



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Anno 2015, numero 4, 14 Dicembre 2015

REDAZIONALE

Nutrire il pianeta, III tappa: l'evoluzione dei processi e dei prodotti nella filiera agroalimentare.

Si è svolta a Milano il **22 Settembre 2015** presso l'Università Bicocca la terza tappa del Convegno AIPPI, dedicata **all'evoluzione dei processi e dei prodotti nella filiera agroalimentare**, tenuta da illustri esponenti del settore brevettuale, legale e della industria. Si è discusso di protezione brevettuale, di nuove varietà vegetali, e di innovazioni tecniche nel comparto alimentare. Una sorta di magia "bianca" che ha per oggetto di sostenere e aumentare la domanda, tenendo però anche presente che correlativamente va sostenuta l'offerta, magari innovando le tecniche produttive, sino alla ingegneria genetica ed agli OGM. La terza tappa è stata infatti interamente dedicata all'**innovazione** e quindi specie ai **brevetti** con tutti i temi legati alle nuove tecniche produttive e correlative problematiche. Il Settore della Nutrizione porta con sé cruciali temi, non solo legati alla innovazione ed alla tutela, ma

anche legati a rapporti stretti con il diritto della concorrenza, dell'anti-trust, sino a certi problemi etici, una sorta di crocevia piuttosto complesso da dipanare. Ricordiamo che il convegno in tre tappe sul tema del *food*, è stato organizzato dal gruppo italiano di AIPPI in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, e con il **patrocinio, di EXPO 2015, MISE, MIPAAF e Comune di Milano.**

I contributi del presente numero, **parte I**, sono dedicati alla giornata del 22 Settembre, premessi da un **Fil Rouge** quale appunto **filo conduttore del percorso a 3 tappe del Convegno.**

Nella seconda parte del numero si trovano due contributi su temi di forte attualità che non si potevano tralasciare in questo fine anno; in particolare: uno di **Mario Franzosi** sul **Patent Box** ed uno di **Simona Cazzaniga** sul **risarcimento del danno.**

AVV. RAIMONDO GALLI
CON-DIRETTORE AIPPI NEWS

Parte I. Convegno Aippi del 22 Settembre 2015

Fil Rouge: Prospettive da un'icona italiana – La pasta tra forma e innovazione

Dott.sa Elena Brioschi - Consulente Marchi

Durante le tre tappe di questo viaggio tra IP & Food siamo partiti dalle origini ed abbiamo ripercorso un tratto di storia di quella che è un'icona dell'Italian Food: la pasta: campi di grano, spighe e chicchi che si trasformano in farina, che unita

all'acqua crea l'impasto base per ottenere quello che, oggi, è il "Primo piatto" per eccellenza: la pasta.

La pasta delle origini è frutto di una contaminazione culturale, ma una è la sua culla di nascita fin dal 1150: la città di TRABIA in Sicilia. Si diffonde rapidamente, attraverso l'opera di quelli che erano piccoli pastifici ma che hanno saputo cogliere le potenzialità del prodotto, svilupparlo secondo i gusti del mercato, dargli un nome rendendolo riconoscibile nel tempo; creando così un segno distintivo e consolidando il vantaggio competitivo acquisito attraverso il deposito di un marchio, anzi di molti marchi, che sono diventati grandi icone internazionali, presenti nel nostro quotidiano.

Un successo spesso nato da intuizioni geniali: pensiamo ad esempio a Giovanni Von Vittel che, quando eredita intorno al 1860 il pastificio del nonno, con mirabile senso di marketing modifica il suo nome in VOIELLO, creando un grande marchio. O pensiamo ai modi per condirla, come le Fettuccine Alfredo, ricetta nata per soddisfare un amico ed ora assurta a grande icona.

Il resto è storia di un'icona dell'Italian Food all'estero; che ha nella flessibilità uno dei suoi maggiori pregi: basta pensare che il suo valore nel 1279 era tale da essere oggetto di lasciti testamentari, ma che ancora oggi è simbolo di uno status sociale, dalle forme più semplici che troviamo a pranzo ogni giorno, alle paste più elaborate e costose per i giorni di festa.

Persino da un punto di vista etimologico ha assorbito i diversi influssi di cui si trova traccia nel nome locale di alcuni formati: dall'arabo ITRIYA, al greco ITRIA, al siciliano TRIA che indica ancora un tipo di vermicelli, all'italiano MACCHERONI dal latino medioevale MACCUM (battere). Un nome diffuso praticamente ovunque; sebbene sia spesso riconosciuta ancora prima di essere nominata, sin dagli scaffali del supermercato grazie alle sue forme, ai colori ed ai marchi usati.

Ma va ricordato che il termine PASTA in principio, indicava proprio l'impasto di acqua e farina in attesa di essere trasformato ed è poi passato ad indicare – AL SINGOLARE per richiamare l'unicità originaria – gli elaborati finali. Infatti la grande varietà delle forme di pasta è sempre stata il fiore all'occhiello della gastronomia italiana, "*mille guise che poca differenza fanno*" scrive un ricettario del 500... ma l'esperienza insegna che forme diverse, sebbene uguali nella sostanza, portano risultati diversi sul piano sensoriale; la pasta è forma allo stato puro e la forma conduce sapori diversi.

E cos'è il sapore se non la sostanza del cibo? Dunque la pasta sembra fatta proprio per ricordarci che FORMA e SOSTANZA sono elementi che interagiscono in maniera strettissima.

Avv. Chiara Pappalardo Avvocato in Milano

La pasta è anche, o forse soprattutto, forma. È esperienza comune che un piatto di spaghetti al pomodoro abbia un gusto diverso da un piatto di farfalle. Lo stesso Gualtiero Marchesi ha fondato su tale concetto una delle sue creazioni culinarie, consistente in un piatto composto con 4 diversi formati di pasta, tutti conditi uguali, tutti con sapori diversi.

La stretta interconnessione tra gusto e forma è nota nella cultura gastronomica da lungo tempo. Cronache medievali raccontano di come nel corso di una grave carestia, attorno all'anno Mille, la poca farina disponibile veniva mescolata con terra e argille commestibili, impastata a forma di pane e cotta. La forma ingannava, o meglio, creava il gusto.

La forma della pasta come tradizione e frutto di fantasia: forme diverse per gusti diversi, per accompagnarsi a sapori, sughi, diversi.

Forme della tradizione, ma anche forme d'autore e forme tecnologiche. Negli ultimi anni famosi designer hanno prestato la loro creatività, il loro gusto artistico alla pasta. Ricordiamo il "Raviolo Aperto" del Maestro Marchesi, che ancora oggi è un'icona della forma legata al cibo, ma pensiamo anche a Philippe Stark, a Giugiaro o al progetto di Mauro Olivieri sviluppato con il Pastificio dei Campi di Gragnano per la creazione dei "campotti", una rielaborazione del pacchero. Il designer è partito da una delle forme di pasta più classiche e allo stesso tempo più problematiche: troppo grande per essere mangiato in un solo boccone, troppo ampio per intrappolare al meglio i sughi. E dalla soluzione a questi problemi sono nati i Campotti: nove anse per trattenere al meglio il sugo e per renderlo "commestibile" anche alle bocche più piccine.

La storia della pasta è strettamente correlata alla storia d'Italia anche da un insospettabile punto di vista. L'industrializzazione della pasta, il passaggio dai fusilli arrotolati a mano sui ferri da calza alle forme nuove realizzate con le stampanti tridimensionali, è andato di pari passo con l'industrializzazione del nostro paese.

