

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Dall'idea iniziale allo sfruttamento commerciale



Cosa è l'innovazione?

Innovazione è il processo di trasformazione di una idea creativa

in un risultato concreto: nuovi metodi di produzione, l'apertura di nuovi mercati, l'acquisizione di nuove fonti di approvvigionamento, l'introduzione di nuovi metodi di organizzazione in un ambiente di lavoro

Chi è l'innovatore?

Colui che conosce perfettamente l'ambiente tecnico in cui opera ed esplora nuove opportunità per attivare un processo di cambiamento

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE AL SERVIZIO DELLA INNOVAZIONE

Cosa dovrebbe fare un esperto in Proprietà Intellettuale (IP)?

Strategie per tutelare una idea innovativa

Fondamentale proteggere l'INVENZIONE
a partire dal livello di
una semplice IDEA



Il Consulente IP dovrebbe essere presente in tutto l'**IP Cycle**

(IP Cycle: dall'idea iniziale allo sfruttamento del prodotto finale)



L'innovatore non dispone della capacità di sviluppare internamente il nuovo prodotto: come proteggere l'idea

Trovare all'esterno i soggetti competenti a: sviluppare, realizzare il prototipo, ingegnerizzare il prototipo, produrre su scala industriale il manufatto finale

Ricordarsi di stipulare un NDA

- Accordo di Segretezza (***NDA - Non Disclosure Agreement***) nel momento in cui l'innovatore si approccia con i consulenti esterni al fine di sviluppare la nuova idea

Proteggere la nuova idea nel corso del suo sviluppo

Una volta selezionato lo sviluppatore terzo, l'innovatore stipula un contratto di sviluppo del prodotto, affinché il risultato finale rimanga di proprietà dell'innovatore:

- Contratto di fornitura di servizi di Know-How tra innovatore e sviluppatore;
- Accordi di Cooperation Agreement;
- Licence Agreement
- Opzione per un futuro license agreement

Come si protegge? Il ruolo del Consulente IP

Il Consulente IP dispone di un ampio ventaglio di istituti:

- Brevetto per invenzione (CPI - Decr. Leg. 10 Febbraio 2005 n. 30);
- Brevetto Europeo (Convenzione 5 Ottobre 1973);
- Domanda PCT (Patent Cooperation Treaty, 19 Giugno 1970)
- Brevetto Europeo con Unitario (1 Giugno 2023)
- Modello di utilità (CPI);
- Disegno o Modello ornamentale (CPI)
- Disegno o modello comunitario (Reg. CE n. 6/2002);
- Marchio di impresa (CPI);
- Marchio comunitario (Reg. CE n. 11/1994);
- Domanda di nuova varietà vegetale;
- Domanda di privativa su un prodotto a semiconduttori;
- Tutela del Know-how;
- Tutela del software (Copyright; Legge 633/1941).

Domanda PCT: come funziona?

E' una semplice "prenotazione" di un eventuale deposito di brevetto in 157 Stati aderenti.

La procedura PCT si articola in due fasi: una prima "fase internazionale" ed una successiva "fase nazionale".

1) FASE INTERNAZIONALE, unica per tutti i paesi designati. Unico esame internazionale. L'EPO – Ufficio Europeo brevetti emette entro 18 mesi un **International Search Report (ISR)** che comprende un'opinione preliminare sulla brevettabilità. A questo punto, il depositante può decidere di:

- i) Ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata (18 mesi);
- ii) Modificare le rivendicazioni (Emendamenti) e proseguire con la procedura;
- iii) Facoltà per il depositante di richiedere un "esame internazionale di brevettabilità" dell'oggetto delle rivendicazioni (entro 22 mesi dal deposito).

2) FASE NAZIONALE si svolge mediante il deposito e la concessione del brevetto presso ciascun Ufficio nazionale brevetti. L'ingresso nella fase nazionale è di norma differito sino al 30° mese dalla data di primo deposito.

Vantaggi della domanda PCT

- Offre al depositante il notevole vantaggio di dilatare i tempi necessari (circa 30 mesi) per determinare in quale/i Stato/i depositare il Brevetto oppure rinunciare;
- Costo non rilevante

Un caso concreto: i portafogli / porta carte di credito

Le cosiddette “carte elettroniche” o “carte intelligenti” sono diventate un oggetto e un articolo di uso quotidiano grazie alla facilità, comodità e rapidità con cui queste carte consentono all’utente di eseguire numerose operazioni, non soltanto relative ai pagamenti.

Il mercato dei portafogli / porta monete / porta carte di credito nel Mondo



Proteggi la nuova idea: contratto di sviluppo del prodotto

CONTRATTO
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI KNOW-HOW

tra

- La [REDACTED] s.r.l. (d'ora innanzi, la "[REDACTED]"), (C.F. [REDACTED]) con sede in [REDACTED], via [REDACTED], in persona del suo Legale Rappresentante protempore [REDACTED] e

- Dott. [REDACTED], (d'ora innanzi, il "Designer")

Premesso che

a) la [REDACTED] opera nel campo della produzione e commercializzazione di accessori moda per uomo e donna (porta carte di credito, pelletteria, cappelli, ecc.), che offre in vendita tramite i canali e-commerce;

b) il Designer ha esperienza nel settore della ideazione, creazione ed assistenza nella realizzazione di disegni e modelli relativi;

c) La [REDACTED] intende fare sviluppare al Designer un particolare "porta carte di credito" che dovrà essere oggetto di prototipazione, industrializzazione e commercializzazione da parte della [REDACTED];

d) il Designer, che è stato ampiamente informato sul tipo di collaborazione richiesta, è interessato a prestare la propria opera intellettuale per lo svolgimento di tale attività per il periodo di cui al presente contratto, dichiarando di essere in possesso della professionalità e competenza richieste;

e) il Designer ha espressamente richiesto alla [REDACTED] che l'attività di cui al presente contratto sia esercitata in regime di assoluta autonomia e senza vincolo di subordinazione.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse.

