

Dal 18/5 diventa obbligatoria la nuova procedura telematica direttamente al MiSe

Deposito brevetti a costi ridotti

Migliorano anche qualità e aggiornamento dei dati

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 18 maggio 2015 è possibile trasmettere online, direttamente al ministero dello sviluppo economico (<http://www.ubim.gov.it/>), le domande di brevetto, marchio e disegno industriale. La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del MiSe, consente di effettuare la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 e interagire rapidamente con l'amministrazione. La nuova modalità di pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale tramite modello F24 è frutto della collaborazione tra la direzione generale per la lotta alla contraffazione-ufficio italiano brevetti e marchi e l'Agenzia delle entrate. Il nuovo servizio messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico comporta per l'utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni e quindi la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale. Con decreto firmato dal ministero dello sviluppo economico del 24/02/2015 sono stati spostati i termini del nuovo deposito telematico al 18 maggio.

Nuova modalità di versamento all'Agenzia delle entrate. Con la risoluzione n. 11/E del 29 gennaio 2015, l'Agenzia delle entrate battezza i codici tributo per effettuare i versamenti, tramite il modello F24 «versamenti con elementi identificativi» o «F24 enti pubblici», dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e le tasse sulle conces-

sioni governative sui marchi, connessi alla nuova modalità di deposito telematico. Il tutto, in linea con quanto disposto dal provvedimento del 20 novembre 2014 del direttore delle entrate di concerto con il direttore generale per la lotta alla contraffazione - ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello sviluppo economico. Per consentire il versamento, esclusivamente tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- «C300» denominato «Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità, Diritti di opposizione, Altri tributi»;
- «C301» denominato «Annualità Convalida Brevetto Europeo»;
- «C302» denominato «Marchio – Primo Deposito, Rinnovo».

Incentivi per la registrazione dei brevetti. Il ministero dello sviluppo economico-direzione generale per la lotta alla contraffazione, ufficio Italiano brevetti e marchi ha promosso un articolato programma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e della competitività del sistema imprenditoriale – pacchetto innovazione – in linea con le traiettorie di sviluppo tracciate dall'unione Europea. Invitalia, per conto del MiSe, sostiene lo sviluppo della strategia nazionale in tema di proprietà industriale e brevettuale, attraverso agevolazioni finanziarie per incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di

una strategia della loro capacità competitiva. Il programma «brevetti+» si articola in due linee di intervento:

- premi per la brevettagione, per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l'estensione di brevetti nazionali all'estero;
- incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti, per potenziare la capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Protezione marchio. La protezione di un marchio può essere ottenuta anche solo attraverso l'uso. Tuttavia, è consigliabile registrare il marchio presso l'ufficio Italiano brevetti e marchi, in seno allo stesso MiSe, in quanto, così facendo, si ottiene una maggiore protezione, soprattutto in caso di contestazioni o conflitti con altri soggetti. Un marchio registrato attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile. Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto/servizio, in quanto un'impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile, confondendo i consumatori che potrebbero dirigersi verso i suoi prodotti/servizi invece che verso quelli del fornitore originario. Il che, oltre a far diminuire i profitti di quest'ultima impresa, rischia di danneggiarne sia la reputazione che l'immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.

Un marchio scelto e costruito con cura ha comunque, di per sé, un valore commerciale. La proprietà industriale del marchio non ricopre infatti

solo una funzione difensiva, ma può essere monetizzata, cioè trasformata secondo un approccio business oriented. In tale ottica, il marchio costituisce un capitale e può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti d'esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. Può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze dell'impresa (per esempio, cartolarizzazioni dei contratti di licenza).

Opposizione alla registrazione. Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti / servizi identici o simili senza autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della pubblicazione del dm 11 maggio 2011. In base a essa, per quello che riguarda le domande di marchio nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova registrazione agendo in via amministrativa.

Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori (anche se è sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato procedimento giudiziario).

— © Riproduzione riservata —

Le novità dal 18 maggio 2015

Invio telematico	Dal 18 maggio sarà possibile trasmettere online, direttamente al ministero dello sviluppo economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale
Modelli da utilizzare	I nuovi modelli sono reperibili sul sito www.uibm.gov.it
Agenzia entrate (ris. n. 11/2015)	<p>Per consentire il versamento, esclusivamente tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi, si istituiscono i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «C300» denominato «brevetti e disegni – deposito, annualità, diritti di opposizione. Altri tributi»; • «C301» denominato «annualità convalida brevetto europeo»; • «C302» denominato «marchio – primo deposito, rinnovo»

Un asset che traina i profitti

Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività e di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di uso.

Oggi il valore di molte aziende è costituito al 90% dai cosiddetti intangible assets, costituiti in maggior parte da diritti di proprietà industriale. Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d'uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto. Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l'invenzione protetta.

Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell'alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda, elevandone l'immagine positiva.

Utilizzando il brevetto non solo per disporre di un diritto esclusivo sul mercato, ma anche come una normale proprietà o bene, è possibile ottenere i seguenti vantaggi economici e competitivi:

- profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d'uso o

dall'assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l'uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di «royalty», in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l'assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell'invenzione brevettata a specifiche condizioni;

- profitti più alti o utili sugli investimenti: se l'impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall'invenzione può rivelarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti;
- accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate: qualora l'impresa fosse interessata a una tecnologia di proprietà di un'altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti;
- accesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l'accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consigliabile proteggere l'invenzione anche nel mercato straniero d'interesse.

