



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Rilevanza della proprietà intellettuale nell'internazionalizzazione

Febbraio 2018¹

Introduzione	2
1. Identificazione degli asset di PI	3
2. Sviluppo della strategia di PI	4
2.1. <i>Strategia offensiva</i>	4
2.2. <i>Strategia difensiva</i>	5
3. Ricerche di anteriorità	6
3.1. <i>Ricerche sui marchi registrati</i>	6
3.2. <i>Ricerche brevettuali</i>	6
3.3. <i>Ricerche di design registrati</i>	7
4. Adattamenti a specificità locali e tutela della proprietà intellettuale	7
4.1. <i>Aspetti giuridici</i>	7
4.2. <i>Lingua e questioni culturali</i>	8
4.3. <i>Protezione della PI</i>	8
4.4. <i>Esaurimento dei diritti di PI nei mercati internazionali</i>	12
5. Commercializzazione della PI.....	12
6. Applicazione della PI	14
Informazioni utili	16

¹ Questa Scheda Informativa è stata pubblicata ad Ottobre 2015 e successivamente aggiornata a Febbraio 2018.

Introduzione

Al fine di sostenere la competitività nel mercato globale nel nuovo mondo delle alleanze e delle reti internazionali, le aziende, ora più che mai, stanno ampliando le proprie attività commerciali a livello internazionale. Mentre da un lato questa integrazione rafforza la posizione delle aziende all'interno della rete di trading senza frontiere, dall'altro lato questa estensione porta le società a riconsiderare i propri approcci e strumenti aziendali.

Se un'azienda è disposta ad entrare in nuovi mercati esteri, il cosiddetto processo di **internazionalizzazione**, la sua strategia aziendale dovrebbe essere plasmata in modo flessibile, consentendo l'adattamento al nuovo contesto di business e di concorrenza. Questo foglio informativo illustrerà come affrontare le questioni relative alla proprietà intellettuale (PI) nel processo di internazionalizzazione e quali passi importanti dovrebbero essere adottati per gestire in modo efficiente i diritti di proprietà intellettuale (DPI), quando si entra in mercati esteri.

Il seguente diagramma mostra la rilevanza di PI e DPI in ogni fase del fare affari a livello internazionale, dall'individuazione dei mercati al follow-up aziendale. Con questo foglio informativo, tracciamo un quadro per guidarvi attraverso il processo di internazionalizzazione con alcuni suggerimenti e informazioni pratiche sugli strumenti esistenti in materia di PI.



1. Identificazione degli asset di PI

Così semplice come sembra: se non la identifichi, non puoi gestirla!

Nel processo di internazionalizzazione, l'individuazione dei mercati è il passo principale da intraprendere per essere consapevoli di ciò che una società ha in mano e di che potenziale. Allo stesso modo, per ciò che riguarda la PI, il primo passo fondamentale prima di entrare in nuovi mercati è l'identificazione degli asset di PI che compongono il portafoglio aziendale.

Tale fase di identificazione consente alle aziende di disegnare una mappatura concreta, non solo degli asset di PI già posseduti, ma di quelli che devono acquisire. Questa fase metterà in luce anche quali asset di PI delle aziende sono utilizzati e quali no insieme all'opportunità di adattare il loro utilizzo a diversi scopi commerciali.

Pertanto, prima di intraprendere un'azione di internazionalizzazione, è fondamentale che tutti gli elementi di valore in ambito PI all'interno dell'azienda siano identificati, elencati, nominati e analizzati in modo sistematico.



Fai attenzione, qualunque fallimento nell'identificazione della PI può causare danni gravi quando entri nei mercati esteri

Un buon modo per identificare gli asset di PI è quello di eseguire un audit sulla PI, che è una revisione degli asset di PI delle società, svelando il loro utilizzo, il valore e il loro status giuridico. Esso rivela anche l'importanza di ogni asset e analizza un possibile migliore utilizzo della PI all'interno della società.

Molto spesso, le aziende eseguono la **due diligence per la PI**², che effettivamente è un tipo di esercizio di controllo più stretto dell'audit sulla PI, consentendo l'identificazione e l'analisi del portafoglio di PI. In questo contesto, lo sviluppo di una **mappa della PI**, un documento che identifica gli aspetti intangibili e ripercorre ciò che le aziende possiedono, può essere utilizzato anche come strumento per aiutare le imprese a identificare gli asset di PI e per accertare l'esistenza di diritti di terzi.

A seguito della fase di identificazione, gli asset di PI probabilmente rientrano nelle seguenti categorie principali: brevetti, marchi, disegni, diritti d'autore, nomi di dominio e segreti commerciali³.

² Per ulteriori informazioni su IP due diligence, consultare la Scheda Informativa dell' European IPR Helpdesk "[Due Diligence IP: valutazione del valore e dei rischi delle attività immateriali](#)", disponibile in inglese.

³ Sebbene ci siano altri tipi di DPI, cioè i modelli di utilità (noti anche come *petty o petit patents*), le indicazioni geografiche e i circuiti integrati, gli asset di PI menzionati sono quelli più conosciuti e sfruttati.



Brevetto: protegge le invenzioni, a condizione che siano nuove, comportino un passo inventivo e riproducibili a livello industriale.

Marchio: protegge i segni, usati per distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altri.

Design: protegge le nuove caratteristiche ornamentali ed estetiche dei prodotti.

Copyright: protegge le opere creative dell'ingegno.

Nome del dominio: un nome utilizzato per identificare un particolare sito web o una pagina web.

Segreto commerciale: informazioni aziendali riservate, che forniscono ad un'impresa un vantaggio competitivo sulle altre.

2. Sviluppo della strategia di PI

Oggi, gli asset intellettuali costituiscono un valore di gran lunga maggiore di quelli tangibili nei portafogli di mercato delle aziende⁴. Di conseguenza, la creazione di strategie per la gestione degli asset di PI è di grande importanza quando si sviluppano strategie di business per l'internazionalizzazione.

La **strategia di PI** è parte della strategia aziendale globale e indica come utilizzare la PI per raggiungere il successo in termini di business. Essa si concentra su **se** e **come** la protezione della PI rafforzi la capacità degli imprenditori di raggiungere i loro obiettivi. Pertanto, la strategia di PI dovrebbe essere una parte della strategia aziendale.

Una buona ed elaborata strategia di PI aiuta le aziende a massimizzare la creazione di valore attraverso lo sfruttamento della PI, che supporta anche la crescita del mercato.

Ci sono due tipi generali di strategie di PI, vale a dire (i) strategia offensiva e (ii) strategia difensiva.

2.1. Strategia offensiva

Nella strategia offensiva, l'obiettivo principale è **quello di proteggere i DPI che si possiedono e di acquisire DPI esterni**, ove possibile. Questa strategia offre un vantaggio rispetto ai concorrenti mediante l'acquisizione o la concessione di licenze e consente alle aziende di:

- Acquisire o garantire i diritti essenziali
- Creare ostacoli ai concorrenti nel seguente modo:
 - Richiedendo loro di pagare indennizzi in caso di utilizzo non autorizzato di diritti esclusivi

⁴ [Annual Study of Intangible Asset Market Value](#), Ocean Tomo LLC.

- Forzandoli a ottenere una licenza se non esistono tecnologie concorrenti / alternative esistenti o sono disponibili sul mercato
- Richiedendo loro di svolgere ulteriori attività di R & S

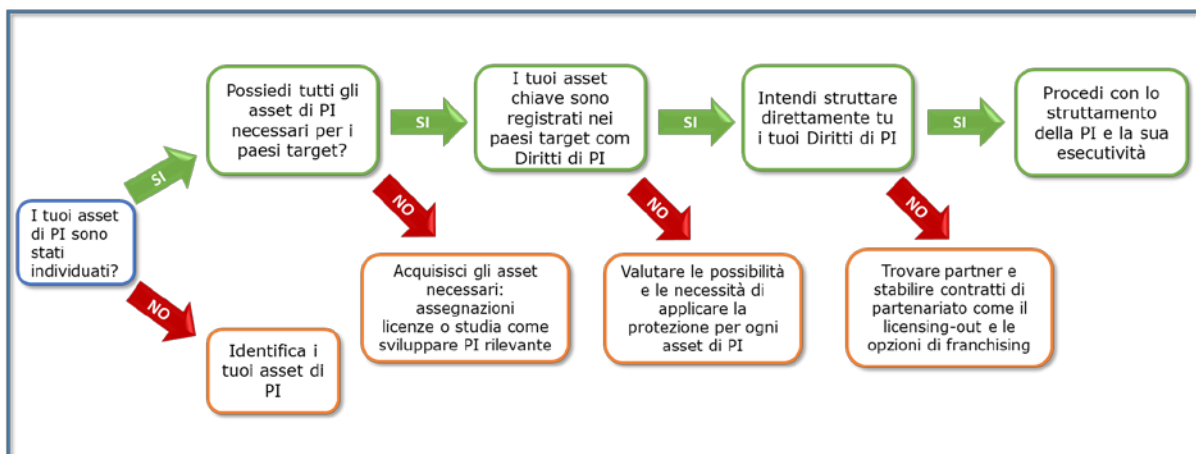
2.2. Strategia difensiva

L'obiettivo principale della strategia difensiva è quello **di eliminare o ridurre i rischi** impedendo ai concorrenti di sfruttare le creazioni dell'azienda.

In termini di PI l'implementazione della strategia difensiva potrebbe includere tra gli altri:

- Ottenere licenze per sfruttare qualsiasi PI bloccante⁵
- Progettare intorno alla PI bloccante
- Opporre i diritti della PI bloccante
- Sviluppare o acquisire un portafoglio di PI per scopi di cross-licensing
- Ottenere un'assicurazione per la PI

Il seguente schema mostra alcune domande che le aziende dovrebbero farsi quando costruiscono le loro strategie di PI.



In verità, poiché le risposte a queste domande possono differire da un prodotto / processo / servizio o da un paese all'altro, una strategia di PI di grande portata deve affrontare sia strategie offensive che difensive, ma il corretto equilibrio tra queste due è un problema complesso che dipende dagli obiettivi di business della società nei mercati internazionali.

⁵ PI bloccante: Asset intellettuali, che sono strategicamente utilizzati come barriera per impedire ai concorrenti di ottenere la concessione dei diritti di PI e di entrare nel mercato e in determinati settori tecnologici.



La strategia di PI deve essere una parte della strategia aziendale, operando in linea con i piani di mercato.

Ricordatevi che la strategia di PI è un documento vivo che dovrebbe essere rivisto regolarmente per essere adeguato in base alle nuove condizioni e alle situazioni impreviste di business.

3. Ricerche di anteriorità

Brevetti, marchi e design sono diritti territoriali. In altre parole, essi sono validi solo nel paese o nella regione in cui sono stati richiesti e concessi.



Marchi, brevetti e disegni o modelli registrati si ottengono attraverso la registrazione e sono quindi contenuti in registri pubblici. Di conseguenza, è possibile effettuare ricerche relative a questi diritti all'interno di specifici database dedicati.

Pertanto, prima di investire risorse in attività di internazionalizzazione e di penetrazione di mercati esteri è necessario verificare che i propri asset di PI possano essere utilizzati in questi mercati senza entrare in conflitto con diritti di altre parti. In quest'ultima ipotesi, esiste il rischio di perdere non solo denaro, ma anche la propria reputazione. Se, infatti, dovesse verificarsi una violazione di diritti di PI di altre parti, la credibilità dell'impresa (che nasce dal grande successo in altri mercati) potrebbe essere improvvisamente distrutta solo perché non è stata effettuata una ricerca di anteriorità⁶.

Inoltre, al momento di entrare in nuovi mercati, le ricerche relative alla PI possono anche aiutare le imprese ad identificare potenziali concorrenti e contraffattori.

3.1. Ricerche sui marchi registrati

La ricerca di anteriorità sui marchi dovrebbe essere condotta sui registri che coprono i territori di interesse per verificare se un marchio uguale o simile (o altri segni distintivi utilizzati nell'attività di impresa) sia già esistenti per identificare prodotti o servizi uguali o simili. Le ricerche possono essere effettuate nelle banche dati nazionali e internazionali (ad esempio [eSearchPlus](#) oppure [TMview](#) dell'EUIPO, o [Madrid Monitor](#) della WIPO).

3.2. Ricerche brevettuali

Quando si vuole ottenere la protezione brevettuale in nuovi paesi, sarebbe opportuno effettuare ricerche brevettuali nei paesi rilevanti, utilizzando gli

⁶ A supporto delle ricerche brevettuali e su marchi, l'European IPR Helpdesk ha pubblicato alcune schede informative in materia che sono reperibili online del sito nella sezione [library](#).

appositi database (ad esempio le banche dati nazionali, [Espacenet](#) dell'EPO, [Patentscope](#) della WIPO).

3.3. Ricerche di design registrati

Oltre ai registri nazionali è possibile effettuare ricerche su disegni e modelli simili o identici sul database dell'EUIPO [DesignView](#), da cui è possibile accedere ai Disegni e Modelli Comunitari registrati (RCD), oltre che ad alcuni registri nazionali. La banca dati [Hague Express Database](#) (WIPO) consente l'accesso alle registrazioni internazionali.

4. Adattamenti a specificità locali e tutela della proprietà intellettuale

Proteggere la PI offre alle aziende vantaggi significativi nel processo di internazionalizzazione. Dato che i diritti di PI sono territoriali, le imprese dovrebbero proteggere i propri asset intellettuali in ciascun territorio dove intendono entrare e dove svolgono le loro attività.

Tuttavia, mentre si richiede la tutela nei diversi paesi, a parte gli alti costi di registrazione, è necessario tener presenti le possibili differenze nelle norme locali e le specifiche procedure. Inoltre, le possibili differenze nella percezione del prodotto e dei relativi diritti di PI all'interno di un mercato specifico possono interferire con il successo sul mercato. Come ad esempio se le attività di internazionalizzazione di un'impresa si fondino principalmente sullo sfruttamento di un'invenzione, la quale è contraria al buon costume di uno dei paesi. Ugualmente, un marchio che un'impresa decida di utilizzare come mezzo principale di comunicazione tra il prodotto e i clienti potrebbe avere un'accezione negativa in un paese o in una comunità specifica, a causa di implicazioni tradizionali, storiche o culturali.

Pertanto, si raccomanda vivamente alle imprese di tenere in considerazione, nel processo di internazionalizzazione, le peculiarità locali e, se necessario, adattare la propria PI e le strategie di marketing agli specifici mercati e ad esplorare i sistemi di registrazione disponibili, allo scopo di risparmiare denaro e facilitare la gestione del proprio portafoglio di PI.

4.1. Aspetti giuridici

All'interno della UE le regole di tutela della proprietà intellettuale sono in una certa misura armonizzate. La loro interpretazione, tuttavia, può variare ed è quindi buona norma essere consapevoli delle peculiarità giuridiche dei paesi interessati. Per questo motivo, si consiglia di chiedere sempre un parere legale a un avvocato del luogo esperto di proprietà intellettuale.

4.2. *Lingua e questioni culturali*

Nell'entrare in nuovi mercati, uno dei punti cruciali da tenere a mente ai fini del successo commerciale è quello del significato e/o translitterazione del marchio nella lingua locale, oltre che della sua possibilità di essere registrato. In effetti, i marchi non dovrebbero essere sempre uguali a quelli degli altri paesi. Non dare importanza a questo fatto può determinare errori irreparabili non solo nella domanda di tutela della PI, ma anche nella strategia complessiva di marketing in un paese specifico.

4.3. *Protezione della PI*

4.3.1 *Alternative per la protezione del marchio di fabbrica*

La protezione del marchio segue regole e procedure **stabilite a livello nazionale** dagli uffici preposti nei singoli Paesi.

Il sistema **European Union Trade Mark (EUTM)**⁷ è amministrato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) e offre protezione sul territorio dell'Unione europea (Ue). Il soggetto richiedente, previo pagamento di determinate imposte, deve seguire un'unica procedura di registrazione ed esame della stessa in lingua nazionale, che è valida in tutti gli Stati Membri Ue.

La registrazione internazionale del marchio di fabbrica attraverso il sistema di Madrid⁸ è amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO), che comprende più di 90 Paesi. I soggetti richiedenti, previo pagamento di determinate imposte, seguono un'unica procedura di registrazione gestita da WIPO. In ogni caso lo scopo della protezione attraverso la procedura di registrazione internazionale sarà determinata a seguito dell'esame svolto dall'ufficio PI del Paese designato e attraverso la relativa legge nazionale sul marchio di fabbrica⁹.

4.3.2 *Alternative per la protezione brevettuale*

Protezione nazionale: la domanda di brevetto viene presentata e accettata dagli uffici nazionali per la PI dove tale domanda viene presentata e secondo regole e procedure stabilite a livello nazionale.

La domanda per ottenere un **Brevetto europeo (European Patent - EP)**¹⁰ è presentata all'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) secondo le regole e le procedure stabilite dalla Convenzione europea per i Brevetti. I soggetti richiedenti, previo pagamento di determinate imposte,

⁷ Maggiori informazioni sul European Union Trade Mark sono disponibili sul sito [EUIPO](http://euiipo.eu).

⁸ Maggiori informazioni sul Sistema di Madrid sono disponibili sul [sito WIPO](http://www.wipo.int).

⁹ Un marchio di fabbrica può essere oggetto di registrazione internazionale attraverso il sistema di Madrid soltanto dopo che sia stato presentato o registrato a livello nazionale o come European Union Trade Mark.

¹⁰ Maggiori informazioni sul Brevetto europeo e sui Paesi aderenti sul [sito EPO](http://www.epo.org).

seguono una unica procedura in una determinata lingua. Il Brevetto europeo non costituisce un unico titolo a sé stante. Infatti se la domanda di Brevetto europeo viene accettata, essa garantisce l'ottenimento di un insieme di brevetti nazionali in ognuno dei Paesi che hanno aderito a tale Strumento.

Il **Brevetto europeo con effetto unitario (unitary patent)**¹¹ viene concesso dall'EPO secondo le regole e le procedure stabilite dalla Convenzione europea per i Brevetti. Per ottenere tale Brevetto Unitario con effetto su tutto il territorio Ue (con l'eccezione di Spagna e Croazia al momento), i detentori del brevetto devono presentare una richiesta all'EPO entro un mese dalla data di pubblicazione dell'ottenimento del Brevetto europeo¹².

La domanda per ottenere un **Brevetto Internazionale** secondo le regole stabilite dal **Trattato per la Cooperazione sui Brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT)**¹³, è gestita da WIPO. I soggetti richiedenti, previo pagamento di determinate imposte, seguono una unica procedura valida per tutti gli Stati contraenti il PCT. Successivamente i soggetti richiedenti espletano direttamente le procedure nazionali presso gli uffici PI nazionali e regionali dei Paesi nei quali vogliono ottenere la protezione brevettuale.

4.3.3 Alternative per la protezione del disegno industriale

Protezione nazionale: la domanda per la registrazione del disegno è presentata agli uffici PI nazionali di ogni Paese dove tale protezione viene richiesta, seguendo le rispettive regole nazionali.

La Registered Community design - RCD¹⁴ è amministrata da EUIPO. I soggetti richiedenti presentano la loro richiesta all' EUIPO oppure agli uffici PI nazionali dei Paesi Membri Ue e, previo pagamento di determinate imposte, seguono una unica procedura in una unica lingua per ottenere tale disegno comunitario registrato e valido in tutta Europa.

La Unregistered Community design (UCD) rappresenta una tipologia diversa di protezione, che non necessita di una registrazione ufficiale, ed è concessa per un periodo più breve rispetto alla tipologia precedente. Il periodo di protezione inizia dalla data in cui il disegno è stato reso disponibile al pubblico per la prima volta nel territorio Ue. Questo tipo di protezione generalmente è adatto a quei prodotti che hanno un ciclo di vita molto breve. Comunque, bisogna tenere in considerazione che la protezione legale conferita dal disegno registrato (RCD) è più forte e i relativi diritti sono più facilmente applicabili.

¹¹ Maggiori informazioni sul Brevetto Unitario sul [sito EPO](#).

¹² Il Brevetto Unitario può essere richiesto dalla data di entrata in vigore dell'accordo con una Corte Unitaria. Tale Brevetto dovrà essere ratificato da almeno 13 Stati, compresi, Francia, Germania, e Regno Unito, per poter entrare in vigore. Per maggiori informazioni sullo stato di ratificazione consultare il sito internet di [Consiglio dell'Unione europea](#).

¹³ Maggiori informazioni sul sistema PCT System e sugli Stati contraenti sul [sito WIPO](#).

¹⁴ Maggiori informazioni sulla protezione del disegno comunitario sul [sito EUIPO](#).

La registrazione del **Disegno Internazionale attraverso il sistema de L'Aia**¹⁵ è amministrato da WIPO. I soggetti richiedenti, previo pagamento di determinate imposte, seguono una unica procedura in una unica lingua per ottenere la protezione del disegno nei Paesi designati.



Focus: domande di registrazione Internazionale e possibili alternative¹⁶

	MARCHIO	BREVETTO	DISEGNO O MODELLO
Percorso individuale	<p>Vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Costo ragionevole ✓ Facilità di gestione se la domanda è fatta per un numero limitato di paesi <p>Inconvenienti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Può essere costoso se si fa domanda per molti paesi ✓ Difficile seguire molte procedure ✓ Necessità di nominare un procuratore/avvocato in ogni paese 		
Percorso regionale	<p>Vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una procedura di registrazione nell'UE28 ✓ Facilità di gestione ✓ Costi bassi ✓ Nessuna necessità/dipendenza dalla domanda nazionale <p>Inconvenienti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anche se un motivo di rigetto o cancellazione viene invocato in un solo Stato membro dell'Unione europea, il marchio viene respinto nella sua interezza 	<p>Brevetto europeo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una procedura di registrazione in 38 Stati membri dell'OEB ✓ Facilità di gestione ✓ Costi bassi <p>✓ È necessario un avvocato/procuratore di EP quando non è domiciliato in uno Stato membro dell'OEB</p>	<p>Disegno o modello comunitario registrato</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una procedura di registrazione nell'UE28 ✓ Facilità di gestione ✓ Costi bassi ✓ Nessuna necessità/dipendenza dalla domanda nazionale <p>✓ Anche se un motivo di rigetto o di cancellazione si applica in un solo Stato membro dell'UE, il disegno o modello è respinto nella sua interezza</p>
Percorso internazionale	<p>Vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una <u>sola procedura</u> per più di 95 paesi ✓ Facilità di gestione ✓ Possibile selezione dei paesi ✓ Costi bassi ✓ Il rifiuto in un paese non ha effetto negli altri paesi <p>Inconvenienti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esigenze/dipendenza dalla domanda nazionale ✓ Applicazione leggi nazionali 	<p>Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una <u>sola procedura</u> per più di 150 Stati PCT ✓ Facilità di gestione durante la fase di richiesta ✓ Possibilità di differimento dei costi e della procedura per 30 mesi o più ✓ Possibilità di ottenere un brevetto EP attraverso la procedura Euro-PCT <p>✓ Solo una procedura di richiesta, necessario entrare nelle fasi del paese per ulteriori procedimenti</p> <p>✓ Procuratore locale di brevetti necessario, quando non è domiciliato in uno stato PCT</p>	<p>Attraverso il sistema dell'Aia</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una procedura di registrazione fino a 64 paesi a seconda del diritto del richiedente ✓ Facilità di gestione <p>✓ Applicazione non aperta a tutti, si deve avere un domicilio/nazionalità in una della parte contraenti</p>

3.4 Quando fare la richiesta?

¹⁵ Il sistema de L'Aia non può essere utilizzato per proteggere il disegno in una Paese che non ha aderito al relativo Accordo o che non sia Membro di una organizzazione intergovernativa che abbia ratificato tale Accordo. Maggiori informazioni sul sistema de L'Aia e sugli Stati aderenti sul [sito WIPO](http://www.wipo.int).

¹⁶ Il Brevetto europeo con "effetto unitario" (c.d. "unitary patent") non è compreso in questo grafico perché non ancora in vigore al momento della pubblicazione di questa Scheda Informativa.

È sempre un punto cruciale stabilire quando fare richiesta per la protezione della Proprietà Intellettuale poiché spesso è difficile determinare quando avviare il processo di applicazione¹⁷.

I seguenti esempi forniscono alcune linee guida riguardo sulle considerazioni legali nel determinare il momento giusto per l'applicazione.

Ad esempio, **fare richiesta troppo presto per una domanda di brevetto** in ogni paese, può risultare finanziariamente oneroso in una fase di sviluppo del prodotto troppo prematura per la commercializzazione.

