

Internazionalizza e proteggi

IP FOR SME'S

Buone prassi per l'internazionalizzazione dei titoli di proprietà industriale in occasione di partecipazione a fiere internazionali

Elisa Toniolo

Treviso Tecnologia Az Speciale CCIAA Treviso

Mestre (Venezia) 13 Novembre 2013



La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

La partecipazione a una fiera espositiva

La partecipazione a una fiera espositiva comporta inevitabilmente a un confronto con la Proprietà Intellettuale degli altri partecipanti anche nel caso in cui , come azienda, non si conduca una politica di strategia degli *asset* immateriali attraverso marchi, brevetti o modelli.

La partecipazione alla fiera **come visitatore** è un'ottima occasione per “osservare” il comportamento dei competitor, ma è bene ricordare che nel caso in cui si **partecipi come espositore** è anche l'occasione per i competitor di “osservare” i prodotti presentati

La partecipazione a una fiera è solitamente **un evento pianificato** da tempo, spesso richiede **degli investimenti** ed è un'occasione per amplificare la propria **visibilità**

Così come si pianifica in anticipo la partecipazione a un evento espositivo è fondamentale pianificare una strategia:

- di tutela di ciò che verrà presentato (se tutelabile)
- di analisi di ciò che non potrà essere presentato perché potenzialmente una violazione di diritti di proprietà intellettuale altrui

perché l'evento da momento espositivo rilevante per il proprio business non trasformi in evento vano, inefficace e controproducente

© Treviso Tecnologia All rights reserved

La tutela di ciò che verrà presentato

La pianificazione strategica: dall'origine dell'idea alla esposizione in fiera

L'errore più comune

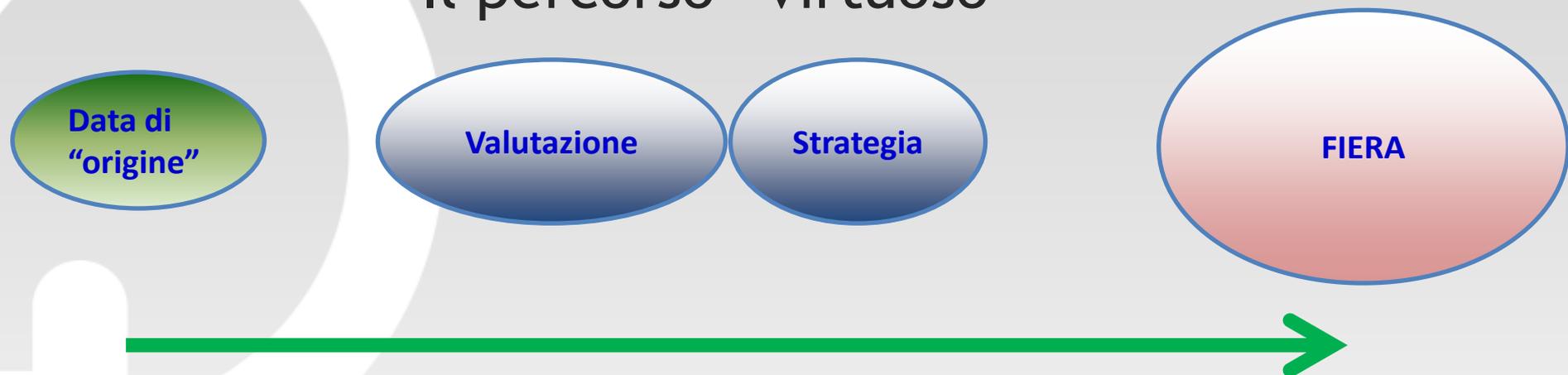


L'esposizione fieristica è di certo un privilegiato momento di verifica dell'interesse del mercato nei confronti di un particolare prodotto o servizio: tuttavia questa logica di "testing" non trova riscontro nella logica della tutela della proprietà industriale dove, per la maggior parte dei casi, viene richiesto come requisito "assoluto" un CARATTERE DI NOVITA' di ciò che è domanda di di esclusiva

La tutela di ciò che verrà presentato

La pianificazione strategica: dall'origine dell'idea alla esposizione in fiera

Il percorso “virtuoso”



In linea generale la **Tutela della Proprietà Industriale** richiede una pianificazione rispetto al momento in cui il prodotto o l'informazione tecnica **verrà resa pubblica**.

