



Nicola Francione
Intellectual Property Department
n.francione@clavisroma.com
www.clavisroma.com

Gestione del rischio assicurativo dei diritti di IP (Intellectual Property)

La **Intellectual Property (IP o Proprietà Intellettuale)** protegge l'originalità e la creatività dei prodotti, dei servizi e dei procedimenti di azienda o di singoli inventori, designer, creativi.

I diritti di IP garantiscono e conferiscono al titolare l'esclusiva (la privativa) sul loro sfruttamento commerciale (attraverso *flat fee*, royalties, proventi da *copyright*, ecc.) per un certo numero di anni (in alcuni casi essi sono perpetui).

La IP è l'asset immateriale aziendale tra i più redditizi. Esso rappresenta uno dei maggiori valori del patrimonio dell'imprenditore, una vera e propria garanzia verso gli operatori, un fondamento per lo sviluppo del business: comprende i **marchi, le denominazioni, geografiche, i brevetti, i modelli, il design, i segreti industriali, il know-how, il copyright, le varietà vegetali, le banche dati, la concorrenza sleale, l'antitrust.**

La IP è protetta a livello nazionale, europeo ed internazionale, con procedure spesso uniformi.

È un'area di lavoro trasversale a molti settori: diritto, economia, marketing, finanza, assicurazioni.

Nell'attuale contesto economico, i diritti di IP assumono, sempre di più, un'importanza strategica nel *business*. Per tale ragione, suscitano un **interesse crescente quelle coperture assicurative dirette a proteggerli**. Questa tipologia di polizze sono assai diffuse all'estero (in particolare, nei paesi anglosassoni) ma meno conosciute in Italia.

Per queste ragioni, le polizze di IP (così intendiamo chiamarle per comodità) meritano attenzione.

Cosa si può assicurare?

Preliminarmente, va fatto qualche cenno sui **rischi assicurabili** e sui **danni risarcibili**.

Rischi assicurabili: nella prassi, essi sono collegati a:

1) **perdita di titolarità della privativa:**

in particolare, sono rischi determinati da azioni di rivendicazione, di nullità e contraffazione. In particolare, nel caso di: a) controversie in cui l'assicurato è convenuto in giudizio da terzi; b) controversie promosse dall'assicurato, a condizione ovviamente che quest'ultimo non si sia appropriato volutamente di privative altrui.

Al contrario, sarebbero difficilmente assicurabili, ad esempio, i rischi di decadenza (per non uso, per mancato pagamento tasse di conservazione, ecc.), essendo questa determinata di regola da dolo o colpa grave da parte del titolare della privativa o del professionista che le ha in cura.

2) **Perdita del relativo valore economico:**

dal punto di vista operativo va tenuto presente che:

- la perdita di valore può dipendere dalle varie e differenti cause: ad esempio, superamento dello stato della tecnica (nel brevetto), perdita di capacità attrattiva (in un marchio), cambiamento delle esigenze del mercato, disaffezione dei consumatori verso un determinato segno distintivo, ecc.;

- tali cause sono spesso difficilmente identificabili: per tale ragione è consigliabile un approccio "*soft*" nella redazione e negoziazione delle clausole della polizza assicurativa, in particolare quelle relative all'oggetto della copertura e alla determinazione del premio.

Un esempio pratico: nel caso dei **marchi**, potrà certamente essere utile considerare il criterio, usato nella prassi internazionale, della stima preventiva del bene accettata dalle parti: in essa si potrà stimare il bene (immateriale) per il suo **valore di sostituzione**, dando vita ad una polizza stimata in cui il valore del bene è calcolato forfettariamente tenendo presente il suo valore "a nuovo".

Danni risarcibili: possono consistere sia nel danno emergente, sia nel lucro cessante.

- a. **Danno emergente**: è rappresentato dalle perdite conseguenti alla privazione (totale o parziale) del diritto di esclusiva sul bene immateriale e viene determinato di regola avuto riguardo al valore del bene *intangibile* al momento del sinistro. Va precisato, tuttavia, che la determinazione del suddetto valore non è sempre agevole, in quanto: 1) i criteri di valutazione elaborati sono variabili in assoluto e comunque variano secondo la stima dello specifico *asset* di IP (marchi, brevetti, design, modelli, ecc.); 2) l'adozione dell'uno o dell'altro criterio può condurre a risultati molto diversi. È quindi opportuno fare la scelta corretta del consulente.
Anche le spese legali sono da considerarsi danno emergente cui l'assicurato affronta per la difesa dei diritti IP.
- b. **Lucro cessante**: la cui risarcibilità è connessa all'esistenza di una previsione contrattuale *ad hoc*. Si configura nella perdita dei profitti (proventi delle cessioni, royalties, commissioni, ecc.) che il titolare o il licenziatario di una privativa avrebbe verosimilmente realizzato se non avesse subito la perdita totale o parziale del proprio bene IP, per tutto il tempo necessario ad ottenere o creare un bene immateriale volto a sostituire il precedente.
Inoltre, in tale categoria va ricompresa la condanna dell'assicurato al risarcimento dei danni provocati a terzi, comminata all'esito del giudizio: 1) nel caso di beni di IP (marchi, brevetti, disegni, modello, ecc.), giudizio di rivendicazione, nullità, contraffazione, giudizio cautelare (quest'ultimo infatti determina, in una certa maniera, uno spossessamento temporaneo del bene di IP), quali sequestro, inibitoria, ecc.; 2) nel caso di concorrenza sleale: azione cautelare (inibitoria), azione di risarcimento dei danni.

