

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



### MILANO 2015: un'occasione unica per vedere e farsi vedere (e pensare alla tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale in Italia e all'estero).

Expo 2015 ormai è vicina. Come ormai noto ai più, si tratterà di: “(...) un'Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema decisivo: *Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita*. Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130 Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti”<sup>1</sup>.

Expo 2015 rappresenterà quindi uno straordinario evento che darà visibilità alla tradizione, creatività e innovazione per coloro che, in particolar modo, operano nel settore dell'alimentazione (ma non solo). Infatti, tra i milioni di visitatori previsti si attendono anche molti stranieri che alloggeranno nelle strutture del nostro paese e che, con ogni probabilità, coglieranno l'occasione per visitare il territorio e acquistare prodotti italiani di vario genere. Le stime elaborate al riguardo da analisti economici segnalano infatti che “l'impatto del Fuori Expo”<sup>2</sup> potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro e 20 mila posti di lavoro per l'area metropolitana milanese. Si ritiene inoltre che, oltre al settore del turismo e della ristorazione (primi beneficiari di produzione aggiuntiva), anche il settore del commercio potrà ottenere risultati importanti<sup>3</sup>. A livello nazionale si

prevedono infine 12,7 miliardi di produzione aggiuntiva. Si tratta quindi di un'ottima occasione per le imprese nostrane che potranno sfruttare il periodo dell'Esposizione per far conoscere, o comunque aumentare, la visibilità dei propri prodotti e servizi.

In questa prospettiva, Expo2015 può anche costituire un momento opportuno per le imprese per elaborare o affinare una strategia commerciale che includa anche la protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale in Italia e, se del caso, anche all'estero. Ciò vale certamente per quelle aziende che parteciperanno all'esposizione presentando nuove tecnologie e prodotti (e quindi, da un lato, acquisendo visibilità e nuovi potenziali clienti e, dall'altro lato, esponendosi al rischio di episodi di contraffazione), ma anche per quelle aziende che - senza prendere parte direttamente all'evento - sfrutteranno comunque il periodo di attenzione sull'Italia per lanciare nuovi prodotti e preparare il terreno per l'acquisizione di quote di mercato oltre confine. Il primo passo per non farsi cogliere impreparati è quindi quello di rivolgersi al proprio consulente di fiducia per proteggere per tempo le proprie “creazioni” (ad esempio con il deposito di un brevetto, di un design o di un marchio). Contestualmente, si potrà anche valutare l'opportunità di ottenere protezione non solo in Italia, ma anche all'estero. Ciò a fronte di eventuali concorrenti che, incuriositi dai prodotti e servizi nostrani e dai segni che li contraddistinguono, decidano di depositarli per primi in altri paesi. A questo proposito si segnala che è ancora aperto ed in vigore al 15/12/2014 il bando Marchi+ per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali.

### IP5 – I cinque maggiori uffici brevetti dichiarano un incremento dell'11% nel deposito di nuove richieste di brevetto

Oltre due milioni di nuove richieste di brevetto sono state presentate l'anno scorso presso i maggiori Uffici della proprietà industriale facenti parte del gruppo dei cinque IP5 (Giappone, Corea del Sud, USA, Ufficio Brevetti Europeo). Questo risultato ha determinato un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Le concessioni di nuovi brevetti da parte degli stessi Uffici sono cresciute del 4% e ciò anche grazie anche all'accordo sulla prosecuzione accelerata PPH (“Patent Prosecution Highway”) che ha ridotto il carico di lavoro per il trattamento delle richieste di brevetto che coinvolgono più Uffici fra quelli aderenti all'accordo. I professionisti brevetti del nostro studio possono essere consultati per approfondire le modalità del PPH e per valutare se e quando sia opportuno applicare questa

<sup>1</sup> <http://www.expo2015.org/it/cos-e> Sito ufficiale di Expo 2015

<sup>2</sup> <http://www.expo2015contact.it/fuori-expo-il-bilancio-di-expo-in-citta-2014-e-le-stime-per-il-2015>

<sup>3</sup> Si stima che i settori del turismo e della ristorazione dell'area milanese possano ambire a 1,6 miliardi di produzione aggiuntiva e 18.300 nuovi occupati. Per il settore del commercio, in riferimento all'intero 2015, si parla di quasi mezzo miliardo di produzione aggiuntiva e 700 unità di lavoro.

procedura che consente di accelerare l'esame di una domanda di brevetto, se questa attività è già stata svolta presso un altro Ufficio Brevetti.

