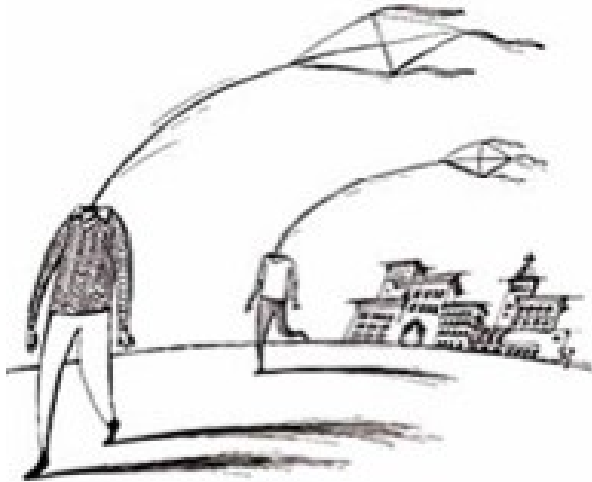




Nctm



DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE MA COME INCENTIVI

I beni immateriali che danno diritto all'agevolazione fiscale
e le relative strategie di valorizzazione e protezione

SPEAKER: Avv. Gianluca Massimei – NCTM Studio Legale

Lucca, Polo Tecnologico Lucchese - 28 Gennaio 2016



Nctm

RATIO E OBIETTIVI DEL PACCHETTO PATENT BOX

- introdurre finalmente, anche in Italia, un regime opzionale di tassazione agevolata per redditi derivanti dall'**utilizzo, sfruttamento e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale**, accessibile a **tutti i segmenti d'impresa**, dalle PMI alle più grandi realtà imprenditoriali del Paese;
- sensibilizzare il tessuto imprenditoriale italiano rispetto ai vantaggi (economici e concorrenziali) che è possibile ottenere attraverso la protezione legale dei propri *asset* di innovazione e l'adozione tempestiva di tutte le misure e le formalità necessarie, come previste dalla legge e/o dalla prassi, per conseguirla;
- **favorire gli investimenti in materia di innovazione e di ricerca e sviluppo**, e, per tale via, la **crescita e l'internazionalizzazione** della nostra impresa, sempre nel segno del nostro **"Made in Italy"**;
- **favorire l'attrazione di investimenti esteri e capitali stranieri** diffondendo una **cultura più attenta dell'innovazione** e della protezione e salvaguardia dei potenziali vantaggi concorrenziali che possono derivarne sul mercato.



Nctm

CREARE **VALORE AGGIUNTO** PER ACCRESCERE LA **COMPETITIVITA'** DELLE IMPRESE
MEDIANTE
IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA **VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI**

GUIDARE LE IMPRESE **VERSO L'INTELLECTUAL PROPERTY (IP)**
PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI BENI IMMATERIALI
IN UN **VANTAGGIO MATERIALE E CONCRETO**



LA **TUTELA LEGALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'** NON E' PIU', PER LE IMPRESE,
SOLTANTO UN COSTO DA SOSTENERE

MA

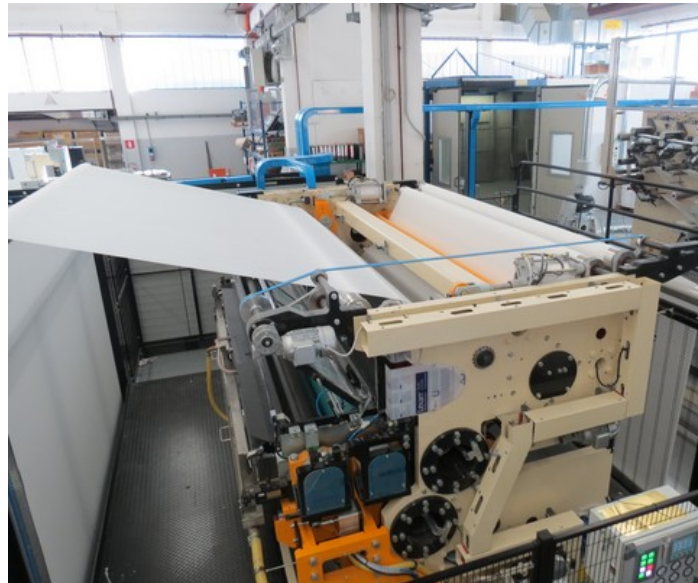
UN OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE PER