In particolare, i costi di traduzione e mantenimento in vita possono impegnare notevolmente il capitale destinato alla proprietà intellettuale nel bilancio aziendale. Uno dei modi per ridurre queste spese può essere la presentazione di una applicazione PCT, che ritarda l'ingresso nelle fasi nazionali fino a 30 mesi o più. Un'altra opzione può essere la presentazione di un'applicazione EP che consente di gestire in modo centralizzato il processo di domanda di brevetto fino alla decisione di concessione dell'EPO.

Dall'altra parte, **la domanda di un brevetto, un marchio o un disegno troppo tardi**, può incidere negativamente sulla possibilità da parte dell'azienda di ottenere protezione poiché esiste un principio molto semplice che si applica a molti paesi, inclusi i paesi membri dell'Unione Europea: chi fa domanda per primo, ottiene la protezione, sempre se tutte le condizioni sono soddisfatte.

Inoltre, **l'applicazione tardiva per PI** può portare a perdere anche i diritti prioritari, ottenuti tramite la prima archiviazione di un'applicazione PI. Vale a dire, se si chiede la priorità di un'applicazione precedente, quando si apportano le successive domande di tutela della PI per la stessa PI in altri paesi, queste ultime saranno considerate archiviate alla stessa data dell'applicazione precedente. Tuttavia, per usufruire di questo diritto, deve essere rispettata una scadenza rigorosa per la richiesta di priorità, ossia 12 mesi per i brevetti e 6 mesi per i disegni e i marchi dalla data del primo deposito.

Ritardi nella fase di domanda di tutela della PI potrebbero anche causare la mancanza dei requisiti di novità da parte delle aziende. Come principio, la divulgazione di un'invenzione o di un disegno potrebbe ostacolare il requisito di novità obbligatoria. Infatti, una nuova invenzione o design non deve essere divulgata prima di richiedere la protezione. Tuttavia, le informazioni non danneggiano la novità, se rientrano entro un certo limite di tempo (cosiddetto "periodo di grazia" fino a 12 mesi per invenzioni e disegni) e in determinate condizioni.

¹⁷ La protezione del Copyright non richiede formalità di registrazione per i paesi firmatari della Convenzione di Berna. Per maggiori informazioni può consultare la [Convenzione di Berna](#).

Insieme ai vincoli temporali di cui sopra, stabiliti dalla normativa PI, le valutazioni derivanti dalle attività aziendali e dalle priorità (quali la data di lancio del prodotto, la via di protezione selezionata, la disponibilità finanziaria, i paesi destinatari) devono altresì valutare la determinazione della tempistica più corretta per richiedere la protezione della PI. Pertanto, anche se non esiste una sola risposta per quando inviare una domanda di tutela della PI, ognuno di questi elementi svolge diversi ruoli per determinare il momento giusto per l'applicazione.

4.4. Esaurimento dei diritti di PI nei mercati internazionali

Il principio di esaurimento (chiamato anche "dottrina della prima vendita") è un limite specifico ai diritti di proprietà intellettuale per prevenire il regime monopolistico e per preservare la natura del commercio. Infatti, se non diversamente specificato dalla legge, una volta che un prodotto protetto da un diritto di proprietà intellettuale sia stato commercializzato dal proprietario o da terzi con il suo consenso, i diritti di proprietà intellettuale su questo prodotto non possono più essere esercitati dal proprietario. Sono "esauriti". In pratica ciò significa che gli eventuali successivi atti di rivendita o altre forme di uso commerciale da parte di terzi non possono essere opposti dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

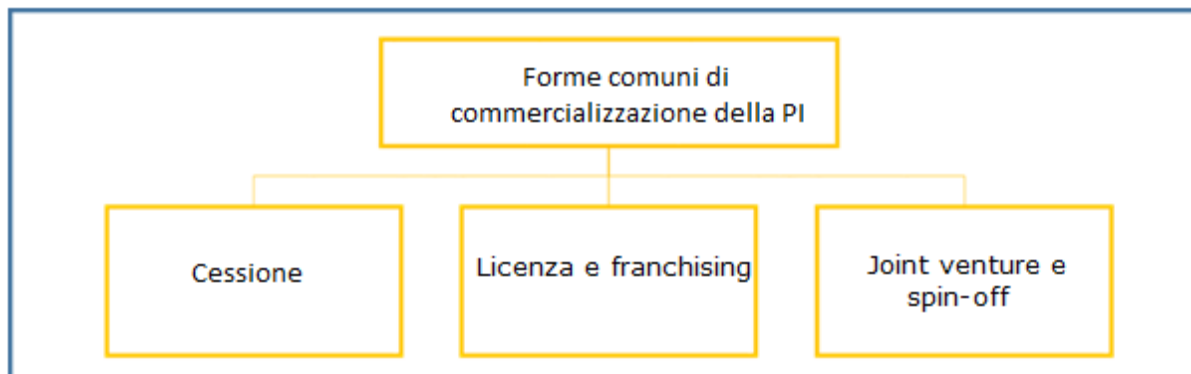
È infatti il principio di esaurimento che spiega perché quando si acquista e rivende un particolare prodotto di marca (scarpe, abbigliamento) i consumatori non hanno bisogno di chiedere il consenso del titolare del marchio. Il principio di esaurimento non si applica mai ai diritti di PI nel suo complesso, bensì solo all'oggetto fisico venduto per il quale cessano di applicare le restrizioni alla commercializzazione legate ai diritti di PI.

