

Nel 2019 sono state lanciate in Italia 170 campagne di raccolta fondi per 65 milioni

Brevetti, l'equity crowdfunding è sempre più diffuso per le startup

Pagine a cura
DI ANTONIO RANALLI

I brevetti sono sempre più spesso al centro di campagne di crowdfunding. Negli ultimi due anni il cosiddetto *equity crowdfunding*, cioè il finanziamento «dal basso» di imprese startup, ha registrato una crescita esponenziale, tanto che solo nel 2019 sono state registrate in Italia 170 campagne di equity crowdfunding che hanno raccolto circa 65 milioni di euro con un tasso di successo del 75%. Secondo i dati dell'Osservatorio Crowdfunding del Politecnico di Milano il settore equity-based, nell'ultimo periodo, ha iniziato a segnare un tasso di successo delle operazioni di raccolta superiore all'80%. Ne consegue che anche gli studi legali specializzati in proprietà intellettuale sono stati chiamati



Milena Prisco

ad assistere i propri clienti in questo tipo di iniziative.

Per **Milena Prisco**, counsel dello studio legale **Cba** «la proprietà intellettuale e industriale rappresenta un *must have* per una campagna di equity crowdfunding che sia di successo. L'Ip è infatti normalmente l'unico asset a disposizione delle startup innovative, soprattutto nella fase *early stage* che è quella tipica per il ricorso alle campagne di crowdfunding. Quanto più un Ip è protetto tanto più è valorizzato e costituisce il pilastro portante del business della startup soprattutto in aziende high tech. Ne sono la prova le campagne di maggior successo che guarda caso hanno riguardato realtà ad alto valore tecnologico». Secondo **Umberto Piattelli** e **Maria Laura Boni**, rispettivamente partner e senior associate di **Osborne Clarke** «la tutela della proprietà intellettuale sta acquisendo sempre più importanza in un contesto economico globalizzato e a rapidissima innovazione tecnologica che rende fondamentale, per essere sempre più competitivi, che l'innovazione sia efficacemente difesa. Tuttavia, la media delle imprese italiane, soprattutto le piccole e le medie, che tutelano la proprie-

tà intellettuale è ancora bassa. La tutela giuridica offerta dalla proprietà intellettuale consente di proteggere i beni immateriali dell'impresa, ovvero i risultati dell'attività creativa e inventiva umana e che ricomprende i brevetti, marchi, disegni e modelli, il copyright più altre privative specifiche».

La proprietà immateriale nei progetti di crowdfunding riveste dunque un ruolo di pri-



Umberto Piattelli

mo piano. «Spesso la raccolta avviene in relazione a un progetto centrato sull'innovazione, ad esempio un nuovo prodotto o un nuovo processo o metodo, nel quale, quindi, il valore è dato fondamentalmente dagli asset intangibili, e in primo luogo dai brevetti», spiega **Giovanni Guglielmetti**, partner di **BonelliErede**. «L'utilizzo del web, cui è connesso il principio del *knowledge-sharing*, nell'imporre all'impresa la divulgazione del proprio progetto innovativo per attirare investitori, garantisce anche importanti feedback e scambi di conoscenze e contribuisce a creare «valore» sia per l'impresa che si finanzia sia per



Giovanni Guglielmetti

gli investitori».

L'Italia è stata tra i primi paesi in Europa a dotarsi di una disciplina organica in materia di equity-crowdfunding con l'adozione del Regolamento Consob «sulla raccolta di capitali tramite portali on-line», da ultimo aggiornato con il Decreto crescita bis. «Atteso, infatti, che il tessuto produttivo italiano è fondato in gran parte da pmi, abbracciando a sé l'ampia cate-



Matteo Biondetti

goria delle start-up», prosegue **Matteo Biondetti**, partner di **De Berti Jacchia**. «È facile intuire perché il nostro legislatore, in anticipo su altre nazioni industrializzate, abbia avvertito la necessità di regolamentare in maniera chiara e specifica il processo della raccolta di investimenti esterni per finanziare progetti o iniziative a contenuto innovativo e tecnologico, favorendone la diffusione a fronte di una co-partecipazione nei risultati economici».

