

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Progetto Export Tool-Kit

Servizio Temporary Follow-up Manager

Documento di pianificazione strategica delle attività sui mercati esteri

Il servizio di Temporary Follow-up Manager (TFM) ha l'obiettivo di fornire alle imprese selezionate un breve accompagnamento (15 giorni lavorativi) diretto all'efficace follow-up rispetto ai primi contatti presi con operatori esteri interessati, all'adeguata tutela legale dei propri prodotti di qualità e all'eventuale deposito/registrazione dei propri marchi nei paesi del progetto.

A) Istruttoria preliminare

Abbiamo analizzato la Vostra attività, classificato i prodotti e servizi da Voi commercializzati, acquisito informazioni sul Vostro attuale portafoglio di proprietà intellettuale e, alla luce dei Vostri obiettivi, valutato possibili suggerimenti a attività di assistenza tecnico-legale per supportare le Vostre attività, attuali e future, di sviluppo del Vostro business sui mercati esteri.

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'incontro e di quelle ritrovate sul Vostro sito internet, rileviamo che la Vostra azienda:

(omissis)

B) Analisi della domanda

B1) L'azienda ha fatto richiesta di ricevere assistenza dal TFM nella pianificazione strategica della protezione del proprio marchio all'estero.

B2) L'azienda ha, inoltre, fatto richiesta di ricevere dal TFM consigli utili, ed eventualmente documenti, per avviare i primi contatti con aziende estere possibilmente interessate a *partnership* di qualsiasi tipo – o per dare seguito a contatti già avviati – al fine di evitare possibili anomalie nella gestione dei primi contatti ovvero per ottimizzare gli stessi, in un'ottica di costi-benefici.

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

C) Azioni consigliate dal TFM

Le azioni consigliate dal TFM sono le seguenti:

C1) Pianificazione strategica della protezione del marchio all'estero

a) Pianificazione merceologica della protezione

La pianificazione merceologica della protezione consiste nell'analisi della classificazione più idonea per proteggere le attività svolte dall'azienda con il marchio. A tal fine, si allega la classificazione dei prodotti e servizi approvata internazionalmente sulla base della Convenzione di Nizza (**Allegato 1**), tra i quali – tenuto conto del fatto che il costo delle attività di protezione dipende anche dal numero di classi richieste - sarà opportuno selezionare quelli di maggiore interesse per il richiedente. Ad una prima analisi delle Vostre attività e dei futuri sviluppi delle stesse...

(omissis)

b) Studio dei profili territoriali della protezione

Tenuto conto che l'azienda non ha mostrato interesse per un'area geografica particolare, sono state suggerite le attività di cui alla successiva lettera **d)**. Tale suggerimento si basa anche sulle opportunità attualmente offerte dall'attuale vigenza del bando del Ministero dello Sviluppo Economico denominato Marchi +, con il quale è possibile ottenere un rimborso fino all'80% per le spese sostenute per il deposito di domande di registrazione per marchi comunitari (Unione Europea) e del 90% per quelle relative alle spese sostenute per il deposito di domande di registrazione per marchi internazionali (che possono comprendere Paesi quali Bosnia-Erzegovina, Turchia, Norvegia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Russia, India). Si allega l'informativa del bando Marchi + che è utilizzabile dalla Vostra azienda in quanto destinato alle PMI (**Allegato 2**).

c) Ricerche di anteriorità

Prima di procedere al deposito di qualsiasi domanda di registrazione, è assolutamente raccomandato lo svolgimento delle consuete ricerche di anteriorità sul marchio proposto. Al fine di verificare se il nome proposto è utilizzabile/registrabile a livello mondiale, sarebbe consigliabile svolgere una ricerca mondiale per sola identità. In alternativa si potrebbe svolgere una ricerca di campionamento per sola identità in 50 Paesi del mondo (comprendenti tutti i Paesi dell'Unione Europea oltre a Bosnia Erzegovina, Australia, USA, Giappone, Brasile, India, Cina, Messico, Russia Canada,

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Australia, Sud Corea). All'esito positivo delle suddette ricerche, sarà opportuno valutare la presenza, quantomeno nei registri dei principali Paesi europei, di marchi confondibilmente simili al Vostro marchio. Laddove il centro del business che intendete proteggere attraverso il Vostro marchio sia in Italia, sarà necessario svolgere in questo Paese un'indagine per similitudine, finalizzata a verificare che marchi confondibilmente simili al Vostro non siano già stati depositati da terzi, per prodotti identici o affini, nel Registro dei Marchi Italiani, Comunitari, Internazionali con estensione all'Italia e Sammarinesi pubblicati. Sarà consigliabile che la ricerca venga estesa anche:

1. **alle ragioni sociali delle imprese** che, *ex art. 2563 c.c.* e seguenti, devono essere prese in considerazione ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi;
2. **ai nomi di dominio**, per valutare possibili spazi di attività su *internet*.