Fu infatti la costruzione della linea Napoli – Portici, la prima ferrovia italiana inaugurata nel 1839, che attirò nella capitale del Regno delle Due Sicilie tecnici, ingegneri ed inventori che diventarono parte della storia, anche culinaria, nazionale.

La prima pressa idraulica per la trafilatura industriale dei maccheroni venne inventata nelle Officine Patterson nel 1882. Il signor Patterson lasciò la natia Inghilterra per Napoli per lavorare alla ferrovia. Per contribuire alla realizzazione della ferrovia scese dal nord anche lo svizzero Von Vittel, che s'innamorò di una giovinetta e decise di rimanere sulle pendici del Vesuvio, aprendo un pastificio di discreto successo. Suo nipote Giovanni, complice di questo successo, decise di italianizzare l'elvetico "Von Vittel" in "Voiello", creando uno dei marchi più conosciuti al mondo.

Fu poi con la creazione del primo essiccatoio industriale da parte del pastificio De Cecco che la produzione di pasta si svincolò dalle calde e ventose coste meridionali per diffondersi su tutto il territorio nazionale.

Da allora, lo sviluppo tecnologico non si è più fermato: produzione, confezionamento, trasporto si evolvono per stare al passo con i bisogni e le esigenze che cambiano. Pensiamo alle farine speciali per andare incontro alle sempre più numerose intolleranze, mantenendo un gusto quasi indistinguibile dall'originale, o a piatti di cannelloni, spaghetti e risotti perfettamente conditi e pronti in pochi minuti grazie ai surgelati.

Insomma, la pasta, i suoi nomi, la sua forma, la sua storia è notoriamente intrecciata con la nostra storia di italiani: in questi incontri abbiamo anche scoperto che è ugualmente intrecciata con la nostra professione di esperti di proprietà industriale.

Il Ruolo dei Brevetti nel promuovere l'Innovazione nel Settore Agro-alimentare

Avv. Giulia Ragonesi (OMPI)

Il tema dell'innovazione riveste un ruolo preponderante nella società odierna; in particolare, l'innovazione nel settore agro-alimentare, a causa di sfide globali quali l'aumento della popolazione mondiale ed il cambiamento climatico, sta divenendo sempre più oggetto di attenzione e dibattito a livello nazionale ed internazionale.

Ciò è dovuto anche, e soprattutto, per il fatto che la società contemporanea ha assunto le connotazioni di una società basata sulla conoscenza (knowledge based society, per riprendere l'espressione anglosassone), ove il valore delle opere dell'ingegno umano assumono un posto di primo piano.

Il capitale basato sulla conoscenza comprende vari beni. Questi cespiti creano benefici per le società, ma, a differenza di macchine, veicoli e strutture, non sono beni fisici. Questa forma intangibile di capitale sta divenendo sempre più la primaria forma di investimento e la chiave di crescita nelle economie avanzate.

Una classificazione generalmente accettata classifica tali conoscenze in tre gruppi: informazione computerizzata (software e database); proprietà innovative (brevetti, marchi, designs, diritto d'autore); e competenze economiche (quali brand equity, capitale umano, network di contatti personali ed istituzionali, know-how organizzativo capace di incrementare l'efficienza della società). Oggi le economie più avanzate sono sempre più utilizzatrici intensive di capitale basato sulla conoscenza. A titolo di esempio, nel Regno Unito, gli investimenti in tale tipo di beni sono più che raddoppiati tra il 1970 ed il 2004¹. Simili dati sono stati rilevati per l'Australia ed il Giappone ed, in generale, per tutti i paesi con economie avanzate. La spesa in ricerca e sviluppo è senza dubbio un dato importante per quantificare l'innovazione, intesa come «apportare cambiamenti in qualcosa di già stabilito, in particolare attraverso l'introduzione di nuovi metodi, idee o prodotti»: i brevetti concessi da uffici brevetti nazionali e regionali, così come le domande di brevetto depositate ogni anno presso i medesimi, costituiscono altresì un indicatore generalmente riconosciuto idoneo a misurare l'output delle attività di ricerca e sviluppo (benché non il solo, occorre specificare). Bisogna precisare che per brevetto si intende un diritto di privativa su delle invenzioni che presentano i requisiti di brevettabilità stabiliti dalla legge, ossia novità, attività inventiva e applicazione industriale.

A tal uopo occorre rilevare che l'innovazione non si traduce però necessariamente in invenzioni che verranno brevettate: talvolta le imprese optano per tenere segrete le proprie conoscenze, mentre altre volte ancora il fatto di essere le prime ad introdurre un nuovo prodotto nel mercato sarà sufficiente a garantire loro un vantaggio di mercato sulle concorrenti. In molti casi, tuttavia, la mancanza di un'adeguata protezione può minare gli incentivi in investimenti, in ricerca e sviluppo, che portino a nuova innovazione. Se infatti una nuova idea è liberamente appropriabile da chiunque, gli incentivi per sviluppare tale idea non esisteranno. Pertanto lo sviluppo di un quadro normativo in materia di brevetti, ossia di diritti esclusivi sui risultati di tali attività inventiva, è essenziale per motivare le imprese ad investire nella creazione di nuovi prodotti e processi. In siffatta luce, non si può non notare come i brevetti giochino un ruolo sempre crescente in relazione alla performance economica e dell'innovazione. Tra il 1995 ed il 2013 il numero di domande di brevetto depositate nel mondo è cresciuto di oltre il 50%². Tale dilagante uso dei brevetti da parte di organizzazioni pubbliche e private per proteggere le proprie invenzioni è strettamente connesso ai recenti progressi nei processi di innovazione, nella economia e nei sistemi brevettuali. A tal proposito occorre osservare, in primo luogo, come le conquiste scientifiche e tecnologiche hanno creato nuove ondate di innovazione, specialmente nei settori delle tecnologie della comunicazione ed informazione e

¹ "Supporting Investment in Knowledge Capital, Investment and Innovation", OECD, Ottobre 2013.

² Statistiche della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf

della biotecnologia. In tal senso bisogna constatare altresì come nel nuovo modello produttivo di open innovation, i processi di innovazione sono diventati meno concentrati in una sola impresa e sempre più dipendenti dalle interazioni tra network di diversi attori appartenenti ai settori pubblico e privato a livello globale. Ciò implica che le imprese, per proteggersi da eventuali soci sleali, saranno più propense a brevettare le proprie invenzioni, onde evitare appropriazioni indebite. Infine, cambiamenti nel quadro legislativo e regolatorio dei regimi brevettuali hanno portato all'espansione dell'area della materia brevettabile (non a caso le leggi in materia di brevetti di un gran numero di paesi ora prevede la protezione tramite brevetti di invenzioni riguardanti biotecnologie e software), e brevetti più forti e di maggior valore. In tal senso, cambiamenti nelle politiche brevettuali nei paesi dell'OECD negli ultimi vent'anni hanno supportato l'uso e la protezione dei brevetti con lo scopo di promuovere investimenti nell'innovazione e incrementare la disseminazione della conoscenza. Pertanto, alla luce di quanto detto, investimenti in Ricerca e Sviluppo, così come il numero di domande di brevetto depositate e brevetti concessi, sono senz'altro un dato importante per quantificare l'innovazione. Per quel che riguarda il settore agro-alimentare, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono stati tradizionalmente più bassi in paragone ad altri settori dell'industria, e pertanto le invenzioni brevettate in quest'area sono state storicamente inferiori rispetto ad altri campi della tecnologia. Tuttavia, cambiamenti nei comportamenti e attitudini della società, così come nuovi, emergenti, trends, hanno portato alla necessità di un costante rinnovo di prodotti e processi anche nel settore agro-alimentare. Cosicché l'industria alimentare si è ritrovata ad affrontare anch'essa la sfida di innovare costantemente i propri processi e prodotti per rimanere competitiva. L'innovazione in tale settore, tuttavia, deve tenere in conto le peculiarità dello stesso, ed in particolare i gusti del consumatore, le imprese produttrici e le caratteristiche dei prodotti e processi produttivi³.

