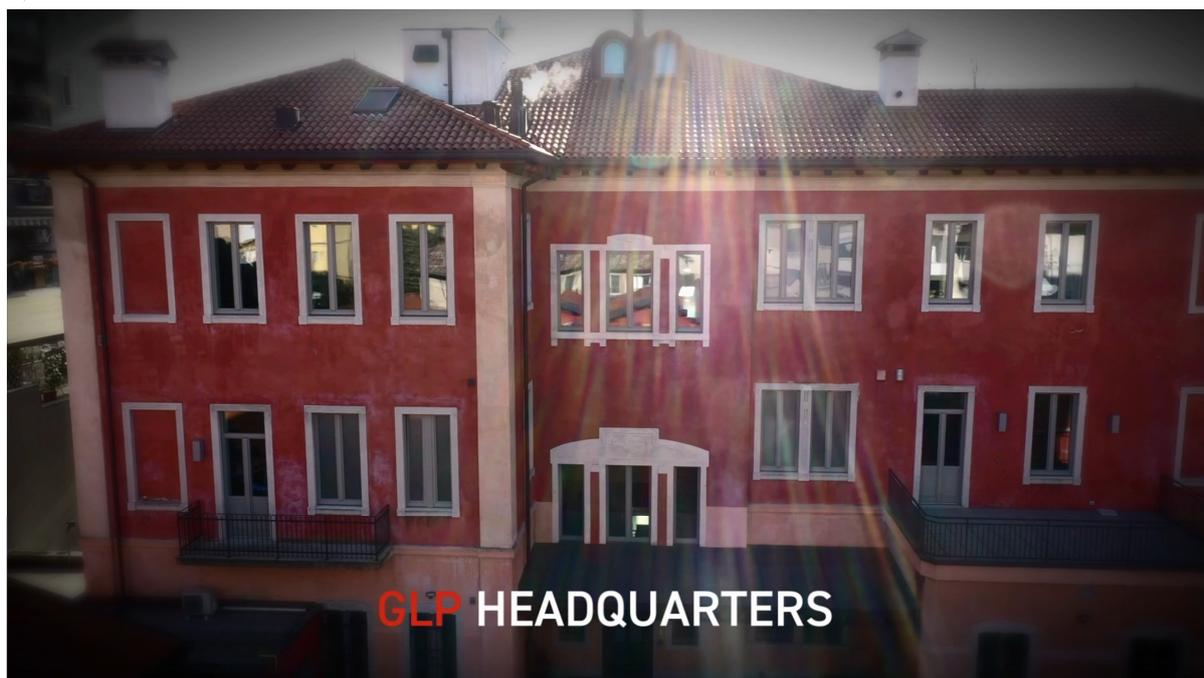


CORSO DI FORMAZIONE  
12.04.2022

# Le nuove frontiere della proprietà intellettuale

Davide Petraz



**GLP** HEADQUARTERS



**Davide Luigi PETRAZ**  
dpetraz@glp.eu

- Co-managing partner di GLP Intellectual Property Office
- Avvocato italiano
- European Patent Litigator
- Mandatario Brevetti, Marchi e Disegni europeo, italiano e nella Repubblica di San Marino
- Master in "Intellectual Property Law", Washington D.C. (USA)
- Panelist per le procedure arbitrali di nomi a dominio
- Professore a Contratto di Proprietà Intellettuale all'Università di Trieste
- Membro eletto del Consiglio Direttivo italiano di AIPPI
- Membro eletto della commissione PEC di EPI (Institute of Professional Representatives before the EPO)
- Membro del Comitato Tecnico della Camera di Commercio Italo-Brasiliana
- Membro di AIPPI, ECTA, EPI, INTA, LES Italia, LIDC, MARQUES, UAE, AIDB, FICPI, INDICAM



Un diritto di proprietà intellettuale può essere definito come un **diritto esclusivo** per un **determinato territorio**, per un **periodo limitato nel tempo**.



Lo studio di approfondimento congiunto EPO-EUIPO conferma i benefici economici per l'Europa derivanti da brevetti, marchi, disegni e modelli e altre forme di PI.

