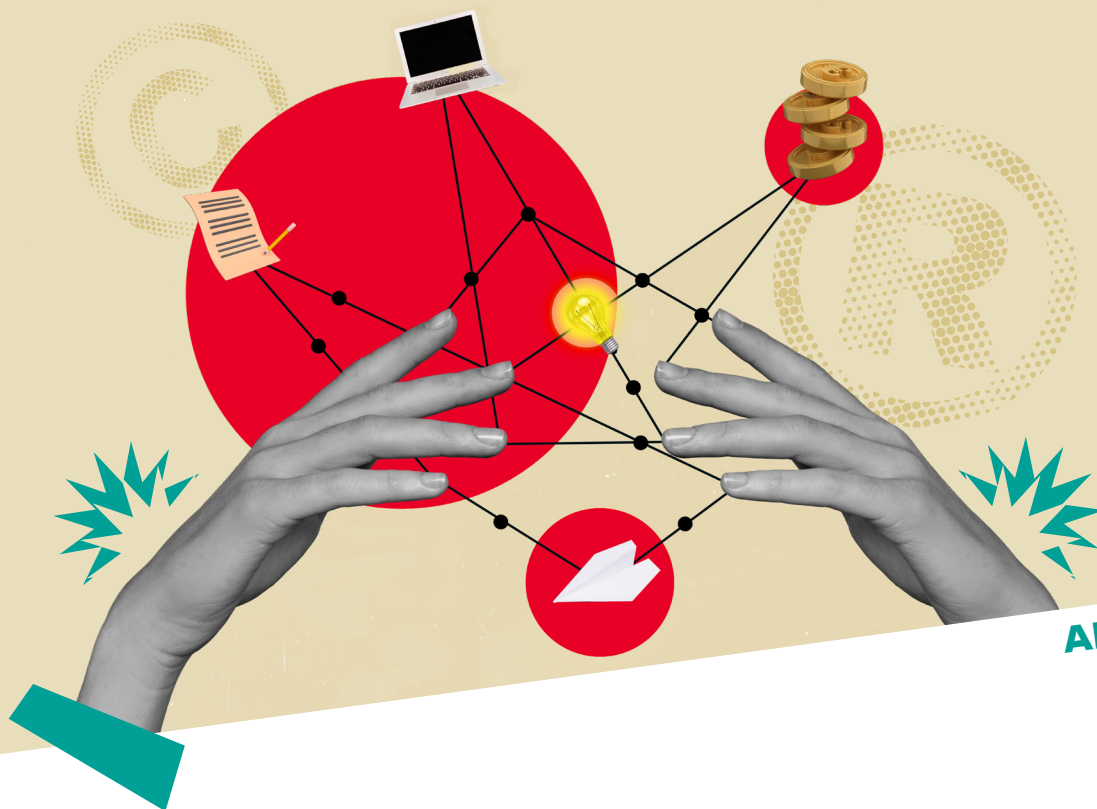




APRILE 2025

BREVETTI NON ATTUATI: POSSIBILI STRATEGIE PER VALORIZZARLI

Nel panorama competitivo internazionale, la **proprietà intellettuale** è uno strumento fondamentale per il successo delle aziende. Brevetti, marchi e design rappresentano infatti gli strumenti tramite i quali è possibile proteggere tecnologia, creazioni e immagine di un'azienda.

Nel caso specifico dei brevetti, un'azienda che possiede un portafoglio brevettuale potrà sfruttarlo per **attuare in maniera esclusiva le tecnologie brevettate**, impedendo così ai concorrenti di realizzare prodotti o implementare processi coperti dalle proprie privative.

Questo rappresenta il modo più diretto e immediato di utilizzare i brevetti e costituisce, nella stragrande maggioranza dei casi, la principale motivazione per cui le aziende perseguono la protezione brevettuale. Avere l'esclusiva su una tecnologia efficace consente infatti di preservare il **vantaggio competitivo** che il suo sviluppo ha consentito di acquisire sui concorrenti.

Cosa succede, tuttavia, se un'azienda – magari per un cambio di strategia o per la difficoltà nel reperire le risorse necessarie – **non implementa una tecnologia che ha brevettato?** In quali altri modi è possibile valorizzare il proprio brevetto e trarne profitto senza

rischiare che l'investimento sostenuto per ottenerlo vada sprecato?

