

Jacobacci & Associati
Studio Legale

**La tutela della proprietà industriale
all'estero:
focus su marchi, brevetti e know-
how**

28 aprile 2021

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

OUTLINE

- **I parte: Chi siamo**
- **II parte: PI e internazionalizzazione in generale**
- **II parte: Marchi**
- **III parte: Brevetti**
- **IV parte: Know-How**
- **V parte: Invenzioni del dipendente**

I parte

Chi siamo

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE (I)

CHI SIAMO

- Studio legale **fondato nel 1996 con specializzazione in contenzioso e consulenza IP**
- **40 avvocati e 13 partner** (di cui 8 donne)
- **Uffici in 5 città europee**
 - Torino
 - Milano
 - Roma
 - Parigi
 - Madrid

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PRESENTAZIONE (II)

CHI SIAMO

Siamo parte di un gruppo e collaboriamo nella nostra attività con la **Jacobacci & Partners SpA**

- fondata nel 1872
- con 14 uffici in 4 Paesi EU
- specializzata in deposito, prosecuzione, gestione e sorveglianza di titoli di IP (design, marchi e brevetti)

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Il parte
PI e internazionalizzazione
in generale

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (I)

CHI SIAMO

Cosa sono i diritti **diritti di proprietà intellettuale** ?

- **Sono dei diritti che tutelano giuridicamente i beni immateriali**, frutto dell'attività inventiva e creativa di privati e aziende, che dà luogo a:
 - invenzioni industriali
 - modelli di utilità
 - modelli e disegni
 - opere artistiche o letterarie
 - know-how tecnico e commerciale etc.
 - marchi

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (II)

CHI SIAMO

Caratteri comuni ai diritti di PI rilevanti (anche) in un'ottica di internazionalizzazione:

- Fonti legislative nazionali ed internazionali MA armonizzazione
- Immaterialità MA valore economico
- Regime di monopolio ed esclusiva legale
- Strumenti di vantaggio concorrenziale
- Trasferibilità
- Territorialità
- Tutela giudiziaria accentuata – rimedi specifici

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (II)

CHI SIAMO

Differenze tra i diritti di PI:

- Contenuti (diritti conferiti)
- Elementi costitutivi (requisiti)
- Oggetto di protezione
- Durata (limitata vs. perpetua/possibilità di rinnovo o meno)
- Fonti e creazione/nascita

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (III)

CHI SIAMO

I titolari dei diritti di PI godono di un doppio vantaggio:

- acquisiscono un **diritto di sfruttamento esclusivo dei beni immateriali**
- nel caso siano soddisfatti determinati requisiti, possono accedere ad una serie di **misure di incentivazione e sostegno di tipo fiscale**, finalizzate a indurre e motivare le aziende ad investire nella creazione e/o mantenimento dei diritti di PI su territorio nazionale (e.g. Patent Box)

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (V)

CHI SIAMO

- **L'importanza di tutelare e valorizzare i beni immateriali** (asset intangibili) è un tema molto attuale, ma soprattutto è un pilastro su cui fondare **l'internazionalizzazione di un'impresa**
- Nel corso degli anni le aziende sono diventate sempre più consapevoli del loro **valore** e del **vantaggio competitivo** che la PI offre, se adeguatamente protetta e valorizzata → **corretta strategia di tutela della PI** (in particolare, brevetti, marchi e know-how) da combinare con la **strategia di ingresso un mercato estero** (e viceversa)

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

PI E INTERNAZIONALIZZAZIONE (VI)

CHI SIAMO

- La conoscenza della normativa in materia di **registrazione** e di **tutela** dei propri titoli di PI è fondamentale:
 - per approcciare la penetrazione in "nuovi" mercati
 - per consolidare e rafforzare la presenza in "vecchi" mercati in cui già si è presenti
- Registrazione e tutela vanno combinate con la **sorveglianza del mercato** e l'attività di **contrasto alla contraffazione** dei propri titoli di PI