Determinare se una particolare situazione di commercializzazione di un prodotto all'estero porta ad esaurimento un problema complesso che dipende dal concetto di esaurimento dei diritti di PI applicabili in ciascuna giurisdizione. Esistono diversi concetti di esaurimento quali nazionali, regionali e internazionali e le condizioni e le estensioni sono in gran parte dipendenti dalle norme nazionali di IP. All'interno dell'UE, è accettato il concetto di estensione regionale, il che significa che la prima vendita di prodotti protetti da PI in qualsiasi paese dell'UE (compresi i paesi del SEE) dal titolare della PI o da un terzo con il suo consenso esaurisce tutti i diritti di PI sul prodotto specifico all'interno di tutto il territorio dell'UE.

5. Commercializzazione della PI

Il processo di portare la PI sul mercato viene chiamato commercializzazione della PI e le attività commerciali rendono la PI un componente indispensabile per lo sviluppo d'impresa sui mercati internazionali.

Ci sono diversi modi di lanciare la PI protetta sui mercati. I più comuni sono riassunti nel diagramma seguente:



Poiché esiste un forte legame tra commercializzazione di successo della PI e successo commerciale, le aziende dovrebbero dare la massima importanza a tutelare la PI prima e durante il processo di commercializzazione.

La scelta della forma più adeguata di commercializzazione dipende dalla natura delle imprese, dalle strategie di business e dagli obiettivi, dalla capacità finanziaria e intellettuale dell'impresa e dallo sviluppo di partnership commerciali.

Licensing (licenza), per esempio, può essere una delle forme più attraenti per commercializzare la PI, se una impresa:

- Desidera entrare o espandersi in un mercato sconosciuto: un licenziante può trarre vantaggio dalla rete e dalle conoscenze di mercato del licenziatario (licensing-out)
- Desidera migliorare la qualità dei prodotti o servizi o fornire nuovi prodotti o servizi ai clienti: un licenziatario può beneficiare della tecnologia, della notorietà o della buona reputazione (licensing-in)
- Desidera sviluppare partenariati commerciali scambiando PI per creare una situazione win-win (cross-licensing)



La licenza è uno dei modi più efficaci per sfruttare e commercializzare la PI rendendo forte il business in un mercato locale sconosciuto.

Un passo importante prima di intraprendere attività di commercializzazione internazionale della PI è la creazione di accordi di riservatezza al fine di garantire lo scambio di informazioni riservate, tra cui la PI.

Gli accordi di riservatezza mirano a preservare la segretezza delle informazioni riservate all'interno dell'azienda e verso partner commerciali esterni.

Gli accordi di riservatezza all'interno della società sono comunemente firmati tra datore di lavoro e il dipendente, per evitare la perdita di informazioni riservate rilasciate al dipendente nell'ambito dell'esecuzione delle proprie attività lavorative. Le disposizioni sulla riservatezza possono anche essere parte di un contratto di lavoro.

Gli accordi sulla riservatezza sono utilizzati anche nel contesto di negoziati commerciali in cui è necessario scambiarsi informazioni riservate. Un accordo di riservatezza dovrebbe definire esattamente le informazioni o le idee da tenere riservate e stabilire lo scopo per cui le informazioni sono divulgate e quindi limitare il suo ulteriore utilizzo. Inoltre sarà giuridicamente vincolante solo se firmato prima di condividere le informazioni riservate.

Nella fase di commercializzazione, la PI dovrebbe essere l'oggetto di ogni contratto di trasferimento di tecnologia, come accordi di licenza, accordi di cessione della titolarità, accordi di joint-venture ecc., per garantire e regolare la relazione tra le parti in relazione alla PI.

6. Applicazione della PI

Sopravvivere nei mercati internazionali può essere possibile solo a condizione che i titolari della PI gestiscano i loro diritti in modo efficace. L'adozione di azioni efficaci contro i contraffattori e il recupero delle perdite derivanti dall'infrazione costituiscono i punti chiave per il successo del proprio business, in quanto il valore dei diritti sulla PI è direttamente correlato alla capacità del proprietario di applicarli. Pertanto, è sempre bene usare un sistema efficiente di monitoraggio della PI come parte integrante della propria strategia su PI e nominare un esperto PI o un avvocato nel mercato in cui si vuole operare.¹⁸

Per quanto riguarda gli accordi di licenza, si suggerisce sempre di indicare chiaramente nel contratto chi ha la responsabilità di intraprendere azioni contro possibili violazioni (licenziatario o licenziante) e quali meccanismi verranno eseguiti in quel caso. Generalmente in tali accordi, dato che i licenzianti entrano in mercati esteri con licenziatari esperti, il monitoraggio del mercato e le iniziative di esecuzione saranno presi in carico dai licenziatari (come l'invio di lettere di cessazione e di diffida, la presa di contatto con la parte contraffacente...) a stretto contatto con il licenziante. Eventuali ulteriori azioni, tuttavia, possono essere prese dal licenziante con il consiglio del licenziatario, quando necessario.

