

Elementi Giuridici Riguardanti il Settore del Lusso

Elementi Giuridici Riguardanti il Settore del Lusso

- **Proprietá Intellettuale nel Lusso**

- **Verso la Globalizzazione**

- **Malta: Casi Studio**



Proprietá Intellettuale nel Lusso



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES

cclex.com

MALTA · CYPRUS · LONDON · ZURICH · MONACO

Proprietá Intellettuale nel Lusso

Proprietá Intellettuale(IP) e Beni di Lusso

- Diritti IP :
 - Opere creative, marchi registrati, loghi, invenzioni, know-how, avviamento
 - La tutela della proprietá intellettuale è, spesso , il bene piú prezioso di un business
 - La ragione principale dietro il successo di un business.
- Opere creative, invenzioni, design e marchi registrati creano diritti esclusivi da concedere a proprietari di IP attraverso una rete di diversi trattati internazionali e di leggi nazionali in materia di protezione generale, registrazione ed esecuzione di IP.
- Ogni diritto IP deve soddisfare determinati criteri per qualificarsi ed essere definito come brevetto, diritto d'autore, un marchio di servizio/registrato o un disegno/modello tutelabile. Nel settore della moda e del lusso, la natura e la portata di protezione IP può variare notevolmente.
- Alcune delle aree principali di IP sono:
 - Diritti d'autore
 - Marchio di Prodotto/ Marchio di Servizio
 - Brevetti
 - Modelli
 - Nome del dominio

Proprietá Intellettuale nel Lusso

Monetizzare con IP



- **Identificazione di Diritti IP:** I beni IP devono essere identificati e protetti prima dell'uso. Prima dell'uso o della commercializzazione del prodotto/servizio, sono consigliabili ricerche relative alle autorizzazioni ed attività di consulenza in merito alla disponibilità.
- **Registrazione:** Primo passo per la protezione ed è richiesto in molti paesi come prova apicale ed essenziale del diritto.
- **Applicazione della Legge:** Nel caso in cui terze parti copiano il design, il marchio registrato o l'invenzione, l'applicazione della legge può assumere forme diverse, come lettera di diffida; procedimenti /rimedi amministrativi; ingiunzioni; cause civili e penali; sequestri doganali di merci contraffatte. La mancata applicazione può portare alla diminuzione del valore o all'abbandono del marchio o dei diritti di IP.
- **Monetizzazione:** L'espansione del marchio attraverso licenze; trasferimento di una parte o dell'intera tecnologia; distribuzione; co-branding con prodotti coesistenti.

Proprietá Intellettuale nel Lusso

Diritto d'autore

- Diritto d'autore comprende la protezione di ogni opera artistica, audiovisiva, letteraria, musicale e banche dati, protetti tramite la legge del Copyright. Le opere letterarie in molti paesi, cosí come definite nella legge, vengono automaticamente protette da copyright al momento della creazione. Una volta che tali opere diventano di dominio pubblico ricevono automaticamente protezione legale. Tutto questo è soggetto alla soddisfazione di tre criteri di ammissibilità : capacità distintiva, originalità e fissaggio.
- In molti stati, per la protezione dei diritti d'autore, non é necessaria la registrazione formale dell'opera. Il Copyright é concesso automaticamente ad opere, considerate idonee. I principali criteri di collegamento consistono nel domicilio o la cittadinanza connessa alla creazione. La protezione del copyright è inoltre conferita ad ogni opera, che può beneficiare di diritti d'autore, e che è realizzata o pubblicata, per la prima volta, à Malta.
- Dopo aver stabilito che l'opera ha diritto alla protezione del copyright, tale protezione deve sussistere per 70 anni dopo l'anno della morte dell'autore, indipendentemente dalla data in cui il lavoro è stato reso disponibile al pubblico.
- Il diritto d'autore conferisce all'autore di un'opera letteraria, musicale o artistica due categorie di diritti - materiali e morali. I diritti materiali si dividono ulteriormente in diritti di riproduzione e di distribuzione, e diritti di performance. I diritti morali sono diritti personali e nascono dalla quantità di creatività intellettuale o fisica esercitata dall'autore.

Proprietá Intellettuale nel Lusso

Marchio Registrato (TM)

■ Cos'  un marchio registrato?

- Qualsiasi simbolo che pu  essere rappresentato graficamente;
- Capacit  di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- Pu  essere costituito da parole (incl. nomi di persone), elementi figurativi, lettere, numeri, dalla forma del prodotto o dal suo confezionamento.

■ Perch  registrare un Marchio?

La registrazione conferisce:

- **diritti di propriet  esclusivi** sul marchio al titolare del diritto,
- permettere al proprietario di **proteggere** il marchio dalla contraffazione e dall'uso improprio di terze parti.

■ Dove registrare un Marchio?