In relazione ai gusti del consumatore, si può osservare come lo stesso sia orientato verso prodotti «tradizionali», piuttosto che estremamente innovativi. Questo perché un prodotto eccessivamente elaborato e completamente diverso da quanto conosciuto potrebbe non essere percepito come salutare o idoneo all'alimentazione umana. Invece miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato, quali ad esempio una mela con maggiori proprietà nutritive o un pomodoro che si conservi più a lungo, appariranno maggiormente appetibili ai consumatori, e quindi appariranno degni di accogliere fondi per la ricerca. Una seconda osservazione, consequenziale alla prima e relativa alle imprese players nel settore, è che, venendo in gioco invenzioni incrementali, anche le piccole e medie imprese potranno competere in ricerca e sviluppo in tale settore: pertanto investimenti in R&D non saranno soltanto appannaggio di grandi imprese e multinazionali, ma anche alla portata di entità economiche di dimensioni più ridotte.

Infine, si può notare come l'innovazione nel settore agro-alimentare non coinvolga soltanto il prodotto in sé (per esempio una pianta di grano più resistente ai pesticidi o una zucchina con maggiori proprietà nutritive), ma anche il processo per produrre il medesimo, nonché i macchinari che vengono impiegati. Ovviamente in questa seconda categoria i processi di maggior valore sono quelli che non implicano soltanto un procedimento più semplice e meno dispendioso per la produzione del pro-

³ G. Galizzi e L. Venturini, "Economics of Innovation: The Case of Food Industry", Springer, 1996, p. 26.

dotto, ma altresì un prodotto migliore. Si pensi, ad esempio, al processo di pastorizzazione mediante l'utilizzo di alta pressione anziché del riscaldamento. L' HPP- High Pressure Pasteurization- è la tecnica di pastorizzazione a freddo per alimenti che utilizza acqua purificata ad altissima pressione (6.000 bar) per mantenere i cibi confezionati freschi più a lungo senza presenza di patogeni. A pressioni molto elevate, batteri come *Listeria*, *E. Coli*, *Salmonella* vengono inattivati. Tale metodo, inoltre, permette di mantenere inalterata la consistenza ed il sapore dei prodotti, a differenza di quanto avviene con l'originario metodo di pastorizzazione ideato da Luis Pasteur. Oggi l'innovazione nel settore dell'agro-food non riveste un'importanza cruciale soltanto per le imprese, le quali devono offrire prodotti sempre migliori o differenti per accaparrarsi una fetta di mercato, e per i consumatori, i quali ricercano prodotti di maggiore qualità o ad un prezzo più competitivo.

L'innovazione nell'agro-food, infatti, sta iniziando a rivestire sempre più un ruolo chiave nel fare fronte a problemi mondiali quali la crescita della popolazione globale, nonché i cambiamenti climatici ed ambientali del nostro pianeta.

Uno studio della FAO⁴ ha stimato che nel 2050 la popolazione della Terra raggiungerà i 9 miliardi, e che il 70% degli individui vivrà in zone urbane. Per fare fronte a tale crescita, secondo tale Rapporto, sarà necessario aumentare la produzione agricola del 70%. Non solo: ma il fabbisogno calorico quotidiano medio aumenterà da circa 2000KC a quasi 3000KC, richiedendo un maggior fabbisogno energetico e quindi maggiori quantità di cibo, oppure cibo maggiormente nutritivo.

In aggiunta a ciò, il cambiamento climatico sta implicando la ricerca di nuovi modi di coltivare il terreno e di allevare il bestiame, tenendo in conto che molte aree sono a rischio desertificazione, che le inondazioni sono più frequenti e che le specie vegetali utilizzate in agricoltura, così come le specie animali allevate, stanno mettendo a rischio la biodiversità, essendosi la produzione agricola e di carni concentrata finora solo su una limitatissima selezione di specie disponibili.

In tale ottica, dei sistemi di innovazione agricola (SIA) sono sempre più visti come una chiave per incrementare la performance economica, ambientale e sociale del settore agro-food. Negli ultimi anni molti paesi hanno riformato i loro SIA nazionali. Il focus di tali riforme è stato quello di rafforzare la coordinazione e la governance, nonché sviluppare le interazioni all'interno del sistema e con altri settori dell'innovazione, aumentare la cooperazione tra paesi e rafforzare i meccanismi per la diffusione della innovazione. Un recente studio dell'OECD sul tema ha evidenziato la necessità di cambiare metodi di produzione ad ogni livello della catena dell'agro-food, in quanto «l'innovazione giocherà un ruolo chiave nell'aiutare il settore agricolo a produrre cibo più nutriente, variegato ed abbondante, a fornire materia prima per usi non alimentari senza esaurire le risorse naturali e adattandosi agli aspettati cambi delle condizioni naturali, a partire dal cambiamento climatico»⁵.

In relazione a quanto l'innovazione possa contribuire ad un maggiore benessere della società, non solo fornendo prodotti più sani al consumatore, ma anche venendo incontro ad interessi pubblici quali l'ambiente, si può menzionare, a titolo di esempio, la ricerca nell'area dei dolcificanti. A fronte di una maggiore attenzione dei consumatori per prodotti più sani, ed al diffondersi di malattie quali il diabete e la glicemia, si è cominciato a guardare a surrogati dello zucchero raffinato di barbabietola. La stevia, un dolcificante naturale, è stato individuato come un possibile,

⁴ « How to feed the World in 2015 », Food and Agriculture Organization (FAO), 2009.

⁵ «Agricultural Innovation Systems», (OECD), 2013.

valido sostituto del comune zucchero. Infatti, a differenza di altri dolcificanti come l'aspartame e la saccarina, la stevia è un edulcorante naturale di origine vegetale; ha inoltre un "potere addolcente" fino a 300 volte superiore a quello dello zucchero da cucina, con il vantaggio di avere zero calorie. La ricerca su tale ingrediente si è intensificata, al fine di ottenere un prodotto appetibile al palato umano. In generale, la ricerca di surrogati dello zucchero è stata particolarmente attiva in questi ultimi anni e ciò si è riflesso anche sul numero di domande di brevetto depositate e pubblicate tramite il Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT)⁶, gestito dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), per la classe C13 della classificazione internazionale dei brevetti (riguardante l'industria dello zucchero): si è passati infatti da 167 domande pubblicate tramite il PCT nel 1995, a ben 392 nel 2014⁷ (e benchè il numero sia basso, è più che raddoppiato, tenendo conto di un settore così ben individuato e circoscritto).

Non solo, ma l'industria dello zucchero ha dovuto tenere in conto altresì dell'impatto ambientale di coltivazioni estese quali quelle della canna da zucchero. A tal proposito, in alcuni paesi, si è infatti cominciato a pensare a metodi più sostenibili di coltivare la canna da zucchero, in modo da incontrare la domanda di consumatori stranieri più attenti all'acquisto di prodotti realizzati nel rispetto di normative ambientali. Si pensi al Brasile, dove è stato avviato un progetto per lo sviluppo di coltivazioni organiche di canna da zucchero, dove il ruolo dell'innovazione è fondamentale per sopperire ai disagi dovuti dal non utilizzo di prodotti chimici inorganici e che, pertanto, implicano l'uso di pesticidi biologici, fertilizzanti organici in rotazione con la crescita di specie leguminose per incrementare la fertilità del suolo e nuove apparecchiature agricole per evitare la compattazione del suolo e rendere più agevole le operazioni di aratura e semina.

