

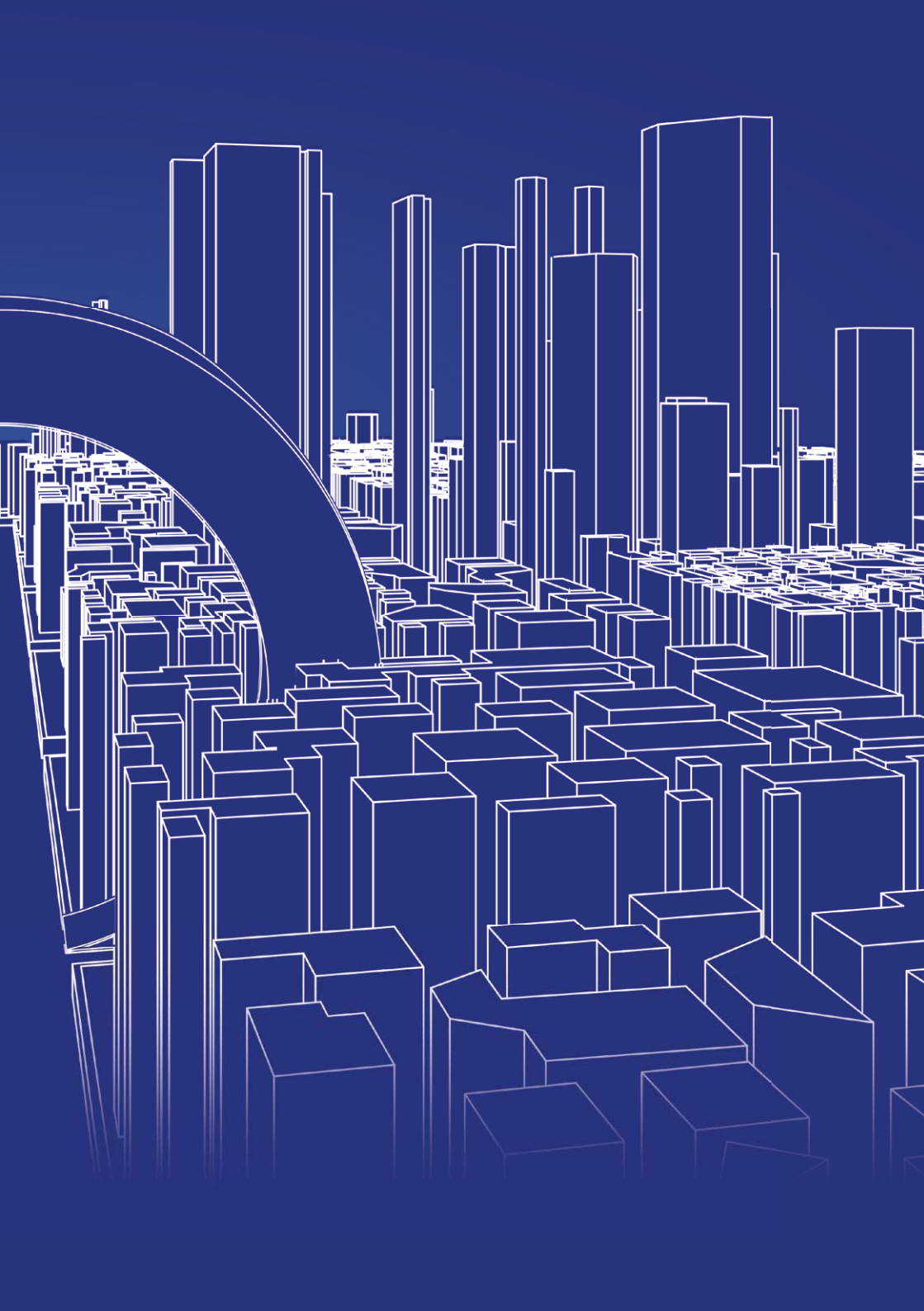


Bugnion SpA

The Way to Intellectual Property

 **bugnion**
The way to





INTRODUZIONE

Possedere diritti di **Proprietà Intellettuale** rappresenta un fattore competitivo e di crescita per l'Impresa.

Registrare nuovi **Marchi** e **Brevetti**, depositare **Design** originali o avere un **Know-how** da tutelare contribuisce a elevare il proprio status tra le élite imprenditoriali del proprio settore e può rappresentare un importante strumento di **leva finanziaria**.

Tuttavia, perché questi titoli di **PI** possano fruttare al meglio, è fondamentale che vi sia una **attenta e lungimirante strategia** di tutela, gestione e soprattutto di **valorizzazione** a livello internazionale.

Ciò richiede una profonda conoscenza delle **leggi che governano i diversi mercati nei Paesi** di interesse; serve grande esperienza nel riconoscere, e laddove possibile prevenire, i rischi che possono nascondersi lungo la strada, ed è fondamentale saper gestire al meglio i propri fondi, ponendosi le domande giuste.

Per esempio: **in quali territori investire? Su quali risparmiare? Come rientrare delle spese sostenute o approfittare di benefici fiscali reali? Come accedere a eventuali bandi o finanziamenti per reperire le risorse necessarie alla ricerca?**

L'APPROCCIO BUGNION

Dal 1968, **Bugnion** fornisce soluzioni su misura per ogni necessità, attestandosi oggi tra le società **leader in Europa** nel campo **della Proprietà Intellettuale**. La nostra offerta si distingue per una **consulenza personalizzata a 360 gradi** nel mondo della PI, a livello internazionale. Il nostro approccio si basa sulla vicinanza e l'**attenzione al cliente** e alle sue esigenze, con l'obiettivo di affiancare l'impresa nella creazione di un'**efficace e personalizzata strategia di valorizzazione** del suo know-how, dei suoi prodotti o servizi e dei suoi dipendenti, al fine di ottenere un **reale e duraturo vantaggio competitivo sul mercato** di riferimento.

Oltre a un team di più di **120 professionisti** distribuiti in diverse sedi in Italia e in Europa, Bugnion può contare su una fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, per interpretare al meglio i bisogni degli imprenditori e aiutarli a emergere e a continuare a crescere.

Bugnion mette a disposizione del Cliente un team di professionisti con diverse specializzazioni a seconda delle specifiche esigenze e del settore commerciale di riferimento, supportato da staff paralegale.



PANORAMICA DEI NOSTRI SERVIZI

RICERCHE BREVETTUALI E PARERI DI BREVETTABILITÀ

- Ricerca di brevettabilità (anteriorità)
- Ricerca di stato dell'arte
- Ricerca per la libertà di attuazione (Freedom To Operate)
- Ricerca di (in)validità
- Analisi di interferenza
- Pareristica di contraffazione
- Due diligence brevettuale

SORVEGLIANZE BREVETTUALI E ANALISI DEI COMPETITOR

- Sorveglianza brevettuale
- Ricerca nominativa
- Analisi di competitive intelligence

BREVETTI NAZIONALI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

- Verifica preliminare dei requisiti di brevettabilità
- Strategia di deposito
- Redazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni
- Deposito domanda di brevetto
- Iter di concessione (rapporto di ricerca, azioni ufficiali)
- Procedure di validazione
- Brevetto Unitario
- Procedura di opposizione
- Monitoraggio scadenze e rinnovi
- Strategia di internazionalizzazione

- Estensioni all'estero delle domande di brevetto
- Azioni di invalidità
- Azioni di contraffazione e non contraffazione a livello internazionale
- Trascrizioni e annotazioni
- Valutazione economica brevetti

MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

- Brand naming
- Ricerca di anteriorità di marchi
- Valutazione dei rischi connessi all'uso del nuovo marchio
- Valutazione delle chances di registrazione
- Rischi relativi al business
- Strategie di deposito nazionali, dell'Unione europea, internazionali e esteri
- Mantenimento del portafoglio marchi
- Servizi di sorveglianza, enforcement e difesa
- Analisi del portafoglio marchi
- Due Diligence
- Predisposizione domande di deposito
- Azioni di invalidità, nullità e decadenza
- Sorveglianze dei registri
- Deposito opposizioni
- Pareri di contraffazione
- Contrattualistica
- Negoziazioni conflitti, accordi di coesistenza
- Valutazione economica
- Azioni di contraffazione e non contraffazione a livello internazionale
- Tutela doganale
- Trascrizioni e annotazioni

