

.professioni Ordini e categorieProprietà
industriale

Gli iscritti all'Ordine sono 1.200 ma il mercato è in espansione perché si tratta di un'attività fondamentale per la crescita delle imprese. Necessarie anche competenze giuridico-amministrative e di marketing

Una pattuglia di consulenti tutela marchi e brevetti

Pagina a cura di
Adriano Lovera

C è un piccolo esercito di professionisti, poco più di un migliaio di profili, che lavora nelle retrovie ma è spesso l'alleato più prezioso per le imprese esposte sui mercati internazionali. Un plotone, inoltre, con potenzialità enormi di crescita.

È quello dei consulenti in proprietà industriale, ossia gli esperti nella difesa, sviluppo e promozione di marchi e brevetti. «Siamo pochi, circa 1.200 iscritti all'Ordine professionale. Ma il settore è in espansione perché il mondo dell'impresa e della ricerca ha capito che il tema della proprietà intellettuale è un fattore di crescita irrinunciabile», spiega Anna Maria Bardone, presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti in proprietà industriale. L'importanza strategica del settore è mostrata anche dai numeri. Secondo un'analisi recente dell'Ueb (Ufficio europeo dei brevetti) e dell'agenzia Ue per la tutela dei marchi e della proprietà intellettuale (Euipo), in Italia le imprese che fanno un uso intensivo di marchi e brevetti contribuiscono a circa il 46% del Pil e catturano il 29,2% di tutta l'occupazione.

Le funzioni del consulente

Tra le attività più frequenti, le "ricerche di anteriorità" nelle banche dati per valutare se già esistano marchi o brevetti uguali a quelli proposti da un cliente, ma occorre poi mescolare nozioni giuridico-amministrative, per provvedere alla corretta registrazione degli stessi o per difenderli dalla contraffazione,

a competenze di mercato che si avvicinano al marketing, per individuare i settori e i Paesi in cui l'oggetto della consulenza ha maggiori probabilità di avere successo.

«Proprio per questa complessità, è una professione che tende sempre più verso la specializzazione, sia dal punto di vista tecnico che giuridico. In Italia, per quanto concerne i brevetti, la gran parte delle richieste proviene ancora dal settore delle meccanica e c'è un buon fermento nel design. Ma ormai occorre essere in grado di fornire assistenza ai clienti in molti altri settori, che vanno dal biotech al pharma fino all'intelligenza artificiale», ragiona Mauro Eccetto, socio e amministratore delegato dello studio Torta e presidente del Collegio dei consulenti in proprietà industriale, associazione che cura gli interessi di chi svolge l'attività come libero professionista. Un segmento che rappresenta il 90% degli iscritti all'Ordine, tra autonomi puri o collaboratori di studi associati, contro un 10% che lavora direttamente alle dipendenze delle imprese.

«La professione è poco conosciuta. Nel nostro studio abbiamo incontrato molte difficoltà nel trovare giovani da inserire, sia neolaureati sia profili con una breve esperienza in altri settori, da avviare verso un percorso di formazione lungo, che richiede tempo», aggiunge Eccetto.

Gli studi, insomma, sono alla ricerca di personale. E basta solo osservare la produzione normativa comunitaria sul tema, sempre più corposa, per delineare un futuro in cui per le imprese crescerà la necessità di questi servizi.

Gli avvocati

Non solo i consulenti, anche gli av-

vocati sono in campo nella tutela di brevetti e marchi. E anzi, quasi tutti gli studi legali strutturati dispongono di un team specializzato, dal momento che la legge assegna anche ai legali la possibilità di rappresentare persone o imprese di fronte agli uffici preposti e alle commissioni ricorsi. Ma il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato agli iscritti all'Ordine e il Consiglio nazionale forense ritiene incompatibile la doppia iscrizione. «Nell'attività pratica, più che essere concorrenti, consulenti e avvocati collaborano», aggiunge Bardone. «I consulenti difendono marchi, brevetti, ma anche design, domini o varietà vegetali in sede amministrativa, sia a livello italiano sia internazionale, mentre gli avvocati intervengono in prevalenza in tribunale. E spesso i primi vengono nominati dai legali come consulenti tecnici di parte nelle cause o dai giudici come consulenti d'ufficio».

