the home."<sup>10</sup>

The availability of the consumer 3D printers, which can turn homes into small, customized factories at the much reduced cost and significantly lower technical barriers than the manufacturing process as known until recently, will also make it far easier to infringe patents, copyrights, and other intellectual property rights. "Intellectual property intensive industries rely on the prerequisite that an individual or a small business will have the wherewithal to make an infringing item from scratch, but 3D printers will make that much easier."<sup>11</sup> 3D printing is about a "personal manufacturing revolution"<sup>12</sup>. The prices fall and the technology becomes more a consumer, personal product. As it was with computers and internet emergence the same can be now the case with 3D printers.<sup>13</sup> At the time of writing, Amazon offers 3D printers for home use from about 600€ and RepRap<sup>14</sup> offers self-replicating machine. There are also emerging activities of the various

intermediaries, including internet based providing different services related to the 3D printing. In July 2008, a company called Shapeways began providing online 3D printing services to hobbyists, who could submit their CAD files for printing.<sup>15</sup> The company 3D Systems in assistance to its Cube 3D printer offers an online service Cubify that enables to upload and share the designs.<sup>16</sup> Similar facilities for sharing digital designs are provided by Thingiverse<sup>17</sup> and Quirky<sup>18</sup>. Famous from peer-to-peer sharing, Swedish, The Pirate Bay goes the same direction and increasingly host CAD files for objects to be printed at home. "According to The Pirate Bay, the next step in "copying" will be making physical objects from digital files."<sup>19</sup>

The act of sharing CAD files via online platforms may raise the calls for a reconsideration of the existing laws. Internet let people to develop the culture of sharing, what led to illegal downloading on the online platforms. This developments heavily disrupted copyright law on the one hand, on the other hand some argue that the "copyright law turned an entire generation of young people into criminals."<sup>20</sup>

Advocates of 3D printing and accessibility to knowledge and technical advancements warn copyright owners of 3D objects "not to take the same course of actions that did not work for the music business, but to consider selling or giving away CAD files for their copyrighted works to customers to create a new line of business."<sup>21</sup> The evidence of 3D printing impact on intellectual property are the first noted cases in the United States of alleged infringing copyright files uploaded to Thingiverse platform, which resulted in the notice and takedown order based on the US Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA 1998).<sup>22</sup>

The shift of manufacturing towards being personal and the shift of digitalization towards physical objects as well as emerging changes in the business models as described above bring challenges to the existing

9 See Dinusha Mendis delivers Keynote on 3D Printing and IP Law at the European Parliament <https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/2014/09/20/dinusha-mendis-speaks-about-3d-printing-and-ip-law-at-the-european-parliament/>, visited 12.12.14

10 Desai, Magliocca, p.2

11 Desai, Magliocca, p.6

12 D. Mendis, 'The clone wars': episode 1 - the rise of 3D printing and its implications for intellectual property law - learning lessons from the past?', *European Intellectual Property Review* (2013) p.5

13 Mendis, p.5

14 See RepRap website <http://reprap.org/>, visited 12.12.14

15 D.Graham-Rowe, '3-D Printing for the Masses', *MIT Technology Review* (31.07. 2008),

<http://www.technologyreview.com/Infotech/21152/?a=f>, visited 12.12.2014

16 see Cubify website <http://cubify.com/Info/FAQ>, visited 12.12.2014

17 see Thingiverse website <http://www.thingiverse.com/>, visited 12.12.2014

18 see Quirky website <https://www.quirky.com/>, visited 12.12.2014

19 K.Scott, 'The Pirate Bay adds 'physibles' 3D-printing category', *WIRED UK* (Jan. 24, 2012),

<http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-01/24/pirate-bay-introducesphysibles>, visited 12.12.2014

20 R. Falkvinge, C. Engstrom, 'The Case for Copyright Reform', 2012, p.1

21 M. Weinberg, 'It Will Be Awesome if They Don't Screw it Up: 3D Printing, Intellectual Property, and the Fight Over the Next Great Disruptive Technology', *Public Knowledge* (November 2010)

22 C. Thompson, 'Clive Thompson on 3-D Printing's Legal Morass' *Wired* (05.30.12), <http://www.wired.com/2012/05/3-d-printing-patent-law/>, visited 12.12.2014

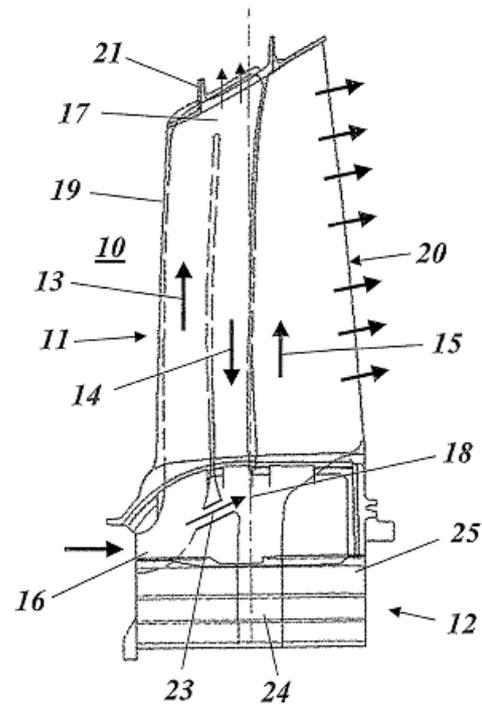
intellectual property law. As Peter Hanna of Ars Technica has noted, “Any technology that allows users to digitize and replicate objects is bound to have some IP implications.”<sup>23</sup> Some commentators ask about another Napster revolution.<sup>24</sup>

First predictions concerning financial impact of the 3D printing on intellectual property are significant, “3D printing will cause the loss of at least \$100 billion per year in intellectual property globally by 2018.”<sup>25</sup>

Still 3D printing has the potential to act as a game changer in the number of industries e.g. machine industry. In this field the main advantage is that will be possible to create components with geometries impossible to be reproduced by traditional machining processes in order to better satisfy technical requirements. For example, geometries of the internal cooling channels of a gas turbine blade, working at more than 1000 degree in operative conditions, increasing the performance and decreasing the service costs along all the life of the turbine.