Lo svolgimento delle ricerche di anteriorità - unitamente al parere del professionista circa la valida registrabilità e libera utilizzabilità del segno proposto - e l'allegazione della relativa documentazione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai rimborsi del bando Marchi +. Pertanto lo svolgimento delle stesse è assolutamente raccomandato.

d) Attività di deposito

Premesso che sarebbe opportuno valutare di proteggere il marchio nel maggior numero di classi merceologiche inerenti all'attività da Voi svolta, laddove tale protezione risulti eccessivamente onerosa rispetto agli attuali budget della Vostra società, la protezione potrà essere limitata soltanto ad alcune delle classi identificate.

Laddove vi sia interesse a proteggere il marchio a livello internazionale, si allega la lista dei paesi aderenti al Sistema di Madrid (Accordo + Protocollo) avente ad oggetto il deposito e la registrazione di marchi internazionali (**Allegato 3**).

Il TFM resta a disposizione per supportare la Vostra società nell'eventuale scelta del numero più limitato di classi, per meglio proteggere il Vostro *core business* in un'ottica costi/benefici.

Le possibili attività di deposito suggerite sono le seguenti:

(*omissis*)

* * *

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività, sarà opportuno contattare un consulente di proprietà industriale o un avvocato esperto del ramo al fine di ricevere un preventivo dei costi delle attività sopra identificate.

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

C2) Consigli utili per avviare o sviluppare contatti con soggetti esteri

Laddove la Vostra società dovesse ricevere una manifestazione di interesse da parte di un possibile partner estero - ferma restando la necessità di aver già proceduto preventivamente allo svolgimento delle suddette attività di protezione dei propri *asset* aziendali (marchi, brevetti, disegni industriali) sulla base delle indicazioni sopra elencate – sarà opportuno utilizzare i seguenti accorgimenti:

1. Non rilasciare informazioni confidenziali circa le proprie strategie di protezione e di marketing, la propria rete di vendita, il campionario, i prezzi, ovvero rilasciarle soltanto ove e nel momento in cui il potenziale partner ha sottoscritto il NDA di cui al punto 3. del presente elenco.

2. Svolgere indagini sulla società estera, verificando la corrispondenza delle informazioni comunicate rispetto a quelle verificabili attraverso l'utilizzo di banche dati (ad esempio, mediante una visura della società, verificare i dati della società) ovvero il supporto di un professionista come un avvocato esperto del settore (ad esempio, far verificare se la persona con la quale si sono presi i contatti è in possesso dei poteri per parlare a nome della società e per prendere impegni in nome e per conto della stessa).

3. Sottoporre al potenziale *partner* un *Accordo di Riservatezza* o *NDA* – *Non Disclosure Agreement*, sulla base del modello qui allegato in bozza (**Allegato 4**) che sarà in ogni caso consigliabile far adattare al caso concreto da un professionista esperto del settore. Se il potenziale partner sarà disponibile a prendere in considerazione l'NDA e a sottoscriverlo, magari dopo aver proposto modifiche non sostanziali, ciò sarà sinonimo di serietà e buona fede nell'avvio delle negoziazioni. Se, invece, rifiuterà di sottoscrivere il NDA o proporrà modifiche sostanziali non accettabili, allora tale comportamento potrà essere valutato negativamente in un'ottica di prosieguo dei contatti e delle negoziazioni.

4. Contattare un avvocato esperto del ramo per avviare le negoziazioni con il potenziale partner, attraverso lo studio, preparazione, redazione e invio di una *Lettera di Intenti* (LDI) o la sottoscrizione di un *Memorandum of Understanding* (MOU) - documenti che potranno costituire l'avvio della negoziazione – da predisporre sulla base delle indicazioni qui di seguito specificate.

5. La LDI è una lettera nella quale si comunica al potenziale *partner* la volontà di avviare una negoziazione con un determinato oggetto (ad esempio, la licenza del marchio, la cessione della società, la distribuzione del prodotto in un determinato Stato estero ecc.). Nel caso della LDI, la soluzione consigliabile è quella di stimolare il potenziale partner a predisporre la LDI sulla base di termini e condizioni già accettate