Perché quindi registrare un brevetto? «Dal punto di vista dell'investitore in un progetto di crowdfunding, sapere che quanto costituisce oggetto del finanziamento è protetto da un



Giovanni Ghirardi

titolo di proprietà industriale (ad esempio un brevetto, un design, un diritto d'autore o un marchio) rappresenta senza dubbio un incentivo rispetto alla transazione», spiega **Giovanni Ghirardi**, socio del dipartimento Ip di **Hogan Lovells**, «un diritto di proprietà industriale, infatti, garantisce un'esclusiva rispetto allo sfruttamento commerciale del suo oggetto, il che ne accresce, per evidenti motivi, il valore economico».

I diritti, oltre a conferire la necessaria tutela e protezione ad un progetto innovativo, sono fondamentali per aumentarne il valore e la credibilità nei confronti del mercato e dei potenziali investitori. «La capacità di creare, tutelare e valorizzare l'innovazione passa attraverso un'utilizzazione attenta e consapevole dei diritti di proprietà intellettuale, diritti che si arti-

colano in molteplici strumenti volti a tutelare adeguatamente l'innovazione, a qualunque ambito essa si riferisca», dice **Francesco Sciaudone**, managing partner di **Grimaldi Studio Legale**. «I brevetti per invenzioni industriali tutelano, infatti, le innovazioni a contenuto fortemente tecnologico, dalla meccanica, alla robotica, fino alle innovazioni in ambito chimico, farmaceutico, biotecnologico; i disegni e modelli tutelano la forma innovativa e la capacità attrattiva dei prodotti,



Francesco Sciaudone

siano essi prodotti di largo consumo, o prodotti innovativi nel settore della moda, come pure del design; il diritto d'autore tutela i software, ma anche i progetti di ingegneria e i risultati nell'ambito dell'industria culturale, dalla cinematografia al settore musicale; il diritto dei segni distintivi tutelando marchi, ditte, insegne, ma anche i nomi a dominio, permette di tutelare l'identità dell'impresa all'interno di un determinato mercato».

Per i soggetti che ricorrono al finanziamento in crowdfunding i diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo fondamentale, che è purtroppo troppo spesso ignorato o sottovalutato. «Le piattaforme di crowdfunding, infatti, se da un lato sono delle vetrine che consentono in pochissimo tempo di catalizzare visibilità e fondi, e rappresentano quindi uno straordinario volano per il lancio di nuovi progetti o prodotti, dall'altro lato espongono a rischi significativi, che vanno gestiti con attenzione e lungimiranza», spiega **Pier Luigi Roncaglia**, managing partner di **Spheriens**. «È fondamentale depositare tempestivamente i brevetti, disegni e modelli e marchi collegati al nuovo prodotto. Tenendo bene a mente che la divulgazione del prodotto ne rende, in linea di massima, impossibile la successiva brevettazione, sicché bisogna provvedere al deposito del brevetto prima del lancio sulla piattaforma. Un problema simile si pone anche per le registrazioni come disegno e modello, anche se per queste, almeno

in ambito europeo, è previsto un regime meno severo, con il riconoscimento di un «anno di grazia» che permette la valida registrazione del design entro un anno appunto dalla sua prima divulgazione».

La raccolta di finanziamenti destinati all'attività d'impresa non è compito facile. Ancor meno lo è nel caso di pmi e start-up, quando l'attività è poco più di un progetto appena abbozzato e la concorrenza tra imprese si svolge soprattutto sul piano dell'innovazione tecnologica, estetica e qualitativa. «Nell'ambito dell'equity crowdfunding, non è sufficiente dimostrare di avere avuto una brillante idea di business, ma, anzitutto, è fondamentale avere provveduto a proteggerla attraverso strumenti adeguati», spiega **Niccolò Ferretti** dello studio **Nunziante Magrone**. «Difatti, dal momento che gli investitori, tramite portali autorizzati e regolamentati, acquistano un titolo di partecipazione nell'impresa in cambio del finanziamento, hanno interesse a che il loro investimento sia salvaguardato anche nel medio-lungo termine».

