

B&Z ROMA OFFICE

Via Piemonte, 26 – 00187 Roma, Italia

Tel. +39 06 421771 - Fax +39 06 4870273

b-zroma@barzano-zanardo.com

www.barzano-zanardo.com

Spett.le

**AUTOMOBILE CLUB DI ROMA**

Via Parigi, 11

00185 Roma (RM)

Roma, 21 luglio 2022

c.a. Dott. Riccardo Alemanno

Via email a [r.alemanno@aci.it](mailto:r.alemanno@aci.it)

Cc: [presidente@aciroma.it](mailto:presidente@aciroma.it);

[corrispondenza@aciroma.it](mailto:corrispondenza@aciroma.it)

**Vs. Rif. Prot. n. 326/22 del 07/06/2022**

**B&Z Rif.: NI/RP [PRV8528]**

**Oggetto: Profilo della Barzanò & Zanardo S.p.A. ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico per la tutela del marchio GRAN PREMIO DI ROMA e di altri marchi di interesse dell'Automobile Club di Roma**

---

Egredi Signori,

nel ringraziarVi per la cortese richiesta volta all'eventuale affidamento delle attività in oggetto, trasmettiamo qui di seguito le referenze della società Barzanò & Zanardo S.p.A. unitamente ad una panoramica dei servizi professionali offerti.

## 1. Organizzazione della Società

### 1.1 Presentazione della Società e servizi offerti

La Barzanò & Zanardo è stata fondata nel 1878 e, nel rispetto della sua tradizione, sviluppatasi nel corso di tre secoli, si è da sempre occupata della tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei propri clienti, con particolare attenzione all'ambito competitivo nel quale gli stessi operano, al fine di valorizzare e salvaguardare gli investimenti effettuati e lo sviluppo industriale dei servizi, prodotti e processi a cui tali investimenti sono dedicati.



A questo scopo, Barzanò & Zanardo ha sempre concentrato le proprie attività sullo sviluppo e il perfezionamento della consulenza per la protezione di invenzioni, marchi, nomi di dominio, design, segreti industriali, diritto d'autore e diritto della concorrenza, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso un team di 54 consulenti altamente qualificati. Per questo motivo il team dei consulenti è in grado di fornire servizi sempre al passo con la continua evoluzione del mercato e della legislazione.

Inoltre, la Barzanò & Zanardo collabora con una vasta rete di corrispondenti esteri in più di 160 Paesi, verificando costantemente che l'assistenza resa soddisfi le elevate aspettative dei clienti, sia da un punto di vista professionale, sia economico.

## **1.2 Uffici**

Gli uffici principali della Barzanò & Zanardo sono ubicati a Roma e Milano. La Barzanò & Zanardo svolge la propria attività anche nei propri uffici di Torino, Biella, Vicenza, Rimini e Pordenone.

## **1.3 Servizi offerti**

### **1.3.1 Marchi e segni distintivi, nomi di dominio, diritto d'autore**

In tale ambito vengono svolte le seguenti attività:

- ricerche di anteriorità di identità e similitudine;
- pareri di registrabilità in relazione ai marchi proposti dai clienti;
- assistenza in materia di classificazione al fine di procedere con la migliore protezione del marchio di interesse nel paese di riferimento, conformemente ai criteri ivi adottati;
- deposito di domande di registrazione di marchio presso i competenti uffici italiano (UIBM), europeo (EUIPO), internazionale (OMPI) e nazionali esteri;
- consulenza ed assistenza per replicare ad eventuali rifiuti provvisori e rilievi d'ufficio nei vari paesi di riferimento;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti di opposizione, decadenza o nullità presentati avanti gli Uffici Marchi competenti e nei relativi procedimenti di appello;
- rinnovi di marchi;
- studio e razionalizzazione di portafogli marchi e nomi di dominio;