In generale, può dirsi che le attività di innovazione strettamente legate all'agroalimentare siano andate aumentando: per esempio, secondo le statistiche concernenti il PCT, solo tra il 2013 ed il 2014 c'è stato un aumento del 7,4%, 6,3% e 6,4% in aree estremamente sensibili nel settore agroalimentare, quali, rispettivamente, la chimica fine organica, la biotecnologia e la chimica del cibo. Non solo: brevetti su microorganismi, nuove piante e processi per ottenere le medesime nonché riproduzione di piante tramite tecniche di coltivazione di tessuti sono aumentate notevolmente nelle ultime due decadi⁸.

⁶ PCT sta per, secondo l'acronimo inglese, Patent Cooperation Treaty. Siffatto trattato permette di trattare una domanda di brevetto a livello internazionale di fronte agli uffici nazionali dei paesi membri di tale trattato, nonché di fronte a un certo numero di uffici brevetti regionali quali, ad esempio, l'Ufficio Europeo Brevetti.

⁷ Database della OMPI, PATENTSCOPE, disponibile <http://www.wipo.int/patentscope/en/>

⁸ Nello studio della OMPI, CDIP/13/10 (pagina 19) in tema di flessibilità in materia di brevetti, è stato constatato che "More patents have been filed for microorganisms compared to plants because genetic engineering technologies were first been used on unicellular organisms. As technology advances, more inventions relating to multicellular life forms and genetically modified plants will emerge". In aggiunta a ciò si è osservato che "International patent applications via PCT confirm that trend. Concerning Micro-organisms (class C12N 1/00 of the of the International Patent Classification IPC –that also covers Compositions; Processes of propagating, maintaining or preserving micro-organisms and Processes of preparing or isolating a composition containing a micro-organism), patent applications in 1995 were 2625, while in 2013 they amount 5061. Class A01H (IPC), concerning new plants or processes for obtaining them and plant reproduction by tissue culture techniques, in 1995 where 699 patent applications, while in 2013 they amount 3306. Also filings in relation to plant cells or tissues increased: patent applications in class CN 12

Per concludere, il sistema brevettuale ha supportato l'innovazione nel settore dell'agro-food e molto probabilmente continuerà a farlo in modo ancora più forte nei prossimi decenni, visto che le sfide globali in tema di accesso a cibo e sicurezza alimentare, nonché il cambiamento climatico, hanno reso impellente la ricerca di soluzioni innovative in tema di agricoltura ed alimentazione.

Aspetti della Tutela Civile e Penale nel settore alimentare

Avv. Raimondo Galli (Studio Galli – Avvocati)

Questo breve scritto rimanda (per la vastità della materia) alle oltre 40 slides presentate al Convegno AIPPI del 22 Settembre 2015 presso la Università Bicocca e pubblicate sul Sito AIPPI.

In sostanza, mentre la legislazione sui marchi ha tra le funzioni quella di spingere e quindi di **umentare la domanda**, la legislazione sui brevetti, sulle varietà vegetali e sulle biotecnologie serve per spingere la ricerca e la innovazione e quindi per **umentare la offerta** in condizioni geo-clima-politiche sempre più difficili, che per altro vedono non pochi attori reticenti sulle biotecnologie e contrari a priori agli OGM, malgrado gli OGM siamo ammessi in molti paesi del Mondo (ed in alcuni della UE), e malgrado il fatto che in Italia ad oggi non si possono produrre OGM, ma si possono in genere importare.

Pensando al futuro, ed al bisogno di aumentare le risorse scarse, si può esemplificare la questione con una semplice e nota questione esemplificata con una vignetta, dove nel DNA della fragola è stato inserito un frammento di DNA di un pesce artico, al fine di poterle coltivare in territori freddi, un pò come con gli ice minus, OGM ideati tempo fa ma non attuati.



Le Slides ricordano le specificità della normativa e giurisprudenza sulle Varietà Vegetali e sulle biotecnologie e sugli OGM.

Si sono trattati alcuni casi controversi come i casi Broccoli II e Tomato II, dove la Commissione Ampliata dei Ricorsi ha mutato avviso e recentemente ha ritenuto brevettabili entrambi i trovati sul rilievo che non sarebbero procedimenti interamente biologici e quindi esclusi dalla brevettazione, dato che l'incrocio o la selezione include un passaggio tecnico che modifica il genoma (incrocio coadiuvato da marcatori genetici) tale product by process essendo brevettabile secondo la 2^a recente decisione della COMM.A.RIC., anche perché il brevettante aveva eliminato la Riv di metodo a favore di una rivendicazione product by Process.

Il paper presenta una ampia sezione sugli OGM, non solo come definizione normativa, ma anche nelle statistiche della diffusione e legislazione in via di attuazione, ove al momento ci troviamo con un regime di opt out per le coltivazioni già autorizzate nella UE ma ove gli Stati possono opporre in certi casi un opt out, mentre simile opt out non sembra possibile per i prodotti OGM già autorizzati.

(uno dei punti essendo la compatibilità dell'OPT OUT con la legislazione UE sul mercato interno e con gli accordi OMC).

5/04 passed from 101 applications in 1995 to 716 in 2013.As technology advances, more inventions relating to multicellular life forms and genetically modified plants will emerge”.

Il paper presenta anche le normative in materia penale alimentare e una prossima riforma in fase di studio avanzata in materia di penale alimentare e penale in genere.

Tecnologie per la salvaguardia della biodiversità negli animali da allevamento

Dott. Giulio Curone & Prof. Daniele Vigo. Università Statale di Milano

Il tema della biodiversità è fortemente radicato in Italia, dove da secoli è ordinario elemento di sapere, molto connaturato come la diversità territoriale tipica della nazione. Alla biodiversità è strettamente legata addirittura l'etimologia della parola Italia che deriva dall'antico osco "UILETIV" ovvero 'terra dei vitelli', sostantivo usato al plurale e già marcante una notevole importanza.

L'Italia possiede un patrimonio di eccellenze uniche; siamo possessori della maggiore biodiversità di animali produttori di derrate alimentari, che ci ha sempre permesso di creare prodotti inimitabili e fortemente legati al territorio. Questa biodiversità ha origini antichissime, ma la pressante spinta produttiva che si è avuta dal dopoguerra ai giorni nostri ha portato ad un abbandono e rischio di estinzione di questo patrimonio. L'esempio lampante è quello legato al settore lattiero-caseario dove le nostre razze bovine autoctone (l'Italia possiede 19 razze di bovini autoctoni riconosciute dalla FAO) sono state sostituite dalle razze cosmopolite, prima dalla Brown e successivamente dalla Frisona con una finalizzazione ad una nominale produttività quantitativa di latte. Questo fatto ha determinato lo strutturarsi di un allevamento bovino da latte tipicamente 'monorazza' caratterizzato da elevatissime produzioni di questi animali che si basano su un voracità energetica (dal punto di vista non solo alimentare) che in futuro non sarà più accettabile secondo quanto indicato anche da documenti recenti a valenza sovranazionale: FAO, Future Earth 2025, Carta di Milano e Enciclica Laudato Si'. La popolazione mondiale nel 2050 sarà costituita da 9 miliardi di persone e non potremo più destinare alimenti energetici come i cereali all'alimentazione animale specialmente quella bovina, comportando quindi il ritorno a bovini da latte allevati prettamente con il solo utilizzo alimentare del foraggio. Le razze bovine autoctone presentano caratteristiche fisiologiche vocate allo sfruttamento ottimale delle risorse foraggere e pertanto dovranno essere recuperate e valorizzate anche in questo ambito.