The importance of such a technology has been recognized also by the European Patent Office, that has recently created the specific Patent Classification B33<sup>26</sup>, related to the “additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional, objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3-d printing, stereolithography or selective laser sintering”. This Classification actually includes 1 SubClass and 8 SubGroups and it seems to be still under development. Arcam and United Technologies are the most active Applicants in this field according to the actual B33.

**Joanna Slowik and Simone Billi**



**Fig.1**

EP1709298 (2004): patent related to the internal cooling channels of a gas turbine blade

<sup>23</sup> P. Hanna, ‘The next Napster? Copyright questions as 3D printing comes of age’, ARS TECHNICA (06.04.2011) <http://arstechnica.com/tech-policy/2011/04/the-next-napster-as-3d-printing-comes-of-age>, visited 12.12.2014

<sup>24</sup> See Mendis, p. 6 or Desai Magliocca

<sup>25</sup> J. Fraser, ‘3D Printing Will Cost The World USD100 Billion, Says Study’ Intellectual property watch (19.02.2014) <http://www.ip-watch.org/2014/02/19/3d-printing-will-cost-the-world-100-billion-says-study/>, visited 12.12.2014

<sup>26</sup> <http://www.cooperativepatentclassification.org/CPCRevisions/NoticeOfChanges/MP0121.pdf> visited 02.2015

## Osservazioni su trascrizioni

Come noto, l'articolo 138 cpi. prevede che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in particolare, gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale.

Poichè nell'ordinamento italiano la trascrizione ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, il principale effetto della trascrizione è quello di rendere opponibili ai terzi i suddetti atti e di dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso titolo, preferendo colui che per primo lo abbia trascritto.

Di conseguenza, la mancata trascrizione non incide sulla validità dell'atto di trasferimento della titolarità, ma esclusivamente sulla sua opponibilità ai terzi.

La natura giuridica dell'istituto della trascrizione in relazione ai marchi nazionali fa sì che, di fatto, l'opportunità di procedere o meno con tale adempimento sia rimessa all'apprezzamento discrezionale del titolare della privativa, ben sapendo che -fino al momento in cui la variazione di titolarità del marchio non sarà regolarmente trascritta- non sarà possibile azionarlo in giudizio o, peggio, scongiurare il rischio che il marchio sia alienato ad un terzo, che invece trascriva immediatamente la cessione e la renda quindi opponibile *erga omnes*.

Dall'efficacia meramente dichiarativa della trascrizione discende che, fuori dalle ipotesi sopra accennate, il cessionario di un marchio d'impresa possa non avere interesse a farne richiesta, considerando altresì che l'articolo 138 cpi. non prevede alcuna sanzione in caso di mancata trascrizione.

Inoltre, poiché l'articolo 159, comma 1, cpi., dispone che la domanda di rinnovazione di marchio debba essere fatta dal suo titolare o *dal suo avente causa*, il rinnovo di un marchio nazionale potrebbe paradossalmente essere richiesto da chi non ne sia l'effettivo proprietario, neppure sostanziale, poiché non vi è un termine entro cui il richiedente debba dimostrare la propria legittimazione, sciogliendo la riserva operata in sede di rinnovo e depositando una regolare istanza di trascrizione.

Di fatto, dunque, la prassi corrente vuole che la rinnovazione del marchio sia rilasciata dall'Ufficio in assenza di previa verifica della legittimazione del richiedente, con conseguente onere a carico di chiunque vi abbia interesse di effettuare accertamenti relativi all'effettiva titolarità del marchio.

Viene così a determinarsi una situazione di grave incertezza giuridica, in particolare quando un marchio sia oggetto di una catena di rinnovi inframmezzati da una o più variazioni di titolarità che non siano mai state trascritte.

Tale situazione risulta ulteriormente alimentata dalla circostanza che spesso i titolari stessi sono restii a trascrivere le variazioni di titolarità dei propri marchi, in un'ottica di contenimento dei costi e di ottimale allocazione delle risorse.

In questo senso, anche se evidentemente mirata a disciplinare altri aspetti, si potrebbe forse trovare un aggancio normativo nella disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 172, comma 3, che -su richiesta dell'Ufficio- impone al richiedente di completare o rettificare la documentazione "*ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale*".

In ogni caso, si renderebbe quanto mai opportuna ed urgente una presa di posizione forte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che sottolineasse le possibili conseguenze della mancata trascrizione e sollecitasse pertanto i titolari a provvedervi per tempo.