© Treviso Tecnologia All rights reserved

Il brevetto

Secondo il Codice di Proprietà Industriale è considerato ammesso a brevettabilità come invenzione ciò che è dotato di NOVITA', ATTIVITA' INVENTIVA e APPLICABILITA' INDUSTRIALE

Secondo il Legislatore, **NON E' CONSIDERATO NUOVO** “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”



© Treviso Tecnologia All rights reserved

Il marchio

Il Marchio

Un titolo “relativo” la cui esclusiva è relativa allo Stato o nel gruppo di Stati presso cui ne è stata richiesta la registrazione.

Ad esempio, essere titolari di un marchio nazionale italiano **non implica** che non vi siano all'estero legittimi titolari di identico marchio per identici prodotti o servizi.

Presenziare in quello Stato a una fiera espositiva significa violare il diritto di esclusiva sul marchio del legittimo titolare.

Se invece il marchio non è oggetto di domanda di registrazione, utilizzarlo costituisce un “uso di fatto” ma non dà diritti di esclusiva pertanto chiunque può successivamente farne oggetto di domanda di registrazione

© Treviso Tecnologia All rights reserved



La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale



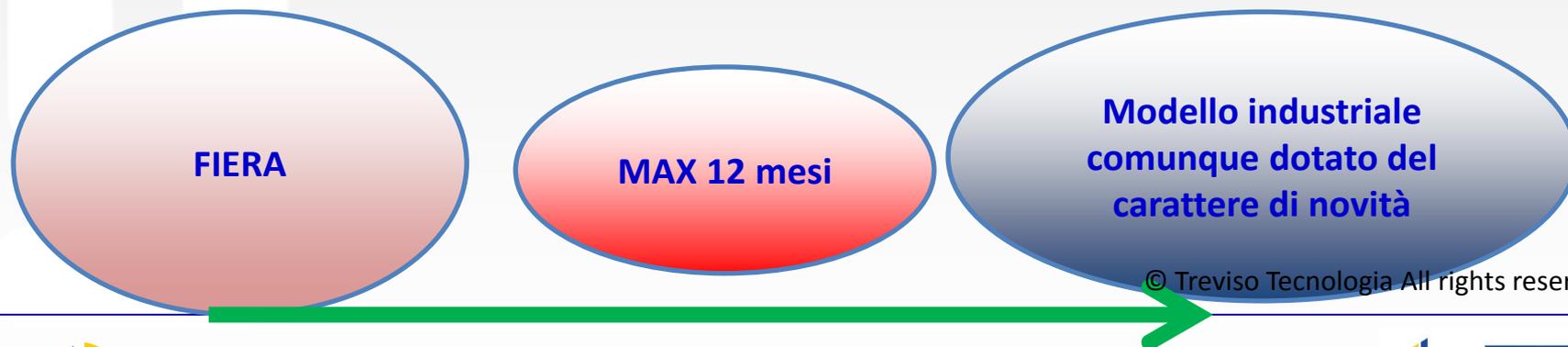
Il modello industriale

Un disegno o modello è **nuovo** se nessun disegno o modello identico è **stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione**

Il disegno o modello si considera **divulgato** se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo ovvero se è **stato esposto**, messo in commercio o altrimenti reso pubblico;

Il disegno **non si considera reso accessibile al pubblico** per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto il vincolo esplicito o implicito di riservatezza

Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei **12 mesi** precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione



© Treviso Tecnologia All rights reserved

Gli errori “tipici”

Utilizzo di un marchio in un territorio in cui non è stata presentata domanda di registrazione (apposizione del simbolo ® - violazione di un diritto di terzi - uso di fatto che non impedisce la registrazione da parte di terzi).

Esposizione di un prodotto potenzialmente brevettabile prima che venga presentata domanda di concessione, con conseguente perdita del requisito di novità e compromissione dell'efficacia della tutela.

Esposizione di un prodotto che si ritiene coperto da tutela brevettuale mentre è oggetto di privativa esclusivamente in Italia e sono trascorsi i termini per l'internazionalizzazione del titolo (cfr slide successive).

Esposizione di un prodotto identico o simile a un prodotto oggetto di privativa di terzi (a loro volta partecipanti come espositori alla fiera).