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

III parte

Marchi

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

COSA E' UN MARCHIO

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Il marchio è un **segno** che permette di **distinguere** i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli di altre imprese
- Può essere **registrato o meno**, in diversi territori (e.g. a livello nazionale, europeo, internazionale designando gli Stati d'interesse)
- **Asset aziendale da tutelare e valorizzare** → è un bene intangibile che ha un valore rilevante nella valutazione di un'azienda

OGGETTO DEL MARCHIO

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa **tutti i segni**:

- suscettibili di essere **rappresentati graficamente**
- purché **atti a distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
- che abbiano i requisiti della **novità** e della **liceità**

ESEMPI (I)

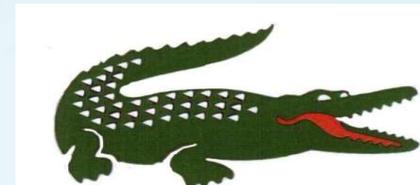
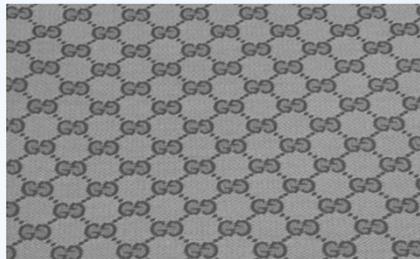
MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Marchi denominativi

- PUMA
- APPLE

- GUCCI
- LACOSTE

Marchi figurativi



CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

ESEMPI (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Marchi misti o complessi



CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

ESEMPI (III)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Marchi di forma



Borsa “Kelly” di Hermès



Bottiglia Coca Cola

ESEMPI (IV)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Marchi di forma



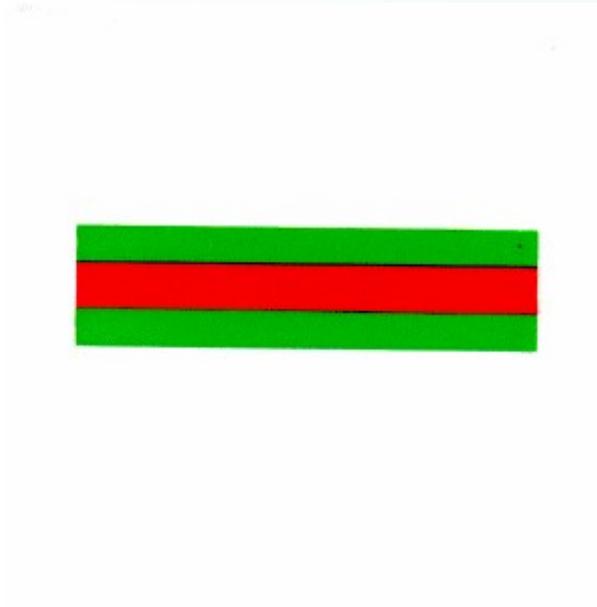
CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

ESEMPI (V)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Combinazioni di colori



ESEMPI (VI)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Suoni



CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

FUNZIONI DEL MARCHIO

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

**Indicatore di origine e mezzo per
distinguersi dai competitors**

Strumento di comunicazione

VALORE DEL MARCHIO

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Solo la registrazione consente di attribuire al titolare un diritto certo (pubblicità nei registri e quindi data certa + territorio certo) e opponibile a terzi → c.d. **diritto di esclusiva** che dura 10 anni rinnovabili senza limiti
- Un marchio registrato può essere **ceduto, concesso in licenza** e costituire la base per un **contratto di franchising**

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA'

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Il diritto di marchio e la sua tutela sono delimitati entro il **territorio dello Stato** in cui il marchio è stato registrato. Di conseguenza, negli Stati dove non si è effettuata una registrazione, chiunque può usare il marchio senza che ciò possa essere vietato.
- Titolare di un marchio esposto al rischio di un utilizzo dei propri marchi oltre confine da soggetti terzi, senza avere alcun controllo → la **strategia di internazionalizzazione è quindi essenziale per la tutela del proprio marchio oltre i confini nazionali**

STRATEGIE DI TUTELA

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

In fase di registrazione è necessario definire:

- Quale sia l'**espressione o il logo** oggetto di registrazione
- Le **categorie merceologiche** (di prodotti o servizi) per cui si chiede tutela
- E, soprattutto, gli **Stati nei quali verrà effettuato il deposito** (mercati di interesse) → quando un'impresa si affaccia sul mercato internazionale e inizia a esportare i propri prodotti o servizi in territori diversi dall'Italia, deve necessariamente provvedere alla tutela dei suoi segni distintivi in tali mercati

LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Presso quale luogo si depositano le domande di registrazione?