**Paolo Piontkowsky**

## OMPI - Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Legale del Sistema di Madrid – 13° sessione

**Dal 2 al 6 novembre 2015 si terrà presso la sede dell'OMPI a Ginevra la 13° sessione del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo legale del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.<sup>1</sup>**

**Qui di seguito una breve descrizione dei temi in agenda di particolare interesse o rilevanza.**

### **Proposte di modifica al Regolamento Comune per l'Accordo ed il Protocollo di Madrid<sup>2</sup>**

Le principali modifiche al Regolamento Comune che il Gruppo di Lavoro prenderà in considerazione, su impulso dell'Ufficio Internazionale (risultato, in alcuni casi, di proposte da parte di gruppi di utilizzatori interessati) sono le seguenti:

1. Introduzione di disposizioni uniformi per l'esame delle richieste di limitazione della lista dei prodotti e servizi rivendicati da parte dell'Ufficio Internazionale.

Sino ad ora, il ruolo dell'Ufficio Internazionale in relazione alla richiesta formulata dal depositante o dal titolare di una registrazione internazionale, finalizzata ad una limitazione della lista dei prodotti e servizi rivendicati per parte o tutte le Parti Contraenti protette, non era chiaramente indicato nel Regolamento Comune; soprattutto, non era chiaro se tale ruolo fosse lo stesso per le richieste di limitazione formulate in sede di richiesta di registrazione internazionale, e per quelle invece successive alla registrazione del marchio internazionale, in occasione di una designazione posteriore di nuove Parti Contraenti, o tramite istanza specifica.

A seguito della discussione avvenuta in occasione della scorsa sessione del Gruppo di Lavoro, l'Ufficio Internazionale intende ora uniformare la propria prassi in materia di esame delle limitazioni, ed esplicitarla nel Regolamento Comune, nel senso che l'esame d'ufficio

si limiterà alla corretta classificazione ai sensi della Accordo di Nizza<sup>3</sup> dei prodotti e servizi rivendicati, senza andare ad indagare se gli stessi siano ricompresi nella lista generale della registrazione internazionale interessata - requisito obbligatorio nel sistema di Madrid. Tale ultimo esame sarà quindi lasciato alle singole Parti Contraenti designate.

2. Introduzione di disposizioni esplicite per l'iscrizione a Registro Internazionale della sostituzione

La sostituzione è lo strumento (al momento per la verità poco utilizzato) offerto dal sistema di Madrid per permettere al titolare di una registrazione internazionale designante una determinata Parte Contraente, che si trovasse ad essere titolare anche di una identica registrazione nazionale anteriore nella stessa giurisdizione per gli stessi prodotti e servizi, di iscrivere la sostituzione di quest'ultima da parte del marchio internazionale successivo, pur conservando la data di protezione precedente - in modo da poter poi evitare il rinnovo della registrazione nazionale.

Sulla base di un'indagine compiuta presso le Parti Contraenti del sistema, l'Ufficio Internazionale ha accertato che la prassi seguita dalle stesse è sinora lungi dall'essere uniforme e coerente, con conseguente situazione di incertezza giuridica che ha sinora disincentivato l'utilizzazione dell'istituto.

Riprendendo un discorso iniziato anche in questo caso in occasione della scorsa sessione, il Gruppo di Lavoro sarà ora chiamato ad esaminare una serie di modifiche volte a regolamentare in modo specifico nel Regolamento Comune le modalità di iscrizione a registro dell'avvenuta sostituzione.

3. Introduzione della possibilità di iscrivere nel Registro Internazionale il mutamento della forma giuridica del titolare

*1 Il c.d. Sistema di Madrid comprende l'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ("Accordo di Madrid") ed il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ("Protocollo di Madrid"). Il Gruppo di lavoro è composto da delegazioni dei membri dell'Unione di Madrid, che riunisce tutte le Parti Contraenti ai trattati internazionali in questione. Esso esamina le proposte di modifiche al sistema e formula raccomandazioni in merito all'Assemblea dell'Unione di Madrid. Varie associazioni di soggetti interessati partecipano alle riunioni del Gruppo di lavoro in qualità di osservatori.*

*2 Il Regolamento Comune all'Accordo ed al Protocollo di Madrid contiene le disposizioni amministrative che regolano il funzionamento quotidiano della gestione del sistema di registrazione internazionale da parte dell'Ufficio Internazionale dell'OMPI ed i rapporti fra quest'ultimo e le varie Parti Contraenti.*

*3 Accordo di Nizza per la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 1957, e modificato da ultimo il 28 settembre 1979*

Sino ad ora, il sistema di Madrid non offriva ai titolari di una registrazione internazionale la possibilità di iscrivere nel Registro Internazionale la propria forma giuridica, se non in sede di deposito, di designazione posteriore o di trascrizione della cessione di una registrazione internazionale. Soprattutto, una volta indicata una determinata forma giuridica, non esisteva la possibilità (dal punto di vista amministrativo) di iscrivere l'avvenuto cambiamento. Tale situazione, lamentata da vari utilizzatori, è stata sinora all'origine di numerose difficoltà, in particolare originate dall'incoerenza fra l'intestazione della registrazione internazionale e l'intestazione di eventuali registrazioni nazionali di cui lo stesso titolare fosse titolare nella stessa giurisdizione.

Le modifiche ora proposte dall'Ufficio Internazionale sono volte a offrire tali possibilità, ufficializzando anche in questo caso una prassi che era stata recentemente adottata per venire incontro alle esigenze dei titolari.

