



Servizi Innovativi sulla Lotta alla Contraffazione: *best practice* europee

Avv. Elio De Tullio

Vice Segretario Generale Camera Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Roma, 10 Giugno 2010



IPeuropAware



Logo di
appartenenza

1. **Introduzione: lo scenario europeo e le criticità per le PMI**



Gli attori dell'innovazione

- Grandi imprese
- Piccole e medie imprese
- Enti pubblici di ricerca
- Istituzioni pubbliche



Lo scenario europeo

- Comunicato 2005 sulla politica industriale europea: centralità dei diritti di proprietà intellettuale in un'economia basata sulla conoscenza
- *The Marchant Report (UK Patent Office)* – Giugno 2007
- *Small Business Act 2008*: invito agli Stati Membri a fornire alle PMI assistenza nella difesa dei diritti di PI
- Comunicazione 2008: *Una strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale*
- *Council Resolution 2008/C253/01* avente ad oggetto un piano europeo omnicomprensivo per la lotta alla contraffazione e la pirateria



Lo scenario europeo

- Comunicazione della Commissione “Una nuova strategia per i diritti di proprietà intellettuale” (luglio 2008)
- Raccomandazione sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle dispute sui brevetti (marzo 2009)
- Comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale - nasce l'Osservatorio sulla Contraffazione e la pirateria (settembre 2009)
- Risoluzione del Consiglio sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale (1 marzo 2010)



Best Practice IPR Support Measures

- Nuovo paradigma operativo: esistono opportunità di innovazione in tutti i procedimenti aziendali
- Un efficace *enforcement* comincia con una gestione corretta dei diritti di proprietà intellettuale (IPAM)
- IPAM (*Intellectual Property Asset Management*) dovrebbe avere un ruolo più importante nei programmi dei corsi di business management
- IPAM deve essere promosso al momento della costituzione delle PMI e della loro iscrizione nel registro imprese



Principali rischi contraffattivi in caso di espansione verso paesi terzi

- Selezione di un *asset* debole: ridotta capacità distintiva, scarsa altezza inventiva, ridotto carattere individuale ecc.
- Assenza o insufficiente verifica preliminare sulla novità con riferimento al paese di destinazione
- Errori o imprecisioni nel primo deposito non emendati in fasi successive (che possono ripercuotersi nelle estensioni internazionali)
- Sottovalutazione di costi e tempi di registrazione (in particolare, relativamente alle fasi nazionali...)
- Mancato accantonamento di risorse per sorvegliare depositi e registrazioni, monitorare e investigare usi illeciti, reagire contro fenomeni contraffattivi e avviare azioni legali
- Insufficiente consapevolezza del ridotto *quantum* risarcitorio e del fatto che obiettivo primario resta bloccare il fenomeno contraffattivo



Servizi innovativi di supporto alle PMI europee nella lotta alla contraffazione

- Servizi di coordinamento delle autorità istituzionali preposte a fornire il supporto (*one-stop-shop*)
- Servizi informativi specifici da erogarsi prima che le PMI avviino qualsivoglia azione (anche esplorativa) di internazionalizzazione nei Paesi terzi
- Servizi web con banche dati complete e facilmente accessibili, disponibili anche per i professionisti di IP
- Servizi di risoluzione alternativa delle controversie applicabili in caso di partecipazione delle PMI a fiere
- Servizi di presidio locale, con il supporto delle reti diplomatiche, finalizzati a fornire assistenza di primo livello in loco e avviare azioni lobbystiche di sostegno
- Servizi assicurativi finalizzati a coprire, a determinate condizioni, i costi delle azioni legali avviate nei paesi terzi



2. **Le *best practice* europee**



Co-ordination of IPR Enforcement (UK)

- L'*Intellectual Property Office* inglese, pur non avendo poteri diretti di *enforcement* ha assunto un ruolo guida nello sviluppo di politiche di *enforcement* e di condivisione di pratiche e informazioni fra enti governativi, autorità preposte all'*enforcement* e associazioni di categoria.
- Nel 2004, infatti, il Governo inglese – nell'ambito di una generale politica di sostegno alla proprietà intellettuale – ha attribuito nuove competenze all'IPO, creando il *National IP Crime Group*, finalizzato all'incontro di tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti.