---

### **Tutela penale del Made in Italy – Attenzione alle false indicazioni.**

La Corte di Cassazione, sez. III penale, 14 ottobre 2014, n. 42874 ha dichiarato che trattasi di reato penalmente rilevante, che configura la frode in commercio, l'utilizzo della bandiera italiana sul packaging di un prodotto privo del requisito della provenienza italiana in quanto prodotto all'estero e solo confezionato in Italia. Si tratta di falsa indicazione, che determina confusione nel consumatore. Gli avvocati ed i giuristi del nostro studio possono essere consultati per approfondire questo argomento, al fine di evitare che si creino situazioni di illecito nella commercializzazione dei propri prodotti.

---

### **Il modello di utilità – risposta efficace e sostenibile alle esigenze di tutela.**

All'istituto del modello di utilità viene talvolta riservata una minore attenzione rispetto al brevetto d'invenzione. Questa realtà è forse causata dal fatto che il sistema italiano prevede la ricerca gratuita, solo sulle domande di brevetto d'invenzione e non invece per quelle di modello. Oppure più semplicemente a causa della più breve durata (10 anni per il modello di utilità contro i 20 del brevetto d'invenzione). Una maggiore considerazione dell'istituto del modello di utilità consente invece di proteggere trovati, che diversamente verrebbero lasciati cadere in pubblico dominio, non essendo ritenuti degni degli investimenti necessari per una tutela brevettuale. Per i trovati di durata commerciale ridotta, o che implicano un salto inventivo modesto, ma comunque tangibile, il modello di utilità rappresenta non solo una scelta alternativa, ma sicuramente la più corretta. Alcune tecnologie diventano obsolete trascorsi pochi anni dalla loro nascita e può risultare talvolta superfluo ricorrere al più oneroso sistema del brevetto d'invenzione. L'istituto del modello di utilità inoltre esiste in numerosi Paesi ed è sottoposto a normative specifiche che lo rendono adatto a molteplici situazioni di tecnologie e di mercato. Attualmente, numerosi Stati hanno adottato una qualche forma di protezione secondo il sistema del modello di utilità. La terminologia con la quale questa protezione viene

conferita non è sempre uniforme; si parla di "utility innovations", "utility certificates", "innovation patents", "utility solutions", "short-term patents". Il modello di utilità è ad esempio previsto, oltre che naturalmente in Italia, in alcuni importanti Paesi come: *Cina, Brasile, Germania, Sud Corea, Giappone*. Inoltre, offrono l'alternativa del modello di utilità anche *Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna*. I vantaggi del sistema dei modelli di utilità, al confronto con quello dei brevetti d'invenzione, risiede principalmente nel minor costo, nei requisiti di brevettabilità meno rigorosi, nella procedura di registrazione più spedita, e nella capacità in taluni casi di offrire uno strumento di protezione strategico, per ottenere una protezione spendibile giudizialmente nelle more delle più lunghe e articolate procedure di ottenimento dei brevetti d'invenzione. I nostri professionisti brevetti possono suggerire, in ogni circostanza, lo strumento migliore per valorizzare il patrimonio di innovazione aziendale.

---

### **Cina – Istituite le Corti specializzate in Proprietà Industriale**

E' stata adottata quest'anno una risoluzione finalizzata a creare tribunali specializzati in IP a Pechino, Shanghai e Guangzhou. Si tratta di un passo importante verso una riforma del sistema che regola i litigi in materia di proprietà industriale. La corte specializzata di Pechino ha visto la luce il 6 novembre scorso e le restanti corti specializzate saranno stabilite prima della fine dell'anno. Fino ad ora, in Cina non esistevano tribunali specializzati in materia di IP e questa novità asseconda la crescita di interesse nel settore che si registra ormai da oltre un decennio. Per rendere un'idea della progressione con la quale si sviluppa la proprietà industriale in Cina basti pensare che il numero di casi trattati dagli attuali Tribunali è passato da circa 12.000 nel 2004 ai circa 100.000 nel 2013. Circa la metà dei casi è stata trattata a Pechino, Shanghai e Guangzhou. I giudici di queste Corti specializzate dovranno possedere almeno sei anni di esperienza nello specifico settore della IP. Inoltre è in programma di stabilire un pool di esperti tecnici nelle varie discipline con il compito di assistere i giudici. La creazione di queste Corti specializzate dovrebbe favorire l'impresa straniera, grazie alle maggiori risorse a disposizione e alla maggiore esperienza.

---

Questa circolare è diretta unicamente al soggetto destinatario. Se avete ricevuto questa circolare per errore, Vi preghiamo di notificarlo via E-mail a [email@interpatent.com](mailto:email@interpatent.com) o via fax al numero 0115681821.

[www.interpatent.com](http://www.interpatent.com)  
[email@interpatent.com](mailto:email@interpatent.com)

**Members of FICPI and AIPPI**

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000  
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838