© Treviso Tecnologia All rights reserved

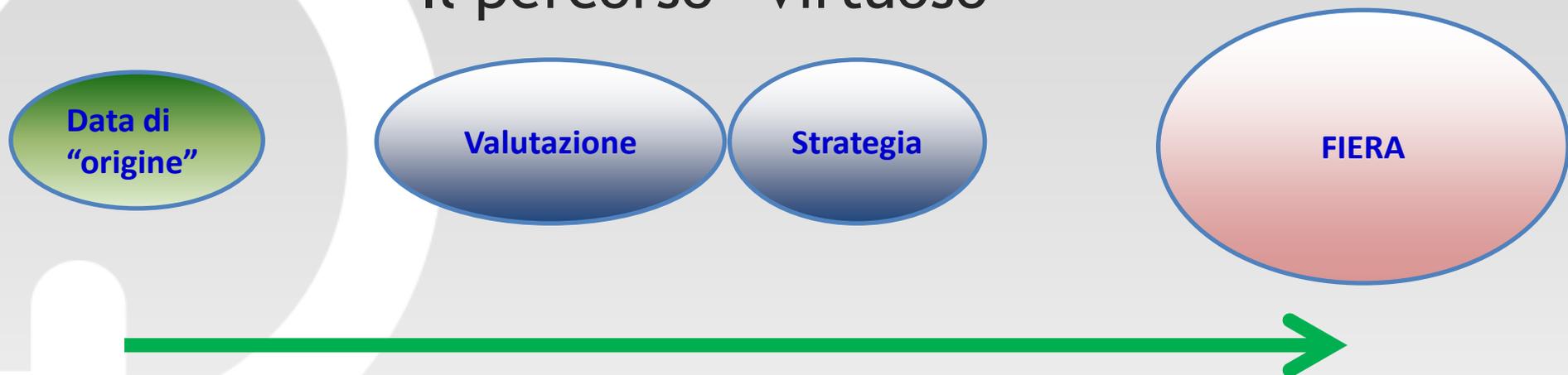


La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale



Come ridurre il rischio di tali errori?

Il percorso “virtuoso”



Il processo di valutazione – anche attraverso il supporto di operatori di settore – è fondamentale per limitare il più possibile i danni o evitare gli errori più comuni

Una volta effettuato il processo di valutazione è necessario adottare **CONSAPEVOLMENTE** una strategia che può anche portare a considerare diversamente ciò che si intende esporre in fiera

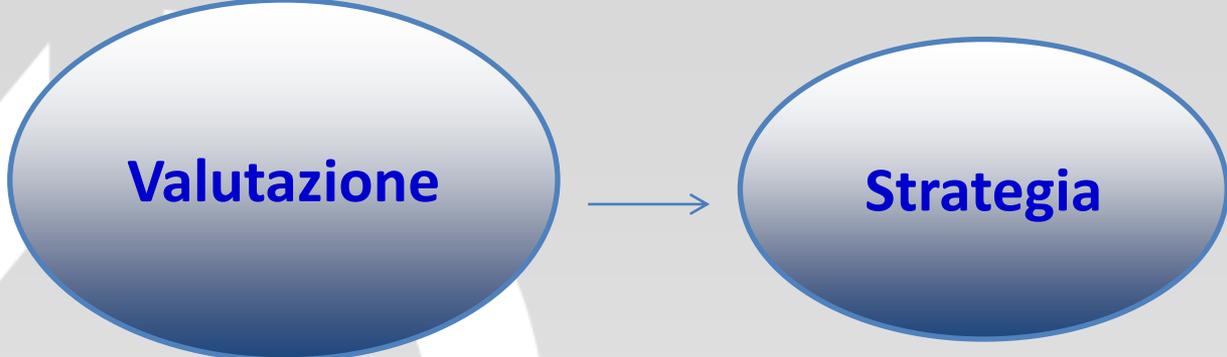
Tutto ciò richiede **TEMPO** e quindi è fondamentale **attivare tali processi PREVENTIVAMENTE**

© Treviso Tecnologia All rights reserved

Valutazione

Il processo di valutazione dovrebbe essere indipendente dalla volontà o meno di proseguire con una tutela di tipo brevettuale: è fondamentale infatti verificare innanzitutto le cosiddette condizioni di “*freedom to operate*” ovvero la possibilità di esporre un prodotto, un marchio, una modalità di comunicazione etc... riducendo al minimo il rischio di violazione di diritti di terzi