Le startup innovative e le pmi hanno la possibilità di utilizzare il sistema di finanzia-



Carlo Scarpa

mento del crowdfunding equity. «Il prospetto informativo delle offerte al pubblico del crowdfunding ha analogie con le Ipo dei mercati più regolamentati, ove deve essere offerta al possibile investitore una chiara rappresentazione degli asset di cui dispone la società», spiega **Carlo Scarpa**, partner di **Tonucci & Partners**. «Da ciò la necessità per l'impresa candidata alla raccolta di crowdfunding equity, di cristallizzare e disciplinare la disponibilità del patrimonio di conoscenze che spesso i soci fondatori delle startup danno quasi per presupposto alle loro azioni imprenditoriali. Se la politica di consolidamento dell'Ip nell'azienda ha una sua chiarezza strategica assodata, ciò che costituisce una novità è che tale aspetto assume rilevanza maggiore per le società che vogliono raccogliere equity

La protezione di un'idea ha bisogno di professionisti

crowdfunding».

La durata del brevetto varia in base al tipo di oggetto. «Un brevetto per modello di utilità dura 10 anni mentre un brevetto per invenzione industriale dura 20 anni», spiega **Alberto Crivelli**, partner di **Amtf Avvocati**. «È necessario, tuttavia, tenere in considerazione che il diritto dei brevetti è governato dal principio della territorialità e ciò significa che ogni brevetto ha validità e può essere azionato esclusivamente nel luogo (Stato) in cui è stato concesso».

C'è anche un vantaggio finanziario. «Essere titolari di diritti di proprietà intellettuale determina la possibilità di accedere ad incentivi e agevolazioni fiscali (es. Patent box)», afferma **Cristina Bellomunno**, of counsel di **Legalitax Studio Legale e Tributario**. «Fare leva sulle private di proprietà intellet-



Cristina Bellomunno

tuale, inoltre, è una rassicurazione sulla bontà del progetto, rassicurazione che si trasforma in incentivo all'investimento. Quasi mai gli investitori sono esperti nel settore di riferimento e sapere, ad esempio, che è stata depositata una domanda di brevetto fa percepire il progetto come serio e credibile».

«Chi si affida a questi strumenti non dovrebbe però sottovalutarne specifici aspetti. «Primo fra tutti il rischio di precludersi la possibilità di sfruttare l'ip insito nell'oggetto stesso della raccolta fondi», prosegue **Andrea Lensi Orlandi**, partner **PwC TLS Avvocati e Commercialisti**. «Agli innovatori, solitamente, è infatti richiesto di condividere dettagli e specifiche delle proprie idee per permettere ai papabili finanziatori di valutarle in ottica di un eventuale investimento; ciò tuttavia, in assenza di *safeguard* adeguate, implica di per sé una loro disclosure che rischia di impedire la registrazione e il successivo sfruttamento. È dunque di estrema importanza adottare misure idonee a tutelare le private già prima di affrontare la campagna di crowdfunding».

La proprietà intellettuale è un asset fondamentale, ma richiede investimenti altrettanto importanti per le imprese, soprattutto per quelle meno strutturate. «Pur sviluppando innovazioni o modelli di business dirompenti, le start up o pmi si possono trovare in difficoltà e non riuscire ad esprimere il proprio potenziale», spiega **Jacopo Liguori**, special counsel dello studio legale **Withers** e responsabile

del team italiano di Intellectual Property & Technology, «L'azienda si trova infatti di fronte a costi crescenti: deve avere fondi e risorse per affinare o sviluppare ulteriormente la propria innovazione, deve poter sostenere i costi di brevettazione che possono diventare già consistenti entro il primo anno dal deposito della



Jacopo Liguori

domanda, se si vuole ottenere protezione in più paesi. Non devono essere trascurati neanche i costi per verificare l'assenza di diritti anteriori di terzi che potrebbero essere di ostacolo alla concessione del proprio brevetto. Nel frattempo, potrebbe essere opportuno ricorrere a professionisti per impostare la contrattualistica necessaria per sfruttare commercialmente l'innovazione o difenderla dai competitor».