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI **ASSET MATERIALI** DI UN'AZIENDA
SI CELANO SPESSO ALTRETTANTI **ASSET IMMATERIALI**



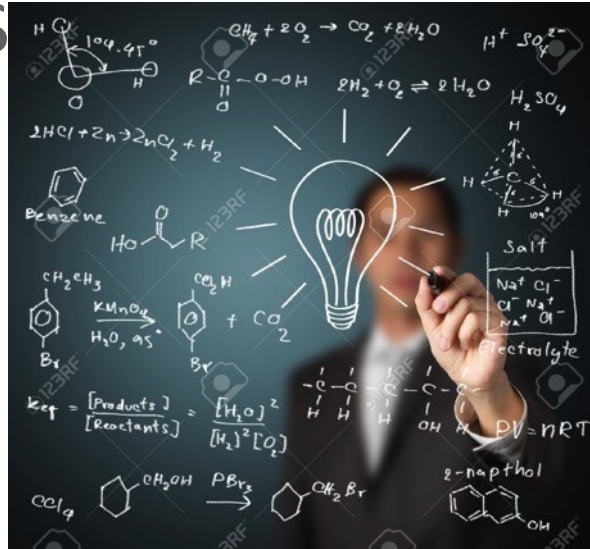
L'INVENZIONE E/O MESSA A PUNTO DI UNA NUOVA MACCHINA PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE E/O DI UN NUOVO PROCESSO PRODUTTIVO (O PER LO SMALTIMENTO DELLE

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI ASSET MATERIALI DI UN'AZIENDA SI CELANO SPES ASSET IMMATERIALI

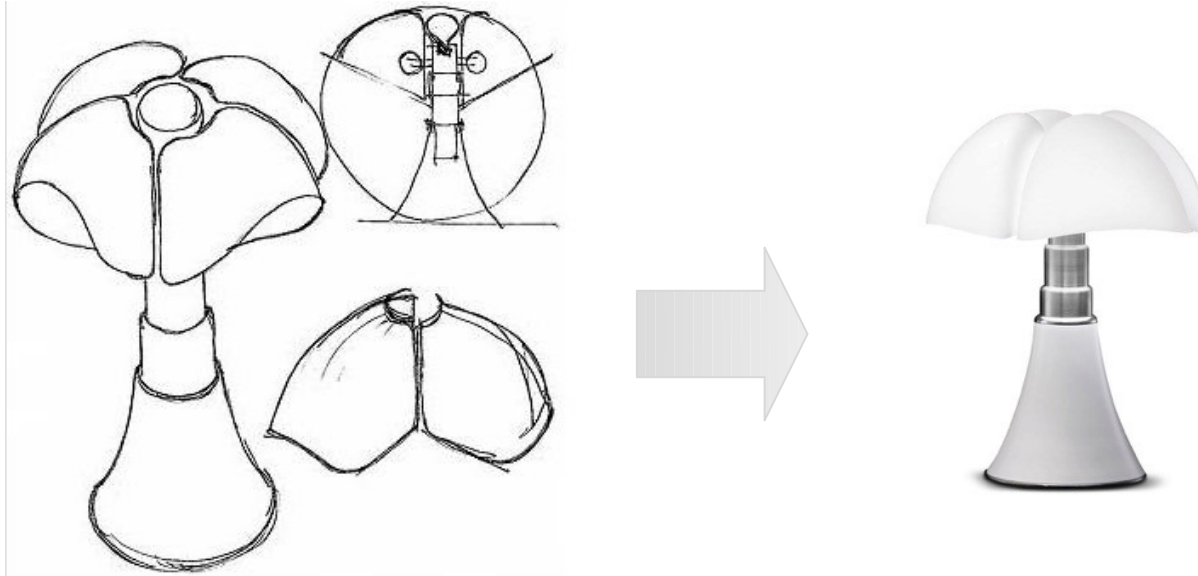


PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI **ASSET MATERIALI** DI UN'AZIENDA
SI CELANO SPESSO ALTRETTANTI **ASSET IMMATERIALI**