- Business europei/ internazionali richiedono protezione internazionale.
- **La Trademark Law Europea (e Maltese)** estende inoltre la protezione di **marchi ben noti**   Malta che possono beneficiare di tale protezione (Convenzione di Parigi).
- **Sistema di Marchio Comunitario (CTM- Community Trademark- Marchio Comunitario)** consente la registrazione in qualsiasi parte dell'UE, ad esempio   Malta, garantendo protezione in tutta l'UE.
- La registrazione del CTM:
 - E' economicamente vantaggiosa
 - E' un'unica registrazione che copre tutti i paesi membri dell'UE attraverso registrazioni di marchi nazionali
 - Ha un termine/durata della registrazione del CTM e il rinnovo   di 10 anni (come a Malta).

Proprietá Intellettuale nel Lusso

I Marchi Europei (EUTM)



- Ogni marchio può beneficiare di un EUTM (European Union Trademark- Marchio dell'Unione Europea) se è in grado di distinguere i prodotti oppure i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- Un EUTM può includere nomi di persone, illustrazioni, lettere, parole, numeri, slogan, marchi 3D, colori e forme o l'imballaggio delle merci;
- Una recente modifica ha rimosso il requisito della rappresentazione grafica. Ora è più facile registrare i marchi "non convenzionali" ad es. sonori
- La registrazione concede il diritto di impedire ad altri operatori economici di utilizzare un marchio identico o simile;
- La protezione viene concessa attraverso una sola registrazione semplice, che copre tutti i paesi dell'UE e del SEE; e
- La protezione viene concessa per un periodo di 10 anni. Può essere rinnovata per ulteriori 10 anni. Nessun limite al numero di rinnovi.

Proprietà Intellettuale nel Lusso

Brevetti

- Un brevetto viene generalmente concesso per invenzioni che sono nuove, implicano un'attività legata all' inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale.
- Quando si fa richiesta per un brevetto, può essere riconosciuta una dichiarazione a carattere prioritario relativamente ad una o più precedenti richieste regionali, nazionali o internazionali, presentate dal richiedente o del suo dante causa. Questa può essere fatta entro 12 mesi dalla data del primo deposito di una domanda di brevetto. Quanto sopra in applicazione della "Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale", e sulla base di uno o più precedenti richieste nazionali, regionali o internazionali depositate in/per qualsiasi Stato/parte della Convenzione di Parigi, l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) o per qualsiasi Stato con cui Malta ha stipulato un accordo internazionale per la protezione reciproca delle invenzioni.
- L'attività legata alla materia brevettuale, a Malta, è regolata dal Patents & Designs Act, che incorpora tutti gli obblighi derivanti dal *Patent Cooperation Treaty*(PCT) e dalla Convenzione sui brevetti europea (EPC), estendendo così regime di protezione del brevetto di Malta al di là dei confini territoriali maltesi, ad altri Stati o paesi firmatari.
- A causa delle dimensioni minime del mercato Maltese, il numero di brevetti registrati interno è relativamente basso. Questo ha cristallizzato un elevato numero di possibilità, soprattutto per i produttori di farmaci generici, che hanno deciso di stabilirsi sull'Isola.

Proprietá Intellettuale nel Lusso

Disegni / Modelli (Designs)

- Una rappresentazione grafica regolarmente registrata risulta appartenente al suo proprietario. La maggior parte delle leggi garantiscono diritti esclusivi per l'uso ed il divieto di utilizzo da parte di terzi in assenza del consenso del proprietario.
- A Malta i diritti d'autore hanno effetto dalla data di registrazione, e sono garantiti per un periodo di cinque anni dalla presentazione della domanda, periodo comunque rinnovabile per uno o piú tranche pari a cinque anni ciascuna, fino ad un massimo di venticinque anni.
- Un disegno o illustrazione è considerabile come nuova, se nessun altro disegno o modello risulti identico e, quindi, già messo a disposizione del pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, qualora se ne rivendichi la priorità, relativamente alla data della priorità stessa.

Dilemmi digitali - *Esclusività vs Digitalizzazione*

- **Il mondo digitale** sembra essere in conflitto con il concetto di **Esclusività**. I brand di lusso operano in un regno di esclusività e questa è una caratteristica essenziale per i cosiddetti “brand di lusso duraturi”.
- Con l'avvento dei «**Consumatori del nuovo Millennio del Lusso**», questa tendenza sta cambiando costantemente.
- Gli **smart phone** stanno diventando il mezzo più utilizzato per la ricerca dei prodotti e per la finalizzazione di transazioni.
- I **social media** sono diventati lo strumento preferito in molti casi per la creazione e la condivisione di esperienze e di conoscenza.
- **Sfide:** Questo ha dato origine a una nuova era del brand, del marketing e per le questioni di sicurezza. Tra i problemi da affrontare adesso:
 - L'abuso dei nuovi TLD(Top Level Domain – Domini di primo Livello)
 - Crescita della merce contraffatta
 - Sfruttamento non autorizzato dei diritti di immagine
 - Nuove versioni di Termini & Condizioni
 - Abuso dei Brand