La questione del deposito brevettuale è uno degli aspetti più controversi dell'equity crowdfunding, anche perché la presenza stessa di una campagna è correlata a consistenti rischi di infringement, come testimonia il caso del watchkit Tik Tok/Lumatik per iPod nano. «Risulta opportuno pertanto valutare i pro e i contro, in modo da agire correttamente», spiega **Gianluca De Cristofaro**, partner, responsabile del Dipartimento di proprietà intellettuale di **Lea Studio Legale**. «Dal punto di vista dei pro, il primo che salta all'occhio è quello delle maggiori informazioni per l'investitore. L'equity crowdfunding mira infatti ad interlocutori selezionati che investono somme consistenti, pertanto non è raro che in fase di campagna vengano depositate, oltre all'informativa sui brevetti, business plan, riconoscimenti, delibere aumenti di capitale, due diligence report, perizie ed executive summary».

Nella maggior parte dei paesi i diritti conferiti da un marchio vengono stabiliti all'esito della procedura di registrazione. Se il segno del prodotto o del servizio non viene protetto vi è il concreto rischio che sia registrato da altri. «Un progetto lanciato su piattaforme come Kickstarter o Indiegogo può rendere un prodotto famoso in tutto il mondo quasi da un giorno all'altro», spiega **Giampaolo Todisco**, uno dei soci fondatori dello studio legale **Clovers**, «esistono molte aziende in paesi dell'Estremo Oriente che scansionano le banche dati dei marchi negli Stati Uniti e nell'Unione Europea e regi-



Giampaolo Todisco

strano i marchi corrispondenti in Cina o in altre giurisdizioni di Paesi confinanti. I costi della tutela della proprietà intellettuale non dovrebbero essere affrontati indipendentemente dai fondi raccolti durante la fase di crowdfunding affrontando tempestive e costi prima del contatto con i soggetti che partecipano a tali piattaforme».

Ci sono diversi tipi di Crowdfunding. «I prestiti peer-to-peer, i rewards, quelli di beneficenza, condivisione dei proventi, quelli con titolo di debito fino ai modelli ibridi e da ultimo l'Equity Crowdfunding», spiega **Antonio Bana** dello **Studio Bana**, «Questo consiste nella vendita di una partecipazione a un'impresa a diversi investitori in cambio dell'investimento. È una situazione simile alla compravendita di azioni ordinarie in borsa o a quella del capitale di rischio. Tra i molti vantaggi esistono, altresì, alcuni rischi da non sottovalutare. Punto nodale è che la proprietà intellettuale diventa di dominio pubblico, le idee girano online diventando molto visibili e qualcuno potrebbe copiare l'idea innovativa».

Il brevetto e gli altri diritti di proprietà industriale possono contribuire in maniera significativa al successo delle campagne di crowdfunding. «I diritti esclusivi garantiscono infatti