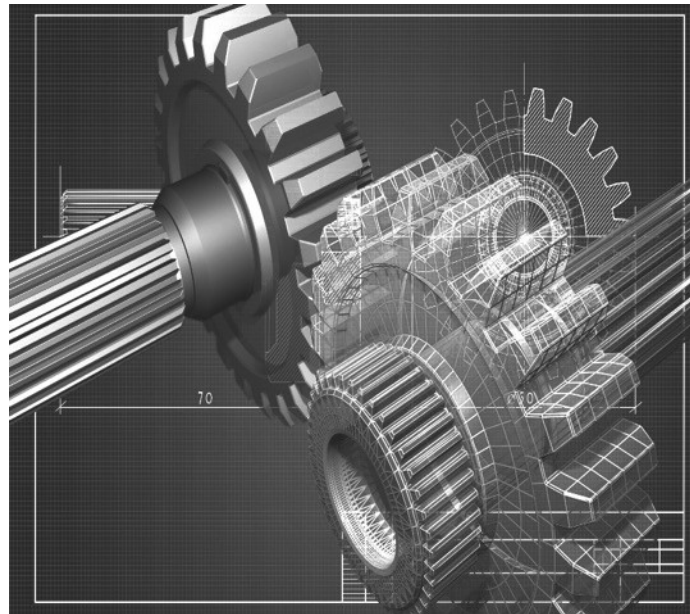
L'IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL DESIGN E DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UN **NUOVO PRODOTTO**, O DEL RELATIVO **PACKAGING**, PUO' DAR VITA AD UN **DISEGNO GIURIDICAMENTE PROTETTO**, OVVERO – QUANDO RENDA POSSIBILI (O AGEVOLI) **FUNZIONALITA' TECNICHE DIVERSE RISPETTO AGLI STANDARD DI CATEGORIA** – AD UN

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI **ASSET MATERIALI** DI UN'AZIENDA
SI CELANO SPESSO ALTRETTANTI **ASSET IMMATERIALI**



L'IDEAZIONE DI UN SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE DI PROCESSI DI MECCANICA DI
PRECISIONE PUO' DAR VITA AD UN **SOFTWARE PROTETTO**
AI SENSI DELLA DISCIPLINA SUL **DIRITTO D'AUTORE**

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI **ASSET MATERIALI** DI UN'AZIENDA
SI CELANO SPESSO ALTRETTANTI **ASSET IMMATERIALI**



L'IDEAZIONE DI UNA **APP** PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI E SERVIZI DA REMOTO
PUO' ANCH'ESSA DAR VITA AD UN **SOFTWARE PROTETTO**
AI SENSI DELLA DISCIPLINA SUL **DIRITTO D'AUTORE**

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DIETRO GLI **ASSET MATERIALI** DI UN'AZIENDA
SI CELANO SPESSO ALTRETTANTI **ASSET IMMATERIALI**



LA CREAZIONE, LO SVILUPPO E LA SPENDITA DI UN MARCHIO SUFFICIENTEMENTE
DISTINTIVO PER CONTRADDISTINGUERE LA PROPRIA AZIENDA E/O I PROPRI PRODOTTI E
SERVIZI PUO' **GENERARE UN CIRCOLO VIRTUOSO** ED ASSICURARE ALLA IMPRESA UN **VALORE**
DI RICONOSCIBILITA' E AVVIAMENTO SUPERIORE A QUELLA DEI CONCORRENTI,
APPORTANDO **VALORE AGGIUNTO** ALLA REPUTAZIONE COMMERCIALE DELLA STESSA ED A

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

LE SPECIFICHE CATEGORIE DI BENI IMMATERIALI CHE DANNO TITOLO ALLE AGEVOLAZIONI

(ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.M. 30.7.2015, pubblicato in data 20.10.2015)

- i. **Software protetto da copyright;**
- ii. **Brevetti industriali** siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le **invenzioni biotecnologiche** e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per **modello d'utilità**, nonché i brevetti e **certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;**
- iii. **Marchi di impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- iv. **Disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili;
- v. **Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

NOTA BENE: sono ricompresi anche tutti quei beni che possano definirsi



Nctm

LE ATTIVITA' PRODUTTRICI DI REDDITO SUSCETTIBILI DI AGEVOLAZIONE (ai sensi degli artt. 7 e 8 D.M. 30.7.2015, pubblicato in data 20.10.2015)

- **ATTIVITA' DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI**

(es. mediante uso, spendita, distribuzione, commercializzazione del bene stesso o dei prodotti che lo incorporano)

- **ATTIVITA' DI UTILIZZO INDIRETTO DEI BENI IMMATERIALI**

(es. mediante licenza/autorizzazione/concessione in uso a terzi);

NOTA BENE: rientrano tra i redditi "da utilizzo" anche quelli generati da eventuali risarcimenti danni derivanti dalla violazione di contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e/o la violazione degli stessi (cfr. art. 7, comma 4)



Nctm

COSA SI INTENDE PER “SOFTWARE PROTETTO”?