Le biotecnologie sono strumento essenziale per garantire la biodiversità, basti pensare all'applicazione nel comparto della riproduzione animale: l'inseminazione strumentale (inventata da Spallanzani e applicata in campo da Bonadonna) si è sviluppata in Italia come del resto sono state applicate altre tecnologie quali la crioconservazione (Materiale seminale, Oociti, Gonadi, Embrioni) per arrivare ad oggi al sex sorting, ricostruzione di gameti e fertilizzazione in vitro. Oggi le biotecnologie hanno dato il via alle cosiddette scienze 'Omiche' come la genomica, proteomica, lipomica, metabolomica ecc. Le esperienze condotte in ambito biotecnologico applicato agli animali da reddito ci hanno permesso di comprendere come esistano differenze di specie e di razza che non devono essere sottovalutate nel trasferimento tecnologico e che possono aprire nuovi orizzonti per quanto riguarda la proprietà intellettuale o la creazione di nuovi prodotti: Know How specifici e particolareggiati (un oocita di bovino matura e deve essere fertilizzato in modo diverso da quello suino), i risultati devono essere considerato in termini di nuovi nati che possano riprodursi, per piccole popolazioni è necessario eliminare il rischio di con-

sanguineità, latte e derivati, carne e derivati, uova e derivati, prodotti delle api e pellame costituiscono prodotti da valorizzare attraverso processi di proprietà intellettuale e marchi. Una modellistica di valorizzazione della biodiversità bovina antica ed autoctona italiana è derivata da molteplici studi pluridisciplinari sulla razza Varesina, unica razza autoctona della Lombardia. Nell'ambito delle attività del laboratorio di Fisiologia Veterinaria e Biotecnologie della Riproduzione dell'università di Milano abbiamo avuto la possibilità di sviluppare uno dei primi brevetti in campo biotecnologico inquadrabile in controlled-release del materiale seminale di suino. Si è proceduto alla brevettazione delle procedure e alla brevettazione di prodotto finale consistente in microcapsule di alginato di bario con un 'core' di materiale seminale suino. Pur avendo conseguiti risultati di eccellenza in termini di conservazione del seme e di potere fecondante abbiamo rilevato che il trasferimento tecnologico in allevamento è risultato molto difficoltoso in quanto il personale tecnico degli allevamenti ha avuto scarsa attitudine a recepire l'innovazione e le informazioni connesse per la completa assenza di sapere in materia. Questa biotecnologia è stata accantonata in Italia, ma è stata recepita in altre Nazioni, una delle quali risulta essere la Norvegia dove con opportune modifiche ed integrazioni è stato creato "Spermvital". Prodotto atto al rilascio controllato degli spermatozoi in fase di riproduzione nella specie bovina. Il prodotto 'Spermvital' trova ampia commercializzazione mondiale ed ora in Italia acquistiamo ed utilizziamo sulle mandrie questa tecnologia alla quale potevamo giungere con moderna visione strategica ed adeguati investimenti almeno una dozzina di anni prima dei norvegesi. La valorizzazione della biodiversità animale ci porterà ad affrontare delle sfide sul tema della proprietà intellettuale ed industriale come il creare nuovi marchi e sistemi di processo per il latte e suoi derivati, sia lattiero caseari che prodotti di estrazione e purificazione. Sul tema della carne dovrà essere approfondito lo studio del potenziale nutrizionale e nutraceutico. In genetica bisognerà investire per conseguire obiettivi quali la longevità e la prolificità degli animali. Con la selezione genetica dovremo arrivare ad animali di allevamento a bassa voracità energetica ed idrica così come viene richiesto dalla Fao. Fra le produzioni animali si devono annoverare i pellami e annessi cornei (lana e crini) dove la biodiversità di origine costituisce elemento di valore e si dovrà operare per giungere a brevettare nuove tecniche di concia e di utilizzo di questi materiali.

Solamente affrontando queste sfide riusciremo a raggiungere una migliore qualificazione di prodotti e delle procedure tipiche del «sistema Italia» ed aumentare la redditività all'allevatore, persona che ha le potenzialità per garantire ed ampliare la biodiversità nell'ambito dell'azienda agricola e dell'allevamento. Attraverso l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico in particolare di biotecnologie si potrà rispondere alle linee guida dettate dalle agenzie sovranazionali trovando nuovi sinergismi per finalità economico-sociali e culturali che consentano una quota di 'tornaconto' a tutti gli attori.

La progettazione degli elettrodomestici per migliorare la qualità del cibo

Ing. Paolo Santonicola (Legal Counsel Patent, Whirlpool EMEA)

La qualità del cibo che portiamo quotidianamente sulle nostre tavole dipende anche dalla qualità della sua conservazione e dalla qualità della sua preparazione. Pertanto i costruttori di elettrodomestici in generale, e Whirlpool Corporation in par-

ticolare, dedicano il massimo impegno alla progettazione di apparecchi di refrigerazione e di cottura, sviluppando soluzioni tecniche innovative e brevettando sempre nuove invenzioni.

Per introdurre il tema della brevettazione relativamente al settore tecnologico della refrigerazione domestica, va sottolineato come, nonostante tale settore sia ormai piuttosto maturo, il numero dei depositi brevettuali sia sempre piuttosto rilevante. Infatti, mediante una semplice stringa di ricerca contenente la classe Internazionale dei frigoriferi (F25D), si evince come in media circa 1.400 tra le domande di brevetto depositate ogni anno di fronte all'EPO e alla WIPO abbiano per oggetto invenzioni nel campo della refrigerazione domestica.

Fermamente convinta come ogni perfezionamento ad un frigorifero porti soprattutto ad un miglioramento della qualità del cibo in esso conservato, Whirlpool è sensibile a tutelare al meglio le proprie innovazioni nel settore della refrigerazione domestica e pertanto in Europa è Richiedente di circa 30 domande di brevetto ogni anno dedicate ai frigoriferi.

Una direzione rilevante di sviluppo riguarda il miglioramento delle condizioni di conservazione, affinché esse possano garantire al massimo che il cibo rimanga nutriente, sano e gustoso per il più lungo tempo possibile. Pertanto sono state brevettate soluzioni tecniche che prevedono ad esempio l'utilizzo di un ozonizzatore in cella frigo per l'abbattimento della carica batterica (secondo il modello di utilità IT278129), di un sistema di filtrazione che si avvale di carbone attivo per l'eliminazione degli odori (secondo la domanda di brevetto EP1953481) e di un sistema di conservazione sottovuoto che consente di preservare a lungo le qualità organolettiche degli alimenti (secondo il brevetto EP2175217).