© Treviso Tecnologia All rights reserved



Valutazione

Strategia

Il processo di valutazione dovrebbe essere indipendente dalla volontà o meno di proseguire con una tutela di tipo brevettuale: è fondamentale infatti verificare innanzitutto le cosiddette condizioni di “*freedom to operate*” ovvero la possibilità di esporre un prodotto, un marchio, una modalità di comunicazione etc... riducendo al minimo il rischio di violazione di diritti di terzi

© Treviso Tecnologia All rights reserved



**Liberamente riproducibile
ma non nuovo**

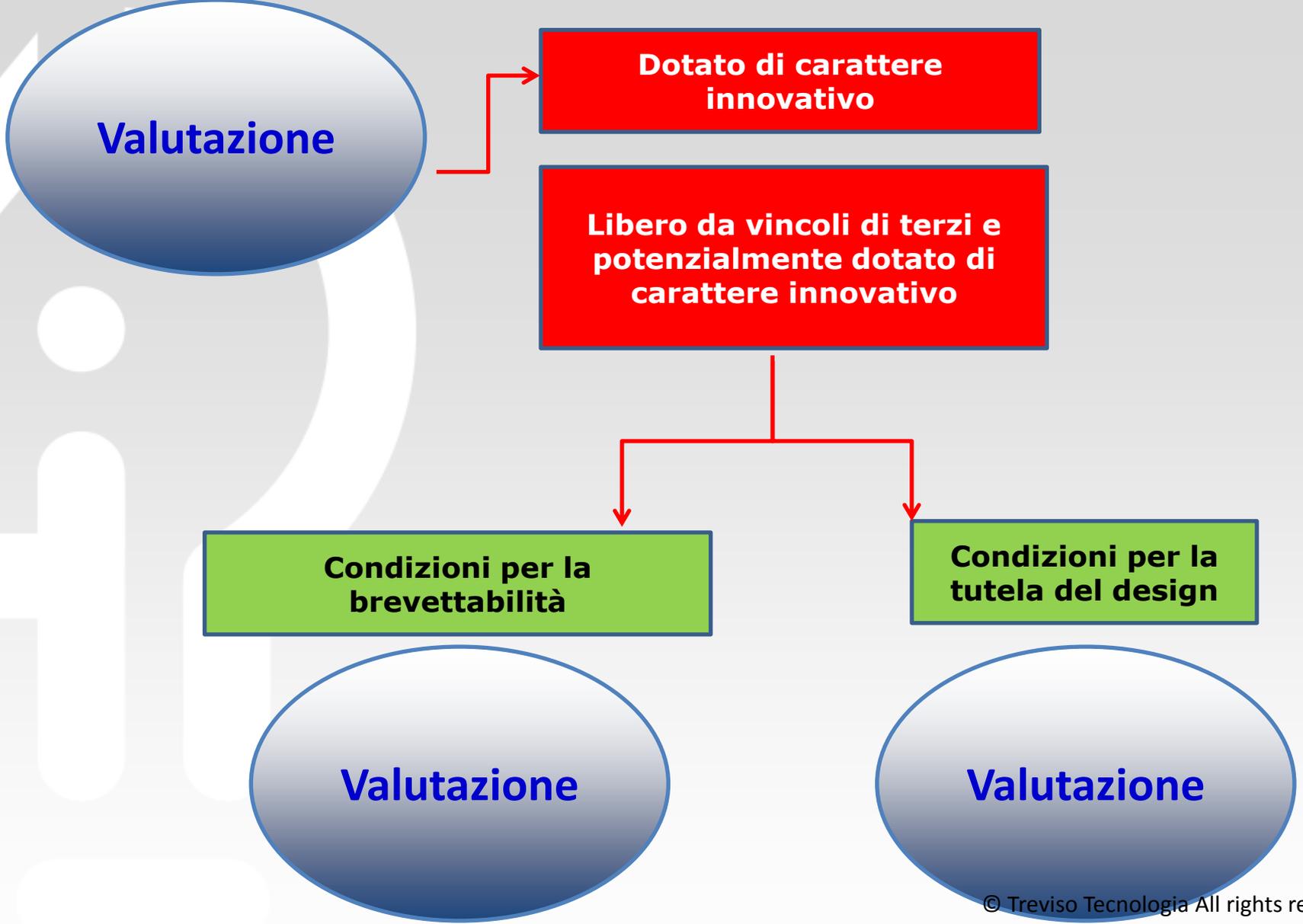
**Libero da vincoli di terzi
quindi riproducibile
liberamente anche dalla
concorrenza attuale e futura**