DISEGNI O MODELLI

- Valutazione del portafoglio design
- Valutazione registrabilità
- Predisposizione disegni
- Predisposizione domande di deposito
- Mantenimento
- Azioni di invalidità
- Pareri di contraffazione e azioni di contraffazione

SEGRETO INDUSTRIALE E KNOW-HOW

- Identificazione
- Verifica procedure di segretezza
- Contrattualistica
- Valutazione economica

IL DIRITTO D'AUTORE

- Analisi e pareristica
- Contrattualistica
- Deposito presso la SIAE e società di collecting straniere

REGISTRAZIONE DI UN DOMINIO E TUTELA DEL SITO INTERNET

- Strategia di definizione dei confini del portafoglio domini
- Ricerca di disponibilità
- Recupero dei domini registrati da terzi
- Contrattualistica
- Sorveglianze domini
- Anticontraffazione online

SORVEGLIANZE DOGANALI

- Marchi
- Brevetti
- Design
- Diritto d'autore
- IGP/DOP

ANALISI DEL PORTAFOGLIO DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DUE DILIGENCE

VALUTAZIONE ECONOMICA ASSETS IP

- Marchi
- Brevetti e modelli di utilità
- Segreto industriale
- Software
- Design e diritto d'autore

TUTELA DEL SOFTWARE

- Valutazione economica
- Contrattualista
- Depositi in SIAE
- Tutela brevettuale
- Tutela tramite design

INNOVAZIONE SISTEMATICA (TRIZ)

TECHNOLOGY TRANSFER

- Contrattualistica
- Valutazioni economiche

INNOVATION LAB

JAPANESE DESK

CHINESE DESK

ASSISTENZA LEGALE

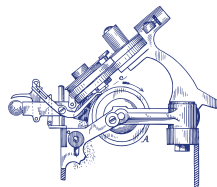
DIRITTO PUBBLICITARIO E DIGITAL ADV

TUTELA NEL SETTORE DELL'AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

BUGNION ACADEMY

I NOSTRI SERVIZI

RICERCHE BREVETTUALI E PARERI DI BREVETTABILITÀ



Un brevetto viene concesso solo se l'invenzione rivendicata rispetta i requisiti di brevettabilità, in particolare se è nuova ed inventiva rispetto allo stato dell'arte. Ma come si fa a **verificare lo stato dell'arte** relativo all'invenzione che si vuole brevettare o che si è già brevettata? Come si fa a capire se la messa in vendita di un nuovo prodotto **in un determinato Paese** può essere in **violazione di brevetti altrui**? Con le ricerche brevettuali; mediante un'accurata indagine nelle **banche dati brevettuali mondiali**, analizzando i dati bibliografici disponibili e i documenti brevettuali rintracciati.

Esempi di ricerche:

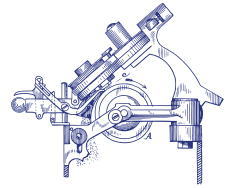
RICERCA DI BREVETTABILITÀ (ANTERIORITÀ): si esegue quando è stato individuato un nuovo prodotto/processo di interesse e si desidera valutare il deposito di una domanda di brevetto. Serve per individuare documentazione relativa alla tecnica nota più vicina alla tecnologia di interesse che potrebbe costituire un ostacolo alla brevettazione.

RICERCA DI STATO DELL'ARTE: si esegue quando non si è ancora individuata una precisa forma di realizzazione dell'invenzione. Serve per definire il contesto tecnico generale con riferimento alle nuove linee di ricerca che si vogliono intraprendere.

RICERCA PER LA LIBERTÀ DI ATTUAZIONE (FREEDOM TO OPERATE): si esegue quando è stato individuato un nuovo prodotto/processo di interesse e occorre controllare il rispetto di eventuali diritti brevettuali altrui (concorrenti). Serve per individuare brevetti validi (concessi e in vita) in un dato territorio di interesse che potrebbero impedire la libera commercializzazione del prodotto e/o l'attuazione del procedimento. Può servire anche per individuare domande di brevetto pendenti che, se concesse, potrebbero ostacolare le proprie scelte commerciali.

RICERCA DI (IN)VALIDITÀ: si esegue quando sono stati individuati uno o più brevetti (o domande di brevetto) che potrebbero impedire la libera attuazione del proprio prodotto/processo e si vuole verificarne la validità, ovvero la presenza dei requisiti di novità e attività inventiva per una o più rivendicazioni (e il regolare mantenimento in vita del titolo). Spesso si esegue nell'ambito di cause di contraffazione o di nullità. Serve per individuare la documentazione brevettuale e non brevettuale relativa al campo tecnico del brevetto considerato, da usare per metterne in discussione la validità.

SORVEGLIANZE BREVETTUALI E ANALISI DEI COMPETITOR



“*L’informazione è potere*”, diceva Aaron Swartz: un potere che serve non solo a proteggere la propria azienda ma soprattutto a farla crescere e migliorare, per essere ancora più competitiva all’interno del mercato di riferimento.

La **sorveglianza brevettuale** consiste in una programmata attività di ricerca personalizzata in base alle esigenze specifiche del cliente. Mediante un’accurata indagine nelle **banche dati brevettuali mondiali** è possibile infatti monitorare l’**attività brevettuale dei competitor**, una specifica tecnologia oppure un settore merceologico di riferimento, così da poter comprendere come si evolve il mercato, quali sono i nuovi trend di innovazione e poter valutare come agire.

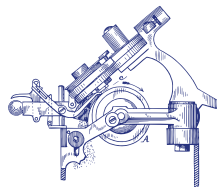
È anche possibile intervenire tempestivamente durante il procedimento di esame di una domanda di brevetto dei concorrenti, al fine di **contrastare sul nascere eventuali ostacoli alla produzione e alla vendita**. Nel caso in cui un brevetto fosse già stato concesso, è inoltre possibile depositare eventuali **opposizioni**, dove previsto.

Esempi di servizi:

SORVEGLIANZA BREVETTUALE: Si esegue per monitorare periodicamente l’andamento dei depositi brevettuali in uno specifico campo tecnico così da valutare l’evoluzione tecnologica di un settore industriale, l’andamento dei depositi brevettuali di uno specifico competitor, la scadenza di brevetti nel settore di interesse, così da conoscere prodotti/processi/tecnologie liberamente utilizzabili in un determinato territorio, l’andamento delle procedure di esame di domande di brevetto o di opposizione di brevetti di interesse.

RICERCA NOMINATIVA: si esegue per conoscere le linee di ricerca e sviluppo di uno specifico richiedente, ad esempio di un competitor, di un inventore o di un potenziale partner, ma anche per monitorare un dipendente infedele o per cercare personale tecnico in un settore di interesse.

BREVETTI NAZIONALI, EUROPEI E INTERNAZIONALI



Il deposito di un brevetto rappresenta lo strumento giuridico per **tutelare il patrimonio innovativo di un'azienda** o di un singolo inventore. Questo può avvenire solo attraverso la presentazione di un'apposita domanda, che verrà in seguito valutata da una commissione dedicata a seconda della territorialità del brevetto.

In Italia le domande di brevetto vengono presentate all'**Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**, in ambito europeo all'**Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)**, mentre per una portata più ampia e internazionale è l'**International Bureau dell'Organizzazione mondiale della Proprietà industriale (WIPO)** l'ente che gestisce il deposito delle domande internazionali PCT.