- registrazione/rinnovi di nomi di dominio ed assistenza in merito a specifiche richieste tecniche del cliente;
- registrazione presso gli uffici competenti di opere protette dal diritto d'autore, sia edite che inedite;
- servizi di sorveglianza di marchi, nomi di dominio, denominazioni sociali e relativi pareri professionali;
- servizi di monitoraggio on-line per individuare eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale su siti web, market places e social network;
- delisting di nomi di dominio in violazione di diritti di proprietà intellettuale dai motori di ricerca (Google);
- tutela dei sopra citati diritti di proprietà intellettuale in fase di pre-contenzioso giudiziale;
- redazione di pareri in merito alla violazione di diritti e al *freedom-to-operate*;
- procedure di riassegnazione di nomi di dominio;
- consulenza ed assistenza nelle trattative per l'acquisto di nomi di dominio in capo a terzi, anche in via fiduciaria;
- negoziazione e redazione di contratti di cessione di portafogli marchi e nomi di dominio;
- attività di anticontraffazione, quali, a titolo esemplificativo, controllo e prevenzione dell'importazione di prodotti contraffatti, procedure di blocco alle dogane, assistenza al cliente nella redazione di perizie, anche giurate, volte a confermare la contraffazione di prodotti, ecc.;
- consulenza ed assistenza per la trascrizione, anche all'estero, di atti di trasferimento o diritti di garanzia, ivi compresa la consulenza ed assistenza nella redazione dei relativi atti, registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i Consolati e/o le Procure della Repubblica competenti;
- assistenza nella pianificazione del contenzioso; attività di indagine sul territorio nazionale e internazionale, attraverso investigazioni, al fine di accertare eventuali atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei nostri clienti o valutare l'eventuale utilizzo di segni distintivi da parte di terzi.

### **1.3.2 Brevetti per invenzione e tutela del software**

In tale ambito vengono svolte le seguenti attività:

- ricerche di anteriorità a nome e/o a materia, in ambito nazionale e internazionale, effettuate mediante le migliori banche dati ad oggi disponibili sul mercato;

- analisi e valutazione dei requisiti di brevettabilità di una soluzione tecnica, anche rispetto agli esiti di un'eventuale ricerca di anteriorità;
- preparazione e deposito di domande di brevetto per invenzione (l'assistenza è offerta in tutte le aree della tecnologia, quali meccanica, elettronica, software e c.d. *computer implemented inventions*, chimica, biotecnologie, nonché tecnologie di sicurezza informatica), modelli di utilità, topografie di semiconduttori, varietà vegetali, modelli e disegni;
- redazione e deposito di domande di brevetto italiane, domande di brevetto europeo, domande di brevetto internazionale (*Patent Cooperation Treaty - PCT*) e domande di brevetti nazionali estere;
- procedure di prosecuzione e concessione, in Italia e all'estero, dei diritti di privativa di cui al punto precedente direttamente o, all'occorrenza, per il tramite di agenti locali selezionati anche in base alla tipologia di soluzione tecnica oggetto di tutela;
- Tutela integrata del software e delle banche dati tramite le seguenti attività:
  - Valutazione dei requisiti per la brevettazione e relativi depositi (vd. sopra) anche in funzione delle differenti legislazioni nazionali;
  - Valutazione dell'opportunità di registrazione del software (sorgenti) presso gli uffici competenti (SIAE) sia come inedito sia come edito (Pubblico Registro per il Software);
  - Valutazione dei requisiti per la protezione delle banche dati secondo il Diritto d'Autore classico o secondo la tutela *sui generis*;
  - Deposito di design per la protezione delle interfacce grafiche;
  - Pareri tecnico-legali sulla licenziabilità dei prodotti software creati integrando parti proprietarie e parti *open source* (*copyright vs. copyleft*);
- servizi di sorveglianza di brevetti, disegni e modelli (report periodici secondo le specifiche esigenze del cliente);
- predisposizione di pareri di interferenza di titoli di privativa e di libertà di attuazione - *freedom-to-operate*;
- assistenza come consulenti tecnici di parte nell'ambito di procedimenti giudiziari civili e penali;
- assistenza nelle procedure di opposizione ed appello di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo;
- servizi di pagamento di annualità, includenti il monitoraggio, l'avviso periodico ai clienti e il pagamento delle stesse in Italia e all'estero per il mantenimento in vigore dei diritti di proprietà intellettuale;
- traduzioni tecniche di testi brevettuali effettuate da mandatari europei;

- consulenza ed assistenza, anche all'estero, per la trascrizione di atti di trasferimento o altri diritti di garanzia, ivi compresa la consulenza ed assistenza nella redazione dei relativi atti, registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i Consolati e/o le Procure della Repubblica competenti.

### 1.3.3 Area Legale

Nel contesto dell'assistenza legale per i propri clienti, Barzanò & Zanardo si avvale delle competenze dei propri avvocati i quali operano in stretta sinergia con i consulenti in proprietà industriale. Il cliente può quindi beneficiare di un approccio integrato che consente una gestione efficiente e fluida delle questioni.

Nell'area legale vengono svolte le seguenti attività:

- attività giudiziali ed extragiudiziali in campo civile, penale e amministrativo;
- attività di affiancamento, consulenza e/o assistenza, di funzionari doganali, di Polizia o della Guardia Finanza in procedimenti di blocco in dogana e/o sequestro di prodotti contraffatti;
- negoziazione e redazione di contratti di cessione, licenza, franchising, distribuzione, fornitura, committenza, accordi di confidenzialità rispetto a tutti i diritti di proprietà intellettuale.