**Scelta di un marchio forte e
distintivo**

**Condizioni per la
tutela del design**



© Treviso Tecnologia All rights reserved



© Treviso Tecnologia All rights reserved

Strategia

Se dal processo di valutazione si concretizzano le condizioni per il deposito di una domanda di marchio o di brevetto o per modello industriale è necessario ricordare che esistono dei **TERMINI MASSIMI** per poter esercitare il diritto di esclusiva anche al di fuori dei confini nazionali

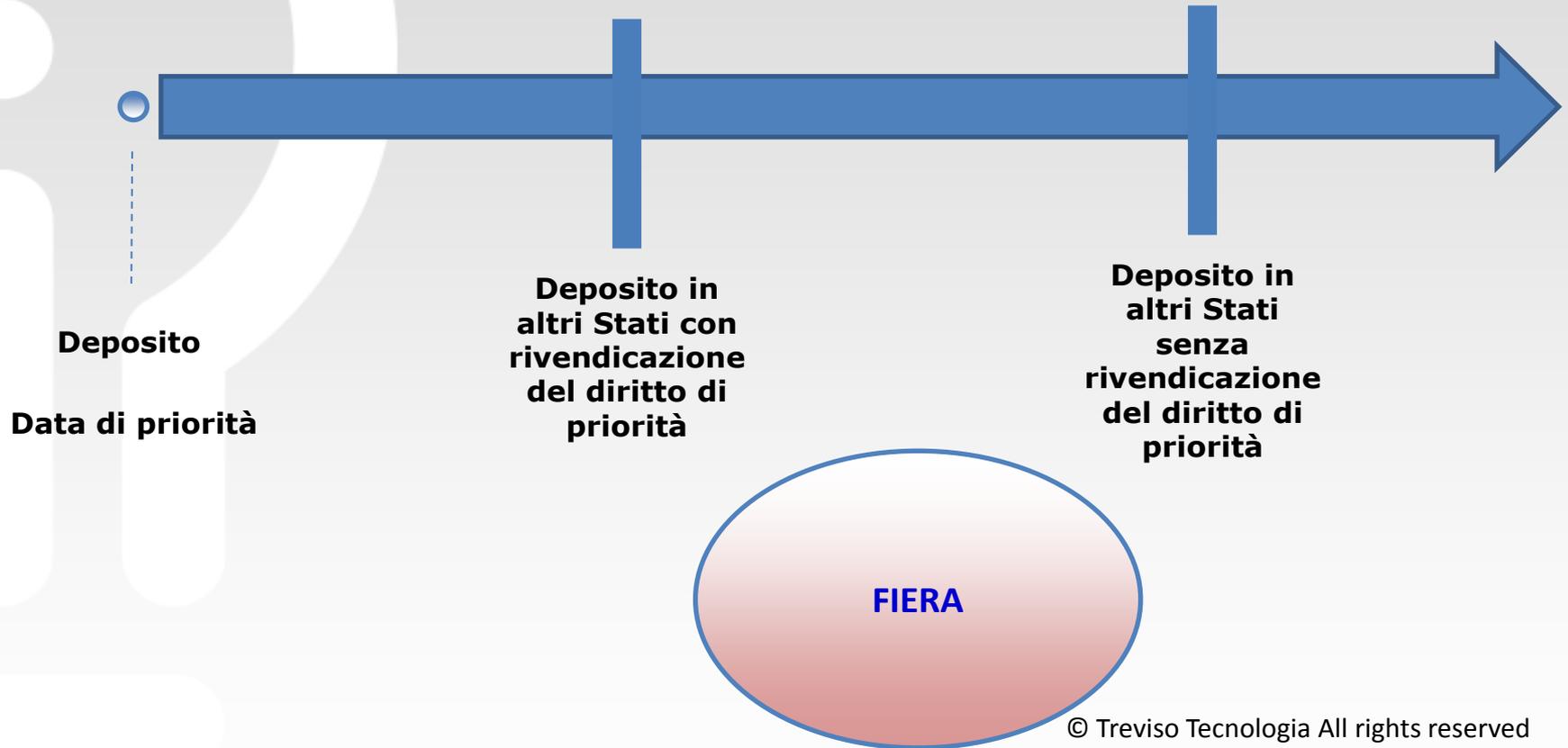
© Treviso Tecnologia All rights reserved