Un'altra significativa direzione di sviluppo è assicurata dalla disponibilità delle tecnologie di rete che permettono ai frigoriferi di potersi connettere con dispositivi di controllo e monitoraggio remoti e di potersi interfacciare con il sistema delle smart grids. In tale ambito, si segnalano a mo' di esempio: il brevetto EP1479988, in cui il sistema di controllo elettronico del frigorifero comprende un tag reader in grado di leggere i tag apposti agli alimenti (in modo da poterne controllare le date di scadenza) e di dialogare con sensori wireless posizionati all'interno della cella frigo; la domanda di brevetto WO2012/004747, in cui il frigorifero è dotato di un display multimediale che segnala all'utente l'eventuale occorrenza di un blackout di durata sufficiente per condizionare l'integrità dei cibi e che può connettersi con un dispositivo remoto (quale uno smart phone); il brevetto EP2476030 che permette di utilizzare il frigorifero quale sensore di vitalità dell'utente, a completamento di un sistema AAL ("Ambient Assisted Living").

Si prevede che nei prossimi anni le attività di ricerca e sviluppo da parte dei costruttori di elettrodomestici si concentreranno sul rendere i frigoriferi sempre più efficienti (in modo che siano significativamente ridotti il consumo di energia elettrica e l'impatto ambientale), attraverso il controllo elettronico del compressore e l'utilizzo di materiali di isolamento sempre più performanti. Il controllo elettronico del compressore (si veda la domanda di brevetto WO2013/088342) permette di pilotare lo stesso a velocità variabile, di modo che la velocità sia costantemente proporzionata alla richiesta istantanea di freddo: il tradizionale pilotaggio on-off è così sostituito da un pilotaggio in continua, molto più efficiente da un punto di vista energetico. Lo studio sui sistemi di isolamento sta invece portando allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative, quali ad esempio i VIP ("Vacuum Insulation Panels", si veda ad esempio la domanda di brevetto WO2012/168922), pannelli di isolamento sotto-

vuoto che presentano una conducibilità termica molto inferiore alla tradizionale schiuma poliuretana e che, applicati alle pareti esterne della cella frigorifera, consentono di incrementarne notevolmente la capacità.

Parimenti interessante da un punto di vista prettamente brevettuale è il settore tecnologico degli apparecchi di cottura utilizzabili in ambito domestico. Data la notevole eterogeneità degli apparecchi di cui tale settore si compone (si va infatti dai piani di cottura ad induzione alle cucine elettriche, dai forni a microonde ai piani di cottura a gas) e conseguentemente data l'eterogeneità delle classi Internazionali che riguardano tali apparecchi, non risulta agevole estrarre dati statistici indicativi della brevettazione degli apparecchi di cottura domestici nel loro complesso. Tuttavia, dall'analisi anche di una soltanto di tali classi Internazionali (segnatamente F24B, dedicata al forno di cottura elettrico), si evince come siano circa 750 le domande di brevetto depositate ogni anno di fronte all'EPO e alla WIPO aventi per oggetto tale prodotto e che quindi anche il settore degli apparecchi di cottura in ambito domestico sia contraddistinto da un frequente ricorso alla brevettazione.

Fermente orientata a sviluppare prodotti che garantiscano ai loro utenti una cottura eccellente dei cibi, Whirlpool è sensibile a tutelare al meglio le proprie innovazioni nel settore della cottura domestica e pertanto in Europa è Richiedente di circa 30 domande di brevetto ogni anno dedicate ai forni e ai piani di cottura.

Una direzione rilevante di sviluppo è l'ottimizzazione dei metodi di cottura tradizionali, ad esempio la cottura a gas. A tale riguardo, si segnala l'invenzione di una tipologia estremamente innovativa di bruciatori a gas, contraddistinti dalla generazione di un tappeto di fiamma (vale a dire di una fiamma distribuita che si sviluppa lungo una direzione assiale, anziché lungo una direzione radiale come nei comuni bruciatori a corona). Il tappeto di fiamma, che si ottiene utilizzando quale elemento spartifiamma una membrana semipermeabile, ha il vantaggio di riscaldare con la massima uniformità le pentole e di minimizzare le perdite di calore. Alla prima domanda di brevetto (WO2007/036772), sono poi seguiti numerosi altri depositi, tra cui il brevetto EP2122249, che rivendica la versione comprendente una coppia di bruciatori a tappeto, e la domanda di brevetto WO2013/065018, che trasla la caratteristica della fiamma a tappeto ai tradizionali bruciatori a coppa, essendo così ottenuto un prodotto anche notevolmente economico, oltre che performante.

Un'altra direzione basilare di sviluppo è l'introduzione di metodi di cottura alternativi a quelli tradizionali. A tal riguardo, non si può non prendere in considerazione l'esempio del forno a microonde, in cui la cottura è provocata impartendo energia cinetica alle molecole del cibo per mezzo di una radiazione elettromagnetica, anziché tramite somministrazione di calore, con conseguente sensibilissima riduzione dei tempi richiesti. Whirlpool Corporation ha contribuito significativamente alla tecnologia della cottura tramite microonde, specialmente per quanto riguarda la soluzione del problema tecnico di garantire l'uniformità all'interno della camera di cottura. A tale proposito, si segnalano il brevetto EP0478053, in cui i punti di rilascio delle microonde e le riflessioni all'interno della camera sono ottimizzati ai fini di avere ovunque una radiazione elettromagnetica uniforme, ed il brevetto EP0478082, in cui tale uniformità è incrementata ulteriormente, utilizzando parte delle microonde per riscaldare direttamente il piatto rotante che funge da supporto per il cibo.

Infine una direzione di sviluppo che si prevede sarà sempre più importante in futuro è l'integrazione di differenti tipologie di cottura all'interno di uno stesso dispositivo, per dare così all'utente la possibilità di scegliere in base alle sue preferenze ed alle caratteristiche dei cibi, nonché di variare in successione le tipologie di cottura a se-

conda dello stadio di cottura del cibo. In tale ambito, si segnalano a mo' di esempio: la domanda di brevetto EP2110611, relativa ad un elettrodomestico che integra un forno di cottura, un piano di cottura e una cappa aspirante; il brevetto EP2630839, relativo ad un forno multifunzionale che unisce la cottura tramite vapore e la cottura tramite microonde alla tradizionale cottura tramite resistenza elettrica; la domanda di brevetto EP2607795, relativa ad una cucina della tipologia a libera installazione nel cui coperchio è ricavata una cappa filtrante e la domanda di brevetto WO2009/127935, che fornisce una soluzione tecnica di piano cottura a gas modulare, con moduli ribaltabili, rimovibili e componibili a seconda delle preferenze e delle necessità dell'utente.

Con circa 24.000 dipendenti, una presenza sui mercati di oltre 30 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa, e siti produttivi in nove paesi, Whirlpool Europe, Middle East & Africa (EMEA) è una società interamente controllata da Whirlpool Corporation, l'Azienda leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici.

Nel 2014, Whirlpool Corporation ha avuto un fatturato annuale di circa 20 miliardi di dollari, 100.000 dipendenti e 70 centri di produzione e di ricerca tecnologica in tutto il mondo. L'Azienda commercializza i marchi Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand quasi in ogni Paese del mondo.

Il Parte. I temi di attualità di fine anno.

Brevissimi cenni sul Patent Box

Prof. Avv. Mario Franzosi (Franzosi Dal Negro Setti)

1. La legge e il regolamento (più le circolari) che hanno istituito il regime del *Patent Box* prevedono una imposizione ridotta (denominata *tassazione agevolata*) per cinque anni (beneficio poi probabilmente rinnovabile per altri cinque anni) dei redditi attribuibili a titoli di proprietà industriale. In pratica, e per fornire un dato numerico, i redditi che subirebbero una imposizione per IRES al 27.50% e IRAP al 3.90% vengono tassati a poco più del 17% in 5 anni (più una probabile proroga di almeno 5 anni). Chi chiede l'agevolazione (la riduzione del carico fiscale) nel 2015 ottiene una riduzione del 30, 40, 50, 50, 50%; chi la chiede nel 2016 ottiene una riduzione del 40, 50, 50, 50, 50; chi la chiede dopo il 2016 ottiene la riduzione del 50% per 5 anni. Per un imponibile annuale (IRES e IRAP) di 1.000.000 di Euro, il risparmio in 10 anni è di circa Euro 1.400.000.