### 1.3.4 Area Economica

Barzanò & Zanardo dispone di un *team* specializzato nelle attività di valutazione dei diritti di proprietà intellettuale e *due diligence*, in particolare nell'ambito di operazioni societarie straordinarie (fusioni e acquisizioni, conferimenti, trasferimenti di rami d'azienda, allocazione di disavanzi di fusione, *etc.*), in cui i portafogli dei diritti di proprietà intellettuale sono oggetto di trasferimento o garanzia.

Le valutazioni sono svolte secondo un approccio interdisciplinare, integrando profili finanziari, legali, fiscali e contabili.

Le perizie di valutazione possono essere all'occorrenza asseverate nei termini di legge. Lo stesso *team* è inoltre specializzato per assistere la clientela nell'ambito della quantificazione del danno nelle controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

#### 1.4 Appartenenza ad ordini ed associazioni di categoria

I professionisti della Barzanò & Zanardo appartengono ai seguenti ordini ed associazioni professionali, nazionali ed internazionali e sono in molti casi attivi in relative commissioni di lavoro:

- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- Ordine degli Avvocati;
- EPI (European Patent Institute);
- AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle);
- Intellectual Property Advisory Board;
- FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle);
- INTA (International Trademark Association);
- LES (Licensing Executive Society);
- ECTA (European Communities Trade Mark Association);
- MARQUES (Association of European Trade Mark Owners);
- PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group);
- AIPLA (American Intellectual Property Law Association);
- APAA (Asian Patent Attorneys Association).

#### 1.5 Docenze

I Professionisti di Barzanò & Zanardo svolgono docenze in varie organizzazioni ed enti pubblici e privati, tra i quali:

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Università di Roma "Tor Vergata";
- Università degli Studi di Ferrara;
- Università degli Studi di Salerno;
- Università degli Studi di Messina;
- Istituto Italiano di Tecnologia;
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- CNR, Centro Nazionale delle Ricerche;
- ICE - Master in Diritto della Proprietà Industriale;
- Camere di Commercio di Roma, Rimini, Perugia, Pordenone, Firenze, Lucca, Torino, Milano;
- ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- CEIPI - Centre d'Etudes Internationales de la propriété intellectuelle.

## 2. Modalità di esecuzione dei servizi richiesti

Salvo diverse richieste del cliente, la Barzanò & Zanardo corrisponde per via elettronica, evitando, per quanto possibile, la comunicazione cartacea. Tutta la corrispondenza ed i relativi documenti sono conservati elettronicamente adottando i necessari ed opportuni accorgimenti per garantire la riservatezza delle informazioni degli archivi e per salvaguardare la conservazione ed accessibilità dei documenti e della corrispondenza.

L'attività di gestione delle privative e delle relative scadenze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamenti per diritti di mantenimento in vigore di brevetti, disegni e modelli, termini per rinnovi, priorità, opposizioni, ecc., sono gestite attraverso uno specifico software gestionale proprietario, che è possibile implementare in conformità con le eventuali specifiche esigenze del cliente.

La Barzanò & Zanardo mette a disposizione dei propri clienti un servizio ASP (Application Service Provider) per la consultazione on-line delle privative di proprietà intellettuale, assicurando la massima confidenzialità delle informazioni reperibili ed il continuo aggiornamento delle stesse.

Su richiesta, la Barzanò & Zanardo è disponibile all'utilizzo di sistemi informativi specifici per la gestione telematica delle attività e dei pagamenti, della conservazione e consultazione di dati e documenti e della trasmissione dei flussi informativi.

I nostri professionisti svolgono le attività richieste in maniera tempestiva, secondo le esigenze dei propri clienti rispettando i casi di urgenza.

## 3. Team dedicato

Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui sopra, viene dedicato un team di professionisti altamente qualificati, dotati anche delle necessarie competenze linguistiche. Responsabili del Servizio sono gli avvocati Niccolò Invrea e Raffaella Pagliuca, reperibili ai seguenti recapiti: telefono 06421771; e-mail: [b-zroma@barzano-zanardo.com](mailto:b-zroma@barzano-zanardo.com); [n.invrea@barzano-zanardo.com](mailto:n.invrea@barzano-zanardo.com); [r.pagliuca@barzano-zanardo.com](mailto:r.pagliuca@barzano-zanardo.com) (PEC [b-zroma@pec.barzano-zanardo.com](mailto:b-zroma@pec.barzano-zanardo.com)).

Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro ed a disposizione per qualsiasi eventuale ragguaglio in merito.

Cordiali saluti.

Barzanò & Zanardo

Dott. Alfredo Zanardo