Art. 4 - Priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello, e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di **dodici mesi** per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, **di sei mesi** per i disegni o modelli ed i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda

LA PRIORITA' - il MARCHIO

**6 MESI dalla data di DEPOSITO:
Termine massimo per estensione del marchio
con rivendicazione del diritto di priorità**



© Treviso Tecnologia All rights reserved

LA PRIORITA' - il MODELLO INDUSTRIALE

6 MESI dalla data di **DEPOSITO**:
Termine massimo per l'estensione della domanda del modello in altri Stati

**Trascorsi 6 mesi dalla data di deposito
non è più possibile estendere il titolo
all'estero**

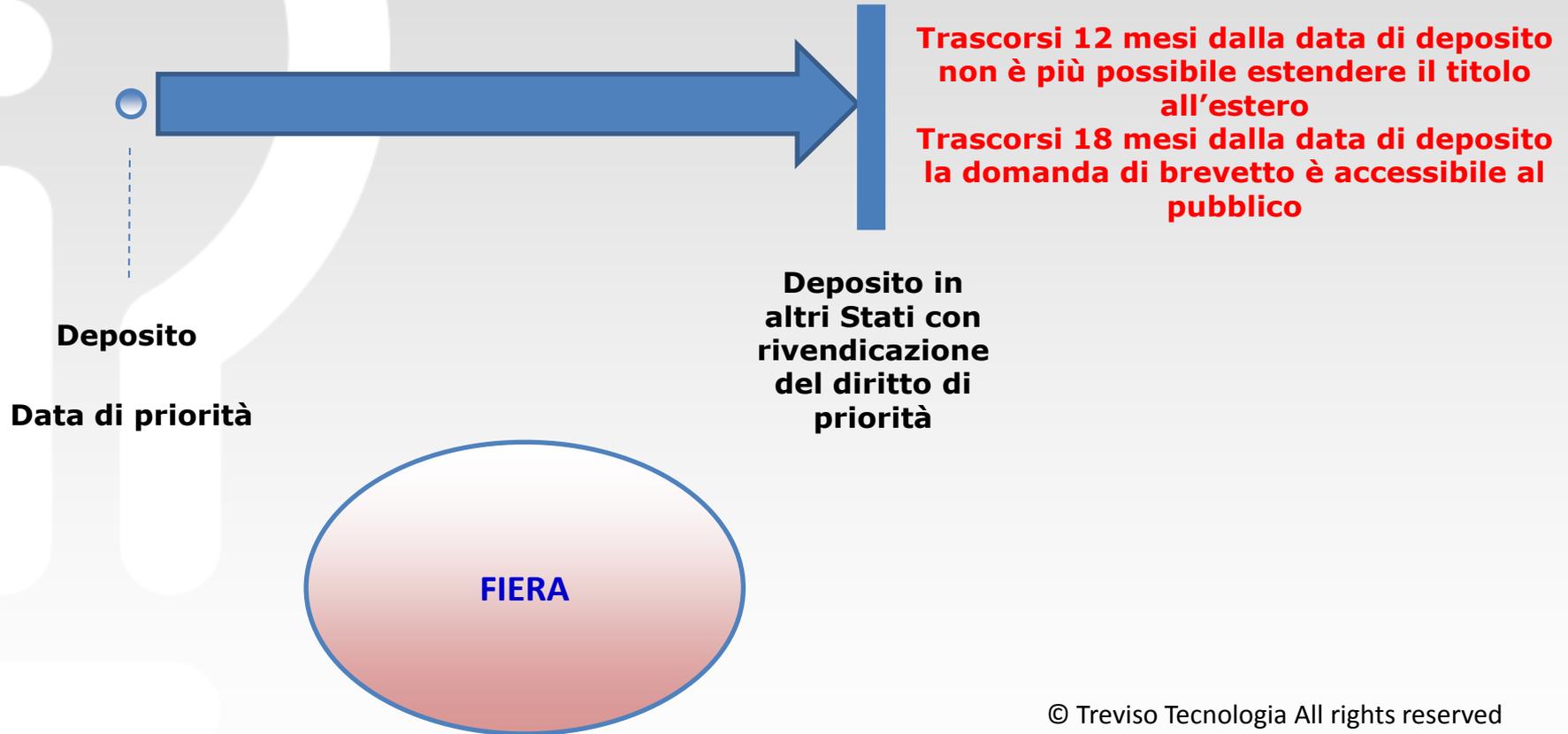
**Deposito in
altri Stati con
rivendicazione
del diritto di
priorità**