- La nozione di “software protetto” si ricava dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941 – LdA).
- La nozione ricomprende tutti i programmi per elaboratore elettronico *“in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”* (art. 2 n. 8 LdA).
- La protezione è conferita sulla base della originalità della sola c.d. “parte letteraria” del programma, ovvero del concreto atteggiarsi dei codici (sorgente e macchina) rispettivamente redatti e/o espressi nel linguaggio di programmazione in cui lo stesso è stato progettato; l’ambito di protezione non ricomprende, invece, le idee di base o i principi di funzionamento su cui si regge, né, di per sé, l’interfaccia grafica con cui si presenta all’utente.
- Secondo la giurisprudenza *“un programma per elaboratore è tutelato dalla legge sul diritto di autore non solo quando sia completamente nuovo, ma anche quando dia un apporto nuovo nel campo informatico, esprimendo soluzioni di problemi in modo migliore rispetto al passato”* (cfr.: Cass. pen. n. 8011/2012; Cass. civ. n. 13524/2014).
- La protezione ai sensi del diritto d’autore conferisce, in linea generale, il diritto esclusivo di riproduzione, utilizzo, modifica e sfruttamento economico del programma fino ai 70 anni successivi alla morte dell’autore.

NOTA BENE:

il software è l’unica opera dell’ingegno tutelata dalla legge sul diritto d’autore che rientra nell’ambito di applicazione del Patent Box.



Nctm

QUALI ATTIVITA' SONO NECESSARIE PER OTTENERE LA PROTEZIONE DI UN SOFTWARE?

- Ai fini dell'ottenimento della protezione, non è necessario ottenere alcuna registrazione, brevettazione o certificazione formale, dal momento che il programma è protetto dal momento della sua creazione e predisposizione in una forma espressiva compiuta ed intellegibile a terzi.
- E' tuttavia possibile provvedere alla registrazione del programma presso il Registro Pubblico dei Software tenuto dalla SIAE (istituito a mezzo del d.lgs. n. 518/1992). La pubblicazione in questo registro può essere molto utile in termini di prova della paternità dell'opera e della data di creazione (o prima pubblicazione) della stessa (anche al fine di scongiurare qualsivoglia rivendica di terzi e/o contestazione), ed è quindi consigliabile.

COSA PUO' SIGNIFICARE IL PATENT BOX PER LE IMPRESE DEDITE ALLO SVILUPPO SOFTWARE

- Il Patent Box può portare vantaggi significativi a tutte le imprese, che, nell'ambito della propria attività, siano dedite allo sviluppo ed alla creazione (anche ad uso meramente interno) di programmi per elaboratore che possano incorporare delle soluzioni tecniche originali rispetto a quelle correntemente in uso.
- Possono beneficiare delle agevolazioni non solo le c.d. *software houses* ma anche tutte quelle realtà imprenditoriali (grandi o piccole che siano) che sviluppino software e/o applicazioni software dotate di tale coefficiente di innovatività: si pensi al mercato delle *app* per i dispositivi mobili ed a tutte quelle imprese che oramai nei campi più diversi stanno sempre più mettendo a punto modalità di erogazione di servizi al pubblico a distanza.

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

I MARCHI D'IMPRESA / 1

- **Cosa è un marchio?** - Possono essere giuridicamente tutelati come marchi “**tutti i segni [...] atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese**” [art. 7 Codice di Proprietà Industriale – CPI].
- **Quali segni?** - *“Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”* [cfr. art. 7 CPI].
- **Requisiti per la protezione** - Affinché sia giuridicamente protetto, un marchio deve essere **NUOVO** (non identico né confondibilmente simile ad un marchio di terzi già registrato o messo in uso in commercio) e **DOTATO DI CAPACITA’ DISTINTIVA** (no a segni di uso comune o meramente generici/descrittivi dei prodotti e servizi offerti) [artt. 12 e 13 CPI].
- **Diritti conferiti dal marchio protetto** - Diritto di utilizzare il segno in via esclusiva per contraddistinguere i prodotti e servizi appartenenti ad un determinato ambito merceologico.
- **Necessità di registrazione** - Ai fini della tutelabilità giuridica non è di per sé necessaria la registrazione del marchio: tuttavia, il marchio non registrato è protetto solo nei limiti dell’ambito merceologico e del territorio entro il quale esso sia stato materialmente speso ed ove abbia acquisito una propria rinomanza (fermo restando che, in caso di contestazioni, resta a carico dell’impresa l’onere della prova della prima data di utilizzo e della validità del segno).