#### **Revisione dell'operatività della c.d. clausola di salvaguardia**

La c.d. clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 9 *sexies* del Protocollo di Madrid, sancisce in pratica che, nei casi in cui alle relazioni tra due Parti Contraenti potrebbero applicarsi tanto l'Accordo quanto il successivo Protocollo di Madrid, quest'ultimo prevalga (come da principi generali di diritto internazionale), con l'eccezione delle disposizioni che permettono ad una Parte Contraente di esigere, quando designata in una Registrazione Internazionale, tasse individuali (diverse cioè dalla tassa standard di Fr. Sv. 100 normalmente prevista), ed inoltre di godere di un periodo che vada oltre i 12 mesi dalla data di designazione per la possibile emissione di un provvedimento di rifiuto.

Fra i compiti dell'Ufficio Internazionale a tale proposito vi è quello di operare periodiche revisioni dell'operatività di tale sistema normativo, e richiamare il Gruppo di Lavoro ad una verifica della perdurante utilità dello stesso.

#### **Proposta per l'introduzione di un sistema di divisione della registrazione internazionale con iscrizione centralizzata**

Facendo proprie le istanze di vari gruppi di utilizzatori, in occasione della 10° sessione del Gruppo di Lavoro (2012) la delegazione svizzera ha proposto l'introduzione nel sistema di Madrid della possibilità di richiedere la divisione di una registrazione internazionale in una più Parti Contraenti designate.

La possibile divisione della registrazione (prevista tra l'altro da un altro dei trattati amministrati dall'OMPI, il *Trademark Law Treaty*<sup>4</sup>, di cui molte Parti Contraenti del sistema di Madrid sono firmatarie), risulterebbe particolarmente utile per tutte le situazioni in cui, in una determinata giurisdizione, la registrazione internazionale abbia incontrato ostacoli solamente per parte dei prodotti e servizi rivendicati, in modo da permettere ai prodotti e servizi non oggetto di contestazione di procedere a registrazione.

Nonostante la discussione si sia trascinata fra alti e bassi, per così dire, sin dalla proposta svizzera, vi sono da parte degli utilizzatori del sistema buone speranze che la prossima sessione possa risultare risolutiva, in particolare in vista del crescente allineamento delle posizioni in proposito via via assunte dalle varie Parti Contraenti. Alla data di redazione di questo articolo non è purtroppo ancora stato pubblicato il documento ufficiale dell'Ufficio Internazionale che dovrà servire di supporto alla discussione.

#### **Proposta per la sospensione / “congelamento” della clausola di dipendenza**

Ai sensi della c.d. clausola di dipendenza (art. 6 dell'Accordo e del Protocollo di Madrid), la protezione risultante da una registrazione internazionale non può più essere invocata nei confronti di tutti o parte dei prodotti e dei servizi rivendicati se, prima della scadenza quinquennale dalla data della registrazione internazionale, la domanda o la registrazione di base ha cessato, per qualsiasi ragione, di avere effetto nei confronti di tali beni e servizi.

Durante la 12° sessione del Gruppo di lavoro è stata discussa una proposta dell'Ufficio Internazionale per sospendere (o, per seguire alla lettera la proposta, “congelare”) l'operatività della clausola di dipendenza per un periodo di prova, tentativamente indicato in 5 anni (v. anche questo *Notiziario*, 1/2015). La sessione si era conclusa con un invito indirizzato dal Gruppo di Lavoro all'Ufficio Internazionale per ottenere dagli utilizzatori del sistema maggiori informazioni in merito alla percezione ed alla effettiva utilizzazione della clausola di dipendenza.

Sulla base di tale mandato nel corso del 2015 l'Ufficio Internazionale ha operato un sondaggio presso tutti gli utilizzatori del sistema. I risultati del sondaggio, non ancora divulgati alla data di redazione di questo articolo, saranno discussi dal Gruppo di Lavoro, e saranno la base per riprendere la discussione circa

<sup>4</sup> *Trademark Law Treaty*, firmato a Ginevra il 27 ottobre 1994.

l'opportunità o meno di una possibile sospensione dell'applicazione della clausola di dipendenza – e più in generale, sull'utilità del sistema di dipendenza nella sua versione attuale.

**Proposta per il “congelamento” di nuove adesioni all'Accordo di Madrid**

Con la recente adesione dell'Algeria al Protocollo di Madrid, con efficacia a partire dal 1 ottobre u.s., tutte le Parti Contraenti dell'Accordo di Madrid sono anche Parti Contraenti del Protocollo di Madrid. In base alla clausola di salvaguardia (v. supra) le situazioni di applicazione dell'Accordo di Madrid si limitano alle eccezioni previste dalla clausola di salvaguardia stessa, il che costituisce una semplificazione del sistema apprezzata dagli utilizzatori.

Tuttavia, anche se tale ipotesi pare per il momento puramente accademica, l'eventuale adesione di una nuova Parte Contraente al solo Accordo di Madrid, non assortita da una contestuale adesione al Protocollo di Madrid, ricreerebbe la precedente situazione di applicazione di due trattati fra loro complementari ma con regole parzialmente diverse.

Per ovviare a tale rischio l'Ufficio internazionale ha proposto, sin dalla scorsa sessione, la sospensione dell'applicazione di quelle disposizioni dell'Accordo di Madrid che prevedono l'adesione di nuovi membri. Anche in questo caso, la discussione riprenderà da dove si era interrotta sulla base delle mutate circostanze di fatto.

**Giulio Martellini**

## “I vestiti nuovi dell'imperatore” ovvero i tanti segni dell'agroalimentare

La qualità è un fattore determinante nella scelta dei prodotti agroalimentari; fattore che risulta dalla sommatoria di svariate caratteristiche, ed in quanto tale di difficile valutazione.