Co-ordination of IPR Enforcement (UK)

Il *National IP Crime Group*, in particolare, coinvolge i seguenti attori:

- *Serious Organised Crime Agency*;
- *Assests Recovery Agency*;
- *Her Majesty's Revenue & Customs*;
- *Crown Prosecution Service*;
- *Association of Chief Police Officers*
- Agenzie di *enforcement* locali quali agenzie di sorveglianza dei mercati;
- Industrie creative ed innovative



Co-ordination of IPR Enforcement (UK)

Le funzioni del *National IP Crime Group* sono:

- Identificare le minacce all'*enforcement* degli IPR;
- Identificare fonti di conoscenze chiave e di esperienze rilevanti;
- Coordinare la politica di *enforcement* a livello nazionale;
- Supportare la formazione di personale qualificato;
- Diffondere le *best practice*;
- Valutare la *performance* e l'impatto delle *best practice*;
- Sensibilizzare i consumatori.



Co-ordination of IPR Enforcement (UK)

Il *National IP Crime Group* è inoltre supportato dall'IPO attraverso il proprio *enforcement hub*, ovvero un gruppo di esperti specializzati in:

- a) Raccolta di dati e informazioni;
- b) Politiche di sviluppo
- c) Investigazioni finanziarie



Co-ordination of IPR Enforcement (UK)

- Inoltre, l'IPO ha sviluppato una serie di servizi tesi a facilitare il raccordo tra enti, operatori e privati cittadini.
- Un esempio è l'introduzione di un sistema centralizzato con il quale imprese e cittadini possono – via email, fax o telefono – effettuare la segnalazione degli episodi di contraffazione e pirateria



DKPTO Customer Service (DK)

- Il *Patent and Trademark Office* Danese ha sviluppato una vasta gamma di servizi innovativi di supporto alle imprese e ai cittadini.
- È stato, in primo luogo, realizzato un sito internet (in lingua inglese) che offre informazioni di base senza costi aggiuntivi e informazioni più dettagliate a pagamento.



DKPTO Customer Service (DK)

Il sito, in particolare, offre i seguenti servizi:

- a) Database relativi a invenzioni, modelli di utilità, marchi e *design* interamente e gratuitamente consultabile online
- b) Un accesso riservato per i professionisti IP attraverso il servizio PVSONline
- c) Un servizio commerciale informativo che aggiorna automaticamente le imprese sugli sviluppi del settore della tecnica di loro interesse e che consente loro di individuare possibili *partner* o di raccogliere informazioni sui *competitor*



DKPTO Customer Service (DK)

- d) Servizi specifici come l'analisi della novità di un marchio o l'analisi dello stato della tecnica;
- e) IPscore, ovvero uno strumento che consente all'impresa di ottenere una valutazione dei propri asset immateriali;
- f) Un sistema per il deposito online delle domande di registrazione aventi ad oggetto marchi d'impresa.



DKPTO Customer Service (DK)

- Il DKPTO, inoltre, ha sviluppato il cd. IP-Marketplace (Settembre 2007) che consiste in un forum in cui le imprese possono acquistare o cedere diritti di proprietà intellettuale così come possono trovare nuovi *partner*
- Un altro servizio sviluppato dal DKPTO è IP Response, un questionario online attraverso il quale le imprese possono ottenere una valutazione della propria strategia di protezione IP nonché ulteriori consigli utili.



Easy IPR Access (FI)

- La Finlandia ha sviluppato dei Centri regionali per il supporto alle imprese, i cd. T&E Centres.
- La funzione di tali Centri è quella di fornire una serie di servizi a basso costo ad imprese innovative e creative al fine di supportarle e accrescere la loro competitività
- Un esempio di servizio è *TuoteStart*, con il quale vengono forniti alle imprese richiedenti una serie di servizi di consulenza concernenti la trasformazione delle idee in prodotti commerciali di successo.