FIERA

© Treviso Tecnologia All rights reserved

LA PRIORITA' - il BREVETTO

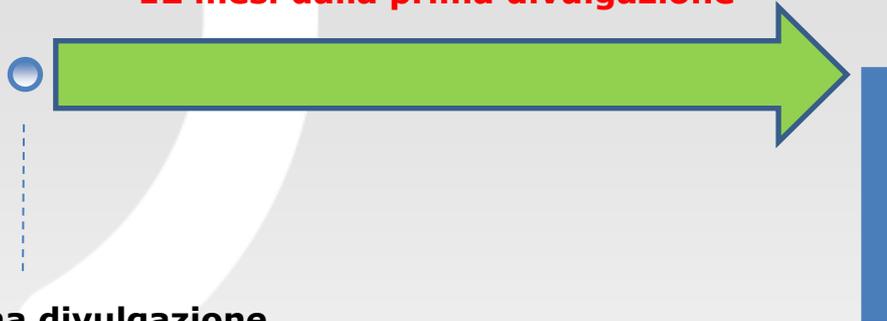
**12 MESI dalla data di DEPOSITO:
Termine massimo per l'estensione della domanda di brevetto all'estero**



© Treviso Tecnologia All rights reserved

ECCEZIONE - tutela del modello industriale

12 mesi dalla prima divulgazione



**Soluzione
ammessa MA
NON
CONSIGLIABILE**

**Data di prima divulgazione
(NON DATA DI PRIMO
DEPOSITO)**

FIERA

**Presentazione
domanda di
registrazione
del disegno o
modello**

© Treviso Tecnologia All rights reserved

Buone prassi - fare/non fare prima della fiera

- Avere conoscenza e chiarezza sugli strumenti di proprietà industriale anche se non si è titolari di marchi, modelli o brevetti;
- Formare/Informare la propria rete commerciale sui temi della proprietà industriale e sui titoli che l'azienda possiede;
- Datare al proprio interno l'origine dei progetti qualsiasi essi siano
- Valutare PRIMA di partecipare a una fiera quali potrebbero essere i titoli di proprietà industriale a cui si potrebbe ricorrere tutelare il prodotto o il marchio che lo contraddistingue;
- Valutare le condizioni di “freedom to operate”;
- Se presenti le condizioni di “freedom to operate” valutare l'opportunità o meno di presentare - prima dell'evento - domanda di esclusiva;
- Se disponibile, essere a conoscenza dell'elenco degli altri espositori e verificare preventivamente possibilità di conflitto (analisi dei competitor);

© Treviso Tecnologia All rights reserved



La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale



Buone prassi - fare/non fare durante la fiera

- Apporre - se veritiera - l'indicazione "patent pending" o "registered design";
- Non dimenticare le scadenze dei termini per la rivendicazione di priorità (12 mesi dalla data di deposito per i brevetti - 6 mesi dalla data di deposito per i modelli/disegni e marchi);
- Documentare l'eventuale violazione di Vostri diritti (immagini fotografiche - cataloghi etc...);
- Non agire nei confronti di un concorrente che potenzialmente viola un Vostro diritto senza un consulto con un legale esperto in materia di proprietà industriale;
- Non agire immediatamente e senza un consulto con un legale esperto in materia di proprietà industriale se si riceve una notifica di possibile violazione di un diritto di proprietà industriale ;

© Treviso Tecnologia All rights reserved



La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale



Buone prassi per l'internazionalizzazione dei titoli di proprietà industriale, in occasione di partecipazione a fiere internazionali

Mestre (Venezia) 13 Novembre 2013

Grazie per l'attenzione!

Dott.ssa Elisa Toniolo

e.toniolo@tvtecnologia.it

TREVISO TECNOLOGIA

Azienda Speciale per l'innovazione tecnologica

CCIAA di Treviso

*Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.*



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj