



RAPISARDI ipnews

No 2 - APRIL 2012

In questo numero:

1. **Unione Europea:**
sentenza sull'efficacia
delle misure coercitive
in materia di marchi
2. **Gestione strategica
del portafoglio IP**
3. **Design scandinavo:**
l'eccellenza del
funzionalismo
4. **Il brevetto come
strumento strategico
dal punto di vista
economico e finanziario**

In this issue:

1. **European Union:**
judgement on the effect
of coercive measures
applying to trade marks
2. **Strategic management
of the IP portfolio**
3. **Scandinavian design:**
functionalism at its best
4. **The patent as a strategic
tool from the economic
and financial perspective**

UNIONE EUROPEA: SENTENZA SULL'EFFICACIA DELLE MISURE COERCITIVE IN MATERIA DI MARCHI

Con la sentenza del 12 aprile 2011 (C 235-09) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'efficacia delle misure coercitive emesse dal Tribunale dei marchi comunitari.

La controversia principale che ha dato origine all'intervento della Corte di Giustizia è quella instaurata dalla società Chronopost SA, titolare dei marchi comunitario e francese "Webshipping", registrati nelle classi dei servizi di trasporto e logistica, nei confronti della DHL Express France SAS, utilizzatrice dei segni "Web Shipping" e/o "Webshipping" per contraddistinguere un servizio di corriere espresso fruibile tramite internet.

Il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, adito quale Tribunale dei marchi comunitari, ha condannato la DHL Express France per contraffazione del marchio francese "Webshipping", senza però statuire nulla sulla contraffazione del marchio comunitario.

In sede d'appello, la *Cour d'Appel* di Parigi ha deciso l'appello proposto da Chronopost contro la sentenza di primo grado, imponendo alla DHL Express France SAS un divieto, assistito da penalità coercitiva (*astreinte*), di prosecuzione dell'uso dei segni "Webshipping" e "Web Shipping" per designare un servizio di corriere espresso accessibile tramite internet, poiché detto uso violava il marchio comunitario e francese "Webshipping".

Avverso la sentenza della *Cour d'Appel* hanno proposto ricorso per cassazione la DHL Express France SAS e, in via incidentale, la Chronopost SA.

Quest'ultima sosteneva che la sentenza d'appello violava gli artt. 1 e 98 del Regolamento (CE) n. 40/94 poiché il divieto di prosecuzione di atti di contraffazione non si estendeva all'intero territorio dell'Unione Europea. La *Cour de Cassation*, nutrendo

EUROPEAN UNION: JUDGEMENT ON THE EFFECT OF COERCIVE MEASURES APPLYING TO TRADE MARKS

Judgement C 235-09 of 12 April 2011 by the European Court of Justice dealt with the effect of coercive measures ordered by the Community trade mark court.

The Court of Justice was required to make a ruling on the lower proceedings brought by the Chronopost SA company, proprietor of the French and Community trade marks 'Webshipping', registered in the classes of transport and logistics services, against DHL Express France SAS, which used the signs 'Web Shipping' and/or 'Webshipping' in order to designate an express mail management service accessible via the internet.

The *Tribunal de Grande Instance* of Paris, acting as a Community trade mark court, held that there had been trade mark infringement by DHL Express France of the French trade mark 'Webshipping', without however making any ruling regarding infringement of the Community trade mark.

On appeal, the *Cour d'Appel* of Paris upheld the appeal made by Chronopost against the first instance judgement, prohibiting DHL Express France SAS from proceeding with the acts constituting the infringement of the signs 'Webshipping' and 'Web Shipping' by using them to designate an express mail management service accessible via the internet and attached a penalty payment to that prohibition (*astreinte*) since this use infringed the French and Community trade mark 'Webshipping'.

DHL Express France SAS brought an appeal in cassation against the judgement of the *Cour d'Appel* and Chronopost SA lodged a cross-appeal.

The latter claimed that the appeal court judgement was in violation of Articles 1 and 98 of Council Regulation (EC) No. 40/94 since the territorial scope

dubbi in merito all'interpretazione, in tale contesto, dell'art. 98 del Regolamento n.40/94, ha sospeso il procedimento e ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione del predetto articolo.

Nell'esaminare la questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha compiuto un'analisi della disciplina del marchio comunitario.

La Corte di Giustizia ha sottolineato che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti di contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un Tribunale dei marchi comunitari risulta determinata sia dalla competenza territoriale di detto tribunale sia dall'estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario.

Relativamente alla competenza territoriale del Tribunale dei marchi comunitari, la Corte ha osservato che tale tribunale, istituito proprio per garantire una uniformità di tutela a detti marchi, è competente in via esclusiva a pronunciarsi su tutte le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale lo consente, su quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario.

Il Tribunale dei marchi comunitari è quindi competente a conoscere degli atti di contraffazione posti in essere nel territorio di qualsiasi Stato membro.

Di conseguenza, la Corte ha concluso affermando che la competenza del Tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, a tutto il territorio dell'Unione.

In relazione all'estensione territoriale del diritto esclusivo del marchio comunitario, la Corte di Giustizia ha evidenziato, in primo luogo, come, ai sensi del Regolamento n. 40/94, il marchio comunitario ha carattere unitario e produce effetti in tutta l'Unione.

Inoltre la Corte ha precisato che, dal secondo "considerando" del Regolamento n.40/94 emerge che l'obiettivo del Regolamento stesso consiste nell'istituzione di un regime comunitario dei marchi, i quali godono di una protezione uniforme all'interno di tutto il territorio dell'Unione.

Proprio per assicurare questa tutela uniforme, il divieto di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un Tribunale dei marchi comunitari, la cui competenza si fonda sugli artt. 93 n.1-4 e 94 n.1 del Regolamento (CE) n. 40/94, deve estendersi secondo la Corte di Giustizia, in via di principio, all'intero territorio dell'Unione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rilevato che la portata territoriale di tale divieto trova una limitazione nella funzione del marchio medesimo: infatti può verificarsi che il titolare di un marchio comunitario agisca a tutela del marchio per ottenere un divieto di contraffazione relativamente a uno Stato o a una parte del territorio dell'Unione oppure può accadere che il convenuto dimostri che l'uso non pregiudica le funzioni proprie del marchio in particolare per motivi linguistici in una parte del territorio.

In tali ipotesi, il Tribunale dei marchi comunitari dovrà pronunciare il divieto di contraffazione limitatamente al territorio interessato.

Relativamente all'efficacia delle misure coercitive, la Corte di Giustizia ha statuito (sempre in sede di interpretazione dell'art. 98 n.1 del Regolamento (CE) n. 40/94) che una misura coercitiva,

di proibizione degli atti costituenti l'infrazione, non si estende all'intera area dell'Unione Europea. La *Cour de Cassation* ha dubbi riguardo all'interpretazione dell'art. 98 del Regolamento n. 40/94 in questo contesto e ha considerato che la questione sollevata richiedeva interpretazione dalla Corte di Giustizia. Ha pertanto sospeso il procedimento e ha rimesso alla Corte di Giustizia.

In sede di esame della questione per un'opinione preliminare, la Corte di Giustizia ha effettuato un'analisi del sistema di procedure applicabili al marchio comunitario.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la portata territoriale di una proibizione di atti costituenti un'infrazione o infrazione minacciata da un giudice del marchio comunitario è determinata sia dalla competenza territoriale di detto giudice sia dalla portata territoriale del diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario.

Per quanto riguarda la competenza territoriale del giudice del marchio comunitario, la Corte ha osservato che tale giudice, istituito proprio per garantire una uniformità di tutela a detti marchi, è competente in via esclusiva a pronunciarsi su tutte le azioni di infrazione e, se la legge nazionale lo consente, su quelle relative alla minaccia di infrazione di un marchio comunitario.

Di conseguenza, la Corte ha concluso affermando che la competenza del giudice del marchio comunitario si estende, in linea di principio, a tutto il territorio dell'Unione.

In relazione all'estensione territoriale del diritto esclusivo del marchio comunitario, la Corte di Giustizia ha evidenziato, in primo luogo, come, ai sensi del Regolamento n. 40/94, il marchio comunitario ha carattere unitario e produce effetti in tutta l'Unione.

Inoltre la Corte ha precisato che, dal secondo "considerando" del Regolamento n.40/94 emerge che l'obiettivo del Regolamento stesso consiste nell'istituzione di un regime comunitario dei marchi, i quali godono di una protezione uniforme all'interno di tutto il territorio dell'Unione.

Proprio per assicurare questa tutela uniforme, una proibizione di atti costituenti infrazione o minaccia di infrazione emessa da un giudice del marchio comunitario, la cui competenza si fonda sugli artt. 93 n.1-4 e 94 n.1 del Regolamento (CE) n. 40/94, deve estendersi secondo la Corte di Giustizia, in via di principio, all'intero territorio dell'Unione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rilevato che la portata territoriale di tale proibizione trova una limitazione nella funzione del marchio medesimo: infatti può verificarsi che il titolare di un marchio comunitario agisca a tutela del marchio per ottenere una proibizione di infrazione relativamente a uno Stato o a una parte del territorio dell'Unione oppure può accadere che il convenuto dimostri che l'uso non pregiudica le funzioni proprie del marchio in particolare per motivi linguistici in una parte del territorio.

In tali ipotesi, il giudice del marchio comunitario dovrà pronunciare la proibizione di infrazione limitatamente al territorio interessato.

Relativamente all'efficacia delle misure coercitive, la Corte di Giustizia ha statuito (sempre in sede di interpretazione dell'art. 98 n.1 del Regolamento (CE) n. 40/94) che una misura coercitiva,

di proibizione degli atti costituenti l'infrazione, non si estende all'intera area dell'Unione Europea. La *Cour de Cassation* ha dubbi riguardo all'interpretazione dell'art. 98 del Regolamento n. 40/94 in questo contesto e ha considerato che la questione sollevata richiedeva interpretazione dalla Corte di Giustizia. Ha pertanto sospeso il procedimento e ha rimesso alla Corte di Giustizia.

disposta da un Tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto di compiere atti di contraffazione o minaccia di contraffazione, dallo stesso giudice pronunciato, produce effetti negli Stati membri diversi da quelli di appartenenza di detto giudice – ai quali si estende la portata territoriale di tale inibitoria – alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 44 / 2011 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella emessa dal Tribunale dei marchi comunitari, l'obiettivo di tale misura coercitiva dovrà essere realizzato dal tribunale competente del diverso Stato membro facendo ricorso alle disposizioni della sua legislazione interna idonea a garantire il medesimo effetto.

Wilma Zanin
Avvocato

40/94) that a coercive measure ordered by a Community trade mark court by application of its national law in order to enforce compliance with a prohibition of acts constituting an infringement or threatened infringement also has effect in Member States other than the Member State of that court – and the territorial scope of the prohibition extends to such Member States – in accordance with the conditions laid down in Regulation (EC) No. 44/2011 (on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters).

Where the law of a Member State does not provide for coercive measures similar to those ordered by the Community trade mark court of another Member State which issued the prohibition, the competent court must achieve enforcement by having recourse to the relevant provisions of its national law so as to ensure that the prohibition originally issued is complied with in an equivalent manner.

Wilma Zanin
Attorney-at-law

GESTIONE STRATEGICA DEL PORTAFOGLIO IP

I diritti di privativa industriale, quali brevetti, marchi, modelli, disegni e *domain names*, sono il risultato dell'attività di ricerca e di innovazione promossa dalle imprese e costituiscono un vero e proprio patrimonio da difendere e da valorizzare.

L'IP è *know-how* trasformato in diritto di IP, che se amministrato in maniera intelligente porta a indubbi vantaggi sia competitivi che economici.

Una visione chiara, una comprensione piena delle potenzialità e una gestione globale del proprio patrimonio IP sono un presupposto fondamentale per la creazione di una strategia di mercato vincente e per poter assegnare ad ogni privativa un ambito spazio - temporale in grado di apportare valore a tale strategia.

A tal fine, di pari passo con l'evoluzione tecnologica e con la crescente richiesta di efficienza e personalizzazione da parte dei Clienti, il nostro Studio ha realizzato un software che integra un sistema di *Data Management*, appositamente studiato per una gestione omnicomprendente delle pratiche aziendali, con un sistema di *Business Intelligence*, all'avanguardia nel campo dell'analisi delle performance aziendali e del controllo di gestione.

I vantaggi economici (e non solo) di questo strumento sono sicuramente notevoli. Ad esempio, sono necessarie meno risorse per l'elaborazione e l'archiviazione dei documenti - essendo lasciati al supporto cartaceo solo quei documenti che per necessità devono essere firmati o trasmessi in originale -, si riduce al minimo il rischio di perdere documenti importanti e si aumenta esponenzialmente la capacità di archivio stessa.

Tra le varie funzionalità, il software permette ai Clienti di:

- collegarsi da remoto in modo sicuro, attraverso l'utilizzo di password di autenticazione;

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE IP PORTFOLIO

IPRs, such as patents, trade marks, designs and domain names, are the result of company research and development activities and are therefore to be seen as real assets to be protected and exploited.

IP is know-how given the form of an IP right, which if properly and intelligently managed yields undoubted advantages both economically and in terms of competition.

Clear vision, full understanding of potentials and global management of owned IP assets together provide the necessary preconditions for the creation of a winning market strategy allowing the allocation to each IPR of a spatial and temporal scope capable of adding value to that strategy.

To this end, in order to keep up with technological progress and the growing demand for efficiency and personalisation on the part of our Clients, our Firm has developed a software package that integrates a Data Management system tailor-made for comprehensive management of company procedures with a Business Intelligence system on the cutting edge of company performance analysis and management control.

This package undoubtedly offers a number of significant advantages, economic and otherwise. For example, fewer resources need to be allocated to document processing and filing (hard copies being produced only for documents needing to be signed or sent as originals), the risk of losing important documents is reduced to a minimum, while filing capacity is exponentially increased.

Among its various functions, the software package allows Clients to:

- avail of secure remote connection by use of password authentication;

“

Una visione chiara, una comprensione piena delle potenzialità e una gestione globale del proprio patrimonio IP sono un presupposto fondamentale per la creazione di una strategia di mercato vincente.

Clear vision, full understanding of potentials and global management of owned IP assets together provide the necessary preconditions for the creation of a winning market strategy.

”

- visualizzare tutte le pratiche di interesse, sempre aggiornate, complete di ogni dato necessario;
- scaricare documenti;
- visualizzare e analizzare dati di carattere economico.

Anche dal punto di vista della strategia territoriale di protezione, data l'importanza che un marchio o un brevetto può avere nel determinare il successo di un prodotto sulla scena internazionale, tale software può rivelarsi un utile strumento di analisi e di pianificazione per espandere la protezione in tutti i mercati di interesse attuale e potenziale e per passare da un approccio difensivo (di contrasto al deposito di privative simili e di lotta alla contraffazione) a un approccio proattivo, basando la strategia di crescita e di investimento sulla valutazione e sulla valorizzazione economica degli *asset* di proprietà intellettuale.

Le opzioni strategiche possono essere ad esempio:

- *strategie di piattaforma IP*, attuabili attraverso l'acquisizione del maggior numero di diritti IP in più paesi possibili;
- *strategie di commercializzazione IP*, attuabili attraverso politiche difensive o aggressive.

Nella realtà dei fatti, gli *asset* di proprietà intellettuale non ricevono sempre la giusta attenzione, soprattutto a causa della scarsa conoscenza delle opportunità offerte. Tuttavia negli ultimi tempi sempre più imprese (non solo quelle di grandi dimensioni), enti pubblici di ricerca, o altri titolari di portafogli IP, stanno cercando di superare l'esistente sorta di diffidenza dovuta alla complessità tecnica della materia e ponendo sempre più attenzione alla gestione strategica degli *asset* IP.

Claudia Caputo
Office Manager

- check all files of interest, continuously updated and with all necessary data;
- download documents;
- consult and analyse economic data.

Additionally, this software package can make an important contribution from the point of view of a territorial protection strategy, given the importance that a trade mark or a patent may have in determining the success of a product on the international scene. It might well prove a useful tool for analysing and planning expansion of protection to all markets of current and potential interest, and to move from a defensive approach (of opposition to filing of similar IPRs or combatting counterfeiting) to a pro-active approach based on a strategy of growth and of investment in proper assessment and economic exploitation of intellectual property assets.

The strategic options might include:

- *IP platform strategies* achieved through the acquisition of the largest possible number of IPRs in as many countries as possible;
- *strategies for placing IPRs on the market* using defensive or aggressive policies.

The truth is that IP assets do not always receive the right level of attention, due above all to lack of awareness of the opportunities they offer. However in recent years a growing number of companies (and not only large enterprises), public research bodies and other IP portfolio owners have been attempting to overcome a sort of mistrustfulness that persists due perhaps to the technical complexity of the area, placing ever greater emphasis on strategic management of IP assets.

Claudia Caputo
Office Manager

DESIGN SCANDINAVO: L'ECCELLENZA DEL FUNZIONALISMO

Il design scandinavo, nella sua diffusione più comune, è immediatamente riconoscibile per le linee pulite, il minimalismo e il funzionalismo. Il concetto di base è quello della produzione di massa a basso costo che si andò diffondendo negli anni Cinquanta e che racchiudeva il principio democratico secondo il quale il buon design dovesse essere accessibile a tutti. Lo stretto legame che gli scandinavi intrattengono con la natura, unito alla dolce luce diffusa di queste regioni nordiche e alle bianche, limpide distese ammantate di neve in inverno esercitano grande influenza sullo stile del design scandinavo. Icone del design come Arne Jacobsen, Georg Jensen, Bang & Olufsen, IKEA, Arne Korsmo, Grete Prytz e Tias Eckhoff sono considerati vanti nazionali.

La gamma di prodotti che può essere protetta dalla registrazione di disegni e modelli è significativa. È sufficiente dare un'occhiata al sito web dell'Ufficio di registrazione e brevetti svedese (SPRO) per trovare gli oggetti più disparati – dalle caramelle gommose ai mobili, dai telefoni alle cinture di contenimento. Un esempio interessante è la registrazione di un camion, protetto sia come vero e proprio veicolo sia come giocattolo – un ottimo esempio di pensiero trasversale del suo proprietario!

Così come altri paesi europei, la Svezia, la Danimarca e la Norvegia implementano procedure di tutela dei diritti di disegni e modelli a livello sia nazionale sia di Comunità Europea. Un aspetto interessante delle leggi danesi e svedesi in materia di disegni è che, mentre i ricambi di altri prodotti non possono essere tutelati dalla registrazione della Comunità Europea, tale registrazione può essere ottenuta a livello nazionale, benché per una durata massima di 15 anni anziché 25.

La Norvegia e la Danimarca fanno anche parte del sistema di registrazione internazionale dei design gestito dalla WIPO, attraverso il quale un design può essere protetto in oltre 65 paesi con un'unica domanda di registrazione.

È anche importante notare che le leggi nazionali scandinave non riconoscono i diritti sui disegni e i modelli non registrati, anche se c'è naturalmente una tutela limitata per i disegni non registrati in tutta l'UE, conformemente al Regolamento sui disegni della Comunità Europea.

Catharina Waller

Mandatario Marchi & Brevetti

IL BREVETTO COME STRUMENTO STRATEGICO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E FINANZIARIO

In un mondo globalizzato come quello attuale, caratterizzato da una forte competizione internazionale, i brevetti costituiscono uno strumento indispensabile che permette alle aziende di competere attivamente nei mercati internazionali.

Per comprendere appieno le intrinseche e spesso sottovalutate potenzialità di un brevetto, risulta innanzitutto necessario fornirne

SCANDINAVIAN DESIGN: FUNCTIONALISM AT ITS BEST

Scandinavian design as it is commonly known is immediately recognizable in its clean lines, minimalism and functionalism. It is often characterised by low-cost mass production that became possible in the 50's, enshrining the democratic principle that good design should be accessible to all. The close relationship that Scandinavians have with nature, coupled with the soft, diffuse light of these northern regions and the clean white expanses covered by snow in the winters have a significant influence on the style of the Scandinavian design. Design icons Arne Jacobsen, Georg Jensen, Bang & Olufsen, IKEA, Arne Korsmo, Grete Prytz, and Tias Eckhoff are considered national treasures.

The range of products that can be protected by design registration is considerable. One only has to look at the website of the Swedish Patent and Registration Office ("SPRO") to find examples of everything from chewy sweets to furniture, telephones to support belts. An interesting example is a registration of a truck, which is protected as a design for both real vehicles and for toys – good lateral thinking by the proprietor!

In common with other European countries, Sweden, Denmark and Norway offer both national and European Community design right protection. An interesting feature of the Swedish and Danish design laws is that, whilst spare parts for other products cannot be protected by European Community design registration, a national registration for such items can be obtained, albeit lasting for a maximum of 15 years instead of up to 25 years.

Norway and Denmark are also both part of the international design registration system operated by WIPO, whereby a design can be protected in over 65 countries by filing a single application.

It is also important to note that the Scandinavian national laws do not recognise unregistered design rights, but there is of course limited protection for unregistered designs, throughout the EU, pursuant to the European Community Design Regulations.

Catharina Waller

Trademark & Patent Attorney

THE PATENT AS A STRATEGIC TOOL FROM THE ECONOMIC AND FINANCIAL PERSPECTIVE

In the current globalised economy characterised by strong worldwide competition, patents are an essential tool allowing companies to compete actively on international markets.

In order to fully understand the intrinsic and often undervalued potential of patents, it is first of all necessary to provide a comprehensive definition of what a patent is. It is a legal title

una definizione esaustiva. Esso è un titolo legale che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di far uso di un'invenzione, in un'area territorialmente ben delineata e in un arco temporale definito per legge (si parla infatti di monopolio temporale di 20 anni), e che vieta a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare tale invenzione senza legittima autorizzazione.

Esistono in generale, con alcune differenze da paese a paese, tre diverse tipologie di brevetto:

- il brevetto di invenzione, che fornisce una soluzione nuova e originale a un problema tecnico, atta a essere realizzata e applicata in campo industriale;
- il modello di utilità, cioè una soluzione nuova che conferisce una particolare efficacia o comodità di impiego a macchine od oggetti già esistenti;
- il modello ornamentale, cioè un nuovo trovato che conferisce un particolare e distintivo ornamento a oggetti industriali.

Per poter essere tutelata attraverso le norme in materia di proprietà intellettuale, un'invenzione deve possedere i seguenti requisiti:

- novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica;
- altezza inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; nel caso del modello di utilità, tale requisito è sostituito dalla particolare efficacia o comodità di applicazione, mentre, nel caso del modello ornamentale, dallo speciale ornamento;
- utilità o applicabilità industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e di utilizzo in campo industriale;
- liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono considerate invenzioni brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale, nonché i piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, gioco o attività commerciali, e i programmi per elaboratori.

Già dalla definizione di brevetto sopraesposta emerge chiaramente come il brevetto costituisca uno strumento strategico per le imprese anche e soprattutto dal punto di vista economico e commerciale. Non a caso, infatti, i grandi gruppi industriali e le multinazionali investono milioni di euro nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e invenzioni per poi procedere con la loro brevettazione.

Attraverso il deposito di un brevetto, le aziende acquisiscono, infatti, una serie di vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti. Senza pretesa di esaustività, si fornisce di seguito una lista esemplificativa di alcuni tra i principali vantaggi garantiti dalla protezione brevettuale al titolare dei corrispettivi diritti di proprietà intellettuale.

Il primo vantaggio è sicuramente quello di acquisire una posizione dominante dal punto di vista competitivo nel mercato di riferimento. Il diritto esclusivo assicura all'azienda titolare del brevetto la possibilità di escludere dal mercato, relativamente a un prodotto o

conferendo on its owner the exclusive right of use of an invention in a well-defined territorial area and over a legally established temporal term (which is why we speak of a temporary monopoly of 20 years), preventing third parties from producing, using, placing on the market, selling or importing the invention in question without proper authorisation.

Given certain differences from country to country, there are broadly speaking three types of patent:

- The patent for invention: a new and original solution to a technical problem and which can be produced and applied in an industrial field.
- The utility model: a new solution that makes existing machines and objects more efficient or easier to use.
- The industrial design: a new invention that confers a particular or distinctive ornamental aspect on industrial objects.

In order to qualify for protection under the appropriate IP regulations, an invention must possess the following requirements:

- Novelty: the invention may not already form part of the state of the art.
- Inventive step: the invention, in relation to the state of the art, must not appear obvious to a person skilled in the art; in the case of a utility model this requirement is replaced by the need to provide greater efficacy or ease of use, while in the case of industrial designs the special ornamental aspect is key.
- Utility or industrial applicability: the invention must be capable of being made or used in the industrial field.
- Lawfulness: the invention may not be contrary to public order and good morals.

The following are not considered patentable: discoveries, scientific theories and mathematical methods; methods for surgical, therapeutic or diagnostic treatment (human or animal); schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business; programs for computers.

The definition provided above makes it clear that patents constitute a strategic tool for companies, especially from the economic and business point of view. It is no coincidence that the larger industrial groups and multinationals invest millions of euro in research and development of new products and inventions and then proceed to have them patented.

Indeed by filing a patent, companies acquire a series of advantages over their competitors. What follows is a list, albeit not exhaustive, of some of the main advantages offered to IP owners by patent protection.

The first advantage is obviously that of acquiring a dominant competitive position in the market in question. An exclusive right allows the company owning the patent to exclude any competitors from the market for a given innovative product or process, reducing factors such as risk and uncertainty and placing the company in a favourable position of monopoly, albeit temporary. The 20-year term of protection as of the date of filing (subject to payment of maintenance fees during the lifetime of the patent)

a un processo innovativo, eventuali aziende concorrenti, riducendo fattori quali l'incertezza e il rischio di mercato, ponendo l'azienda nella favorevole condizione di monopolio seppur temporale. La protezione ventennale a partire dalla data di deposito (previo pagamento delle tasse di mantenimento in vita del brevetto) permette alle aziende di recuperare gli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo.

Un secondo vantaggio è legato alla commercializzazione del brevetto. Tramite la concessione in licenza del brevetto, infatti, l'azienda può espandersi in nuovi mercati altrimenti difficili o impossibili da raggiungere. Per poter sfruttare appieno questo vantaggio è però essenziale depositare il brevetto in tutti i paesi o in tutte le aree di mercato d'interesse anche solo potenziale.

allows companies to recoup their R&D investment.

A second advantage is connected to economic exploitation of the patent. By licensing the patent, a company can expand into new markets that might otherwise be difficult or impossible to access. In order to benefit fully from this advantage it is however necessary to file the patent in all of the countries or areas within the existing (or even potential) market in question.

A third advantage can also derive from the economic exploitation of the patent where a company is interested in third-party technology and uses its own patents to reach agreements with other companies. This is in effect "swapping technology" using reciprocal licences. The advantages of this type of synergy can at times be inestimable.

“

Non a caso, infatti, i grandi gruppi industriali e le multinazionali investono milioni di euro nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e invenzioni per poi procedere con la loro brevettazione.

It is no coincidence that the larger industrial groups and multinationals invest millions of euro in research and development of new products and inventions and then proceed to have them patented.

”

Un terzo vantaggio deriva sempre dalla commercializzazione del brevetto, nel caso in cui l'azienda risulta interessata a una tecnologia di proprietà di terzi. Essa infatti potrà utilizzare i brevetti di proprietà al fine di stringere accordi con altre aziende, effettuando in tal senso uno "scambio di tecnologie" tramite licenze incrociate. I vantaggi di tali sinergie sono, a volte, di valore inestimabile.

Un quarto vantaggio risulta legato, da un lato, ad un effetto deterrente che riduce i rischi di contraffazione, e, dall'altro, al possesso da parte dell'azienda di uno forte strumento legale al fine di promuovere azioni contro i contraffattori. Tramite l'azionabilità dei diritti brevettuali è possibile infatti impedire ad altri di brevettare la stessa invenzione e di commercializzare invenzioni identiche o simili. Il titolare del brevetto può altresì ottenere, per vie legali, il risarcimento del danno arrecato dal comportamento scorretto del concorrente contraffattore.

Un altro vantaggio legato all'esistenza di un brevetto è di tipo reddituale e si manifesta in via diretta tramite la concessione di

A fourth advantage is that patents act as a deterrent and thus reduce the risk of counterfeiting, at the same time providing companies with an important legal instrument for bringing action against counterfeiters. And because patent rights are legally enforceable, it is possible to prevent others from patenting the same invention and placing similar or identical inventions on the market. The patent owner may also use court action to obtain compensation for loss or damage arising from the wrongful actions of the unfair competitor.

A further advantage derives from revenue from patents licensed for use in return for at times very considerable royalties. Such revenue constitutes a source of additional earnings for the companies owning the patents.

A patent also ensures greater likelihood of obtaining funding both from public sources, through application for grants aimed at promoting and supporting research and protection of inventions, and from the private sector including banks, investment funds

licenze d'uso del brevetto a fronte della riscossione di royalties talvolta molto elevate. Esse costituiscono a tutti gli effetti una fonte di profitto supplementare per le aziende titolari di diritti brevettuali.

Il brevetto garantisce altresì maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari sia da enti pubblici, tramite bandi che intendono promuovere e sostenere la ricerca e la tutela dei frutti dell'ingegno, sia da enti privati, quali banche, fondi comuni di investimento o aziende che investono in progetti di start-up di aziende tecnologiche.

Il mercato finanziario, soprattutto quello anglosassone, offre infine diversi strumenti di finanziamento basati sui brevetti (o sulla proprietà intellettuale in genere), tra cui:

- *IP Loan*, cioè l'utilizzo di brevetti quale garanzia per un prestito;
- *IP Securitization*, cioè la cartolarizzazione di flussi di royalties derivanti dalla concessione in licenza di brevetti;
- *IP Sale Lease Back*, cioè la cessione di brevetti a società di leasing con contestuale stipula di un contratto di leasing.

Benché i mercati di molti paesi europei non siano ancora propriamente maturi in tal senso, ci si auspica un progressivo consolidamento e uno sviluppo sempre più mirato degli strumenti finanziari appositamente studiati per le private di proprietà intellettuale. Si ritiene, infatti, tale sviluppo fondamentale per permettere alle aziende europee di competere ad armi pari con gli altri operatori del mercato. Ciò costituirebbe, inoltre, un segnale forte di presa di coscienza, da parte delle istituzioni finanziarie, circa l'importanza dello strumento brevettuale nei mercati odierni.

Alberto Giordano
Finance Manager

and companies investing in technology start-ups.

Finally, the financial markets, especially in the English-speaking world, offer a range of financial instruments backed by patents or IP assets in general, including:

- *IP Loans*, or the use of IP assets as surety for financing;
- *IP Securitization*, or the use of royalty cash flows from IPRs assigned under licence to back securities;
- *IP Sale Lease Back*, or assignment of patents to a leasing company with simultaneous stipulation of a leasing agreement.

Although the markets of many European countries are not yet ready for such advances, it is hoped that there will be progressive consolidation and increasingly focused development of tailor-made financial instruments linked to IP assets. Such development is in fact considered fundamental if European companies are to compete on a par with other market operators. This would also send out a strong signal of the growing awareness on the part of the financial institutions of the importance of patents as a tool in today's markets.

Alberto Giordano
Finance Manager

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

ITALY
 Via Serbelloni, 12
 20122 Milano
 T +39 02 763011
 F +39 02 76301300

SWITZERLAND
 Via Ariosto, 6
 6901 Lugano
 T +41 091 9220585
 F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
 4 Lincoln's Inn Fields
 London WC2A 3AA
 T +44 (0)20 74302998
 T +44 (0)20 74302999
 F +44 (0)20 74300165