### Occupazione

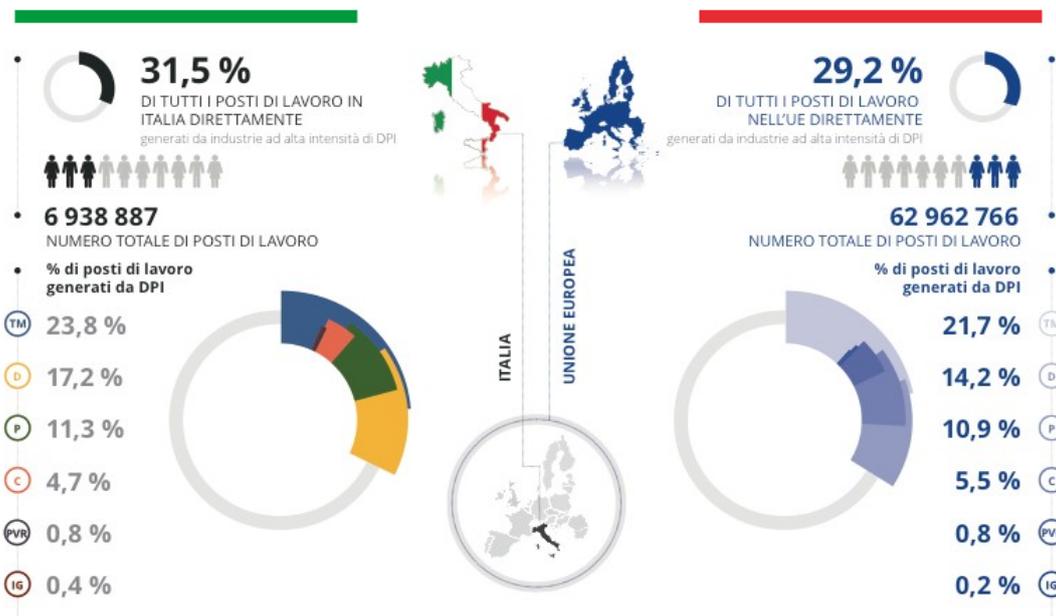
Le industrie ad alta incidenza di IPR contribuiscono per **63 milioni di posti di lavoro (29% del totale in UE)**

### Contributo al PIL

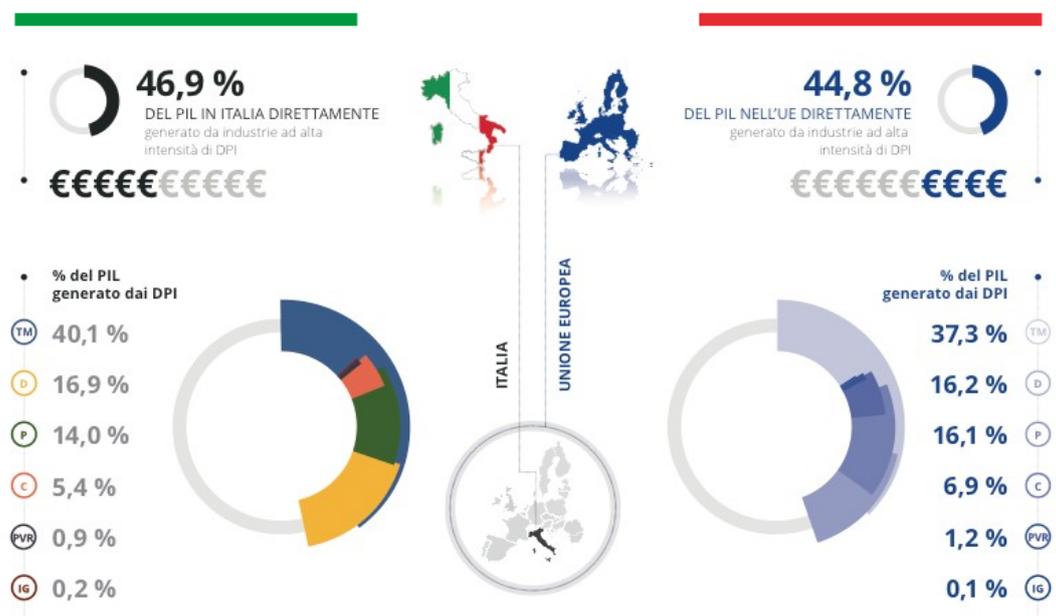
Il **45% del PIL nella UE** è attribuibile alle industrie ad alta incidenza di IPR (pari a **6,6 trilioni di euro**)

### Commercio

L'**89% dell'import UE** ed il **96% dell'export UE** sono attribuibili alle industrie ad alta incidenza di IPR



Source: Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union – EPO | EUIPO – September 2019



Source: Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union – EPO | EUIPO – September 2019



## DESIGN

TUTELA L'ASPETTO E LA FORMA DI UN PRODOTTO

CRITERI



NOVITÀ E CARATTERE INDIVIDUALE

MONOPOLIO



MONOPOLIO SOLO SULL'UTILIZZO DEL DESIGN IN RELAZIONE AI PRODOTTI A CUI È STATA CONCESSA LA PROTEZIONE

FUNZIONE



INCENTIVARE LA CREAZIONE DI FORME DIVERSE

DURATA



MASSIMO 25 ANNI

## BREVETTO

INVENZIONE INTESA COME SOLUZIONE A UN PROBLEMA TECNICO

CRITERI



NOVITÀ, ATTIVITÀ INVENTIVA  
E APPLICAZIONE INDUSTRIALE

MONOPOLIO



MONOPOLIO ASSOLUTO

FUNZIONE



INCENTIVARE LA RICERCA SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA OLTRE A DIVULGARE L'INVENZIONE

DURATA



MASSIMO 20 ANNI

L'ideazione del **trolley** come lo utilizziamo ancora oggi risale al 1987 ed è da ricondurre a **Robert Plath**, a quel tempo pilota della Northwest Airlines.

