



PRAXI Intellectual Property è una società di consulenza in Proprietà Industriale e Intellettuale, partecipata da PRAXI SpA, una primaria società di consulenza organizzativa. PRAXI IP ha l'obiettivo di fornire ai Clienti una consulenza a 360° che permetta loro di tutelare, proteggere e valorizzare tutto il patrimonio intangibile: marchi, brevetti, modelli di utilità, design e diritti d'autore. La gamma di servizi, la diffusione delle Sedi, il network globale di partner e corrispondenti, le soluzioni tecnologiche d'avanguardia sono gli elementi di forza del nostro apporto consulenziale, ma sono l'esperienza e la passione del nostro Team a fare la differenza, così da poter costruire una partnership di valore, duratura nel tempo. PRAXI IP ha 10 Sedi in Italia (Civitanova Marche, Genova, Milano, Padova, Roma, Savona, Torino, Venezia Mestre, Verona) e 2 milioni di Euro di Capitale Sociale.

TUTELIAMO GLI ASSET INTANGIBILI DELLE AZIENDE



BREVETTI e MODELLI DI UTILITÀ



MARCHI e NOMI A DOMINIO



DIRITTO D'AUTORE



DESIGN



Il brevetto per invenzione industriale è lo strumento con il quale si garantisce al titolare di una invenzione di operare sotto monopolio temporaneo (20 anni) per lo sfruttamento del brevetto ed il diritto di escludere terzi dal trarne profitto. Il titolare del brevetto riceve protezione per la propria invenzione (20 anni) ed in cambio, è obbligato a rendere

pubblica l'invenzione lasciando che tutti entrino in possesso dei dati tecnici. Il rilascio del brevetto è infatti subordinato ad una completa descrizione dell'invenzione.

Offrendo protezione in cambio di divulgazione, il sistema brevettuale permette che tutti possano apportare nuovi progressi tecnici.

Il termine ventennale di efficacia del brevetto evita il rischio che il monopolio si protragga per un tempo indefinito.

Il brevetto può avere

una estensione territoriale a livello nazionale, Europeo o internazionale.

Il Brevetto Europeo è possibile grazie all'adesione dell'Italia alla Convenzione per il Brevetto Europeo per cui con un unico deposito, valido per tutti i paesi aderenti, è possibile proteggersi da quasi tutti i paesi dell'area Europa.

Il brevetto internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) è il frutto del Trattato di Cooperazione firmato da 148 paesi del mondo. Il PCT permette di richiedere la protezione provvisoria di un brevetto per invenzione simultaneamente in un altissimo numero di Paesi, presentando una sola domanda di brevetto "internazionale", anziché depositare domande di brevetto in singole nazioni.

Il Brevetto Italiano viene presentato con una domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione.

Esistono varie tipologie di invenzione:

Invenzioni di prodotto l'invenzione ha per oggetto un nuovo prodotto materiale (un dispositivo, una molecola ecc.)

Invenzioni di procedimento che ha per oggetto il processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo oppure già noto.

E' brevettabile tutto ciò che trova una realizzazione concreta in un risultato tangibile.

Il Brevetto d'invenzione ha una durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda, corredata dalla descrizione, dalle rivendicazioni, dal riassunto e dai disegni, a condizione che annualmente vengano versate le tasse per il suo mantenimento in vita. Scaduto il termine dei 20 anni il brevetto non è più rinnovabile.

Un brevetto decade in queste situazioni:

Nel caso in cui non siano corrisposte tutte le tasse entro la scadenza dei termini,

Nel caso in cui, entro il secondo anno dalla concessione della prima licenza obbligatoria, l'invenzione non venga attuata o attuata in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese

La domanda di brevetto Italiana appena depositata all'UIBM viene inoltrata all'Ufficio Europeo dei Brevetti Europeo (EPO) che esegue una ricerca di anteriorità sulla tecnica nota a livello internazionale.

Al richiedente viene quindi inoltrato un rapporto di ricerca in cui vengono elencati i brevetti anteriori rintracciati e un'opinione scritta sulla brevettabilità del trovato.

Il richiedente dovrà quindi replicare alle eventuali obiezioni sollevate dall'Ufficio EPO, nell'opinione scritta allegata al rapporto di ricerca, emendando il testo del brevetto, qualora fosse richiesto.

CRITERI DI BREVETTABILITA'

Il brevetto deve rispondere

ai criteri di: Novità, Originalità, Applicabilità Industriale e Liceità.

Novità: Questo comporta che, in caso di vengano a conoscenza dell'invenzione dei soggetti che non siano in grado di metterla in atto o di renderla attuabile, oppure nel caso di terzi vincolati al segreto industriale (ad esempio dipendenti o collaboratori) non si ha divulgazione.