Nctm

I MARCHI D'IMPRESA / 2

QUALI ATTIVITA' SONO NECESSARIE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

- **Selezione del mercato rilevante** prescelto in termini di **territorio** e di **ambito merceologico** (definito sulla base della Classificazione Internazionale di Nizza);
- **Modalità di ottenimento della tutela**: procedura di registrazione da intraprendersi presso l'UIBM e/o l'UAMI (a seconda del territorio prescelto); vi è infatti, come noto, la possibilità di ottenere tutela per il solo territorio Italiano ma anche per tutta l'UE ovvero di estenderla anche a Stati extra-UE;
- **Tempistica per l'ottenimento di registrazione**: approssimativamente, tra i 9 e i 16 mesi dalla presentazione della domanda, al netto di eventuali procedure di opposizione avviate da terzi;
- **Dies a quo**: data di presentazione della domanda;
- **Durata della protezione**: la protezione garantita dalla registrazione è **perpetua**, salva la necessità di rinnovo ogni 10 anni e salvi gli effetti di una eventuale decadenza per non uso continuativo del segno (per un intervallo di almeno 5 anni);
- **Effetti della registrazione**: garantisce l'esclusiva di utilizzo del marchio nel territorio e per la classe merceologica prescelti conferendo al titolare una presunzione di validità del segno ed attribuendo allo stesso una data certa (alla data di presentazione della domanda).



Nctm

I MARCHI D'IMPRESA / 3

I VANTAGGI GARANTITI DAL PATENT BOX PER CHI VUOLE CREARE UN NUOVO MARCHIO, REGISTRARLO E/O VALORIZZARLO SUL MERCATO.

Il Patent Box può rappresentare un'occasione per tutte le imprese che vogliono investire nella creazione e nello sviluppo di un nuovo brand.

Tutte le attività a ciò inerenti rientrano infatti, a 360 gradi, nell'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale, a partire dall'ideazione del segno fino alla registrazione ed al successivo mantenimento della protezione, incluse le attività di tutela post-registrazione e gli sforzi promozionali e pubblicitari funzionali all'accreditamento del nuovo segno sul mercato.



Il legislatore ha inteso, evidentemente, premiare le imprese che, oltre a creare nuove tecnologie e nuovi prodotti, investono per far sì che – attraverso segni riconoscibili portatori di determinati valori immateriali - rimangano impressi nella mente del consumatore e siano



Nctm

I BREVETTI DI INVENZIONE / 1

- Il **BREVETTO** (in lingua inglese “*patent*”, da cui tra l’altro il nome “*Patent Box*”) è l’unico strumento previsto dalla legge che consente ad un soggetto di assicurarsi una esclusiva piena e completa di tipo “monopolistico” (benché per una durata limitata) su di una particolare innovazione tecnologica;
- **REQUISITI PER LA PROTEZIONE:** può essere oggetto di brevetto solo l’invenzione (di prodotto o di processo) che incorpori una soluzione tecnica NUOVA (ovvero non ricompresa nello stato della tecnica), che abbia implicato l’espletamento di una significativa ATTIVITA’ INVENTIVA (ovvero allorché la soluzione tecnica prospettata non risulti ovvia ad un esperto del settore) e che sia suscettibile di APPLICAZIONE INDUSTRIALE;
- **NON SONO BREVETTABILI:** semplici scoperte, teorie scientifiche, formule e metodi matematici; metodi per attività economiche/commerciali; metodi terapeutici o diagnostici; cose già esistenti in natura; semplici e prevedibili migliorie di tecnologie già note ovvero in uso;
- **NECESSITA’ DI REGISTRAZIONE:** al fine di ottenere l’esclusiva di cui sopra è necessario procedere ad una formale brevettazione del trovato. L’alternativa è rappresentata dalla decisione di mantenere l’invenzione (e i processi in cui viene applicata industrialmente e/o commercialmente) segreta ed accedere alla tutela;
- **DURATA DELLA PROTEZIONE:** 20 anni dalla pubblicazione della domanda di brevettazione;
- **TUTELA NECESSARIAMENTE TERRITORIALE**, a seconda del territorio prescelto e dell’Ufficio brevetti competente (tutela possibile sia con riguardo al solo territorio italiano, sia con estensione a diversi Stati Europei tramite domanda presentata all’EPO entro il sistema della Convenzione Europea Brevetti, sia a livello internazionale).