In quegli anni Plath ebbe l'idea di migliorare il bagaglio a rotelle di Sadow grazie ad una redistribuzione del peso, mettendolo in posizione verticale, dimezzando il numero di rotelle e dotandolo di un manico rigido estraibile (un'idea definita dall'Investors Digest come una delle novità più significative degli ultimi decenni).

Questa nuova tipologia di bagaglio prese il nome di "*rollaboard*" e venne brevettata ufficialmente nel 1991 con il numero US4995487A.



VIDEO

Robert Plath si ritrovò immortalato anche al cinema, interpretato da Harry Dean Stanton nel film "*This must be the place*" di Paolo Sorrentino (2011), suscitando lo sbalordimento di Sean Penn quando dice che il trolley "*non è stato un successo, è stata una rivoluzione!*".

Guarda video online:  
[glp.eu/academy/video/?v=N7kQmsg6F6G4RzFC](http://glp.eu/academy/video/?v=N7kQmsg6F6G4RzFC)

Quando parliamo di **segni distintivi** ci riferiamo agli elementi che hanno come principale funzione quella di **identificare** un determinato **imprenditore**, un determinato **luogo** dove viene esercitata l'attività di impresa e un determinato **prodotto**.

LA DITTA

IL MARCHIO

L'INSEGNA

NOME A  
DOMINIO

Lo **scopo** è quello di **differenziarsi agli occhi dei consumatori**

### MARCHIO

SEGNO IDONEO A DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI DI UN'IMPRESA DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE

CRITERI



CAPACITÀ DI DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI DEL TITOLARE DA QUELLI DI UN ALTRO OPERATORE

MONOPOLIO



MONOPOLIO DELL'USO DEL MARCHIO PER I SERVIZI PRODOTTI PER I QUALI È STATO REGISTRATO

FUNZIONE



INDICATORE DELL'ORIGINE IMPRENDITORIALE DI UN PRODOTTO O SERVIZIO

DURATA



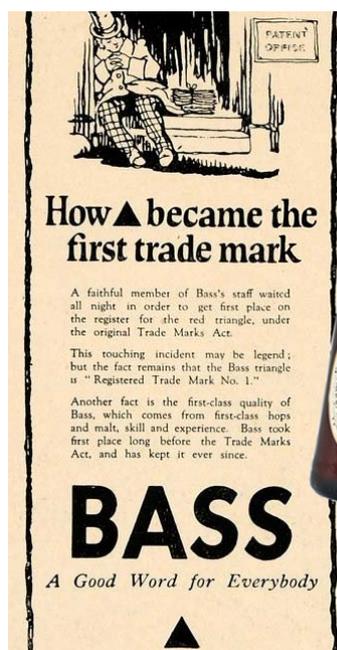
ANCHE PER SEMPRE SE RINNOVATO OGNI 10 ANNI  
Perdita del diritto se non utilizzato per 5 anni consecutivi

Nelle dinamiche del mercato i marchi **influenzano in modo tangibile le decisioni di acquisto dei clienti** poiché in loro vengono suscitate **emozioni che non solo consentono di rafforzare l'immagine e la buona reputazione di un'impresa ma creano un rapporto di fiducia nei confronti dei prodotti e dei servizi che l'impresa stessa offre.**

A quest'aspetto si somma un ulteriore elemento utile all'impresa: i marchi, infatti, offrono una **vasta tutela contro le contraffazioni e gli abusi** rappresentando così uno strumento utilissimo in ambito concorrenziale.

Il marchio è anche un **diritto patrimoniale** che influisce sul valore stesso dell'azienda.

- Può **impedire l'uso** di marchi che sono **identici** o **simili** al proprio marchio registrato, per prodotti o servizi che sono **identici** o **simili**.
- Allo stesso modo, egli può **proibire** che terze parti utilizzino il marchio se esse traggono **indebitamente profitto dal carattere distintivo** o dalla **notorietà** del marchio.
- Può trarre profitto indiretto, quando licenza il marchio a terzi o lo cede quando non è più di suo interesse.



La birra BASS: il **primitissimo marchio ad essere registrato** secondo il *Trade Mark Registration Act* del 1875 (il 1° gennaio 1876)



Bottiglie di birra "Bass" in un bar nel quadro di Manet "Il bar delle Folies-Bergère" (1882).