Basti pensare, per esempio, alle etichette dei prodotti agroalimentari, così ricche di segni, informazioni (obbligatorie e non) circa le peculiarità del prodotto, gli ingredienti, avvertenze, claims salutistici, tabelle nutrizionali; di certificazioni (non solo relative al prodotto, ma anche al metodo di produzione), di confezionamento e sugli imballaggi; di indicazioni circa la provenienza o sull'origine e così via.

In generale, i marchi sono considerati il primo fattore di attrattività per i consumatori, in quanto simboli immediatamente percepibili quali indicatori di garanzia di qualità, affidabilità e di provenienza geografica.

Ne consegue che per gli imprenditori -individuali o collettivi- i marchi costituiscono un fondamentale strumento per la valorizzazione e la promozione dei propri prodotti/servizi.

Nel settore agroalimentare, in particolare, si possono individuare le seguenti tipologie di marchi:

- Marchi d'impresa individuali;
- Marchi collettivi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti. Si tratta di segni che nascono per essere utilizzati da una pluralità di soggetti: chi possiede i requisiti previsti (es. appartenenza all'associazione titolare) e chi rispetta il regolamento d'uso, che deve essere previsto e depositato a corredo del marchio, può acquisire il diritto di utilizzare il marchio stesso.
- Marchi geografici collettivi. In deroga, infatti, all'art. 13 co. 1 lett. b CPI, in base all'art. 11 n. 4 CPI un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, purché oltre a contenere elementi geografici descrittivi ne contenga altri dotati di capacità distintiva. Tale tipologia di marchio può essere registrata da singole imprese, da un'associazione di imprenditori, un consorzio, un qualunque organismo collettivo di produttori o anche da amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Accanto a questi segni di natura principalmente privatistica, l'Unione Europea ha riconosciuto nella territorialità quel fattore particolarmente caratterizzante, tale da condizionare la qualità e le peculiarità di un prodotto agroalimentare.

Per valorizzare queste caratteristiche ha adottato alcune denominazioni legate all'origine territoriale, al luogo di lavorazione e alle tecniche di produzione: parliamo delle indicazioni comunemente note quali DOP, IGP, STG.

L'argomento è stato approfonditamente dibattuto da parte di illustri relatori durante il primo dei tre convegni ("Nutrire il mondo, tutelare la qualità - IG e marchi" tenutosi il 20-21 maggio a Milano) sulla Proprietà Industriale, fortemente voluti e organizzati dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale congiuntamente ad AIPPI Gruppo Italiano, in occasione di EXPO 2015.

Tali indicazioni formano infatti un sistema di identificazione attraverso il quale le autorità comunitarie "registrano", a seguito di segnalazione proveniente da uno Stato membro (nel caso dell'Italia, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, a conclusione di una fase istruttoria nazionale dell'istanza di riconoscimento presentata da una organizzazione associativa di operatori interessati ad un prodotto agricolo o alimentare legato ad una specifica zona geografica), e garantiscono il livello qualitativo dei prodotti provenienti da un determinato territorio, rendendolo immediatamente riconoscibile alla percezione del consumatore.

La tutela riconosciuta, inoltre, è molto ampia – ove paragonata alla tutela assicurata ad altri segni distintivi - e riguarda qualsiasi tentativo di evocazione, imitazione e usurpazione. L'obiettivo perseguito è infatti duplice, e consiste nel tutelare il consumatore dall'essere tratto in inganno al momento dell'acquisto nonché nel tutelare la storia e la cultura del territorio, storia e cultura che non possono né debbono essere intaccate dall'indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.

In sintesi, DOP, IGP e STG hanno la funzione di garantire la qualità del prodotto, il marchio (individuale e collettivo) invece ha la funzione di distinguere il

prodotto in quanto proveniente da una determinata fonte imprenditoriale.

Ma quale è il significato di queste sigle?

- DOP (Denominazione di Origine Protetta), identifica prodotti trasformati, elaborati e preparati in una determinata area geografica. Per ottenere questa certificazione, è necessario dimostrare che la qualità e le caratteristiche specifiche dei prodotti siano legate "sostanzialmente o esclusivamente" ad una zona "ben delimitata", sul presupposto che i fattori ambientali e umani che ne determinano le caratteristiche qualitative non possano essere riprodotti altrove.
- IGP (Indicazione Geografica Protetta), identifica prodotti di cui almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o elaborazione avviene in una determinata area geografica.
- STG (Specialità Tradizionale Garantita) tutela alcuni prodotti agro-alimentari non in base alla loro origine geografica ma per le caratteristiche specifiche che possiedono quali composizione, ricetta tipica o metodo tradizionale di produzione.

A livello nazionale, poi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha recentemente presentato (in data 27 maggio 2015) il segno unico distintivo per le produzioni agricole e alimentari italiane. Il marchio consiste nella dicitura "THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE" unitamente alla rappresentazione stilizzata di una bandiera italiana ("ondulata verso la crescita" nelle intenzioni del MIPAAF o "in modo da stilizzare la rappresentazione di un morso" come descritta nella domanda di marchio n. 302015000017063 - UB2015C038998).

Nelle intenzioni del MIPAAF, il marchio servirà:

- al contrasto delle fattispecie -vituperate ma molto diffuse- che ingannano il consumatore fornendo a prodotti non italiani una ingannevole parvenza italiana (fenomeno dell'Italian sounding)
- alla promozione del Made in Italy agroalimentare.