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto (d'ora innanzi, il "Contratto"), avendo voluto le parti conferire alle stesse valenza interpretativa delle pattuizioni che seguono.

2. Oggetto del Contratto.

2.1. La [REDACTED] conferisce al Designer, il quale accetta, l'incarico per la ideazione, progettazione, assistenza nella realizzazione, prototipazione, industrializzazione e commercializzazione, in via esclusiva da parte della [REDACTED], di un particolare "Porta carte di credito" (d'ora innanzi "l'Incarico"), caratterizzato, tra l'altro, dall'avere [REDACTED]

Disegno Comunitario e Modello di Utilità

* Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift / Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
 * Certificado registro dibujo o modelo comunitario / Abschrift Eintragungsurkunde
 * Gemeinschaftsgeschmacksmusters / Certificate registration Community design / Certificat enregistrement dessin
 ou modèle communautaire / Certificato registrazione disegno o modello comunitario

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



0003.1

0003.2

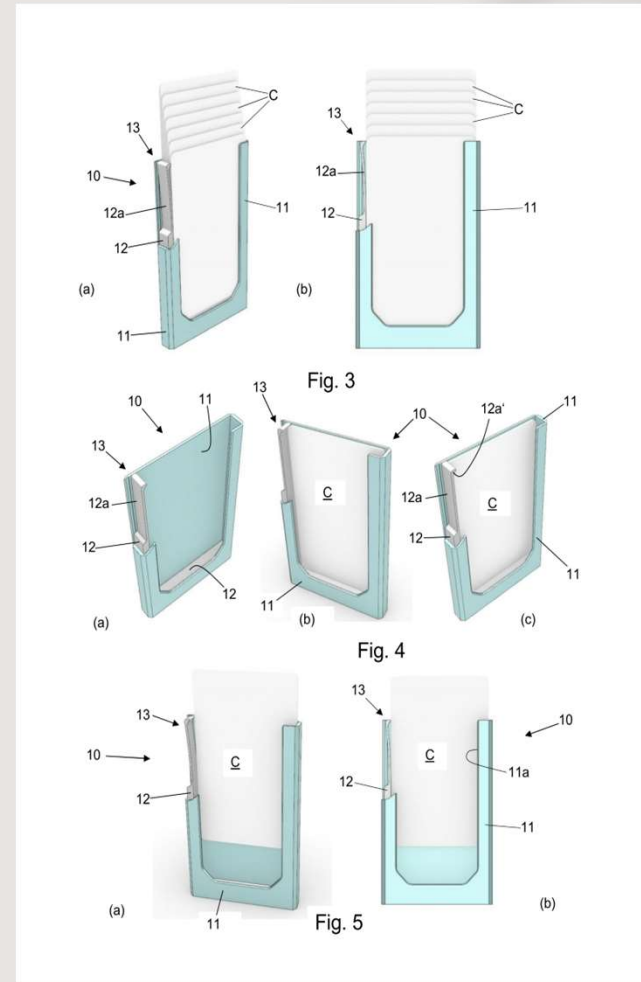
2 / 5

Page 3 of 6

COPY

RCD 008862403-0003 Alicante, 21/02/2022 *f. galle*

Identification Code: SMXWVFF4SCUZE6ZANVFRBRDQ



Dalla registrazione al prodotto finale



Perché registrare?

- La registrazione del diritto IP fornisce un riconoscimento alla creatività ed agli sforzi dell'innovatore;
- La registrazione del diritto IP concede al titolare un diritto di esclusiva per un determinato periodo di tempo. I concorrenti dovranno adottare una soluzione alternativa oppure proporre un accordo commerciale con il titolare (un contratto di licenza?);
- Se non registri, potrebbe farlo il concorrente, così pregiudicando i risultati attesi dai tuoi lavori di ricerca («First come First served basis»)
- Molte piattaforme di e-commerce non consentono la vendita on-line di prodotti il cui brand non risulti registrato (per esempio, Amazon)
- La registrazione del diritto IP aumenta la visibilità del titolare sulla rete (milioni di operatori accedono sulle banche dati mondali dei marchi, brevetti)
- Fondi economici, anche a fondo perduto, concessi in Italia (UIBM: Bando Brevetti+)
- Fondi economici, anche a fondo perduto, concessi in dalla Unione Europea (esempio, Fondo EUIPO SME).

GRAZIE

- Avv. Giovanni Leone
- www.giovanneone.com
- info@giovanneone.com

GRAZIE

Avv. Giovanni Leone

www.giovanileone.com

info@giovanileone.com