Proprietà Intellettuale nel Lusso

Un Hub IP: Malta

- Malta - uno dei mercati ICT (Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione) con crescita più rapida all'interno dell'UE
- Il governo è focalizzato sullo sviluppo di Malta in un'economia ad alto reddito e in questi ultimi anni ha investito pesantemente nel settore ICT, come piattaforma per gli investimenti interni;
- E' stata messa a punto una strategia digitale che si concentra sulla creazione di incentivi fiscali e finanziari;
- E' stato istituito il Digital Games Fund;
- E' stato istituito la Malta Digital Games Association (membro fondatore: Chetcuti Cauchi)
- Malta è stata la prima giurisdizione a regolare il Remote Gaming ed è diventata la giurisdizione preferita e di eccellenza per il gioco a distanza. Chetcuti Cauchi è un leader in questo settore ed è stato coinvolto nella stesura della legislazione per il Gioco a Distanza e nelle successive modificazioni;
- Malta SmartCity - un luogo di eccellenza per tutti i servizi di ultima generazione necessari alle imprese IT;
- Forza lavoro multilingue specializzata nel reclutamento;
- Il governo di Malta è attivo nella creazione di competenze di eccellenza nella proprietà intellettuale ed è in fase avanzata di miglioramento di tutta la legislazione IP nazionale. Chetcuti Cauchi è una figura chiave in questa riforma legislativa, che opera in particolare in brevetti, marchi registrati, fiscalizzazione IP e riforme sulla cartolarizzazione dei crediti.



Malta & Protezione sui Diritti delle Proprieta' Intellettuale

- Come regola generale, Malta non applica nessuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalty in uscita e di dividendi;
- Esenzione dall'imposta su redditi prodotti da royalty, diritti d'autore e marchi registrati;
- Ammissibilita' di pagamenti di royalty come spese deducibili;
- Ricavi da Royalty che non possono essere considerati esenti, possono beneficiare di una tassazione netta molto bassa, grazie al sistema fiscale Maltese. Nella maggior parte dei casi la tassazione applicata, dopo il rimborso, risulterà del 5%;
- I proventi derivanti da 'royalties passive' possono beneficiare di tassazione effettiva del 10%. Le 'royalties passive' sono diritti che non derivano, direttamente o indirettamente, da un'attività commerciale o industriale e che hanno subito meno del 5% di tasse estere sia direttamente, che a titolo di ritenuta alla fonte, o in altro modo;
- Vasta rete di accordi sulla doppia imposizione;
- Possibilità di ottenere decisioni e conferme fiscali.



Verso la Globalizzazione

Alcune Considerazioni

Verso la Globalizzazione

Alcune Considerazioni

- **Ostacoli giuridici e normativi** – La volontà di globalizzazione richiede un’attenzione particolare in termini di norme e regolamenti all’interno del Paese di destinazione. Tra i fattori più cruciali abbiamo: leggi sul lavoro, regole sulla privacy, pressione fiscale e marchi registrati, in quanto potrebbero comportare numerose sfide - forse difficili da risolvere. Elementi importanti da considerare in questo senso sono: i regimi fiscali sugli affari e accordi di libero scambio
- **Clima politico** – Il fattore chiave nel processo dell’espansione del business di lusso è la stabilità del governo nel Paese di destinazione. È inoltre fondamentale la valutazione delle relazioni politiche tra il Paese dove il business ha la sua sede principale e quello dove il business vorrebbe entrare. Un altro aspetto importante è sicuramente l’insieme delle sanzioni commerciali
- **Ambiente d'affari** - Un governo straniero può essere, o no, aperto agli investimenti o alle espansioni, quindi è importante la conoscenza di eventuali restrizioni governative, poiché tali limitazioni possono rivelarsi fattori decisivi nel determinare il successo del business futuro. Elementi importanti da considerare sono: libertà di investimento e di business, diritti di proprietà e commercio libero.
- **Tecnologia** - Fondamentale per l'espansione del business è la circolazione dei dati e l'utilizzo del cloud. Rispetto ai sistemi meno recenti, il cloud computing è considerato più conveniente e gode di maggiore flessibilità; l'aggiunta di un nuovo software e nuovi server può essere eseguita in poche ore. In ultima analisi, la tecnologia di tipo cloud è più sicura.