DEPOSITO DOMANDA DI BREVETTO E ITER DI CONCESSIONE

Nell'ottica di impostare fin da subito un proficuo scambio delle informazioni con gli inventori, i consulenti Bugnion gestiscono l'analisi della documentazione tecnica mediante **colloqui informativi** (in presenza, in videoconferenza o in via telefonica) finalizzati ad individuare lo stato dell'arte, le problematiche tecniche affrontate e le soluzioni tecniche eleggibili come elemento cardine dell'invenzione da proteggere. L'individuazione dello stato dell'arte potrà essere coadiuvato, su richiesta del Committente, dall'esecuzione di specifiche **ricerche di anteriorità** attraverso il Search Office interno, ovvero il Dipartimento Bugnion dedicato alla Competitive Intelligence, che si compone di mandatarî brevettuali e svolge ricerche brevettuali con l'ausilio delle migliori piattaforme disponibili, volte a supportare le decisioni di mantenere, implementare o ridurre la tutela brevettuale, così come la quantificazione del valore degli asset brevettuali in essere.

Acquisite le necessarie informazioni, il Consulente Bugnion procede con la **stesura di una bozza delle rivendicazioni e della descrizione** che corredano la domanda di brevetto, e si interfaccia con i Disegnatori Bugnion (interni) per l'approntamento delle tavole di disegno. Dopo eventuali modifiche e/o integrazioni su indicazione degli inventori, si giunge all'approvazione della versione finale e si dà seguito alle **operazioni di deposito**.

La domanda di brevetto viene depositata, solitamente, entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento dell'ordine e delle informazioni tecniche da parte degli inventori. Bugnion è da sempre molto attenta alle esigenze dei propri clienti e, in caso di necessità, le tempistiche per il deposito di una domanda di brevetto possono essere notevolmente ridotte (es. nel caso di una pubblicazione

imminente o della partecipazione a congressi).

Al ricevimento del **Rapporto di Ricerca**, si procede ad una analisi preliminare dei rilievi emessi dall'esaminatore in relazione alle anteriorità citate, e viene redatto un report di commento riassuntivo che sintetizza in modo comprensibile la natura delle obiezioni e le possibili strategie di replica. Una volta concordate queste ultime con il Committente, il Consulente Bugnion provvede a redigere la **memoria di replica** ai rilievi dell'esaminatore, apportando gli eventuali emendamenti richiesti alle rivendicazioni, descrizioni e/o disegni, ed elaborando adeguate argomentazioni a supporto della brevettabilità dell'invenzione.

L'iter di concessione può concludersi a questo punto con la concessione del brevetto, oppure potrebbe in taluni casi instaurarsi un contraddittorio, per cui l'Esaminatore potrebbe emettere ulteriori rilievi in merito alla concedibilità della domanda di brevetto.

In concomitanza con la concessione del **brevetto europeo** vengono registrate e monitorate le scadenze per completare le **procedure di validazione nei singoli Paesi designati** dandone comunicazione al Committente, con eventuale verifica aggiornata del dominio geografico e/o tecnologico per selezionare i Paesi in cui procedere con operazioni e procedure amministrative di convalida, comprensive dell'approntamento di documenti formalmente e tecnicamente corretti. Equivalente supporto verrà espresso in occasione della nazionalizzazione PCT.

In caso di ricevimento di una **procedura di opposizione** sul brevetto europeo concesso, Bugnion ne darà tempestivamente comunicazione al Committente e si coordinerà con gli inventori (o altro personale preposto) per determinare le strategie difensive da adottare. L'intera gestione della procedura di opposizione avverrà ad opera dei Consulenti Bugnion italiani in concerto con i mandatarî dell'Ufficio Bugnion Monaco di Baviera (sede dell'Ufficio Brevetti Europeo, EPO), che potranno essere direttamente coinvolti anche in eventuali "oral proceedings" da tenersi presso l'EPO.

Per quanto attiene alla **sorveglianza e al pagamento delle tasse di mantenimento e di rinnovo** relative ai depositi, Bugnion dispone di un **sistema informativo proprietario** appositamente studiato per le peculiari necessità del settore IP e realizzato dallo staff ICT interno che vanta approfondite competenze nel settore e caratteristiche di affidabilità professionale e personale comprovate nel tempo.

Le **scadenze** vengono calcolate dal sistema e verificate/approvate dagli operatori, in base ai dati di depositi/registrazioni/concessioni e delle legislazioni applicabili per ciascun tipo di tutela prevista. Gli interventi su di esse sono registrati, unitamente al login dell'operatore, per garantire la tracciabilità del processo. Ad ogni titolo brevettuale, così come più in generale ad ogni attività svolta per conto dei Committenti, è assegnato un **professionista responsabile** il quale, con opportuna periodicità, è obbligato dal sistema a visionare e siglare digitalmente la lista di scadenze relative alle pratiche di propria competenza per un ulteriore controllo volto a minimizzare i rischi residui.

Gli **avvisi di scadenza** vengono spediti agli indirizzi designati in varie modalità, sia completamente automatiche sia manuali, con tempistiche adeguate per ciascuna specifica tipologia di titolo da gestire.

ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel corso dei confronti preliminari fra il Consulente Bugnion e gli inventori (o altro personale preposto del Committente) sarà possibile pianificare la migliore **strategia territoriale per il deposito delle domande di brevetto**: in quali nazioni e secondo quali procedure (es. deposito nazionale, EPO, PCT) richiedere il relativo brevetto, in funzione delle esigenze strategico-commerciali.

Oltre alla redazione e al deposito della domanda di base secondo la procedura nazionale italiana, Bugnion potrà quindi dare seguito in un secondo momento alla **estensione territoriale** secondo la procedura PCT, EPO e/o mediante depositi nazionali a seconda di quanto pianificato con il Committente prima della scadenza dell'anno di priorità. A tale riguardo verranno inviati **avvisi tempestivi** con congruo anticipo sulla scadenza dell'anno di priorità, per organizzare all'occorrenza una **valutazione congiunta della strategia di estensione territoriale più opportuna**.

È parimenti possibile procedere con un primo deposito secondo la procedura PCT, oppure EPO e successiva estensione in altre nazioni. Anche la redazione di domande di brevetto nazionale o EPO a partire dalla domanda PCT sono materia di attività quotidiana, così come la redazione di depositi nazionali diretti o a partire da una domanda PCT, in collaborazione con corrispondenti esteri.

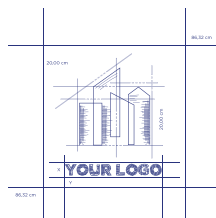
Bugnion vanta numerose collaborazioni consolidate con **corrispondenti esteri** accuratamente selezionati, che creano un network di **oltre 350 associates worldwide**, di cui oltre 50 "best friends".

Bugnion supporterà il Committente con l'invio di avvisi automatizzati con congruo margine prima della scadenza dei termini per procedere con la nazionalizzazione della domanda PCT.

I Consulenti sono in grado di fornire un valido ed informato **supporto nel decidere se, dove e secondo quale procedura (es. brevetto EPO, brevetto nazionale, modello di utilità nazionale) procedere con le nazionalizzazioni della domanda PCT**, individuando se sia conveniente o meno predisporre una o più domande divisionali mirate al conseguimento di una tutela di aspetti inventivi estromessi dal set rivendicativo in fase di deposito, a seguito di emendamenti apportati nel corso della procedura d'esame, o a seguito di sopravvenute obiezioni per mancanza di unità inventiva.

E' inoltre possibile predisporre un **report/budget riepilogativo periodico** in base alle necessità di pianificazione del Committente e, normalmente, un incontro durante il quale pianificare il budget prevedibile per l'anno seguente, in funzione di: probabili nuove domande di brevetto da depositare; probabile evoluzione di quelle già depositate; annualità e scadenze varie, il tutto in funzione del business plan del Committente e con l'obiettivo di fornire la massima valorizzazione del portafoglio IP con gli investimenti disponibili.

MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI



BRAND NAMING

Il Brand Naming è la disciplina che permette di individuare i nomi per identificare prodotti e servizi. Si riferisce a tutte le operazioni di definizione, analisi, sviluppo e declinazione del nome di un prodotto/servizio. “Nome” inteso non solo come elemento informativo, ma come elemento strategico di comunicazione e di valorizzazione del marchio con implicazioni commerciali, legali, linguistiche ed economiche. Bugnion S.p.A. da anni assiste i propri clienti per la creazione di nuovi nomi.

RICERCA DI ANTERIORITÀ DI MARCHI

In occasione di un incontro o colloquio telefonico, il Consulente valuta con il Cliente le possibili modalità di deposito del marchio/i da registrarsi (denominativo, figurativo, complesso), espone le eventuali criticità connesse (liceità, carenza di carattere distintivo, descrittività/genericità del segno), individua le classi d’interesse e definisce l’ambito territoriale gradito al cliente. Una volta definito il progetto di tutela, il Consulente propone una **strategia di ricerca sulle anteriorità** volta all’individuazione dei marchi anteriori identici (sondaggio d’identità) e simili (ricerca di similitudine); la strategia viene elaborata in base alle caratteristiche del marchio selezionato e al grado di certezza che il Cliente intende avere circa la presenza di possibili anteriorità rilevanti. La strategia di ricerca può essere anche modulata per successivi gradi di approfondimento.

Il **sondaggio di identità** è svolto internamente dal Consulente tramite banca dati gestita da fornitore esterno specializzato e di fiducia, che rappresenta lo standard di qualità di riferimento a livello mondiale per tale tipo di attività. È possibile allargare l’ambito del sondaggio al fine di rintracciare, oltre ai marchi identici, anche quelli che presentano minime differenze letterali con il nome ricercato, tipicamente variazioni di uno o più caratteri a seconda del nome prescelto. Tale indagine preliminare ha l’obiettivo di verificare se abbandonare un progetto di deposito, ad esempio individuando un marchio pressoché identico. La ricerca d’identità può essere svolta con riferimento ai Registri di tutti i Paesi verificabili mediante banca dati online (185 Paesi per quanto concerne le ricerche marchi).

La **ricerca di similitudine** viene invece svolta tramite fornitore esterno (anche in questo caso specializzato e di fiducia, standard di qualità di riferimento a livello mondiale per tale tipo di attività). I risultati della ricerca di similitudine sono valutati dal Consulente e segnalati, se rilevanti, mediante una

tavola sinottica con indicazione delle anteriorità ritenute più rilevanti, in base alla consistenza del rischio di conflitto/contestazione che comportano, accompagnata da un parere, con esame delle principali anteriorità rilevanti e dei motivi di probabile conflitto/contestazione, con suggerimento di possibili strategie di risoluzione del conflitto potenziale. Viene inviato anche l'elenco completo di risultati emersi in base alle chiavi di ricerca.

Mediante la ricerca di anteriorità è possibile analizzare i seguenti rischi:

- **valutazione dei rischi connessi all'uso del nuovo marchio:** probabilità di successo nel difendere l'uso del nuovo marchio da azioni legali per contraffazione intentate dai titolari di marchi anteriori rintracciati dalla ricerca;
- **valutazione delle chances di ottenere la registrazione del nuovo marchio:** probabilità di successo nell'argomentare la dissomiglianza di fronte all'esaminatore dell'Ufficio Marchi, quando il marchio proposto viene opposto da terzi titolari di diritti anteriori o respinto a causa della referenza citata (nei Paesi in cui gli uffici marchi effettuano un esame di novità, come in Cina, Giappone, ecc.);
- **rischi relativi al business:** valutazione dei rischi di ricevere contestazioni da parte dei titolari dei marchi rilevanti citati dalla ricerca di anteriorità, in base agli effettivi settori commerciali in cui operano le diverse società. La valutazione di questo aspetto può portare alla riduzione del livello di rischio. Ad esempio, la ricerca di anteriorità potrebbe rintracciare un marchio simile al marchio proposto, registrato per prodotti identici o simili e che in astratto potrebbe costituire un ostacolo all'uso e alla registrazione del marchio proposto. Tuttavia, se dalla valutazione del caso, dovesse emergere che il titolare del marchio citato operi in un settore commerciale completamente diverso da quello di interesse del cliente, il rischio che il titolare della citazione possa reagire contro l'uso e la registrazione del marchio proposto potrebbe ritenersi ridotto.

La ricerca di anteriorità potrà essere integrata con uno studio di disponibilità del segno tra i **nomi a dominio** nelle principali estensioni generiche (legacy gTLDs, new gTLDs) e nazionali (ccTLDs); tale integrazione permette di valutare l'adozione di un marchio anche in base alla disponibilità del segno come nome a dominio.

STRATEGIA DI DEPOSITO

Definiti gli eventuali profili di rischio e le possibili criticità connesse alle diverse modalità di deposito, il Consulente provvede all'elaborazione di una **strategia di deposito**, in condivisione con il Cliente, che minimizzi laddove possibile i profili di rischio e massimizzi l'ambito di tutela che verrà garantito dalla registrazione, nei limiti della vigente normativa in ciascuna registrazione e delle specifiche circostanze del caso. Una volta effettuate le opportune verifiche, si potrà procedere con il deposito del marchio, secondo le seguenti modalità.

Marchio nazionale

Il marchio nazionale, richiedibile con deposito presso l'ufficio marchi di ogni paese, conferisce diritto di privativa (monopolio esclusivo per una certa classe di prodotti) per il segno registrato, dalla data di deposito (di solito per dieci anni, con possibilità di rinnovo per uguali periodi), nel solo territorio dello stato designato.

Marchio internazionale

Tale sistema è stato adottato all'interno dell'Accordo di Madrid, cui ha fatto seguito il Protocollo di Madrid, che costituiscono e regolano il sistema del marchio internazionale o di Madrid.

L'Accordo di Madrid consente ai titolari di marchi registrati in uno dei Paesi aderenti all'Accordo stesso (registrazione di base) di richiedere la protezione anche negli altri Stati per mezzo di una domanda di marchio internazionale, depositabile presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI) di Ginevra e valida solo per i Paesi in essa designati.

Il vantaggio di tale registrazione, rispetto a singoli depositi nazionali diretti nei Paesi di interesse, è di natura essenzialmente economica, in quanto le tasse da pagare per ogni singolo paese tramite la via internazionale, sono più basse rispetto a quelle previste per un deposito diretto.

Il numero dei Paesi designabili è variabile in funzione delle esigenze e potrà comprendere da uno a tutti i Paesi aderenti al sistema di Madrid. La registrazione ottenuta presso l'OMPI, ed accettata dagli stati designati (il cui iter nazionale avrà comunque corso), sarà valida presso questi e conserverà la data di deposito della domanda internazionale presso l'OMPI. Ad oggi sono designabili 130 paesi tramite il sistema di Madrid.

Marchio dell'Unione Europea

La caratteristica essenziale di tale sistema è quella di permettere con un solo deposito, ed un'unica procedura accentrata presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), la protezione del marchio in tutto il territorio dell'Unione Europea, che con l'allargamento è arrivato a comprendere ben 27 Paesi.

MANTENIMENTO DEL PORTAFOGLIO MARCHI

Al momento dell'assunzione del mandato, tutti i dati relativi ai titoli di proprietà industriale vengono inseriti nel **sistema informativo proprietario** di Bugnion, attraverso il quale il Team dedicato tiene costantemente monitorate tutte le scadenze e ne informa il Cliente, restando sempre a disposizione per offrire la propria consulenza in merito all'opportunità di rinnovare o, nel caso, di non rinnovare totalmente o parzialmente ciascuna registrazione. Nel caso il Cliente intenda procedere al rinnovo, il Team predisporrà e depositerà la domanda di rinnovo presso gli Uffici competenti (direttamente, se italiano e dell'Unione Europea, oppure attraverso corrispondenti locali per altre aree del mondo) entro i termini di legge, provvederà al pagamento delle tasse per il rinnovo e invierà al cliente la documentazione di deposito.