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE NON PIU’ COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

I BREVETTI DI INVENZIONE / 2

- **DURATA DELLA PROCEDURA:** varia sulla base del singolo Ufficio adito, della complessità della tecnologia considerata e del dettaglio che ogni singolo Ufficio riserva all'esame dell'invenzione sotto l'aspetto della novità e del carattere inventivo. Tendenzialmente la procedura (almeno in Italia ed innanzi all'EPO) non si esaurisce prima di 24-36 mesi dal deposito della domanda.
- **COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA:** anch'essa varia sulla base del singolo Ufficio adito, ma in linea generale trattasi di una procedura di una certa difficoltà, che presuppone in prima istanza la predisposizione di un documento brevettuale redatto anche con il supporto di un consulente, dal momento che tale documento (*id est* il tenore delle rivendicazioni) delimiterà l'oggetto della privativa.
- **DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO:** facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto, ovvero di vietare a terzi di produrre, implementare usare, mettere in commercio, vendere o importare, a tali fini, il prodotto e/o il processo oggetto di brevettazione per come rivendicato.



Nctm

INFORMAZIONI RISERVATE – KNOW-HOW – SEGRETO INDUSTRIALE

LA TUTELA ACCESSIBILE ANCHE ALLE IMPRESE CHE NON VOGLIANO (O NON POSSANO) BREVETTARE...

- Il nostro ordinamento prevede che, a talune condizioni, anche l'insieme consolidato di conoscenze e competenze tecniche e commerciali accumulato da un'impresa nel corso della sua attività sia meritevole di tutela, a prescindere come un ulteriore *asset* immateriale il cui utilizzo possa essere inibito a terzi.
- **Requisiti per la protezione:** gli artt. 98 e 99 CPI stabiliscono che il know-how possa ritenersi protetto solo allorché si configuri in termini di **INFORMAZIONI RISERVATE**, ovvero di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano **SEGRETE** (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano **VALORE ECONOMICO** in quanto segrete, e che siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, ad adeguate **MISURE DI PROTEZIONE** atte a mantenerle segrete.

I VANTAGGI ASSICURATI DAL PATENT BOX PER LE IMPRESE CHE SVILUPPINO UN PROPRIO KNOW-HOW TECNICO E/O UNA PROPRIA TECNOLOGIA INNOVATIVA

- Tutte le attività di ricerca e sviluppo rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, a partire dalla ricerca di base fino alla ricerca applicata ed alla implementazione industriale dei processi sviluppati ovvero alla messa in produzione in serie di materiali e prodotti incorporanti la nuova tecnologia. Inoltre, le imprese possono beneficiare del regime agevolato anche per rientrare dei costi riservati alle procedure di brevettazione e/o alla adozione delle misure di segretezza necessarie, nonché per far crescere i ricavi dalle successive attività di sfruttamento (anche indiretto mediante concessioni di licenze a terzi).

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

DISEGNI E MODELLI (DESIGN) – MODELLI DI UTILITA'

- **Disegni e modelli:** riguardano le forme esteriori ed estetiche di qualsiasi prodotto, collezione e/o linea di prodotti, industriali e/o artigianali che siano (nel senso della combinazione utilizzata per conferire allo stesso determinate caratteristiche in termini di linee, contorni, colori, forme, struttura superficiale ovvero di materiali, decorazioni ed ornamenti utilizzati).
- **Requisiti per la protezione dei disegni:** per poter accedere alla tutela di cui agli artt. 31 e ss. CPI i disegni debbono essere **NUOVI** (ovvero differenti in maniera non irrilevante da quelli del medesimo tipo precedentemente messi in commercio o divulgati al pubblico) e dotati di **CARATTERE INDIVIDUALE** (ovvero tali da suscitare nell'osservatore informato una differente impressione generale rispetto a quelli dello stesso tipo messi in precedenza in commercio). Sono esclusi dalla valutazione tutti gli aspetti eventualmente funzionali/tecnici associati al design.
- **Modalità di ottenimento della tutela:** procedura di registrazione, anche in questo caso - a seconda del territorio prescelto – da svolgersi innanzi all'UIBM oppure (per il design comunitario) innanzi all'UAMI.
- **Privativa conferita:** diritto esclusivo di riproduzione, uso e messa in commercio nell'ambito della classe merceologica di riferimento; diritto di vietare a terzi qualsiasi riproduzione e/o imitazione.
- **Durata della protezione:** 5 anni, ma rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni.
- Il **MODELLO DI UTILITA'** è invece privativa diversa e tutela – solo e soltanto previa FORMALE BREVETTAMENTO - le particolari conformazioni, configurazioni e/o combinazioni di parti di un prodotto già noto che ne migliorino le funzionalità, l'efficacia e/o la comodità (durata privativa: 10 anni dalla domanda).



Nctm

I VANTAGGI ASSICURATI DAL PATENT BOX PER LE IMPRESE CHE INVESTANO SULLA ELABORAZIONE DEL DESIGN DI NUOVI PRODOTTI E/O DI NUOVE FUNZIONALITA' DI PRODOTTI NOTI

Tutte le attività di ricerca e sviluppo anche in materia di design rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Anche in questi casi le imprese possono peraltro beneficiare del regime anche per rientrare dei costi riservati alle procedure di registrazione e/o di brevettazione necessarie, nonché per far crescere i ricavi dalle successive attività di sfruttamento (anche indiretto mediante concessioni di licenze a terzi).

NOTA BENE:

le misure del Patent Box appaiono particolarmente significative in questo campo dal momento che si rivolge a tutte quelle imprese che costituiscono l'autentica anima produttiva del nostro Paese e di quello che amiamo definire "Made in Italy", ovvero alle imprese che nascono dalle eccellenze artigianali locali ed acquisiscono visibilità e rinomanza sul mercato proprio per via delle inimitabili caratteristiche che sono capaci di imprimere ai prodotti.



Nctm

MOLTE DELLE ATTIVITA' APPENA DESCRITTE SONO ATTIVITA' RICONDUCIBILI ENTRO L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PATENT BOX:

- Ideare e registrare il marchio di un'azienda o di un prodotto;
- Brevettare un'invenzione;
- Munirsi di misure tecnologiche e di accesso idonee a garantire la segretezza di un particolare processo industriale in uso;
- Sviluppare una app, ideare un marchio che la contraddistingue e pubblicizzarla sulla rete internet;
- Concedere in licenza l'uso di un determinato software sviluppato *in house*;
- Ideare un prodotto dalla forma esteriore particolarmente innovativa rispetto agli standard di settore;
- Munirsi di sistemi e/o misure atte a prevenire e/o a reprimere la contraffazione.



I BENI IMMATERIALI CONFERISCONO UN VALORE AGGIUNTO ALLE IMPRESE.
CON MISURE COME IL PATENT BOX LE IMPRESE POSSONO, IN BUONA SOSTANZA,
GUADAGNARE DUE VOLTE, INVESTENDO!



Nctm

IL PATENT BOX PUO' ARRIVARE A COPRIRE L'INTERA FILIERA PROGETTUALE E/O PRODUTTIVA DI UN'AZIENDA, DALLO SVILUPPO DEL CONCEPT INIZIALE (CREATIVO E/O TECNOLOGICO) DI UN NUOVO PRODOTTO FINO A TUTTE LE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE, MESSA IN PRODUZIONE E DI PRESENTAZIONE E OFFERTA AL PUBBLICO, ED ANCORA A TUTTE LE ATTIVITA' TESE A MANTENERE IL VANTAGGIO COMPETITIVO OTTENUTO GRAZIE ALLA COMPONENTE IMMATERIALE

QUALI SONO LE "ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO, AL MANTENIMENTO E/O ALL'ACCRESCIMENTO DEL VALORE DEI BENI IMMATERIALI"?