La Circolare 36/E e il provvedimento prot.n. 2015/154278 dell'Agenzia delle Entrate, entrambi del 1 dicembre 2015, hanno chiarito alcuni aspetti del quadro normativo-procedurale del *Patent Box*.

2. Occorre anzitutto che chi chiede i benefici di legge invii un "modello semplificato contenente prevalentemente informazioni di natura anagrafica" (provvedimento Agenzia delle Entrate 10 novembre 2015, n. 144042) di richiesta di accesso alla tassazione agevolata. (qui di seguito, *modello semplificato*).

2a. Questo modello semplificato può essere inoltrato ancorché l'impresa non sia "ancora in grado di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla norma – o anche solo la convenienza economica – per accedere al beneficio in esame", elementi utili che "potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente

all'esercizio dell'opzione". Se successivamente "non dovesse poi risultare possibile o conveniente ... la fruizione dell'agevolazione", quindi in sostanza se l'impresa decidesse di non avvalersi del *Patent Box*, "il contribuente non avrà conseguenze"⁹.

Molte imprese, anche e forse soprattutto di limitate dimensioni, hanno potenzialmente interesse ad avviare la procedura di *Patent Box*.

2b. Ciascuna impresa dovrà valutare la convenienza di presentare il modello semplificato entro il 31 dicembre 2015 oppure b) successivamente, tenuto presente che l'agevolazione decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata inoltrata l'istanza, indipendentemente dal momento in cui il procedimento di *ruling* (di cui dirò sotto) viene concluso.

Qualora l'impresa ritenga di avere conseguito nell'anno 2015, relativamente all'attività rientrante nel *Patent Box*, consistenti utili (oppure consistenti perdite riportabili negli anni successivi secondo l'esempio numerico a pagg. 7-8-9 Circ.), avrà interesse a presentare immediatamente il modello, in modo di far decorrere le agevolazioni dal 2015. Altrimenti, avrà interesse ad attendere anni successivi, in modo di far slittare la scadenza quinquennale delle agevolazioni (sì che non si avranno gli anni con riduzione del 30 o del 40% ma quelli con riduzione del 50%).

Ma **attenzione** a quanto dico sotto per i titoli di proprietà industriale diversi dai brevetti !!!

3. L'agevolazione è concessa per tutti i titoli di proprietà industriale.

Le linee guida OCSE raccomandano a tutti i Governi di ridurre le agevolazioni in materia di *Patent Box*, e concederle solo per i brevetti.

Per "brevetto" si intende anche la **domanda** di brevetto. Direi con sicurezza sia per invenzione che per modello. Dunque chi ha o avrà domande di brevetto è premiato¹⁰.

Il Governo italiano sembra (salvo che si debba dire: sembrava) orientato a mantenere la agevolazione (riduzione delle imposte) per redditi imputabili a titoli diversi dal brevetto, ma *solo se* la domanda è presentata entro un termine strettissimo. Dunque è possibile che in relazione a titoli diversi dai brevetti l'agevolazione sarà concessa solo se la domanda di agevolazione viene presentata entro un termine molto, molto vicino. Non so dire se il termine sia il 31.12.2015 o invece il 30.06.2016. Lo scrivente ha le idee chiare, ma la parola appartiene al legislatore, che per ora tace. Dunque per i titoli diversi dal brevetto c'è il rischio che la agevolazione quinquennale (o più, se c'è il rinnovo) possa applicarsi **solo se** la domanda viene presentata entro il 31.12.2015 (salvo che la cut-line sia il 30.6.2016)¹¹.

4. Dopo la presentazione del modello semplificato (sub 2) l'impresa dovrà entro 120 giorni (art. 6 provv. n. 2015/154278) presentare la documentazione di supporto

⁹ Beh, certo. Ci mancherebbe altro, e cioè che il contribuente venisse punito per non aver chiesto una riduzione del carico fiscale!

¹⁰ Non si deve indulgere a presentare domande di brevetto senza contenuto. Un parere di un soggetto indipendente sulla bontà del titolo sembra necessario in caso di dubbio. I risultati dell'esame, in quei sistemi che lo praticano, sono pure utilizzabili. Essi però non sono sufficienti, giacché non indicano se la tecnologia per la quale si chiede l'agevolazione è proprio quella coperta da una valida rivendicazione.

¹¹ Per il know how vi è a mio avviso e in certi casi la possibilità di non essere vincolati al termine breve, usando una procedura adeguata. La riduzione di imposte (la agevolazione) in relazione al know how è molto rilevante in pratica: tutti hanno, bene o male, del know how, e quindi possono ottenere l'agevolazione (che è tanto più significativa quanto più rilevante è il know how).

e le memorie integrative. Si procederà dunque, in contraddittorio¹² con l'amministrazione a una definizione del beneficio concesso (procedura di *ruling*). La procedura è indicata dalla Circ. pag. 14 come segue: per le "istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni, nel corso dei quali sarà effettuata la ... ulteriore attività istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi eventualmente mancanti" con conseguente possibilità per l'impresa di integrare le argomentazioni e la documentazione presentate.

Quando l'attività istruttoria, con eventuale richiesta di ulteriore documentazione, verrà conclusa si addiverrà al procedimento in contraddittorio, "anche in più incontri" (art.8.1)¹³.

Fino a che il *ruling* non è perfezionato la imposizione corrente non tiene conto del beneficio richiesto. Se il *ruling* si conclude dopo il pagamento di una imposta non dovuta (perché quella dovuta doveva essere più ridotta) il contribuente ha un credito fiscale.

Si veda però il par. 7, per i caso in cui non occorre il *ruling*.

5. Complessi sono i calcoli relativi al beneficio fiscale. Si tratta di isolare i risultati, costi e ricavi, riferibili al *Patent Box* da quelli che non vi hanno attinenza; si dovrà presumibilmente adattare la contabilità industriale alla specifica esigenza della procedura. Il requisito di inerenza dei costi rispetto al cespite di i.p. va valutato, a mio avviso, con criteri **alquanto** diversi da quelli che determinano per le imposte sul reddito la inerenza dei costi al reddito. L' intervento di un commercialista è necessario ma non sufficiente.

L'art. 3.3 provv.154278 esonera le micro, piccole e medie imprese dall' "illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati". Ciò costituisce una notevole facilitazione tale di per sé da indurre tali imprese ad adire la procedura. Infatti i rimanenti elementi richiesti (art. 3.1 lett. a), b), c) prot. 2015/154278 sono di abbastanza agevole soddisfacimento¹⁴.

6. L'accordo può essere modificato o diverrà inefficace qualora si verificino circostanze non previste o non prevedibili ovvero mutamenti delle condizioni iniziali "susceptibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo" (provv. 2015/154278).