SERVIZI DI SORVEGLIANZA, ENFORCEMENT E DIFESA

Il Servizio di Sorveglianza Marchi (denominativi e figurativi) è svolto internamente da un Consulente tramite l'utilizzo di una banca dati gestita da fornitore esterno specializzato e di fiducia, il quale rappresenta lo standard di qualità di riferimento a **livello mondiale** per tale tipo di attività. Il servizio consente di tenere monitorati tutti i Registri Marchi di interesse, segnalando eventuali domande di marchio identiche o simili depositate (per prodotti/servizi identici/affini e non) da soggetti terzi, sia nei Paesi in cui il marchio sorvegliato è già depositato/registrato, sia in altri Paesi (che potrebbero divenire di interesse). Tale servizio potrà essere attivato limitatamente a determinate aree geografiche/Paesi di interesse (e relativi Registri Marchi) o avere un ambito di applicazione mondiale, a seconda delle specifiche esigenze del Cliente.

I marchi emersi dal servizio di sorveglianza verranno giornalmente verificati, filtrati in base alla possibile rilevanza e segnalati tramite l'invio di un **rapporto periodico/prospetto riassuntivo**, comprensivo di tutti i dettagli dei marchi rintracciati, le scadenze per le possibili azioni/opposizioni ed una preliminare valutazione dei rischi e delle eventuali azioni da intraprendere per garantire la migliore tutela del marchio sorvegliato. Tali prospetti riassuntivi verranno inviati al Cliente in unico file in formato .pdf o altro formato a seconda delle specifiche richieste.

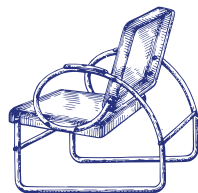
Per i marchi italiani e dell'Unione Europea, il Consulente effettuerà una preliminare valutazione in merito alla possibile confondibilità (sotto un profilo visivo, fonetico e concettuale) del marchio rintracciato con quello sorvegliato, nonché della possibile affinità/sovrapposizione merceologica. Per i marchi nazionali esteri, ove si rilevi da una preliminare analisi possibili similitudini ed affinità tra marchio sorvegliato e marchio da segnalare, sarà suggerita la richiesta di un preliminare parere di un nostro corrispondente estero.

Per i marchi già registrati, il Consulente effettua una valutazione sulla possibilità di depositare azioni di nullità e decadenza di fronte agli uffici marchi nazionali e stranieri.

I NOSTRI SERVIZI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TEMA DI MARCHI:

- valutazione portafoglio marchi;
- valutazione registrabilità;
- valutazione dei rischi legati all'uso del marchio;
- predisposizione domande di deposito;
- mantenimento;
- azioni di invalidità, nullità, decadenza e deposito opposizioni;
- sorveglianze dei registri;
- pareri di contraffazione;
- contrattualistica;
- negoziazioni di conflitti, studio e redazione accordi di coesistenza.

DISEGNI O MODELLI



Quando si dice *“anche l’occhio vuole la sua parte”*. Oggi più che mai, il **design** e il fattore estetico possono **influenzare il lancio di un prodotto**. Tutelare anche questo aspetto risulta dunque determinante per il successo, o il fallimento, di un’iniziativa.

Bellezza estetica, sostenibilità, originalità... Sono diverse le caratteristiche che possono rendere un disegno o un modello qualcosa di unico, ma sono solo **due i principi** che contano quando si parla di “tutelabilità” di un design: novità e carattere individuale.

- **Novità:** si intendono un modello o disegno che non sono mai stati divulgati o resi pubblici;
- **Carattere individuale:** si traduce nel fatto che i fattori estetici del prodotto in oggetto sono diversi da qualsiasi altra precedente e analoga caratteristica ornamentale.

A essere tutelati nell’ambito del design, tuttavia, non sono solo prodotti o disegni “tangibili”.

La protezione del design, infatti, riguarda anche i cosiddetti **elementi “intangibili” o virtuali**, come gli elementi ornamentali delle singole **piattaforme elettroniche**, i personaggi dei **videogames**, i layout delle **pagine web** o le interfacce grafiche delle **App per gli smart devices**. Per effettuare la registrazione si possono scegliere diverse soluzioni procedurali, che variano dai depositi nazionali (italiani o esteri) a quello comunitario (**EUIPO**) o internazionale (**WIPO**). È importante ricordare che in alcuni casi è possibile ottenere una doppia tutela tramite la registrazione di un design e il diritto d’autore.

Dall’arredamento alla tecnologia, dall’artigianato all’automotive: grazie a un’esperienza lunga più di mezzo secolo, **i professionisti di Bugnion sono in grado di accompagnare l’imprenditore** nella creazione della migliore strategia di tutela della PI, volta a **valorizzare le aziende in ogni settore**.

I NOSTRI SERVIZI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI:

- valutazione portafoglio disegni e modelli e due diligence
- valutazione registrabilità;
- predisposizione disegni e domande di deposito;
- mantenimento;
- azioni di invalidità e pareri di contraffazione;
- negoziazioni di conflitti, studio e redazione accordi di coesistenza;
- contrattualistica.

SEGRETO INDUSTRIALE E KNOW-HOW



Il segreto industriale e il segreto commerciale riguardano **informazioni** generalmente non note al pubblico che hanno un **valore economico** in quanto **mantenute segrete** all'interno dell'azienda.

Al contrario di brevetti o design, la cui protezione passa attraverso la pubblicazione della rispettiva domanda di brevetto/registrazione, per i segreti commerciali vale il principio opposto: la loro divulgazione deve quindi essere prevenuta mediante **opportune misure di segretezza fisiche, procedurali e contrattuali**.

Un "know-how" deve essere costituito da informazioni (prevalentemente "tecniche" ma all'occorrenza anche di tipo diverso, come ad esempio le liste clienti) che siano riservate e confidenziali.

Queste informazioni devono essere sottoposte ad opportune "misure di segretezza", che possono essere di tipo fisico (es: conservazione sottochiave o in zone ad accesso limitato), informatico (es: password per l'accesso ai server, criptazione dei documenti o delle comunicazioni) o legale (es: contratti dei dipendenti con clausole di riservatezza, non-disclosure-agreements).

In quanto tali, il know-how o il segreto industriale esistono già in capo al soggetto titolare, purché siano presenti le sopra citate misure di segretezza e purché sia "delimitato" in maniera oggettiva l'ambito delle informazioni di valore. La sua tutela è "eterna", o quantomeno vale fino a quando queste informazioni vengono divulgate al pubblico.

Bugnion si occupa dell'**identificazione** e "oggettivizzazione" del know-how aziendale, garantendo la **massima riservatezza** nel trattamento di informazioni sensibili, che richiedono un attento e accurato lavoro di indagine, oltre alla conseguente redazione di un cosiddetto "master book".

IL DIRITTO D'AUTORE



Sono protette dalla legge sul **diritto d'autore** tutte le “**opere dell'ingegno umano**” di carattere creativo, qualunque sia il modo, la forma o l'espressione utilizzata.

Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, **le opere letterarie**, le opere e composizioni musicali, i **software**, le **arti figurative**, i **disegni**, le opere **fotografiche**, **cinematografiche** e **teatrali**, dell'**ingegneria** e dell'**architettura**.

Il diritto d'autore si divide in **diritto morale** (che spetta all'autore ed è inalienabile e imprescrittibile) e **diritto patrimoniale** (che può essere ceduto e decade dopo 70 anni dalla morte dell'autore).

In Italia e nella maggior parte dei Paesi il diritto d'autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell'opera, senza che sia necessario **alcun tipo di adempimento amministrativo**.

Tuttavia, **depositare** un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire all'autore **prova certa della paternità dell'opera** e della data di creazione di un determinato lavoro. L'avvenuto deposito diventa rilevante soprattutto in caso di possibili controversie, in quanto l'onere di provare l'antiorità delle proprie creazioni andrebbe a ricadere sulla controparte.