Per rispondere a queste domande è innanzitutto aver bene presente che il valore dei brevetti non si limita alla mera esclusione dei concorrenti. Diverse sono infatti le **strategie alternative che consentono di trasformare un brevetto – anche se non attuato – in un asset redditizio**, in grado di contribuire attivamente alla crescita e alla competitività aziendale: dalla concessione di licenze a terzi, che permette di monetizzare l'innovazione senza doverla sviluppare direttamente, alla cessione del brevetto stesso, fino all'utilizzo dei diritti di esclusiva come leva per negoziazioni strategiche o per attirare investitori interessati a tecnologie promettenti.

Licenza del brevetto

Dare in licenza un brevetto significa che il titolare del brevetto (licenziante) concede il permesso a un altro individuo/azienda (licenziatario) di realizzare, utilizzare, vendere, importare ecc. la tecnologia brevettata. Ciò avviene secondo accordi di licenza che definiscono l'importo che il licenziatario deve corrispondere al licenziante (*royalties*) e le modalità di pagamento, il territorio al quale si limita la concessione dell'uso del brevetto, il periodo di validità della licenza (l'intera durata del brevetto o un periodo

più breve), l'esclusività della concessione (una licenza esclusiva impedisce al titolare di concedere il brevetto in licenza ad altri soggetti mentre una licenza non esclusiva consente a più licenziatari di utilizzare il brevetto), gli obblighi del licenziatario (ad esempio, standard di produzione e qualità) nonché l'onere di tutela del brevetto (cioè a chi spetta difendere il brevetto in caso di controversie per eventuali contraffazioni del brevetto).

Concedere in licenza un brevetto è una strategia efficace per ottenere un ritorno economico senza dover sviluppare direttamente la tecnologia brevettata. Questo approccio consente di ampliare la diffusione dell'innovazione, costruire partnership strategiche e generare un flusso di entrate continuo, senza doversi occupare direttamente della produzione o commercializzazione.

Vendita del brevetto

Se un'azienda decide di non sviluppare la tecnologia brevettata, la vendita del brevetto rappresenta un'opzione per monetizzare l'investimento iniziale. Cedendo i diritti di proprietà a un'altra azienda o a un investitore, è possibile ottenere un guadagno immediato e liberare risorse per nuove iniziative. La vendita può essere vantaggiosa soprattutto quando il brevetto è particolarmente innovativo o richiesto sul mercato, attirando aziende interessate ad acquisire un vantaggio competitivo.

Leva per negoziazioni strategiche

Un brevetto può essere impiegato come strumento di negoziazione nelle trattative aziendali. Le aziende possono usarlo per ottenere condizioni favorevoli in accordi di collaborazione, joint venture o fusioni, sfruttando il valore dell'esclusiva tecnologica. Un brevetto forte può diventare un asset strategico che aumenta il potere negoziale, permettendo di accedere a nuove opportunità di crescita o consolidamento nel settore di riferimento.

Attrazione di investitori

Gli investitori sono spesso interessati a tecnologie innovative con potenziale di mercato. Un brevetto può essere un elemento chiave per attrarre finanziamenti e partnership. La proprietà intellettuale, infatti, è un asset intangibile che accresce il valore dell'azienda, le conferisce credibilità e riduce il rischio percepito dagli investitori, rendendo l'azienda più interessante per *venture capital*, fondi di investimento e grandi *corporation* in cerca di nuove opportunità di investimento o soluzioni tecnologiche da sviluppare.

Da ultimo, ma non meno importante, un portafoglio brevettuale funge anche da attrattore per dipendenti qualificati e di talento, poiché dimostra un forte impegno dell'azienda verso l'innovazione e la crescita

a lungo termine. E la presenza di dipendenti qualificati favorisce a sua volta lo sviluppo di nuove idee e soluzioni, innescando un circolo virtuoso a beneficio della competitività aziendale.

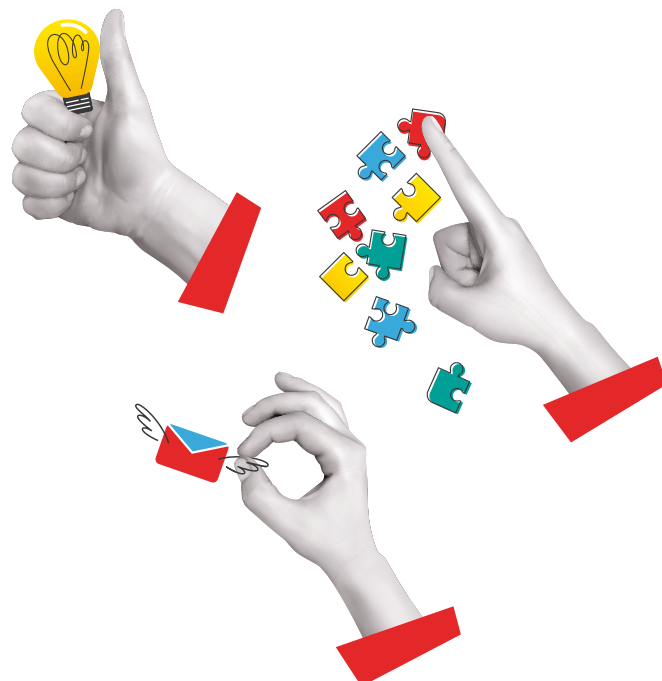
Come possiamo aiutarvi?