Easy IPR Access (FI)

- Attraverso i T&E Centres, inoltre, le imprese innovative possono accedere ai finanziamenti erogati da Tekes, l'ente finlandese preposto al finanziamento della tecnologia e dell'innovazione.
- Attraverso i T&E Centres, gli inventori possono accedere ad informazioni relative a brevetti nonché ad un'assistenza di primo livello fornita dal *National Board of Patents*



Easy IPR Access (FI)

Va considerata anche la *Foundation for Finnish Inventions*, un ente privato che – anche grazie ai finanziamenti governativi – fornisce servizi di prima assistenza a imprese e privati.

I servizi includono:

- a) La valutazione dei diritti IP
- b) L'individuazione delle migliori strategie di protezione
- c) L'accesso a fondi governativi



Messe Frankfurt against Copying (DE)

- *Messe Frankfurt against Copying* è una campagna di sensibilizzazione contro la pirateria e la contraffazione lanciata nel 2006 all'interno di una esposizione fieristica.
- Brochure contenenti informazioni sulle misure da intraprendere per proteggere efficacemente i propri diritti sono state distribuite ai partecipanti
- Attraverso il *Messe Frankfurt against Copying*, inoltre, i partecipanti possono ottenere una tutela immediata e *in loco* a fronte di episodi di contraffazione e pirateria



Messe Frankfurt against Copying (DE)

In particolare, i partecipanti possono ottenere:

- a) Una dichiarazione con cui il contraffattore si impegna a non commercializzare ulteriormente i prodotti contraffatti e a versare una somma determinata in caso di recidiva
- b) Una misura cautelare (provvisoria) dal Tribunale con cui si inibisce al contraffattore di esporre e commercializzare i propri prodotti.

Inoltre, le autorità doganali effettuano controlli periodici sulle merci esposte.



IPR Desk (IT)

- Il Ministero dello Sviluppo Economico (e, in particolare, la DG Lotta alla Contraffazione - UIBM), di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha realizzato e avviato 14 IPR Desk per la tutela della proprietà intellettuale in alcuni paesi esteri strategici per le imprese italiane e sotto il profilo del rischio di contraffazione
- I Paesi esteri nei quali sono presenti gli IPR Desk includono: Cina, India, Taiwan, Vietnam, Corea, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Turchia e Brasile
- La funzione di tali Desk è quella di fornire assistenza alle imprese italiane che operano in tali mercati



IPR Desk (IT)

- I servizi offerti includono, tra gli altri, quelli di assistenza di primo livello nelle attività preliminari di informazione relativamente alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di orientamento nella selezione di professionisti locali per eventuali azioni finalizzate a reprimere casi di contraffazione
- Realizzazione di una newsletter bimestrale contenente informazioni e aggiornamenti su legislazione e giurisprudenza in materia di PI, unitamente a casi di successo di imprese italiane nella lotta contro violazioni
- Gli IPR Desk assistono le imprese anche grazie ad una serie di accordi di *partnership* con professionisti IP locali



IPR Insurance Scheme (DK)

- L'Ufficio della Proprietà Intellettuale Danese ha lanciato nel mese di Dicembre 2007 un'assicurazione per coprire i costi di *enforcement* concernenti i brevetti.
- L'iniziativa è stata lanciata sulla base della consapevolezza che i costi dell'*enforcement* sono generalmente proibitivi per le PMI.
- L'assicurazione, denominata PatentEnforcer, mira a dare alle PMI i mezzi per reagire alle eventuali violazioni dei propri diritti IP.



IPR Insurance Scheme (DK)

L'Assicurazione copre:

- i) I costi concernenti le azioni legali da intraprendere per reagire alla violazione dei diritti in uno o più Paesi;
- ii) I costi concernenti violazioni involontarie commesse dall'assicurato
- iii) I costi concernenti la risposta alle eventuali contromosse del contraffattore



IPR Insurance Scheme (DK)

- L'assicurazione è interamente finanziata da privati
- Il costo del premio annuale varia a seconda del livello di protezione richiesta dall'impresa (considerando anche i Paesi e i settori industriali coinvolti)
- I massimali variano da Euro 130.000 a Euro 650.000



IPR Insurance Scheme (DK)

Quali sono i vantaggi dell'assicurazione?