7. Finora ho trattato dell'ipotesi normale, e prevalente, in cui la riduzione di imposta si applica dopo che è stato effettuato il *ruling*, e per la misura stabilita appunto dal *ruling*. Ma in certi casi non occorre il *ruling*, e la riduzione di imposta viene applicata dal contribuente, che calcola in via preventiva la riduzione cui ha diritto, e versa di conseguenza una imposta ridotta. Questo è il caso di diritti di proprietà industriale¹⁵ che siano stati concessi in licenza. In tali casi i calcoli sono semplificati, essendo presi a riferimento i dati dei contratti di licenza. Il sistema apparentemente più semplice non è però privo di complessità, e anche di criticità, che non posso esaminare in poche righe.

¹² Preferirei dire, in collaborazione: e certamente sarà così. V. nota 5.

¹³ L' accenno alla possibilità di più incontri, presentati come ipotesi eccezionale, fa pensare che la procedura non sarà eccessivamente puntigliosa.

¹⁴ Quindi per le piccole e medie imprese la procedura di *ruling* può essere abbastanza semplice.

¹⁵ E cioè sicuramente i brevetti. Per altri titoli di proprietà industriale si tenga presente il dubbio che il sistema non sia destinato a continuare anche per gli anni prossimi.

8. Che dire? Largo spazio per l'interpretazione, che sarebbe bene mantenere su un piano di ragionevolezza.

Il Tribunale delle Imprese di Milano sul danno emergente da “tarnishment” degli asset IP: una soluzione praticabile internazionalmente

Avv. Prof. Simona Cazzaniga - Studio Legale Sutti

La liquidazione del danno emergente da “*tarnishment*” degli asset IP è uno dei punti più controversi del diritto industriale. Il problema raggiunge l'apice al momento di stabilire la svalutazione dell'asset provocata dall'illecito. Qualunque sia la nazione o il sistema giudiziario, la quantificazione in termini monetari del risarcimento è un compito assai difficoltoso. I danni “punitivi” (ove applicabili), per lo più stabiliti in proporzione al lucro cessante o all'utile retrovertibile dell'*infringer*, si limitano a lenire l'esigenza di uno specifico risarcimento. Le valutazioni equitative basate sui costi di R&D o di marketing rappresentano un tentativo verso una possibile soluzione, ma ugualmente evitano un approccio diretto al problema.

Nella maggior parte dei casi, l'assenza di una misura diretta della svalutazione dei beni immateriali è immediatamente evidente: il problema sembra essere la mancanza di un criterio di quantificazione legalmente accettabile.

Detta mancanza suona strana all'orecchio di un contabile, abituato alle severe regole degli US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) negli USA e degli IFRS (International Financial Reporting Standards) nell'EU e nel resto del mondo. Svalutare e rivalutare asset è un'ordinaria attività del contabile, effettuata seguendo regole chiare e concrete, la cui violazione comporta personali responsabilità civili e penali nelle cause relative all'informativa economica societaria. Per quale motivo le cause in ambito IP dovrebbero essere differenti? Una recente sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano (n. 7432/2015, “*Flou*” vs “*Mondo Convenienza*”, Presidente: Marina Tavassi) sembra aver segnato una soluzione di continuità in questa storica perplessità dei giuristi, utilizzando i Principi Contabili Internazionali IFRS in un caso di lesione di privativa IP, sulla base dell'analisi del problema compiuta dal CTU nominato in causa ai fini della valutazione del quantum, Andrea Vestita.

La logica è tutto sommato semplice. In base agli IFRS, ogni anno le società devono effettuare il c.d. *impairment test* dei propri asset, definito come il processo di eliminazione dei valori di bilancio privi di ragionevole base economica (IFRS 36). Il Tribunale di Milano ha sentenziato che se una violazione di privativa è tale da causare una potenziale svalutazione del valore di bilancio del corrispondente asset, questa può essere considerata una misura legalmente accettabile del danno emergente da *tarnishment*. Le società devono eseguire l'*impairment test* dei propri asset almeno in occasione di ogni bilancio d'esercizio, quantificandone il c.d. *recoverable amount* (valore recuperabile) e comparandolo poi col c.d. *book value* (valore contabile). Il *recoverable amount* di un asset è definito come il più alto fra “... il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti alla data di misurazione ...” (il c.d. *fair value*) e “... il valore attuale netto dei flussi di cassa – o altri benefici economici – che un asset genera per uno specifico proprietario secondo uno specifico uso ...” (il c.d. *value in use*).

Il *book value* di un asset è definito come l'ultimo valore storico iscritto nei libri contabili il quale, nella maggior parte dei casi, coincide col valore iscritto nell'ultimo bi-

lancio d'esercizio. Da ultimo, il *recoverable amount* dell'asset deve essere comparato col suo *book value*, perché quest'ultimo, se maggiore, deve essere svalutato sino a pareggio col primo, così da eliminare dal bilancio i valori privi di ragionevole base economica. Questo processo è chiamato *Impairment test*.

La quantificazione del *recoverable amount* e l'esecuzione dell'*Impairment test* sono obblighi standard nella vita delle società, strettamente regolati sia dagli IFRS che dagli US GAAP in modo sostanzialmente identico, quanto meno per ciò che riguarda gli asset IP. In base a quanto precede, il Tribunale delle Imprese di Milano ha sentenziato che il danno emergente da tarnishment può essere riconosciuto in misura pari alla svalutazione da effettuarsi a seguito di *impairment test* fra valori ante e post infringement dell'asset IP, assumendo che il *book value* pre-violazione coincida col suo *recoverable amount* al medesimo periodo. In altre parole, il danno emergente può essere liquidato in misura pari alla differenza tra i *recoverable amount* dell'asset IP ante- e post-infringement. Il Tribunale delle Imprese di Milano ha pertanto sentenziato che il danno emergente da tarnishment è misurabile mediante un caso particolare di una procedura (legale) standard degli IFRS.

Detta quantificazione potrebbe essere azionabile in molti Paesi che riconoscano il danno emergente da tarnishment degli asset IP, in quanto IFRS e US GAAP hanno una rilevanza legale pressoché mondiale.

Gli IFRS sono stati recepiti in Regolamenti UE sin dai primi anni '90, cosicché hanno valore di legge in tutta l'Unione. Negli USA – *mutatis mutandis* – gli US GAAP hanno grosso modo la medesima forza legale degli IFRS in Europa.

Più di cento paesi richiedono l'utilizzo degli IFRS da parte delle società di maggiori dimensioni, mentre la maggior parte dei rimanenti consentono il loro uso in specifiche circostanze. Sinora, le eccezioni di maggior rilievo in questa storia di successo internazionale sono Cina, India, Indonesia, Giappone e Svizzera, ma tutte hanno mostrato un concreto interesse nell'adozione degli IFRS nel prossimo futuro.

Si consideri poi che US GAAP e IFRS, negli ultimi anni, hanno intrapreso un percorso di convergenza (non sempre lineare) verso un'unica comune struttura di principi contabili. L'obiettivo, ancorché non ancora completamente acquisito, sembra raggiungibile in un ragionevole lasso di tempo. Inoltre, le valutazioni relative agli asset IP – rilevanti nelle cause di lesione della privativa – negli IFRS e negli US GAAP sono già pressoché identiche.

Il Tribunale di Milano ha sentenziato che la quantificazione del danno emergente conseguente al tarnishment di un asset IP dispone di tutti i necessari criteri di calcolo legalmente accettabili.

Dal punto di vista del consulente tecnico contabile, i tempi potrebbero essere maturi per uno strumento di *IP enforcement* internazionalmente accettabile.

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Elena Brioschi, Simona Cazzaniga, Giulio Curone, Mario Franzosi, Raimondo Galli, Chiara Pappalardo, Giulia Ragonesi, Paolo Santonicola, Daniele Vigo.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER é destinato alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.
I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.