- i. Attività di ricerca di base (o ricerca fondamentale): lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze utilizzate poi in seguito nelle attività di ricerca applicata;
- ii. Attività di ricerca applicata: attività pianificata e specificamente preordinata alla progettazione e messa a punto di nuovi prodotti o servizi e/o di nuovi processi (ovvero volta a studiare ed apportare miglioramenti e innovazioni ai prodotti e/o processi già esistenti o in uso);
- iii. Attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e/o servizi, ivi inclusa la progettazione e/o il design dell'aspetto esteriore e/o delle modalità di presentazione al pubblico degli stessi, e l'ideazione e sviluppo di marchi per l'offerta in vendita e per la promozione sul mercato dei medesimi;
- iv. Attività di ideazione e sviluppo di software protetti;
- v. Attività riconnesse all'ottenimento e/o al mantenimento della protezione giuridica accordata alle varie categorie di beni immateriali (es. spese di deposito, registrazione, tasse di rinnovo, ecc.), ovvero all'enforcement dei relativi diritti (es. attività di contestazione giudiziale e stragiudiziale, assistenza legale, consulenti brevetti e marchi, ecc.);

PATENT BOX: LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NON PIU' COME COSTO MA COME INCENTIVO.



Nctm

CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

- La progressiva informatizzazione della pubblica amministrazione consente alle imprese di velocizzare le procedure per l'ottenimento dei titoli di proprietà industriale e minimizzarne gli oneri ed i costi;
- Il MISE ha stanziato, negli ultimi 5 anni, fondi considerevoli atti ad incentivare l'ottenimento di titoli (in particolare marchi, brevetti e disegni): ad esempio attualmente, ci sono ben due bandi attivi che incentivano la registrazione di marchi (v. Bando Marchi+2 per i marchi UE ed internazionali) e disegni (v. Bando Design+3);
- A livello di Unione Europea, si registra una crescente volontà politica volta al conseguimento di una quanto più completa armonizzazione delle normative degli Stati Membri in tema di tutela IP: si veda lo Unitary Patent Package e il recentissimo Trademark Reform Package (pacchetto che entrerà in vigore già da marzo 2016).



Nctm

L'IMPORTANZA DI UNA VISIONE (E DI UNA CONSULENZA) STRATEGICA NELL'APPROCCIARSI ALL'UNIVERSO DEI BENI IMMATERIALI

- Proprio per l'importanza che i beni immateriali possono arrivare a rivestire nel patrimonio dell'impresa e per le grandi potenzialità di business che possono generare i vari *asset* di proprietà intellettuale sviluppati, il livello di attenzione e consapevolezza delle aziende (piccole e grandi) deve essere alto nell'approcciarsi a questo universo.
- Le imprese debbono infatti imparare a sviluppare una vera e propria "*vision*", elaborando una strategia di selezione e di successiva tutela e valorizzazione dei soli *asset* che siano idonei ad assicurare a ciascuna i dovuti vantaggi competitivi, *vision* che deve essere peraltro parallela ad una politica attenta di previsione e riduzione dei rischi che sono naturalmente riconnessi ai vari scenari "di navigazione" prescelti. Questa vision dovrà d'ora in poi abbracciare anche i profili fiscali.



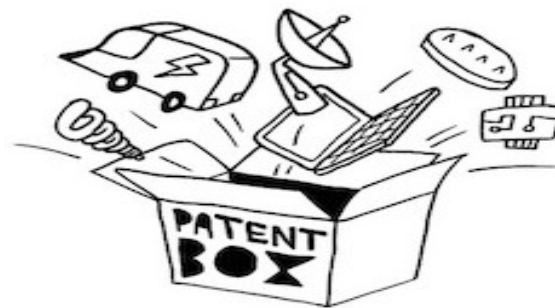
Nctm

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

E RICORDATE...

“LA CREATIVITA’ NASCE QUANDO LA DUPLICE PASSIONE PER IL MONDO UMANISTICO E IL MONDO SCIENTIFICO SI COMBINA IN UNA FORTE PERSONALITA’”

Steve Jobs



PER QUESITI, DOMANDE ED ASSISTENZA:
g.massimei@nctm.it



Paese **Italia**
Città **Roma**
Indirizzo **Via Delle Quattro Fontane, 161**
C.a.p. **00184**
E-Mail **info@nctm.it**
Telefono **+39 06 6784977**
Fax **+39 06 6790966**

Milano

Roma

London

Brussels

Shanghai

Nctm Studio Legale
Via delle Quattro Fontane 161
00184 Roma

T +39 06 6784977
F +39 06 6790966
C.F e P.IVA: IT 12988470154

Nctm opera nel Regno Unito come Nctm LLP
e in Belgio come Nctm Association d'avocats.
L'elenco soci è disponibile su www.nctm.it

La presentazione ha uno scopo puramente formativo e didattico e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire concrete indicazioni operative. NCTM Studio Legale declina ogni forma di responsabilità per eventuali danni che possano derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nella presentazione.