Originalità o Attività inventiva: Attività inventiva e originalità sono le caratteristiche fondamentali che definiscono un'invenzione: la prima implica che l'invenzione non risulti in modo evidente da una persona esperta nel ramo; mentre l'originalità comporta che l'invenzione non derivi dalla mera combinazione di elementi già presenti nello stato dell'arte.

Il requisito dell'originalità, o attività inventiva, permette di individuare tra le invenzioni nuove, quelle meritevoli di un diritto esclusivo.

Un'invenzione non dovrebbe mai limitarsi a proporre soluzioni che siano diverse da quanto è noto, né dev'essere semplicemente un'evoluzione di conoscenze o tecniche già note, ma il suo compito deve essere quello di risolvere problemi ancora insoluti o altresì risolvere problemi in maniera diverso.

Applicabilità Industriale: Le invenzioni la cui attuazione o pubblicazione sarebbero contrarie al buon costume e all'ordine pubblico.

Liceità: Le invenzioni la cui attuazione o pubblicazione sarebbero contrarie al buon costume e all'ordine pubblico. (art. 50 C.P.I.)

Marchi



Il Marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti o i servizi di un'impresa.

Può essere registrato come Marchio d'impresa qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolar modo le parole, comprensivi di nomi, lettere e disegni, le cifre, le forme, i suoni, la confezione, le

tonalità e le combinazioni cromatiche, purché idonee a distinguere servizi e prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.

La prima funzione, quella tradizionale del marchio, è quella di permettere di identificare un bene come proveniente da una determinata impresa. Ma vi è di più; il marchio rappresenta un bene fondamentale della realtà economica per l'impresa e diventa un fattore di produzione di reddito e quindi di utili per l'impresa stessa.

Il marchio ha anche la funzione di indicazione di provenienza del prodotto/servizio e di "collettore di clientela". Il consumatore prende le informazioni dal marchio apposto sul prodotto o sulla sua confezione sulla qualità del prodotto e sull'affidabilità dell'impresa che lo ha fabbricato e messo in commercio.

Nel settore della moda il marchio crea nel consumatore sensazioni che superano le semplici caratteristiche e qualità dei prodotti che contraddistingue, e addirittura attribuisce a chi lo compra uno stile o modo di vita. Si può chiaramente sostenere che il marchio è il simbolo che consente a un'impresa di comunicare un messaggio complesso alla propria clientela per mezzo di una parola, un disegno, un colore e addirittura un suono.

Il Marchio Italiano è valido sull'intero territorio nazionale, sullo Stato di San Marino e sulla Città del Vaticano.

Il Marchio dell'Unione Europea, istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, è un marchio unico valido sull'intero territorio dei 27 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Il Marchio Internazionale è disciplinato da due Accordi Internazionali (l'Accordo e il Protocollo di Madrid) che mirano a semplificare l'iter amministrativo per la protezione dei marchi all'estero. Ogni paese indicato sul quale si richiede la protezione effettua un esame della domanda in modo autonomo e separato secondo la propria normativa nazionale.

Può richiedere un marchio chiunque ne abbia interesse comprese le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni.

La domanda di registrazione di un marchio Italiano deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) e/o presso gli Uffici delle CCIAA preposti per ciascuna regione.

La domanda dovrà contenere l'identificazione del titolare (e rappresentante del titolare se nominato), l'eventuale priorità se esiste, la riproduzione del marchio e l'elenco specifico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio verrà utilizzato.

La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni.

La protezione del marchio italiano nasce al momento del deposito della domanda.

La ricerca di anteriorità prima di procedere al deposito della domanda di marchio per individuare l'esistenza di marchi anteriori e' sempre altamente consigliata.

Dal 1° luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande italiane di registrazione.

Il certificato di registrazione viene ottenuto dopo 8/12 mesi, se la domanda non è rifiutata.

La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) consiste in una elencazione di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi; è suddivisa in 45 classi. In particolare 34 classi contraddistinguono i prodotti e 11 classi i servizi.

Il mancato uso del marchio registrato per 5 anni consecutivi può comportarne la decadenza.

Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l'uso di un marchio successivo alla sua registrazione, non potrà più richiedere che quest'ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Sia i marchi ancora allo stato di domanda che i marchi già registrati danno il diritto al loro titolare di chiedere la protezione doganale. Ovvero il titolare di un marchio può richiedere il sequestro di prodotti ritenuti contraffatti direttamente alla dogana.