Ai titolari e alle aziende che hanno nel proprio portafoglio brevettuale dei titoli non attuati, il nostro studio può fornire supporto per provare a cogliere le opportunità sopra illustrate attraverso un percorso mirato e strutturato.

In primo luogo, possiamo occuparci della **ricerca di soggetti potenzialmente interessati**, individuando aziende, investitori o partner strategici che potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo o dall'acquisizione della tecnologia brevettata. Grazie alla nostra rete e agli strumenti di analisi del panorama brevettuale, identifichiamo interlocutori qualificati; inoltre, possiamo coadiuvarvi nel predisporre un piano di contatto efficace.

Una volta individuati i potenziali licenziatari o acquirenti, possiamo supportare i nostri clienti nella **redazione di una lettera di presentazione** chiara e persuasiva, volta a presentare l'azienda e a comunicare il valore del brevetto e le opportunità che esso può offrire. Questo documento è studiato per suscitare interesse e avviare trattative concrete, mettendo in evidenza gli aspetti tecnici, commerciali e strategici della tecnologia brevettata.

A seguito dell'interesse mostrato dalle parti, possiamo fornire assistenza nella **redazione di contratti di cessione o di licenza**, garantendo che le condizioni siano vantaggiose e conformi alle normative vigenti. Definiamo con precisione elementi chiave come compensi, territori di applicazione, durata del contratto e clausole di tutela, assicurando ai nostri clienti un accordo solido e vantaggioso.



MARCHIO STORICO: L'ECCELLENZA ITALIANA CHE DIVENTA PATRIMONIO NAZIONALE

L'iscrizione del proprio marchio nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), comporta numerosi vantaggi per le imprese italiane che possono dimostrare un uso continuativo del marchio da almeno 50 anni.

Tra i principali benefici ricordiamo:

- **Uso del logo "Marchio storico":**

Le aziende iscritte possono utilizzare questo logo esclusivo a fini commerciali e promozionali, affiancandolo al proprio marchio distintivo. Questo rappresenta un importante strumento di comunicazione e valorizzazione del brand, sottolineando la tradizione e il legame con il territorio italiano.



- **Tutela rafforzata:** L'iscrizione conferisce una tutela particolare, considerata strategica per l'economia nazionale. Protegge non solo l'azienda, ma anche il tessuto produttivo italiano, contribuendo a difendere il Made in Italy. In caso di contraffazione, il riconoscimento può essere utilizzato come prova della storicità e notorietà del marchio, facilitando la difesa legale di quest'ultimo.

- **Accesso al Fondo Salvaguardia Imprese:** Le aziende iscritte possono accedere a un fondo speciale istituito dal Ministero, destinato a sostenere le imprese storiche in crisi o difficoltà, contribuendo a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva sul territorio nazionale.

- **Valorizzazione del marchio come asset immateriale:** L'iscrizione rappresenta un riconoscimento ufficiale della continuità e del valore storico del marchio, incrementandone il prestigio e il valore economico. Può essere un elemento distintivo che rafforza la posizione competitiva dell'azienda sul mercato nazionale e internazionale.

- **Promozione del Made in Italy:** Il marchio storico diventa un ambasciatore del patrimonio culturale e industriale italiano, contribuendo a mantenere alta la percezione di qualità e tradizione del Made in Italy nel mondo, favorendo l'attrazione di investimenti e l'incremento dell'export.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente annunciato che, a partire dal 5 marzo 2025, il logo "Marchio storico" sarà rilasciato **anche in versione inglese**.

Le imprese che avranno iscritto il proprio marchio nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse

Nazionale potranno, dunque, utilizzare la dicitura **"Italian Historical trademark"**, certificando così, anche all'estero, l'originalità dei propri prodotti.

In un comunicato stampa rilasciato dal Ministro Urso, è stato – infatti – spiegato come la versione in inglese del logo contribuirà a valorizzare l'internazionalizzazione delle nostre imprese e a contrastare la contraffazione dei prodotti italiani e il fenomeno dell'Italian sounding.