Quale funzione e quali potenzialità hanno le polizze di IP?

Gli *asset* di IP sono certamente un **moltiplicatore della potenza ed efficacia del business**.

In tempi recenti, gli operatori (avvocati industrialisti, consulenti in proprietà industriale, IP managers, esperti di marketing, esperti innovazione) rilevano una **maggiore apertura ed estensione dell'uso della IP anche alle PMI**. Fino a qualche anno fa, infatti, questo settore era relegato esclusivamente all'*élite* della Grandi Imprese.

Le polizze IP costituiscono non solo uno **strumento di riduzione dei rischi** precedentemente esaminati (perdita di titolarità delle privative; perdita del valore economico), ma altresì uno strumento idoneo a:

- garantire un più facile **accesso al credito** da parte dei titolari delle privative medesime: è noto che gli istituti bancari e finanziari sono tradizionalmente più propensi a concedere finanziamenti a soggetti impegnati in politiche di contenimento dei rischi, piuttosto che a soggetti disinteressati a tali politiche;
- garantire l'accesso a **incentivi fiscali**: trattasi di meccanismi di detrazione/detassazione per le imprese che fanno innovazione: lo strumento del *patent box* (in molti paesi europei operante da anni; in Italia, in vigore dal 2015); il credito di imposta per le attività di R&S;
- garantire l'accesso alla **finanza agevolata**: essa opera a livello nazionale (Ministero Sviluppo Economico, Invitalia, organismi regionali o locali) ed a livello europeo (uffici marchi e brevetti europei, altri istituti comunitari)¹.

L'offerta di una tipologia di copertura contro i rischi di coinvolgimento in controversie sulla titolarità o sulla contraffazione delle privative industriali che sia agevolmente accessibile anche alle PMI (e non solo alle Grandi Imprese). In questa nuova realtà le **polizze IP** devono assolvere una **funzione incentivante per gli investimenti nel settore della Ricerca e Sviluppo (R&S)**, rispetto al quale le PMI svolgono spesso un ruolo propulsivo.

Tale esigenza muove dalla necessità di sensibilizzare le aziende italiane, che sono, per l'98%, costituite da PMI; di esse, solo il 30% tutela i propri marchi, i brevetti, i modelli; il restante 70% si affida ancora a pratiche

¹ L'IVASS è intervenuto sulle imprese di assicurazione, banche e società finanziarie che distribuiscono polizze collegate a finanziamenti per garantire che, anche in caso di estinzione anticipata parziale (e non solo totale) del finanziamento sottostante, venga restituita all'assicurato la quota parte del premio corrispondente al rischio cessato. Non tutte le imprese e i distributori adottano procedure che garantiscono l'automatica restituzione di questi importi ai consumatori. L'Istituto, infatti, precisa "Imprese e distributori dovranno quindi adeguare le procedure entro 90 giorni dalla comunicazione dell'Istituto e adottare da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento". Proprio sui costi delle polizze abbinate ai finanziamenti (Ppi), lo scorso 25 settembre l'Ivass aveva avviato un'indagine prendendo in esame prodotti stipulati da 5,9 milioni di assicurati: 77 imprese sono risultate attive nella commercializzazione di prodotti abbinate a mutui e prestiti personali; a fronte di una raccolta premi di 1.532 milioni di euro, le imprese di assicurazione hanno riconosciuto alle reti distributive circa 679 milioni di compensi provvigionali fissi".

“alternative” tutt’altro che sicure in caso di contenzioso, con evidente **aggravio del rischio in un mercato sempre più globalizzato e dai ritmi sempre più frenetici (frequenti ed abbondanti innovazioni tecnologiche)**. Il problema si accentua, in particolare, quando le **PMI costruiscono il proprio brand** (immagine commerciale distintiva e caratterizzante) proprio sul proprio patrimonio immateriale (intellettuale) ma che, in realtà, è ancora molto debole sotto il profilo della IP. Queste imprese presentano un **elevato rischio di perdere tutto**; al contrario, una Grande Impresa, avviata magari da molti anni, in caso di difficoltà può più facilmente accedere a metodi alternativi per la risoluzione del problema (perdita della IP), come, ad esempio, con operazioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.

Perché sottoscrivere un’assicurazione sui diritti di IP?

I motivi principali sono:

- proteggere il cash flow aziendale;
- produrre un effetto deterrente che si genera contro i potenziali contraffattori;
- migliorare la posizione negoziale e commerciale dell’impresa;
- aumentare il valore dei diritti di IP dati in garanzia.