I titolari o i licenziatari esclusivi di marchi d'impresa **registrati da almeno 50 anni** o per i quali sia possibile dimostrare l'**uso continuativo da almeno 50 anni** in associazione a prodotti o servizi di un'impresa nazionale *"di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale"* potranno usare e riprodurre il logo del **marchio storico** (una raffigurazione dello Stivale d'Italia superiormente circondata dalla parola "marchio" ed inferiormente dal termine "storico") in affiancamento ai propri *brand*.



Il **marchio storico** è sostanzialmente uno strumento di **marketing**: rappresenta una nuova ed importante opportunità per le imprese che hanno i requisiti di legge in quanto possono fregiarsi di una certificazione utile ad **accrescere la propria immagine sul mercato**, capace di veicolare **know-how** e **italianità**.

L'acquisizione del marchio storico, come sopra anticipato, non è automatica ma soggetta ad **apposita iscrizione nel Registro speciale istituito presso l'UIBM**

La domanda deve contenere:

- i **dati completi del richiedente** e la sua **qualifica** (titolare o licenziatario esclusivo);
- gli estremi della **prima registrazione** e dei **rinnovi successivi** se il marchio è registrato;
- se il marchio non è registrato, la **documentazione** che dimostri l'**uso effettivo e continuativo del marchio per almeno 50 anni**, precisando i prodotti (o servizi) a cui lo stesso si riferisce. La documentazione può consistere per esempio in campioni di imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di esportazione o spedizione, fotografie, rassegna stampa, pubblicità;
- una **dichiarazione sostitutiva** attestante che il marchio per cui si chiede l'iscrizione sia **utilizzato per la commercializzazione di prodotti (o per la fornitura di servizi)** di una **impresa nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale**.

Il soggetto, c.d. “investitore”, col nuovo regime può fruire di un incentivo che si sostanzia in una maggiorazione del **110% delle spese sostenute** per lo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei beni immateriali (**software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**) consentendone una ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La norma ha la durata di **5 anni (esercizi 2021-2025) rinnovabile**.

La domanda è **irrevocabile** ed è **rinnovabile**.

### I FRUITORI (c.d. INVESTITORI)

- **Ditte individuali**
- **Società di persona**
- **Enti non commerciali** (art. 5, comma 1, TUIR relativamente all'attività commerciale esercitata)
- **Società di capitali**
- **Stabili organizzazioni** residenti in Paesi con i quali sia in vigore un **accordo per evitare la doppia tassazione**

Sono **escluse** le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa.

## Per ATTIVITÀ RILEVANTI si intendono

- le attività classificabili come **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**
- le attività classificabili come **innovazione tecnologica**
- le attività classificabili come **design e ideazione estetica**
- le attività di **tutela legale dei diritti sui beni immateriali**

I diritti di cui sopra devono essere registrati o concessi in base alle norme italiane, europee ed alle convenzioni a cui l'Italia ha aderito.

## DEFINIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché **non sostenute con società infragruppo**, le seguenti spese:

- **spese per il personale** (anche degli amministratori e soci);
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai **beni mobili strumentali e ai beni immateriali**;
- spese per **servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti esclusivamente alle “attività rilevanti”;
- spese per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle “attività rilevanti”;
- spese connesse al **mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione.**

## MECCANISMO PREMIALE (RECAPTURE)

Il **recapture ottennale**, anche detto “**meccanismo premiale**” permette – ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della **creazione** (e non dello sviluppo) di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di Patent Box – la **maggiorazione del 110% alle spese sostenute sino all’ottavo periodo di imposta antecedente** a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

In via esemplificativa, per i titoli ottenuti nel 2021, è possibile agevolare le relative spese di R&S sostenute a ritroso sino al 2013.

## DOCUMENTAZIONE

L’investitore deve preparare la **documentazione idonea** per dimostrare le attività rilevanti e le **spese sostenute** per il loro svolgimento. La documentazione idonea si deve suddividere in **due Sezioni (A e B)** secondo specifica disposizione della norma sul Patent Box.

Le **micro-imprese** e le **piccole e medie imprese** possono predisporre le Sezioni A e B in forma **semplificata**. La documentazione deve **essere firmata** mediante firma elettronica **con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

L’**assenza di documentazione** nonché **della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero**, in tutto o in parte, comportano, anche disgiuntamente, **il recupero integrale della maggiorazione**, con conseguente applicazione degli interessi e **irrogazione di sanzioni**.

## PENALTY PROTECTION

Nel caso in cui siano state rilevate delle irregolarità dall'Agenzia, ma dette sono «in buona fede» e **il contribuente consegna tempestivamente all'Agenzia la documentazione idonea** a consentire il riscontro della corretta maggiorazione, non verrà applicata **la sanzione** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato), **non si applica** qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.