Come sapete, l'Italian Sounding è un fenomeno che consiste nell'utilizzo di nomi, marchi, riferimenti geografici, immagini, colori (es. tricolore) o design che evocano l'Italia per commercializzare prodotti non italiani, inducendo il consumatore a credere erroneamente che siano autentici del Made in Italy.

L'apposizione del logo "Marchio storico" può, quindi, prevenire il rischio che il consumatore venga tratto in errore, proprio perché certifica la storicità, la continuità e l'eccellenza del marchio.

Ma quali sono i requisiti necessari per poter iscrivere il proprio marchio nel predetto Registro?

- Il marchio deve essere **registrato** da almeno **50 anni** oppure deve essere stato **utilizzato** in maniera continuativa ed effettiva per 50 anni.

La prova di questa continuità può essere fornita tramite documentazione storica come imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, articoli di giornale, materiale pubblicitario, fotografie, bolle di spedizione e dichiarazioni scritte che attestino la presenza e l'attività dell'azienda nel tempo, ma soprattutto la **circolazione del marchio** nel territorio italiano.

- Il marchio deve essere utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente legata al territorio italiano.

L'azienda deve, quindi, essere riconosciuta per la qualità, la reputazione e la rilevanza dei propri prodotti e servizi, che siano rappresentativi del Made in Italy e che abbiano contribuito alla tradizione ed al prestigio italiano. Ricordiamo che la produzione di tali prodotti deve necessariamente aver luogo in Italia: l'eventuale delocalizzazione produttiva comporta l'esclusione dal Registro.

La domanda di iscrizione può essere avanzata sia dal titolare del marchio sia dal licenziatario esclusivo. Se il marchio è stato oggetto di trasferimenti nel corso dell'arco temporale di 50 anni sarà sufficiente dimostrare i passaggi di proprietà del medesimo.

Ecco i numeri del Marchio storico aggiornati al 27 aprile 2025:

- Istanze presentate: **1025** (di cui 388 istanze nel settore food)
- Istanze accolte (Marchi iscritti al registro): **864**
- Istanze rifiutate: 76
- Istanze ancora in esame: 85

La procedura ed i tempi di iscrizione sono relativamente rapidi: l'UIBM verifica la sussistenza dei requisiti entro 60 giorni per i marchi registrati e 180 giorni per i marchi non registrati.

Va ricordato che l'iscrizione non costituisce un nuovo titolo di proprietà intellettuale, ma un riconoscimento speciale che valorizza il patrimonio immateriale

dell'azienda e la sua lunga storia produttiva legata al territorio italiano e un sigillo di qualità.

In sintesi, iscrivere il proprio marchio nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale permette di ottenere una tutela rafforzata, un riconoscimento prestigioso, accesso a fondi di sostegno economico e un importante strumento di promozione e valorizzazione del brand, con un impatto positivo sia sull'azienda che sull'economia nazionale nel suo complesso.

I nostri professionisti sono a disposizione per approfondire tale tematica e valutare insieme se il Vostro marchio soddisfi i requisiti richiesti per la domanda di iscrizione nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.

LO SAPEVATE CHE...



Nel panorama della proprietà industriale, esiste un'interessante possibilità: **convertire una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo in un modello di utilità italiano**. Questa procedura – attuabile in sede amministrativa avanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e disciplinata dall'articolo 58, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) – può essere azionata quando la domanda di brevetto europeo viene respinta, ritirata o è considerata ritirata o quando il brevetto europeo viene revocato.

Si tratta quindi di un'opzione da non trascurare che permette ai titolari di domande e brevetti europei di

salvaguardare, nel territorio italiano, i propri diritti di proprietà industriale anche in caso di difficoltà nel percorso brevettuale europeo.

Sul presente tema segnaliamo la recente sentenza n. 31995 del 11/12/2024 della **Corte di Cassazione**, originariamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una sentenza di appello relativa alla **validità e contraffazione di un brevetto europeo nazionalizzato in Italia**. Nel corso del procedimento, tuttavia, il brevetto europeo è stato **revocato** dall'Ufficio Brevetto Europeo ed è sopraggiunta la **conversione dello stesso in modello di utilità**.

A fronte di tale mutamento della situazione giuridica, la Corte ha stabilito che la validità e contraffazione del modello di utilità non rientrassero nell'oggetto del giudizio pendente, ma dovessero essere **valutate in un distinto procedimento**, disponendo quindi la cassazione senza rinvio della sentenza di appello impugnata.

La sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, con possibili ripercussioni sulle **strategie di tutela** della proprietà industriale in Italia e in Europa.

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.



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

email@interpatent.com - www.interpatent.com