Ad esempio, in Italia è possibile depositare le opere inedite presso la **SIAE** (un ente pubblico preposto per legge ad attività di controllo e gestione del diritto d'autore), così da poter tutelare quei lavori non ancora pubblicati e ottenere la prova della loro esistenza con data certa, nonché della loro paternità. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta sulla regolamentazione del rapporto che lega il creatore di un'opera agli eventuali committenti/acquirenti nel momento del trasferimento dei diritti patrimoniali. Ecco perché diventa così importante capire immediatamente come tutelare e gestire i propri **diritti di Proprietà Intellettuale**.

I NOSTRI SERVIZI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TEMA DI DIRITTO D'AUTORE:

- analisi e redazione di pareri in materia di diritti d'autore;
- consulenza nella redazione e revisione degli atti e di contratti in materia di diritto d'autore e diritti di immagine (e.g. Contratti di licenza e cessione dei diritti di sfruttamento; di disposizione o trasferimento dei diritti; per l'utilizzo e/o la cessione dei diritti di riproduzione delle immagini; liberatorie/autorizzazioni per la pubblicazione di foto e video; accordi riservatezza per la tutela della proprietà intellettuale);
- deposito di opere inedite e dei programmi per elaboratore presso il Registro Pubblico dei Software presso la SIAE o presso uffici stranieri tramite la nostra rete di corrispondenti locali.

REGISTRAZIONE DI UN DOMINIO E TUTELA DEL SITO INTERNET



Il sito web di un'azienda rientra sotto la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale.

Oggi più che mai, infatti, il nome a dominio può essere equiparabile a un marchio, che rende immediatamente identificabile un'azienda o un brand, differenziandolo dai competitor.

Salvo eccezioni, l'unico requisito essenziale per l'ottenimento di un nome a dominio è che questo non sia già stato precedentemente registrato.

Per alcune estensioni particolari, tuttavia (come i domini .it, .no, .au, .bank, .srl), è necessario avere anche requisiti ulteriori, variabili di caso in caso:

- può essere necessario avere la titolarità di un marchio corrispondente al nome dominio;
- può essere necessario avere una sede legale in uno specifico territorio,
- può essere necessario esercitare un'attività imprenditoriale particolare.

La registrazione di un dominio si effettua online e, per la maggior parte, dà esiti immediati.

In molti casi, tale registrazione ha una validità di 1 anno e può essere rinnovata un numero illimitato di volte. Per alcune estensioni è invece possibile registrare i domini per periodi superiori a 1 anno (fino a 10 anni).

Grazie a un'esperienza di oltre 50 anni nel mondo della Proprietà Intellettuale, Bugnion ha sviluppato una grande competenza sul web, ponendosi quale partner ideale per aiutare l'imprenditore a individuare una corretta e adeguata strategia di tutela, sartorizzata sulle esigenze di ogni singola impresa.

RECUPERO DEI DOMINI REGISTRATI DA TERZI

Cosa succede se il nome dominio prescelto risulta essere già in uso da altri? Valutiamo la migliore strada da percorrere per proteggere l'identità di un'impresa: se quest'ultima vanta un diritto anteriore sull'uso di un nome a dominio, agiamo in via stragiudiziale e, se necessario, in via giudiziale.

In sede stragiudiziale, le procedure di riassegnazione sono tra gli strumenti più efficaci per recuperare inomi a dominio; sia che si tratti di domini generici, sia di domini nazionali, sono molte le estensioni per cui è possibile ottenere la riassegnazione.

Bugnion rappresenta i propri clienti direttamente, o tramite i propri corrispondenti esteri, nelle procedure presso le diverse autorità competenti; ad esempio, presso la WIPO (UDRP), la Camera

Arbitrale di Milano (e gli altri Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute selezionati dal Nic italiano), la Corte di Arbitrato Ceca. Ad oggi vanta percentuali di successo altissime, con esiti soddisfacenti per i propri clienti nella totalità dei casi affrontati.

In assenza di un diritto anteriore, sosteniamo l'azienda attraverso trattative confidenziali con chi detiene il dominio di interesse, fornendo assistenza contrattuale e gestionale per l'operazione di acquisizione del dominio e per mettere al sicuro il cliente.

SORVEGLIANZA DOMINI

I nostri professionisti possono svolgere un monitoraggio annuale continuativo non solo dei principali competitor ma di tutto il panorama del web, alla ricerca di segni simili a quello registrato dall'azienda cliente.

ANTICONTRAFFAZIONE ONLINE

È possibile monitorare e contrastare la vendita sul web di merce contraffatta?

Attraverso un'infrastruttura hardware e software integrata e con l'**utilizzo di evoluti sistemi di intelligenza artificiale**, siamo in grado di ricercare automaticamente nel web tutti possibili usi illeciti di un marchio su qualsiasi piattaforma. Questi dati vengono poi scremati e vagliati da analisti e legali.

Se si riscontrano irregolarità, viene inviata una notifica ai provider di social network e marketplace in cui si chiede la rimozione delle inserzioni relative a prodotti contraffatti.

I nostri servizi di anticontraffazione online mettono insieme approfondite conoscenze tecnico-informatiche e legali necessarie per affrontare il pervasivo e multi-sfaccettato problema della **violazione dei diritti IP sul web**.

I NOSTRI SERVIZI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TEMA DI NOMI A DOMINIO:

- strategia di definizione dei confini del portafoglio domini;
- ricerca di disponibilità;
- recupero dei domini registrati da terzi;
- contrattualistica;
- sorveglianza domini;
- anticontraffazione online.

SORVEGLIANZE DOGANALI



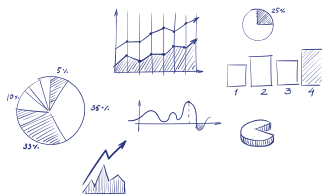
Nell'ottica di una strategia aziendale di tutela dei propri asset immateriali, la sorveglianza doganale assume un ruolo importantissimo di **strumento di tutela preventivo**.

La sorveglianza doganale può essere attivata sia in Italia che a livello comunitario per tutte le dogane dei Paesi UE e anche negli altri Paesi che prevedono tale procedura (ormai quasi tutti). Consiste in un vero e proprio "filtro", che può arrivare a **bloccare partite di merce contraffatta** prima che queste vengano introdotte e commercializzate nel territorio dello Stato sorvegliato e/o fuoriescano dal territorio dello stesso, impedendone la consegna al destinatario e consentendo l'avvio delle eventuali procedure giudiziali.

I NOSTRI SERVIZI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TEMA DI SORVEGLIANZE DOGANALI:

- predisposizione e deposito istanze di monitoraggio doganale;
- gestione blocchi doganali;
- predisposizione e redazione perizie che confermano la non originalità dei prodotti;
- monitoraggio procedimenti di contraffazione presso i Tribunali competenti.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DUE DILIGENCE



Valutare attentamente lo status e l'efficacia del proprio portafoglio di diritti proprietà intellettuale e studiare la migliore strategia di deposito in base alle effettive esigenze commerciali del Cliente è senza dubbio il primo e fondamentale passo per una corretta protezione dei segni distintivi aziendali a livello

internazionale. Gli aspetti da considerare sono molteplici, dall'estensione territoriale con cui proteggere il proprio diritto di proprietà intellettuale, dall'individuazione di prodotti e servizi di interesse, allo studio di un programma di deposito in base al budget a disposizione e alle priorità di copertura.