Tale logo verrà utilizzato in occasione delle fiere internazionali, in attività di promozione all'interno dei punti vendita della grande distribuzione estera, nelle campagne di comunicazione e promozione in Tv, sui media tradizionali, su Internet e sui social media, al fine di aiutare i consumatori e gli operatori ad identificare subito le attività di promozione dei nostri prodotti.

Peraltro, il segno - proprio per le sue caratteristiche d'uso - non verrà apposto sui singoli prodotti.

Anche le amministrazioni territoriali (Regioni, Province e Comuni), hanno adottato e posto in evidenza diversi tentativi di tutela e promozione del proprio patrimonio culturale, paesaggistico e enogastronomico attraverso la registrazione di marchi legati al proprio territorio (possibilità espressamente prevista dall'art. 19 co.3 CPI). Si pensi tra i molti al marchio collettivo "QualiMarche" od al marchio collettivo "Piacere Molise".

Un ulteriore marchio di riconoscimento delle eccellenze legate al territorio è la DECO (c.d. Denominazione Comunale).

A differenza dei marchi DOP, IGP e STG (gli unici che per legge tutelano i prodotti tipici e di qualità) la DECO non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Si tratta, invece, di un'attestazione comunale, un certificato notarile che viene approvato a seguito di delibera comunale e contrassegnato dal Sindaco e che attesta il legame fortemente identitario con quel territorio comunale di un prodotto alimentare, di una ricetta, ma anche di un prodotto dell'artigianato locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca.

L'iter amministrativo di istituzione di una DECO, da parte di un singolo Comune, così come la successiva procedura di richiesta di iscrizione da parte di terzi nel Registro DECO, è piuttosto semplice. La segnalazione inerente i prodotti da iscrivere nel Registro DECO, può essere avanzata da chiunque ritenga di promuoverla nonché, d'ufficio, anche dal Comune. Una commissione appositamente nominata dal Sindaco (costituita da esperti del settore agroalimentare e rappresentanti dell'amministrazione locale) provvederà a verificare la presenza di tutti gli elementi contenuti nel disciplinare di produzione. Una volta ottenuta l'iscrizione del Registro DECO, sarà possibile fregiarsi del logo DECO, cioè del marchio di proprietà del Comune e ad uso delle aziende interessate.

La DECO è in sostanza uno strumento di marketing territoriale finalizzato alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dei prodotti che da quel territorio provengono. Spesso, inoltre, la DECO può fungere da precursore delle fasi di riconoscimento di tipicità, risultando di stimolo per i produttori a cooperare tra di loro e con le istituzioni, nel rispetto volontario dei disciplinari.

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Prima di concludere vorrei condividere con voi alcune perplessità (provocazioni):

- il consumatore "medio" (quale soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto) ricerca attraverso le etichette informazioni sul prodotto ed in particolare desidera trasparenza sui contenuti e sulla provenienza, tracciabilità, qualità e sicurezza. D'altro canto gli imprenditori, attraverso l'apposizione del proprio marchio d'impresa e l'utilizzo dei vari segni sopra descritti, si pongono il duplice obiettivo di cercare di distinguersi dai concorrenti e, nel contempo, fornire il maggior numero di informazioni ricercate dai consumatori. Ma la presenza di tutti questi segni, marchi e indicazioni (per giunta in uno spazio limitato quale quello di una etichetta) invece di informare e distinguere, non finirà per creare solo confusione presso i consumatori?
- L'Italia è un Paese con un altissimo numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette, che rappresentano circa un quarto delle denominazioni riconosciute a livello europeo. Numeri importanti, utilizzati dai rappresentanti istituzionali (e non solo) ad ogni piè sospinto, ed in particolare durante manifestazioni internazionali, convegni, in trasmissioni televisive e sui giornali quotidianamente, spesso per raccontarci (tra noi italiani) quanto siamo "buoni e bravi". L'iter per l'ottenimento di una DOP/IGP è piuttosto complesso così come è costoso per le imprese mantenere gli standard di qualità richiesti dai disciplinari. Pertanto, una volta ottenuto il riconoscimento, è fondamentale investire massicciamente in comunicazione e promozione: le PMI del comparto agroalimentare italiano (storicamente di dimensioni piccole e riluttanti a forme di aggregazione quali consorzi e reti d'impresa) possono permetterselo? Considerato l'elevato numero di DOP/IGP riconosciute, in mancanza dell'attivazione di un asseritamente rigoroso sistema sanzionatorio non c'è il rischio che i consumatori considerino il marchio DOP/IGP semplicemente un ulteriore timbro sul prodotto?
- Era proprio necessario, per combattere la contraffazione e l'Italian sounding, introdurre in questo contesto già affollato un ulteriore segno distintivo (per giunta in lingua inglese e riprodotto una rielaborazione della bandiera italiana, sinistramente evocativa di quanto già presente proprio su quei vituperati prodotti di origine non italiana) invece di valorizzare, per esempio, l'indicazione "100% Made in Italy" sul prodotto? Non sarebbe stato

più opportuno impegnarsi a livello europeo per evitare, per esempio, che fosse eliminato l'obbligo dell'indicazione dello stabilimento di produzione dalle etichette (ed ora battersi con maggiore forza per re-introdurre l'obbligo)?

Lascio ad ognuno formulare le proprie considerazioni ed ipotizzare le più opportune soluzioni.

Personalmente spero che tutte le attenzioni e le promesse di sostegno e tutela riservate al settore agroalimentare italiano durante EXPO MILANO 2015 non siano come "I vestiti nuovi dell'imperatore".