- Consentire alle PMI di rafforzare i propri diritti a un costo minore (grazie alla distribuzione del rischio su più assicurati)
- Disincentivare le eventuali violazioni di tali diritti
- Consentire alle PMI di sfruttare al massimo i propri *asset immateriali*



Innovation Protection Programme (AT)

- L'Innovation Protection Programme (IPP) della banca austriaca Austria Wirtschaftsservice (AWS).
- AWS ha fra i suoi obiettivi primari quello di accrescere la competitività delle PMI austriache e di proteggere l'occupazione nel lungo termine.
- L'IPP è la risposta alle esigenze delle PMI in relazione alla protezione dei propri diritti IP a livello internazionale



Innovation Protection Programme (AT)

- L'IPP è finalizzato a offrire alle imprese austriache un sostegno sia a livello finanziario, sia a livello legale.
- L'IPP mira, in primo luogo, a sensibilizzare gli imprenditori, trasferendo loro gli strumenti di base per gestire i propri diritti IP
- AWS valuta il progetto di internazionalizzazione della singola impresa e decide il proprio livello di coinvolgimento.



Innovation Protection Programme (AT)

- AWS ha, inoltre, creato un network di professionisti specializzati nel settore IP in Cina, India e Russia.
- L'ampio volume di affari consente ad AWS di applicare tariffe estremamente vantaggiose
- Gli esperti analizzano le specifiche esigenze dell'impresa, valutano lo stato del mercato dei prodotti interessati e raccomandano la migliore strategia di protezione.



Innovation Protection Programme (AT)

Un tipico caso di *enforcement* può coinvolgere:

- a) Registrazione di marchi o brevettazione di invenzioni (grazie anche ai parziali finanziamenti ottenibili con l'IPP)
- b) Monitoraggio del mercato al fine di individuare eventuali violazioni
- c) Invio di lettere di diffida ai contraffattori
- d) Assistenza ai clienti nelle procedure giudiziarie e/o amministrative per ottenere un provvedimento di tutela dei propri diritti
- e) Organizzazione dell'eventuale sequestro di beni contraffatti alle esposizioni.
- f) Rafforzamento della posizione dei titolari di diritti grazie a depositi collaterali e alla reazione contro registrazioni lesive dei diritti del cliente (i.e opposizione alla registrazione di marchi confondibili)



Technology Watch Service (LU)

Il Technology Watch Service, creato presso l'Henri Tudor Public Research Centre in Lussemburgo mira a supportare la gestione di progetti innovativi, assistendo le imprese con informazioni critiche in tutto il ciclo di vita dei propri prodotti.

Le informazioni possono riguardare:

- a) Avanzamenti nello stato della tecnica;
- b) Nuovi regolamenti
- c) Nuovi standard
- d) Analisi dei mercati e della concorrenza



Technology Watch Service (LU)

- Le informazioni sono ottenute attraverso ricerche mirate su database, pubblicazioni scientifiche, internet etc.
- Le informazioni sono distribuite nella forma richiesta dal cliente (standard o personalizzata)
- Attraverso le informazioni, il cliente può pianificare al meglio le proprie attività di ricerca e sviluppo
- Il cliente viene inoltre aiutato a proteggere le proprie conoscenze e a tutelarsi da eventuali violazioni da parte di terzi



Technology Watch Service (LU)

- Il Technology Watch Service, inoltre, è mirato a sensibilizzare le imprese sull'importanza di una corretta gestione dei propri *asset* immateriali.
- È stato introdotto un corso di *e-learning* articolato in 18 moduli al fine di trasferire alle PMI le conoscenze di base in materia di gestione e protezione della proprietà intellettuale
- Sono previsti anche corsi di formazione su specifici argomenti in un contesto *one-to-one*



IP Pre-diagnostic Service (FR)

- INPI, l'ufficio della proprietà intellettuale francese, offre una vasta gamma di servizi di informazione e consulenza alle imprese.
- I servizi sono erogati attraverso un sistema informativo online e attraverso gli uffici regionali
- Nel 2004, INPI ha iniziato ad offrire un servizio denominato IP Pre-Diagnostic
- Tale servizio è finalizzato a valutare il potenziale di un'impresa sulla base dei propri diritti di proprietà intellettuale.