VALUTAZIONE ECONOMICA ASSETS IP

La valutazione economica degli assets di proprietà industriale risponde ad esigenze di natura fiscale, finanziaria o puramente interna del Cliente, e viene generalmente richiesta ai Consulenti Bugnion in occasione di eventi particolari:

- trasferimento/**cessione** del titolo;
- concessione in **licenza**, ovvero utilizzo da parte di terzi contro il pagamento di **royalties**;
- conferimento nel capitale di una società. In questo caso la valutazione del marchio/brevetto sarà un obbligo (ex art. 2343 Codice Civile, che prescrive una perizia asseverata a garanzia della consistenza effettiva del capitale sociale);
- liquidazione dei beni societari (ad es. in caso di fallimento, per soddisfare i creditori);
- operazioni straordinarie (acquisizione, conferimento d'azienda o ramo, fusione, scissione) che richiedono la stima complessiva del valore di un'azienda di cui gli assets IP sono parte integrante;
- richiesta di **agevolazioni fiscali** (ad es. il **Patent Box**) e **quantificazione dei danni** subiti a causa di un'azione di contraffazione.

Cosa facciamo:

- attività di **verifica della gestione dei titoli di proprietà industriale** (marchi, brevetti, nomi di dominio, modelli, ecc.) della Società richiedente la perizia, quale fase preliminare alla perizia stessa;
- **due diligence** sui titoli di proprietà industriale sui quali verte la perizia, ovvero analisi delle condizioni di tutela, titolarità e validità nei diversi Paesi;
- nell'ipotesi di valutazione di titoli brevettuali, si effettua anche la necessaria **verifica tecnica dei contenuti** tecnici dei brevetti oggetto di perizia;
- attività di **assistenza e supporto** nella valutazione del complesso aziendale con specifico riferimento ai beni immateriali;
- **determinazione del valore dei titoli di proprietà industriale** in ipotesi di cessione degli stessi, di operazioni societarie straordinarie (fusione, scissione, ecc.), determinazione del valore a fini fiscali, rivalutazione dei valori di bilancio, determinazione del danno risarcibile, accesso a finanziamenti pubblici o privati.

Le operazioni di valutazione sono il frutto di sinergie professionali tra consulenti tecnici (mandatari abilitati in materia di marchi e brevetti), consulenti legali e fiscali. Le perizie, qualora necessario, potranno essere giurate.

MARCHI

Una valutazione autonoma del marchio come entità distinguibile dal complesso del patrimonio deve tenere in considerazione alcune caratteristiche imprescindibili: l'identificabilità e separabilità del marchio dagli altri beni aziendali, la durata temporale nonché il fine stesso della valutazione.

Anche un marchio non registrato può essere oggetto di valutazione ma, a parità di condizioni economiche, un marchio registrato ha un valore maggiore rispetto a un marchio di fatto poiché la registrazione conferisce certezza sui diritti e ne facilita il potere di disposizione.

Esistono numerose metodologie utilizzabili per effettuare la valutazione, approvate da Tribunali e Organi competenti, che il Consulente Bugnion seleziona e applica in base alle esigenze del caso: metodo del costo storico, del cost of loss, del differenziale di prezzo o di capitale. La metodologia più frequentemente applicata e apprezzata è quella basata sulle royalties che un'impresa terza sarebbe disposta a pagare per ottenere l'uso esclusivo del marchio.

BREVETTI

La valutazione economica può essere effettuata sia sui brevetti concessi sia su quelli ancora pendenti, a condizione che per questi ultimi vi sia una presunzione di validità e proteggibilità. Naturalmente, è più complesso effettuare valutazioni su tecnologie innovative piuttosto che su tecnologie consolidate, soprattutto in virtù del fatto che **la valutazione è tanto più accurata quanto più è ricca la documentazione tecnica e commerciale.**

Prima di procedere con la valutazione economica di un brevetto, i Consulenti Bugnion verificano innanzitutto che l'oggetto della valutazione non sia un titolo nullo dal punto di vista tecnico-giuridico: la nullità del brevetto comporterebbe un "azzeramento" del suo valore economico, poiché il titolo brevettuale non potrebbe più garantire il corrispondente diritto di esclusiva al suo titolare.

La stima economica del valore del brevetto, presenta numerose affinità con il procedimento di valutazione dei marchi, come le principali metodologie utilizzate (basate sul costo storico, sulla redditività o sul mercato), tuttavia alcune differenze derivano dalla eterogenea natura dei due titoli di proprietà intellettuale quali la loro diversa durata e l'**importanza delle spese di R&D sostenute.**

TUTELA DEL SOFTWARE

Il software è inteso come un insieme di istruzioni che permettono di svolgere determinate operazioni e, per la sua tutela, si possono applicare più strumenti, ognuno dei quali è in grado di proteggerne un aspetto:

- Insieme delle **istruzioni** che compongono il software: se si riferiscono a un procedimento di carattere tecnico, trovano naturale tutela all'interno del **brevetto** per invenzione. Tale insieme deve tuttavia essere riconosciuto come nuovo ed inventivo;
- **codici**: trattandosi di una forma di linguaggio redatta dal programmatore, sono proteggibili nell'ambito del **diritto d'autore/copyright**;
- **interfacce grafiche e icone**: hanno una funzione di comunicazione con l'utente, sono volte a favorire la sua esperienza di navigazione e possono rientrare nelle normative riguardanti disegni o modelli.

Alla **SIAE** è affidata la tenuta di un Registro pubblico speciale riservato ai programmi per elaboratore che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

La registrazione del software in tale registro speciale fa fede fino a prova contraria dell'esistenza del software, della sua paternità e della sua pubblicazione.

Può essere tutelato anche un **software inedito**, cioè non pubblicato, e anche in questo caso la registrazione avviene presso la SIAE, come deposito di Opera inedita.

INNOVAZIONE SISTEMATICA (TRIZ)



Il nostro Dipartimento di Innovazione Sistemática è in grado di supportare le Aziende per migliorare/innovare “sistemi tecnici” mediante la **creazione ragionata ed ottimizzata** in senso tecnico **di nuove proposte di prodotto e/o di metodo**, definibili almeno nei loro componenti strutturali di base (e quindi rappresentabili graficamente o fisicamente), ed al contempo per “ottimizzare” il processo di creazione/definizione di queste nuove proposte di prodotto e/o di metodo rispetto allo Stato dell’Arte – brevettuale o comunque “noto” – esistente.

I nostri esperti si avvalgono della consolidata metodologia **TRIZ**: un metodo rivoluzionario per risolvere scientificamente problemi tecnici e per giungere a soluzioni innovative, brevettabili, in tempi estremamente rapidi con un conseguente abbattimento dei costi.

Il team è composto da mandatarî brevettuali/ingegneri, formati in TRIZ ed in grado di eseguire applicazioni autonome e/o in cooperazione con personale del Cliente, in grado inoltre di fornire know-how di metodo e di dare coordinamento delle attività applicative e/o di ricerca documentale.

FINALITÀ STRATEGICHE:

- stima del grado di maturità dei sistemi/prodotti in oggetto e valutazione del loro potenziale evolutivo;
- confronto con tecnologie future, previsione dei trend di sviluppo delle tecnologie future;
- previsione dei problemi, analisi di malfunzionamenti;
- gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale;
- definizione di soluzioni innovative (“poche ma forti”, come per le finalità operative);
- individuazione sistematica e selettiva della tecnologia esistente e disponibile in forma accessibile al pubblico.

FINALITÀ OPERATIVE:

- riduzione costi, miglioramento qualità, soluzione di conflitti organizzativi;
- mappatura, analisi, scomposizione e ri-organizzazione dei prodotti/sistemi;
- confronto con tecnologie alternative;
- definizione di soluzioni innovative correlabili a brevetti “forti” in termini di livello di innovazione / altezza inventiva;
- definizione di nuovi prodotti e/o servizi;
- ottimizzazione dei “punti di partenza” nei casi di ricerca applicata.

INNOVATION LAB

Abilitare e accelerare l'innovazione fa parte da sempre del nostro DNA. Bugnion InnovationLab promuove il tema della Proprietà Intellettuale nell'ecosistema dell'innovazione nazionale.

Progettiamo, sviluppiamo e realizziamo nuove **iniziative per favorire l'adozione e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale** come asset strategico per l'innovazione e la competitività dei nostri clienti.