Quali sono le polizze di IP comunemente usate?

Le coperture assicurative dedicate a questo settore possono essere suddivise in due categorie:

- a. Intellectual IP Litigation;
- b. Asset Protection

a. *Polizze di IP Litigation*: coprono l’azienda per i costi derivanti da controversie in merito alla IP.

In esse, sono riconosciuti: i compensi e le spese dei professionisti; le spese sostenute per l’adempimento delle clausole contrattuali; le spese per la difesa della proprietà, la validità o il titolo dei propri diritti di IP e perseguire chi li violano; altresì, anche per difendersi da una chiamata in causa da parte di terzi per le medesime infrazioni.

Nello specifico, all’interno di queste si distinguono sottocategorie:

- *Opinion only*: coprono costi per consulenza legale sulle probabilità di successo in un eventuale azione legale;
- *Enforcement and defence*: coprono costi per l’attività giudiziale per in cui far valere o difendere i diritti di IP;
- *Damages*: coprono i danni da liquidarsi giudizialmente (per contraffazione, usurpazione, plagio, ecc.);
- *Validity*: coprono le spese legali necessarie per resistere in giudizi relativi alla validità di propri IP rights (nullità, accertamento positivo del diritto, ecc.);
- *Lost revenue*: copre la perdita di guadagno (sul fatturato) per la perdita dei diritti IP;
- *Indemnity*: copre la responsabilità per inadempimento di garanzie contrattuali.

Sono garantibili tutte le forme dei diritti di IP: marchi, brevetti, modelli, design, copyright, segreti, commerciali nomi di dominio, ecc..

b. *Polizze di Asset Protection*: si focalizzano invece sui flussi di reddito generati dai diritti IP e dal loro valore percepito. In caso di violazione dei diritti altrui, e conseguente ritiro forzato del prodotto, sono coperti:

- per i prodotti in fase di progettazione: i costi di R&S;
- per i prodotti appena lanciati sul mercato: la perdita del profitto atteso;
- per i prodotti maturi: la perdita di profitto calcolata sui dati storici.

In tale contesto, il fenomeno della contraffazione di diritti di IP (soprattutto marchi e brevetti) preoccupa da sempre le imprese, ma non le “obbliga” a prevenirne le conseguenze.

Si rende quindi necessaria ed urgente un’azione coordinata di **comunicazione e formazione** per ottenere una progressiva opera di sensibilizzazione e di migliore comprensione dei vantaggi di crescita e sviluppo legati alla IP quando applicate alle attività delle PMI; potranno essere certamente di aiuto gli studi effettuati da molte aziende ed organismi europei negli ultimi anni, con risultati pienamente soddisfacenti e sicuri².

² Tra i vari, si veda lo studio-indagine (effettuato per gli anni 2013-2016) congiunto UEB-EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), di cui qui di seguito si riporta una sintesi:

A. *Industrie ampiamente basate sui diritti di proprietà intellettuale e performance economica nella UE*

Pertanto, considerato il ruolo strategico che le private industriali stanno via via assumendo, la nuova sfida (che non è solo un auspicio) sta in una **crescente apertura del mercato assicurativo italiano** a tale strumento, che è attuale e naturalmente volto al futuro, in quanto idoneo a costituire un volano per la crescita industriale e finanziaria dell'intera struttura economico-finanziaria italiana, a livello sia delle Grandi Imprese che di PMI.

Vietata la riproduzione non autorizzata ©

Risultati principali:

- il 28 % di tutti i posti di lavoro nell'UE (60 milioni) può essere attribuito direttamente alle industrie ampiamente basate sui DPI;
- il 38 % di tutti i posti di lavoro nell'UE (82 milioni) può essere attribuito, direttamente e indirettamente, alle industrie ampiamente basate sui DPI;
- le industrie ampiamente basate sui DPI corrispondono retribuzioni notevolmente più elevate rispetto alle altre, con un premio salariale pari al 46 %;
- il 42 % dell'attività economica complessiva (PIL) nell'UE è attribuibile alle industrie ampiamente basate sui DPI, per un valore di 5.700 miliardi di EUR;
- le industrie ampiamente basate sui DPI sono all'origine di circa il 90 % degli scambi dell'UE con il resto del mondo, generando un'eccedenza commerciale per l'UE di 96 miliardi di EUR.

B. Diritti di proprietà intellettuale e performance delle imprese in UE: un'analisi economica

Risultati principali:

- le imprese titolari di DPI tendono ad avere un numero di dipendenti di quasi sei volte maggiore rispetto alle imprese che non lo sono;
- in media il loro reddito per dipendente è superiore del 29 %;
- corrispondono retribuzioni che sono in media del 20 % più elevate rispetto a quelle versate dalle altre imprese;
- circa il 40 % delle grandi imprese è titolare di DPI;
- sebbene solo il 9 % delle piccole imprese possieda DPI, le imprese che sono titolari di tali diritti hanno un reddito per dipendente di quasi il 32 % più alto rispetto alle altre.