Non bisogna dimenticare che le azioni di esecuzione dei diritti sulla PI differiscono da paese a paese e che quindi è fortemente raccomandato la revisione per ogni

¹⁸ Per ulteriori informazioni su IP enforcement, consultare la Scheda Informativa dell' European IPR Helpdesk "[Difendere e far rispettare l'IP](#)", disponibile in inglese.

paese delle opzioni sulle procedure legali contro le infrazioni o per prevenire l'uso illecito della PI. Ad esempio, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) possono essere tenuti a mente in termini di tempo e di costo per l'eventuale risoluzione delle controversie fuori dai tribunali¹⁹.



Di seguito si riportano alcuni consigli per l'efficacia delle azioni per l'ingresso nei mercati stranieri:

- ✓ Prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere la vostra PI ed evitare potenziali infrazioni che sono possibilmente molto meno complesse e più economiche delle azioni di esecutività.
- ✓ Esaminare attentamente le alternative legali da seguire in caso di infrazione in un paese straniero, a seconda del caso di infrazione. In alcuni paesi le azioni penali sarebbero più efficaci, mentre in altri paesi le opzioni di arbitrato e di mediazione sarebbero un modo più economico e veloce per risolvere il problema.
- ✓ Chiedere sempre consigli ad un professionista di PI in quel paese, se non avete abbastanza competenza.
- ✓ Indicare chiaramente chi è responsabile del monitoraggio del mercato in termini di PI e intraprendere eventuali azioni di esecutività, nell'accordo di PI.
- ✓ Coordinarsi con altri titolari di diritti di PI e unire le forze per ridurre i costi.
- ✓ Costruire connessioni con le autorità locali di esecuzione.
- ✓ Agire il più rapidamente possibile.

¹⁹ Per ulteriori informazioni, consultare la Scheda Informativa dell' European IPR Helpdesk preparata in collaborazione con il centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO, sui [meccanismi ADR](#), disponibile in inglese.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni vedere anche:

- Scheda Informativa su "[Due Diligence IP: valutazione del valore e dei rischi delle attività immateriali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Come cercare marchi commerciali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Come cercare informazioni sui brevetti](#)" disponibile in inglese.
- Serie di Schede Informative su "[Commercializzazione della proprietà intellettuale](#)" disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Come gestire informazioni aziendali riservate](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale](#)"
- Scheda Informativa su "[Difendere e far rispettare l'IP](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie \(ADR\)](#)", disponibile in inglese.
- South-East Asia IPR SME Helpdesk's Scheda Informativa su "[Le principali 20 considerazioni sulla PI quando si entra in un nuovo mercato](#)", disponibile in inglese.

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Tel.: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334

APRE

Antonio Carbone +39 0648939993 carbone@apre.it

ASTER Soc.cons.PA

Donata Folesani +39 0516398099 donata.folesani@aster.it

Consorzio ARCA

Anna Sangiorgi +39 0916615645 asangiorgi@consorzioarca.it

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Giovanna Ferraro +39 06 72597292 giovanna.ferraro@uniroma2.it

Veneto Innovazione SpA

Marco Gorini +39 0418685301 marco.gorini@venetoinnovazione.it



©istockphoto.com/Dave White

Cosa è lo EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e diritti di proprietà intellettuale (DPI). Fornisce informazioni, consulenza diretta e formazione su questioni di PI e DPI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito Web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della PI e sulla gestione della PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e case study iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu

DISCLAIMER

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea. Anche se questo documento è stato sviluppato con il supporto finanziario dell'Unione Europea, il suo contenuto non può essere considerato come la posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Né EASME o la Commissione Europea o qualsiasi altro soggetto intermediario di EASME o della Commissione Europea è responsabile dell'uso che può essere fatto di questo contenuto. Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i suoi sforzi nel fornire il massimo livello dei suoi servizi, non è possibile garantire la esattezza o integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni. I servizi forniti dall'European IPR Helpdesk non possono essere considerati di natura legale o di consulenza. Questa Scheda Informativa è frutto di lavoro di traduzione di Donata Folesani (ASTER), Antonio Carbone (APRE), Marco Gorini (Veneto Innovazione), Anna Sangiorgi (Consorzio ARCA), giovanna Ferraro (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" partner della Enterprise Europe Network in qualità di European IPR Helpdesk Ambassador. La traduzione è stata effettuata da materiale originale fornito a titolo gratuito dallo European IPR Helpdesk. Lo European IPR Helpdesk non è responsabile per alcuna modifica o perdita di significato del contenuto conseguenti alla presente traduzione.

© Unione Europea (2018)