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

dalla Vostra società. In tal modo, la LDI preparata dalla controparte a proprie spese conterrà degli elementi già da Voi esaminati ed avallati. In tal caso la Vostra società, se condividerà i contenuti della LDI ricevuta, potrà rispondere con una lettera di adesione ai contenuti della LDI e di sostanziale accettazione della stessa, ovvero potrà proporre nuovi termini e condizioni, in tal modo avviando uno scambio epistolare che sostanzierà la negoziazione tra le parti. Tale scambio potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici come la *email*, cercando di salvaguardare una certa continuità cronologica delle comunicazioni (ad esempio, mantenendo nel corpo della *email* gli scambi di *email* precedenti, in modo tale da supportare una negoziazione intensa e strutturata con lo stesso oggetto nel tempo tra le parti). Nel caso in cui il potenziale partner si mostri inerte e se fossero particolari ragioni di urgenza per dare seguito ai primi contatti con il partner, sarà necessario farsi parte attiva e richiedere l'assistenza tecnico-legale di un avvocato esperto per predisporre una LDI che contenga tutti gli elementi per avviare la negoziazione, senza contenere altresì elementi di debolezza o frasi che possano indebolire la Vostra posizione. Una volta inviata la LDI così predisposta alla controparte, potrete attendere la risposta ed avviare così la negoziazione.

5. Il MOU costituisce una sorta di contratto preliminare. È un documento all'interno del quale le parti – dopo aver indicato nelle Premesse in maniera dettagliata i propri obiettivi e i primi passi che li hanno spinti alla negoziazione – danno atto di eventuali accordi commerciali e legali già conclusi e si impegnano a concludere un contratto definitivo entro una certa data. Anche nel caso della MOU, laddove si vogliono contenere i costi, la soluzione consigliabile potrebbe essere quella di stimolare il potenziale partner a predisporre il MOU sulla base di termini e condizioni già accettate dalla Vostra società. In tal modo, il MOU preparato dalla controparte a proprie spese conterrà degli elementi già da Voi esaminati ed avallati. Tuttavia, nel caso del MOU, trattandosi di documento maggiormente vincolante rispetto alla LDI e di documento che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti, la parte che predisporrà la prima bozza del MOU avrà un minimo vantaggio negoziale nei confronti della controparte. Quindi è consigliabile affidarsi fin dall'inizio della negoziazione ad un avvocato esperto del ramo al fine di avviare il contatto utilizzando e preservando questo minimo vantaggio negoziale nei confronti del potenziale partner. In tal caso, una volta predisposto il MOU sulla base degli accordi verbali intervenuti con il potenziale partner, il documento potrà essere inviato alla controparte che potrà sottoscriverlo ovvero proporre eventuali modifiche. Nel secondo caso (nel caso, cioè, in cui sarà la controparte ad aver predisposto e inviato il MOU), la Vostra società, se condividerà i contenuti del MOU ricevuto, potrà sottoscriverlo e inviarlo al potenziale partner. Nel caso in cui non condividerà il contenuto del MOU, potrà proporre una revisione dello stesso e proporre nuovi termini e condizioni, in tal modo avviando uno scambio epistolare che sostanzierà la negoziazione tra le parti. In entrambi i casi, lo scambio di comunicazioni per scambiarsi le diverse versioni del MOU in bozza potrà avvenire

DE TULLIO & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici come la *email*, cercando di salvaguardare la continuità cronologica delle comunicazioni (ad esempio, mantenendo nel corpo della *email* gli scambi di *email* precedenti, in modo tale da poter provare una negoziazione intensa e strutturata, con lo stesso oggetto, svoltasi nel tempo tra le parti).

D) Ulteriori suggerimenti utili


- Sotto il profilo della protezione della proprietà intellettuale, valutare di proteggere, oltre al marchio anche l'interfaccia grafica del Vostro sito *internet* (c.d. Look&Feel), le forme delle bottiglie e del packaging - se originali - come disegno industriale e le eventuali innovazioni di prodotto o di processo come brevetto industriale;
- Nelle negoziazioni, identificare fin dall'inizio una lingua della negoziazione che sarebbe consigliabile fosse l'inglese, per evitare problematiche di traduzione dei documenti che, in fase finale di sottoscrizione del contratto, sorgerebbero comunque costringendo le parti a lunghe ed estenuanti, nonché inutili, trattative circa quale sia la lingua ufficiale del documento e quale possa essere quella eventualmente valida nel caso in cui lo stesso documento sia portato davanti ad un Tribunale.

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività, sarà opportuno contattare un avvocato esperto del ramo al fine di ricevere un preventivo dei costi delle attività sopra identificate.

* * *

Eventuali ulteriori suggerimenti ed accorgimenti potranno essere individuati una volta acquisite maggiori informazioni sull'azienda, sulle risorse disponibili per avviare attività di internazionalizzazione e sui reali obiettivi di espansione su tali mercati.

* * *



Avv. Elio De Tullio