*E così l'imperatore aprì il corteo sotto il bel baldacchino e la gente che era per strada o alla finestra diceva: «Che meraviglia i nuovi vestiti dell'imperatore! Che splendido strascico porta! Come gli stanno bene!». [ ]*

*«Non ha niente addosso! C'è un bambino che dice che non ha niente addosso!»*

*«Non ha proprio niente addosso!» gridava alla fine tutta la gente. E l'imperatore, rabbrivì perché sapeva che avevano ragione, ma pensò: "Ormai devo restare fino alla fine". E così si raddrizzò ancora più fiero e i ciambellani lo seguirono reggendo lo strascico che non c'era. (fiaba di Hans Christian Andersen).*

**Giovanna Del Bene**

## Diritto d'autore anche per le foto pubblicate sui social networks.

La pubblicazione di foto su Facebook nella pagina dell'autore "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici". È quanto stabilito dalla IX sezione del Tribunale di Roma che ha riconosciuto che foto pubblicate sul social network sono comunque tutelate dal diritto d'autore.

Pertanto ha condannato un quotidiano per averle utilizzate senza autorizzazione.

La libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l'impostazione 'Pubblica' "non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook", spiega il Tribunale.

In base a tale principio l'autore di alcune foto ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che le aveva pubblicate senza alcuna autorizzazione. Il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale per l'indebito sfruttamento che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l'esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l'autorizzazione dell'autore e senza l'indicazione del suo nome.

Si è trattato di foto private pubblicate nella propria pagina Facebook da un fotografo, scattate in una discoteca romana. Le foto erano successivamente, all'insaputa dell'autore, state utilizzate da un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età. Nonché, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.

Nella sentenza si ribadisce che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook, in mancanza di prove contrarie, costituisce "presunzione grave, precisa e concordante" della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali sono pubblicate. Fatta questa premessa, il Tribunale, esaminate le condizioni di licenza di pubblicazione su Facebook, ha operato un'importante distinzione per cui ha stabilito che la libertà di utilizzo "riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale".

Al contrario "la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione 'Pubblica' sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook".

Un altro tassello importante nella jungla dello sfruttamento dei diritti digitali, di cui sente sempre più urgentemente la necessità di una propria regolamentazione, è stato messo.

**Furio S. Ghezzi**

## Plain Packaging in the EU: Current status and outlook

EU Member States are due to transpose the revised Tobacco Products Directive (TPD) into national law by 20 May 2016. As part of this process, some Member States seem to be considering the introduction of plain packaging which is not a requirement under the revised TPD. In fact, the UK and Ireland in March 2015 adopted plain packaging legislation.<sup>1</sup> Both legislations will enter into force on 20 May 2016. In France draft plain packaging legislation has been proposed, but is still undergoing legislative scrutiny.<sup>2</sup>

Norway is also considering the introduction of plain packaging in connection with its implementation of the revised TPD. While Norway is not an EU Member State, the Directive is in the process of being incorporated into the EEA Agreement (European Economic Area) to which Norway is a member.<sup>3</sup>

### Plain Packaging is not a blanket option under the revised TPD

However, the revised TPD does not per se allow Member States to introduce plain packaging, but sets high hurdles for Member States to do so.<sup>4</sup> All the plain packaging legislations advanced by the Member States are based on Article 24(2) TPD. The Court of Justice of the European Union (“CJEU”) is currently reviewing the validity of that provision.<sup>5</sup> If the CJEU were to declare Article 24(2) TPD invalid, Member States would lose the basis for their laws.

Even if the CJEU were to uphold 24(2) TPD, the national plain packaging laws would not comply with European Law for several reasons.

### Plain Packaging requires compensation

Member State plain packaging infringes Article 17 of the EU Charter of Fundamental Rights and Article 1

of Protocol 1 of the European Convention of Human Rights. Trade marks are property rights protected under these provisions.<sup>6</sup> Plain packaging renders trade marks useless, eliminates all meaningful use, and impairs all functions inherent to trade marks. As a result, plain packaging would constitute a deprivation of property. Such deprivation, even if it were justified on public health grounds, can only be lawful if accompanied by fair compensation.<sup>7</sup> However, none of the national plain packaging legislations provide for such compensation.

### Plain packaging impairs the free movement of goods

Introducing plain packaging would constitute an infringement of Article 34 of the TFEU. This provision prohibits quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect. Tobacco products compliant with the revised TPD and legally sold in other Member States could not be exported to Member States with a plain packaging regime. Many Member States<sup>8</sup> have therefore raised concerns that plain packaging legislation will create obstacles to the internal market.

### Plain packaging violates the Community Trade Mark Regulation

The Community Trade Mark Regulation (CTMR) provides that Community trade marks shall have a “unitary character”<sup>9</sup>. This means that a Community trade mark shall have equal effect through the Community<sup>10</sup>. In particular, its use shall not be prohibited, save in respect of the whole Community. Contrary to these principles, plain packaging would prohibit tobacco manufacturers to use Community trade marks in some Member States.

Tobacco manufacturers are currently challenging the UK and Irish plain packaging regulations in the respective

<sup>1</sup> UK, *The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015*, available at <http://www.legislation.gov.uk/>; Ireland, *Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015*, available at <http://www.irishstatutebook.ie/>.

<sup>2</sup> French Government amendment proposal relating to the introduction of neutral packets for tobacco products available at (in French) <http://www.senat.fr/>.

<sup>3</sup> See Directive’s factsheet on EEA-Lex, available at <http://www.efta.int/eea-lex/32014L0040>.