Alcuni esempi di servizi:

IP Funding: Identifichiamo e proponiamo ai nostri clienti le principali opportunità di finanziamento per costruire, sviluppare e valorizzare il proprio portfolio di titoli di proprietà intellettuale

IP-UP: Accompagniamo le start-up innovative italiane nel complesso processo di individuazione, protezione e valorizzazione della loro IP

TT 4 Health: Sosteniamo l'innovazione in ambito life science assistendo i clienti nei processi di trasferimento tecnologico e valorizzazione commerciale della IP

TECHNOLOGY TRANSFER

Il nostro team dedicato assiste le aziende nei processi di **Trasferimento Tecnologico e valorizzazione commerciale** dei diritti di proprietà intellettuale (es. opzioni, licensing, cessioni, valutazioni economiche, ecc.)

Inoltre, grazie a un selezionato network di partner internazionali, accompagniamo il Cliente nel **trasformare le invenzioni in innovazione** attraverso un corretto uso e un efficace sfruttamento della Proprietà Intellettuale.

JAPANESE DESK



Il Japanese Desk di Bugnion è un aiuto concreto per tutti coloro che sono interessati a sviluppare il proprio business e a tutelare i propri titoli di proprietà industriale sul mercato giapponese.

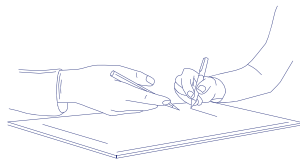
Bugnion ha istituito, tramite la collaborazione con un famoso studio con sede in Osaka, un Japanese Desk, e ha insediato in Italia, presso l'ufficio Bugnion di Bologna, un Patent Attorney giapponese di grande esperienza, maturata anche nel settore delle ricerche fra le banche dati brevettuali giapponesi, che coadiuva un team di professionisti con esperienza relativa al Giappone.

CHINESE DESK

Il mercato cinese può rappresentare una grande opportunità di sviluppo ma anche un fattore di rischio.

Per aiutare le imprese a emergere in questo mercato attraverso la valorizzazione e la tutela della Proprietà Intellettuale, Bugnion ha istituito il China Desk: sfruttando la profonda conoscenza maturata negli anni dai nostri professionisti sulla prassi e sulla cultura cinesi, e attraverso una fitta rete di corrispondenti locali tra i più qualificati, aiutiamo le imprese a sviluppare il proprio business in sicurezza.

BUGNION LEGAL



Il Dipartimento Legale Bugnion è composto da professionisti pronti ad accompagnare i propri clienti nella loro attività imprenditoriale, offrendo l'assistenza legale più appropriata alle loro esigenze.

In particolare, la consulenza e l'assistenza legale, frutto di una consolidata esperienza e di competenze multidisciplinari, rende il Dipartimento Legale Bugnion un partner essenziale per operare in modo proficuo nella propria realtà imprenditoriale, garantendo supporto per ogni problematica legale concernente le seguenti aree tematiche:

- Marchi
- Brevetti
- Design
- Diritto d'Autore
- Know-how
- Segreto commerciale
- Concorrenza
- Pubblicità (inclusi digital advertising, influencer marketing)
- Manifestazioni a premio (operazioni e concorsi)
- Privacy (marketing e tutela dei dati personali)

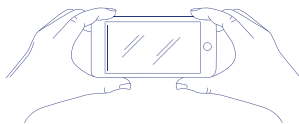
Di seguito, alcuni dei servizi offerti dai nostri professionisti del Dipartimento Legale:

Contrattualistica commerciale, anche internazionale, quale, ad esempio, accordi di riservatezza, contratti di licenza, atti di cessione, regolamenti di comunione, contratti di ricerca e sviluppo, distribuzione, franchising, agenzia, collaborazione e procacciamento d'affari, merchandising, management artistico, personality merchandising, co-branding, co-marketing, edizione musicale, licenze di sincronizzazione, sponsorizzazione, accordi di coesistenza.

Pareristica in materia di marchi, brevetti, design, know-how, diritto d'autore, concorrenza, pubblicità, influencer marketing, digital advertising, manifestazione a premi (operazioni e concorsi), e-commerce, media ed entertainment, intelligenza artificiale.

Assistenza in vertenze stragiudiziali e media-conciliazione.

BUGNION ADV LEGAL TEAM



L'Advertising team offre la propria assistenza in materia di diritto della pubblicità e della comunicazione, nonché delle correlate pratiche commerciali scorrette, di concorrenza sleale e di proprietà intellettuale ed industriale.

In particolare, i professionisti dell'Adv team sono specializzati nel settore del digital advertising, dell'influencer marketing e delle correlate questioni di identità digitale, di trasparenza e non ingannevolezza della comunicazione, nonché della disciplina inerente ai green claims.

Al soggetto inserzionista, che decide di pubblicizzare il proprio prodotto/servizio tramite i canali di comunicazione, tradizionali e non, l'Adv Team offre la propria consulenza legale volta ad individuare le cautele più idonee ad evitare interferenze con i diritti esclusiva di terzi, nonché le strategie più efficaci per assicurare la conformità con le vigenti normative in tema di comunicazione commerciale.

L'Adv Team è, inoltre, a disposizione per la predisposizione di documenti contrattuali finalizzati alla disciplina delle relazioni con i soggetti concernenti l'ambito pubblicitario.

Nello specifico, i professionisti dell'Adv Team offrono i seguenti servizi:

- Consulenza legale nella progettazione della comunicazione commerciale, compresa la valutazione preventiva delle campagne pubblicitarie in relazione alla disciplina vigente (es. compliance con
- Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, Codice del Consumo, Nuove Linee
- Guida AGCM per gli influencer, etc.);
- Assistenza legale, compresa la pareristica, per vertenze aventi ad oggetto potenziali interferenze in materia di diritto della pubblicità e connessi aspetti di proprietà intellettuale, industriale e concorrenza sleale;
- Assistenza legale per la negoziazione e predisposizione di contratti con i soggetti giuridici operanti nel settore della comunicazione commerciale, inclusi: contratti di sponsorship, co-branding, contratti con gli influencer, con l'agenzia pubblicitaria, le piattaforme, contratti di management artistico;
- Consulenza legale in materia di Enforcement dei diritti relativi alla comunicazione commerciale, inclusa la predisposizione e l'invio di diffide nei confronti di soggetti potenzialmente interferenti.

TUTELA NEL SETTORE DELL'AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

Le **Denominazioni d'Origine Protette** (DOP) e le **Indicazioni Geografiche Protette** (IGP) (indicate nella terminologia internazionale come Indicazioni Geografiche, Geographical Indications “GIs”) sono quelle denominazioni geografiche soggette ad un regime protetto che vengono usate per indicare un prodotto alimentare o agricolo di qualità (PARMIGIANO REGGIANO, CHIANTI CLASSICO, PROSCIUTTO DI PARMA, ecc.) prodotto in conformità ad un disciplinare che detta delle regole di produzione.

MARCHI COLLETTIVI

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso del marchio collettivo.

MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

I NOSTRI SERVIZI NEL SETTORE AGROALIMENTARE:

- studio e deposito marchi collettivi e di certificazione
- redazione Regolamenti d'uso
- difesa indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine protette
- etichettatura
- contrattualistica
- pareri contraffazione

BUGNION ACADEMY

Si tratta di una struttura permanente con sede organizzativa a Milano, nata nel 1999 dalla grande attenzione da sempre dedicata alla **formazione**. Grazie all'esperienza dei professionisti Bugnion e con il supporto anche di professionisti esterni selezionati in funzione delle necessità, organizza sia la **formazione interna** e gli incontri periodici di aggiornamento per i propri professionisti sia la **formazione esterna** (accreditata e divulgativa) sui vari temi della proprietà intellettuale per aziende, istituti e associazioni esterne.



**BOLOGNA | CATANZARO | FIRENZE | MILANO | MODENA | PARMA
ROMA | VERONA | ALICANTE (ES) | MÜNCHEN (DE)**