Il futuro

Sia in ambito italiano sia comunitario, alcune novità stanno per aprire ulteriori spazi di crescita. In sede Ue è prossimo a vedere la luce il Tribunale unificato dei brevetti, originariamente assegnato a Londra, ma ora in cerca di una sede causa Brexit. Milano è in lizza. «I consulenti, debitamente formati, potranno rappresentare i titolari di brevetti europei di fronte al tribunale. Ed è prevedibile continueranno a collaborare con gli avvocati, in quella sede», aggiunge Bardone. In casa nostra, poi, il Mise ha da poco istituito il registro speciale dei "marchi storici di interesse nazionale", la cui iscrizione è regolata da un apposito decreto. E toccherà proprio ai consulenti dimostrare che le imprese che faranno domanda abbiano le caratteristiche richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anna Maria Bardone.
Presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti in proprietà industriale



Mauro Eccetto.
È socio e amministratore delegato dello studio Torta e presidente del Collegio dei consulenti in proprietà industriale

L'affaire Louboutin. Le soles rosse come elemento caratterizzante il marchio di calzature di lusso sono state a lungo al centro di una controversia sulla replicabilità. Nel 2018 la Corte di giustizia Ue si è pronunciata a favore del brand

L'IDENTIKIT

1 LA PLATEA Un Ordine piccolo ma in crescita

Sono circa 1.200 i professionisti esperti nella tutela della proprietà industriale iscritti all'Albo. Ma il mercato è in crescita: per le aziende è fondamentale salvaguardare marchi, brevetti, design, domini e persino varietà vegetali. Anche Milano è in corsa per il tribunale europeo dei brevetti

2 LE FUNZIONI Tra banche dati e lotta ai falsi

Il consulente della proprietà industriale svolge grazie alle banche dati le "ricerche di anteriorità" per scoprire se un determinato marchio o prodotto è già tutelato. Deve poi saper registrare e difendere il copyright di marchi e brevetti dai tentativi di contraffazione

3 IL RAPPORTO CON GLI AVVOCATI Dalla concorrenza alla collaborazione

Anche i legali intervengono a difesa di marchi e brevetti e hanno la titolarità della rappresentanza legale. Spesso le due categorie collaborano: i consulenti sono nominati consulenti tecnici di parte. Il Cnf considera l'iscrizione all'Avvocatura incompatibile con quella all'Albo dei consulenti per la proprietà industriale

4 LE PROSPETTIVE Il registro marchi storici

Istituito da poco presso il ministero Sviluppo economico, il registro dei marchi storici di interesse nazionale. Ai consulenti per la proprietà industriale sarà consentita l'istruttoria che permetterà l'iscrizione al titolare del marchio storico

L'iscrizione**Per l'Albo sono necessari la laurea e diciotto mesi di praticantato**

Liscrizione all'Ordine professionale è obbligatoria per ottenere il titolo di consulente in proprietà industriale.

L'Albo è suddiviso in due sezioni: "Marchi" e "Brevetti". I requisiti e le modalità di iscrizione sono, però, i medesimi: occorre un diploma di laurea, lo svolgimento di 18 mesi di tirocinio all'interno di società di consulenza o dipartimenti di proprietà industriale interni alle aziende e il superamento di un esame d'ammissione.

In prevalenza, gli iscritti alla sezione Marchi sono laureati in giurisprudenza, mentre nella sezione Brevetti in materie tecnico scientifiche, come ingegneria, chimica, farmacia.

Ci sono numerose università ed enti privati che organizzano corsi di formazione, alcune volte mirati nello specifico al superamento dell'esame, più spesso pensati in modo da rivelarsi utili sia per i neolaureati sia per i professionisti già attivi sul campo. Tra i più noti, c'è il Politecnico di Milano, che organizza ogni anno un corso strutturato in venti giornate, per la preparazione all'esame in materia di brevetti. L'università degli studi di

Milano, invece, all'interno del dipartimento di scienze farmaceutiche, organizza un corso di perfezionamento in gestione della proprietà industriale (27 pomeriggi per 112 ore di didattica).

Anche la School of law della Luiss di Roma organizza un corso di perfezionamento in diritto della proprietà industriale (110 ore, lezioni il venerdì pomeriggio e sabato mattina).

Un ente di formazione privato, come Convey, organizza invece un corso annuale di specializzazione caratterizzato dalla possibilità di seguire a distanza tutta la parte teorica (42 web conference), con l'obbligo di presenziare a 8 giornate full time in aula.

Come tutti i professionisti ordinistici, anche i consulenti della proprietà industriale devono obbligatoriamente tenersi aggiornati con la formazione continua e conquistare crediti ogni anno.

Gli appuntamenti validi per l'ottenimento dei crediti sono segnalati sul sito dell'Ordine (www.ordine-brevetti.it) e molti di questi sono organizzati da associazioni di categoria afferenti al settore, come il Collegio dei con-

sulenti in proprietà industriale (www.ficpi.it), l'Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (<https://aippi.it>), l'Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti e imprese (www.aicipi.it), l'Associazione italiana documentalisti brevettuali (www.aidb.it).

E sempre su iniziativa del ministero per lo Sviluppo economico è partita la misura "Voucher 3I-Investire in innovazione" riservata alle start-up che intendono avanzare una richiesta di brevetto. In questo caso, non basta la semplice abilitazione professionale. Il ministero ha disposto che l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e l'Ordine degli avvocati predispongano un elenco apposito dei professionisti idonei a seguire la pratica per le imprese interessate. «Non appena il Mise emanerà il decreto sulle modalità di attuazione, l'Ordine pubblicherà un avviso di selezione», conclude la presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti di proprietà industriale, Anna Maria Bardone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