<sup>4</sup> Carmela Rotundo Zocco “Revised Tobacco Products Directive and Plain Packaging” published in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, n° 1/2014, p.51-52.

<sup>5</sup> CJEU Case C-547/14 *Philip Morris v Secretary of State for Health (UK)*.

<sup>6</sup> Carmela Rotundo Zocco “Revised Tobacco Products Directive and Plain Packaging” published in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, n° 1/2014, p.51-52.

<sup>7</sup> *Idem*.

<sup>8</sup> Slovakia, Hungary, Poland, Bulgaria, Greece, Czech Republic, Spain, Portugal, Romania, Lithuania and Italy. See under UK’s notification 2014/427/UK, Ireland’s notification 2014/277/IRL, France’s notifications 2015/109/F and 2015/241/F, available at <http://www.ec.europa.eu/enterprise/tris>.

<sup>9</sup> Article 1(2) of the Community trade mark regulation (EC) No 207/2009.

<sup>10</sup> *Idem*.

national courts<sup>11</sup>. Decisions in these cases may bring more clarity on the legal issues around plain packaging.

### **Plain packaging for wine, confectionaries and pharmaceuticals?**

While so far plain packaging legislation has only been adopted for tobacco products, the regulatory concept seems to be spreading to other industries.

In June 2015, the Joint Committee on Health and Children of the Irish Parliament suggested to apply tobacco labeling principles to alcohol labeling. In particular, the Committee proposed to introduce graphic health warnings on alcohol products and to standardize the labeling of alcohol products<sup>12</sup>.

In Australia, the Therapeutic Goods Administration proposed a labeling regulation for pharmaceuticals, which according to a Novartis representative would essentially leave no room for brand elements<sup>13</sup>.

And an in-house counsel at the food company Mars, has expressed concern that plain packaging could be introduced for confectionery products: *“the ‘million dollar question’ facing brand owners is whether the plain packaging laws that have been introduced for tobacco will extend to confectionery products.”*<sup>14</sup>

### **Carmela Rotundo Zocco**

---

<sup>11</sup> See PMI's press release of 22 May 2015 on <http://www.pmi.com/> and JTI's press release of 27 April 2015 on <http://www.theplainfacts.ie/>.

<sup>12</sup> Houses of the Oireachtas, Joint Committee on Health and Children, Report on the Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of the Public Health (Alcohol) Bill 2015, available at <http://www.oireachtas.ie/>.

<sup>13</sup> “What’s next for plain packaging” in *Managing Intellectual Property*, 5 May 2015, available at [www.managingip.com/Article/3450738/Whats-next-for-plain-packaging.html](http://www.managingip.com/Article/3450738/Whats-next-for-plain-packaging.html).

<sup>14</sup> “INTA 2015: Mars reveals plain packaging fear for confectionery brands” in *World Intellectual Property Review*, 4 May 2015, available at [www.worldipreview.com/news/inta-2015-mars-reveals-plain-packaging-fear-for-confectionery-brands-8319](http://www.worldipreview.com/news/inta-2015-mars-reveals-plain-packaging-fear-for-confectionery-brands-8319).

## Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto

### Brevetti per invenzione

- |               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| Ricorso: 7323 | udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 33/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_1263291<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto                      | Download >> |
| Ricorso: 7324 | udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 34/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_0969752<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto                      | Download >> |
| Ricorso: 7327 | udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 38/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: IT_1373386<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>mancata risposta a ministeriale<br>restitutio in integrum<br>ricorso: inammissibile                           | Download >> |
| Ricorso: 7328 | udienza: 16 giugno 2014 - sentenza: 39/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: MI2010A000402<br>Parola di ricerca: insufficienza di descrizione<br>mancanza novità<br>mancata risposta a ministeriale<br>restitutio in integrum<br>ricorso: inammissibile | Download >> |
| Ricorso: 7329 | udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 40/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_1798346<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto                      | Download >> |
| Ricorso: 7330 | udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 44/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: MI1012A000678<br>Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm<br>ricorso: inammissibile   | Download >> |

- Ricorso: 7331    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 19/14    [Download >>](#)  
Brevetto/domanda di brevetto: EP\_1865045  
Parola di ricerca: mancato deposito traduzione  
                         mancata notifica ricorso a uibm  
                         ricorso: inammissibile
- Ricorso: 7332    udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 27/14    [Download >>](#)  
Brevetto/domanda di brevetto: MI2009A001346  
Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm  
                         ricorso: irricevibile
- Ricorso: 7333    udienza: 10 gennaio 2014 - sentenza: 31/14    [Download >>](#)  
Brevetto/domanda di brevetto: VI2009A000068  
Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm  
                         ricorso: irricevibile
- Ricorso: 7343    udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 46/14    [Download >>](#)  
Brevetto/domanda di brevetto: EP\_1228342  
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali  
                         restituito in integrum  
                         diligenza richiesta dalle circostanze: no  
                         ricorso: respinto
- Ricorso: 7365    udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 45/14    [Download >>](#)  
Brevetto/domanda di brevetto: SS2008A000010  
Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm  
                         ricorso: irricevibile



***Organo dell'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano  
n. 2 del 5.1.1985  
codice ISSN 2421-3535

***Direttore Responsabile:***

Paolo Pederzini

***Comitato di Redazione:***

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,  
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,  
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

***Segreteria di Redazione:***

Monika Jochymek

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano  
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

***Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:***

[www.afterpixel.com](http://www.afterpixel.com)