IP Pre-diagnostic Service (FR)

- Il servizio consiste in un'analisi approfondita degli *asset* immateriali di un'impresa, individuandone le potenzialità
- L'analisi indicherà anche quali *asset* è necessario proteggere e con quali modalità (i.e registrazione nazionale, comunitaria, internazionale etc)
- Il rapporto finale illustrerà le strategie di gestione che l'impresa può adottare e i vantaggi connessi ad esse.
- Dal 2004, il servizio è stato utilizzato oltre 2.500 volte



SIGNO (DE)

- Il programma “SIGNO”, offerto dal Ministero dell’Economia tedesco che riunisce gli *stakeholder* nel settore degli *IPR* ed è finalizzato a sensibilizzare le imprese sui temi della tutela della proprietà intellettuale.
- In particolare, all’interno del programma SIGNO è stato attivato il cd. *SIGNO SME Patent Action*, un servizio diretto ad accrescere la consapevolezza delle PMI sulle opportunità offerte dalla protezione delle invenzioni attraverso il procedimento di brevettazione.



SIGNO (DE)

Le finalità del servizio SME Patent Action sono:

- a) Aumentare il numero delle domande di brevetto depositate dalle PMI;
- b) Facilitare l'accesso delle PMI alla protezione offerta dai brevetti
- c) Rendere le PMI consapevoli del valore economico dei brevetti
- d) Migliorare le condizioni delle PMI nello sfruttamento commerciale dei brevetti.

Per raggiungere tali finalità, è previsto il rimborso dei costi sostenuti per il deposito delle domande di brevetto fino ad un massimo del 50%.



Serv.ip (AT)

Il Servizio Serv.ip ha le sue radici nell'Ufficio brevetti austriaco ma è ora fornito da una filiale dell'Ufficio organizzata sulla falsariga di una associazione privata senza scopo di lucro.

Gli obiettivi di Serv.ip sono:

- a) Offrire informazioni e supporto alle PMI in materia di tutela della proprietà intellettuale
- b) Fornire informazioni tecniche sui diritti di proprietà intellettuale (ricerche in materia di marchi, brevetti e modelli di utilità)
- c) Organizzare *workshop* e seminari a tema
- d) Rendere le informazioni rilevanti (i.e relative a brevetti) facilmente accessibili in rete
- e) Offrire servizi addizionali (i.e monitoraggio di brevetti e/o marchi) grazie ad accordi di partnership con altri soggetti



Out-law.com (UK)

- Out-law.com è un servizio di mediazione introdotto dall'Ufficio brevetti inglese al fine di aiutare imprese e privati a risolvere le proprie controversie in materia di proprietà intellettuale in via stragiudiziale.
- Il servizio di mediazione in questione offre alle parti la possibilità di raggiungere un accordo grazie all'attività di gestione dei negoziati compiuta da un terzo imparziale (i.e un mediatore dello stesso ufficio brevetti)



Camera di Commercio Italo Argentina (IT)

Nel corso degli ultimi anni, CaCIA ha avviato i seguenti progetti:

- Ciclo di seminari e workshop per imprese italiane sulla tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione in Argentina
- Realizzazione di una Guida sulla tutela della proprietà intellettuale in Argentina, con focus anche su Libia, Vietnam e Polonia
- Osservatorio sulla Contraffazione finalizzato a monitorare il fenomeno in America Latina e, in particolare, in Argentina
- Creazione e avviamento del portale sulla proprietà intellettuale ***www.worldip.net*** che contiene una serie di informazioni pratiche utili per le PMI



Grazie per l'attenzione

Avv. Elio De Tullio

Vice Segretario Generale

Camera di Commercio Italo Argentina

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Rome Italy

Ph +39 06 8558140

Fax +39 06 85351514

info@cacia.it

www.cacia.it