Gualtiero Dragotti

un monopolio del loro titolare rispetto a determinate soluzioni, garantendone in una certa misura il valore», è il parere di **Gualtiero Dragotti**, partner e Location Head del dipartimento Ipt di **DLA Piper**, «inoltre il brevetto consente al titolare di illustrare in dettaglio la sua innovazione, senza che i concorrenti possano copiarla, incrementando la possibilità di convincere gli investitori ed il successo della campagna. A questo si aggiunge la garanzia di serietà che il brevetto conferisce, sia con riferimento alla

effettiva praticabilità dell'invenzione, sia con riferimento alle capacità organizzative ed economiche dell'impresa, necessarie per depositare ed ottenere un titolo di proprietà industriale». Recenti dell'Università di Berkley suggeriscono che presso la maggiore piattaforma di crowdfunding (**Kickstarter**) i progetti tutelati da brevetto non necessariamente raggiungono l'obiettivo economico del funding con più facilità rispetto ai progetti per i quali non sia stato ottenuto un brevetto o depositata una domanda di brevetto. Come spiega **Luca Giove**, founding partner **GR Legal** «è innegabile che il successo di una campagna di crowdfunding passi necessariamente per una piena, completa e trasparente informazione sul progetto, il che richiederebbe la dimostrazione del funzionamento dell'invenzione. È difficile ipotizzare che la disclosure dell'invenzione al pubblico dei potenziali backers non richieda, quanto meno in molti casi, una divulgazione delle caratteristiche innovative dell'invenzione, o della soluzione al problema tecnico che il prodotto per cui si cerca il finanziamento propone. In tal modo però si rischia di distruggere la novità dell'invenzione, rendendola accessibile e replicabile da chiunque e dunque non più brevettabile».

Secondo **Nino Di Bella**, partner dello studio legale **Gianni, Origoni, Grippo**,



Nino Di Bella

Cappelli & Partners, «è indispensabile verificare con un consulente specializzato se il progetto include elementi proteggibili con la proprietà intellettuale ed effettuare i relativi adempimenti (per esempio deposito di domanda di brevetto). Una volta iniziata la campagna di crowdfunding, la divulgazione del progetto può comportare la perdita di novità della innovazione, perdendo uno dei requisiti necessari per ottenere la protezione (la domanda di brevetto verrebbe rigettata per mancanza di novità). I servizi del consulente possono essere coperti dal voucher 3i, previsto nell'ambito delle agevolazioni per le start up innovative, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese».

Per **Gabriele Girardello**, counsel dello studio legale **Pavia e Ansaldo** «il diritto di brevetto garantisce

l'esclusiva sull'invenzione e la conseguente possibilità di sfruttamento della stessa in regime di monopolio per 20 anni; contrariamente, in assenza di tutela brevettuale di un'invenzione le prospettive di profitto degli investitori



Gabriele Girardello

sarebbero fortemente ridimensionate dalla possibilità di ingresso di concorrenti sul mercato. La concessione di un brevetto infatti, è subordinata al rispetto di requisiti che, almeno in Europa, vengono vagliati da esperti esaminatori per mezzo di ricerche di anteriorità ed approfondimenti sullo stato della tecnica. Il superamento della fase d'esame è un chiaro segnale dell'unicità e originalità dell'invenzione e così del progetto alla base della campagna di crowdfunding, potendo rassicurare i potenziali investitori sulla sicurezza e stabilità dell'investimento».

Per **Sasha Picciolo** dello studio **Trevisan & Cuonzo** «la corretta gestione degli asset IP e l'Equity Crowdfunding sono strettamente connessi, non solo ai fini del maggiore «appeal» che deriva dall'iscrizione della StartUp/pmi Innovativa nella sezione speciale e dal conseguente accesso alle agevolazioni riservate alle imprese ivi iscritte ed ai loro soci, ma anche, al fine di garantire all'impresa le maggiori probabilità di successo che derivano da una adeguata protezione dei suoi investimenti in ricerca e sviluppo ed anche dei suoi investimenti in marketing per attività che diffondano tra il pubblico il suo nome, logo, slogan e domain name; soprattutto, l'implementazione o la mancata implementazione delle attività volte ad attribuire queste prerogative ad un'impresa in fase di fundraising contribuiranno, positivamente o negativamente, a formare il convincimento di un potenziale investitore circa la bontà dell'investimento e la fiducia che può riporre nel capitanato dell'avventura imprenditoriale oggetto di apprezzamento».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@italiaoggi.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@italiaoggi.it