Verso la Globalizzazione

Alcune Considerazioni

- **Connettività** - Tempo e distanza da/per la destinazione del nuovo business hanno un impatto diretto sul livello di spesa. A questo proposito, è fondamentale disporre di una gestione logistica proattiva, in modo da poter pianificare ad hoc il movimento delle merci.
- **Talento** - A livello mondiale va considerata l'importanza di una forza lavoro affidabile, e multi-lingua, in grado di adattarsi a diverse situazioni lavorative. Le barriere linguistiche devono essere affrontate in via preliminare, ed è quindi fondamentale che l'azienda sia in grado di reclutare delle persone in grado di 'tradurre bene' i concetti di prodotto/servizio utilizzando parole di uso comune, modi di dire e gergo dialettale della comunità di riferimento.
- **Cultura** - Le differenze culturali possono avere un notevole impatto sulle imprese, ed è fondamentale porsi le domande giuste, in via preliminare, sul business futuro, tra cui la più importante: il prodotto/servizio aggiunge valore al mercato locale? E' importante avere una buona conoscenza di chi vive nella comunità e di ciò che ha valore in loco.

Verso la Globalizzazione

Un Esempio

Nel 2014, una società cinese a Malta, la Shanghai Electric Power, ha investito 320 milioni di euro nell'acquisto di una quota del 33% di Enemalta e nel controllo di maggioranza della BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor).

In una recente intervista con un giornale on-line di Malta, il consigliere commerciale presso l'ambasciata maltese ha spiegato il motivo per cui i cinesi hanno scelto Malta. Ecco alcuni dei motivi:

- Malta fa parte della UE e della zona euro
- La forza lavoro è di lingua inglese
- I costi operativi sono relativamente a buon mercato rispetto al continente europeo
- Il Paese è stabile, sicuro, e geograficamente vicino ad Africa ed Europa



Malta: Caso di Studio

Fulcro Per La Perfezione Della Proprietà Individuale



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES

cclex.com

MALTA · CYPRUS · LONDON · ZURICH · MONACO

Malta: Caso di Studio

Fulcro per l'Eccellenza Legislativa

- **Posizione geografica e industria dei trasporti marittimi in forte espansione** – un volume considerevole di merci transita attraverso Malta
- **La registrazione a Malta** fornisce la possibilità di sequestrare i prodotti contraffatti e prevenirne la circolazione
- Un'area giuridica sviluppata che è cresciuta nel corso degli anni
- Malta ha già **aggiornato le sue leggi**, a carattere regionale e internazionale, per conformarsi all'acquis comunitario
- Malta cerca di proteggere i diritti economici e morali del produttore e l'accesso ai prodotti per il pubblico generale
- Inoltre, Malta cerca di fornire **un'ambiente sicuro che promuova la creatività** attraverso la condivisione delle conoscenze e dei risultati.
- **Risultato** - un maggiore livello di sviluppo sociale ed economico, competitività e commercio equo.

Malta: Caso di Studio

Fulcro per la Pianificazione Fiscale

- La proprietà e il diritto d'autore della proprietà intellettuale dovrebbero essere pianificati in una giurisdizione caratterizzata da tassazione efficiente.
- **Nessuna ritenuta** sui pagamenti dei diritti e sui guadagni in uscita;
- **Esenzione dalle tasse per diritti d'autore in entrata**, per brevetti, marchi registrati, marchi commerciali e autorizzazioni per diritti di immagine;
- **Ammissibilità del pagamento** dei diritti d'autore come spese deducibili dalle tasse;
- I diritti d'autore in entrata che non sono esenti possono comunque beneficiare di tasse a basso impatto grazie al sistema tassativo esistente sull'isola. In molti casi il rimborso applicabile consisterà in un carico fiscale effettivo del 5%;
- **I profitti dei "diritti passivi"** avranno una tassa effettiva del 10%. "I diritti passivi" sono diritti che non derivano, direttamente o indirettamente, da un commercio o un affare e alle quali non è stato applicato più del 5% in tasse, sia direttamente come ritenuta, sia in altri modi;
- **Una grande rete di accordi sulla doppia imposizione**;
- Possibilità di ottenere decisioni e conferme fiscali.

Malta: Caso di Studio

Diritti di immagine

- Al momento, Malta fornisce una gamma di leggi che offrono protezione per i diritti di immagine. Questo include protezione sotto
 - leggi per marchi commerciali,
 - leggi per marchi registrati
 - leggi per design
 - leggi per illeciti - Concorrenza sleale & Diffamazione
- Attualmente Malta sta lavorando a un progetto per creare **una legge ad hoc per la registrazione e la protezione dei diritti di immagine**
- Malta cercherà di sfruttare questa situazione e il suo status di membro UE per offrire una protezione ad hoc insieme al rinforzo dei confini internazionali.



Contact us
jpc@cclex.com



Grazie



Dr Jean Philippe Chetcuti



Dr Maurizio Musico



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES

cclex.com

MALTA · CYPRUS · LONDON · ZURICH · MONACO