I nostri servizi di consulenza su Marchi

- Consulenza legale sulla novità e registrabilità del marchio
- Ricerche di anteriorità
- Individuazione, sulla base dei prodotti e dei servizi di interesse del cliente delle classi merceologiche di Nizza
- Deposito di domande di marchio nazionali italiane e estere, sia individuali che collettive
- Deposito richiesta marchi storici
- Tutela e protezione dei marchi su internet e social network
- Consulenza preparazione e stesura atti di cessioni, di licenze, regolamenti d'uso marchi collettivi
- Trascrizione atti di cessione, di licenza, di cambio denominazione, di pegni presso UIBM o relative autorità competenti in Italia e all'estero
- Preparazione e assistenza in atti opposizione nazionali e estere
- Servizio di sorveglianza su marchi denominativi o figurativi, in Italia o all'estero
- Formazione su marchi, contraffazione e concorrenza sleale direttamente nelle aziende interessate
- Consulenza e assistenza nella partecipazione a bandi nazionali e esteri per contributi in materia di proprietà industriale

Nomi a dominio



Un Nome a Dominio identifica un'azienda o un'organizzazione su Internet. Il nome a dominio corrisponde nella maggior parte dei casi ad un sito internet. Chiunque intenda essere presente su Internet deve munirsi di un indirizzo IP ovvero un codice univoco che è idoneo ad identificare un solo nome a dominio e che ne permette la reperibilità sulla rete internet.

Le registrazioni di nomi a dominio hanno durata in media di un anno e sono rinnovabili senza limiti di tempo.

Servizi di consulenza su Nomi a dominio

- Consulenza nella scelta del nome a dominio, con ricerche di anteriorità e parere legale
- Registrazione e gestione scadenze dei nomi a dominio in qualsiasi registro
- Consulenza legale in caso di contenziosi che riguardino Nomi a Dominio o nomi a dominio / marchi
- Attivazione procedure di riassegnazione per il recupero dei nomi a dominio
- Servizio di sorveglianza sui nomi a dominio
- Servizio di sorveglianza su nomi a dominio registrati

Diritto d'autore



Quando si crea un'opera (un quadro, una scultura, uno sceneggiato, una canzone etc,) e questa possiede carattere creativo, per il solo fatto di essere stata creata viene protetta dal Diritto D'autore.

Anche il software e le banche dati possono essere protetti dal diritto d'autore quando rispondano ai requisiti di creatività ed originalità.

Si può dire in via generale che In Italia il diritto d'autore è valido fino al settantesimo anno solare successivo alla morte dell'autore, ma per determinati

diritti tale durata può essere diversa

L'opera dunque è tutelata nel momento stesso in cui è creata e non richiede alcuna formalità di deposito. E' tuttavia possibile depositare l'opera presso la SIAE al solo fine di preconstituire un principio di prova della priorità dell'idea.

I nostri servizi di consulenza sui Diritti d'Autore

- Consulenza e assistenza per la protezione del diritto d'autore.
- Deposito presso la SIAE di opere inedite.
- Deposito presso l'Ufficio della Proprietà Letteraria di opere pubblicate.
- Deposito presso il Registro Pubblico Speciale di software.
- Consulenza in relazione a problemi di contraffazione o violazione di diritti d'autore.

Design



L'aspetto esteriore di un prodotto – nuovo e dotato di “carattere individuale” – può essere tutelato attraverso la registrazione di un **Design**: in questo modo l'azienda ottiene il diritto di utilizzare in esclusiva una determinata forma sul mercato fino a un massimo di 25 anni, proteggendo i propri investimenti e assicurandosi contestualmente un importante vantaggio commerciale sui propri *competitor*.

Nella nostra attività ormai quasi centenaria di consulenti esperti nel settore della Proprietà Intellettuale, consigliamo sempre ai nostri clienti di prendere in considerazione il deposito del design, per tutta una serie di motivi. Ve ne elenchiamo alcuni:

tempi rapidi per ottenere la registrazione (soprattutto se si opta per il design Europeo);

costi convenienti e accessibili;

la sola registrazione del design rappresenta spesso già un valido deterrente per prevenire la violazione dei diritti;

valore aggiunto di un bene titolato: accresce la forza contrattuale del titolare grazie all'individuazione precisa dell'oggetto della tutela e della sua validità temporale; aumenta il valore del patrimonio immateriale dell'azienda; consente una gestione più agevole dei contratti di licenza; è azionabile in via d'urgenza di fronte all'autorità giudiziaria;

A questi indubbi vantaggi si aggiunge oggi la possibilità **di ottenere importanti sgravi fiscali**: tra i vari beni aziendali che possono godere di agevolazione secondo il nuovo regime del PATENT BOX rientrano anche i disegni e i modelli giuridicamente tutelati. La disciplina agevolativa introdotta dall'art. 6 del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, consente infatti alle aziende titolari di design di maggiorare, ai fini fiscali, **del 110% le spese sostenute** nello svolgimento di Ricerca & Sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore del proprio bene anche attraverso la valutazione tecnico-economica del design.

Il design diventa dunque un importante strumento di tutela effettiva delle proprie creazioni e una agile porta di accesso per poter sfruttare gli incentivi e le deduzioni previste dalla nuova disciplina del Patent Box.