- Presso i vari uffici brevetti e marchi nazionali (ad es. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) → **marchi nazionali**
- Presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office con sede ad Alicante) → **marchi dell'Unione europea**
- Presso il WIPO (World Intellectual Property Organization, con sede a Ginevra) → **marchi internazionali**

MARCHI NAZIONALI

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Registrato **presso l'UIBM** (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure, con riferimento ad altri Paesi, presso i relativi uffici di proprietà intellettuale
- Il marchio nazionale ha validità e riceve tutela **per il solo territorio italiano o comunque nazionale** nel quale è stato depositato e registrato
- Il **costo** del deposito di un marchio nazionale è **variabile** a seconda del paese di interesse e delle classi (45) di prodotti e/o servizi per le quali si richiede la registrazione

MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Registrato **presso l'EUIPO**
- Consente di ottenere il deposito e la registrazione di un **marchio unico** che ha efficacia (validità e tutela) **in tutto il territorio europeo**, evitando la frammentazione tra Stati
- **Vantaggi:**
 - costo della registrazione inferiore alla somma delle tasse delle singole registrazioni nazionali nei 28 Stati dell'UE
 - protezione in tutta l'UE

BREXIT E MARCHI (I)

MARCHI E BREVETTI

Marchi dell'UE già concessi entro il 31.12.2020 → automaticamente "clonati" in corrispondenti registrazioni del Regno Unito

- si tratta di marchi nazionali che hanno le **medesime caratteristiche + la medesima data di scadenza del marchio dell'UE**
- al momento della scadenza del titolo si renderà necessario procedere ad un **doppio rinnovo** pagando sia le tasse presso l'EUIPO, che le tasse presso l'Ufficio marchi del Regno Unito, in modo da mantenere in vita entrambi i titoli

BREXIT E MARCHI (II)

MARCHI E BREVETTI

Marchi dell'UE e/o designazioni UE del marchio internazionale non concesse al 31.12.2020, o depositate a partire dal 1 gennaio 2021 → non avranno più effetto nel Regno Unito

- nel caso tale giurisdizione fosse di interesse, si consiglia di presentare una **domanda equivalente di marchio nazionale** oppure
- nel caso di domanda UE/estensione UE anteriore al 31.12.2020, si potrà usufruire del **periodo di 9 mesi dopo il 1.01.2021 per richiedere una nuova domanda nazionale con anteriorità UE**

MARCHI INTERNAZIONALI (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Non esiste un marchio “mondiale”** che conferisca protezione in tutti gli Stati del mondo MA si può depositare una **domanda unica di registrazione di marchio internazionale presso il WIPO**
- Questa domanda permette di **estendere la protezione** di un marchio pendente o registrato in Italia (o di un marchio dell’Unione Europea) a tutti o ad alcuni dei Paesi aderenti al cosiddetto Sistema di Madrid
- Vanno **designati gli Stati membri** nei quali si intende ottenere la protezione e la registrazione del marchio internazionale

MARCHI INTERNAZIONALI (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- La **domanda va depositata presso l'ufficio nazionale** del paese in cui è stato depositato o registrato il proprio marchio (Italia, o presso l'EUIPO), che inoltra la domanda al WIPO.
- Si ottengono singoli depositi nazionali per tanti Stati nel mondo quanti sono quelli designati dal titolare → ogni Ufficio effettua l'esame di registrabilità
- **Vantaggi:** riduzione di tempi e i costi di manutenzione, incentrati in un'unica registrazione anziché dispersi in tante registrazioni nazionali quanti sono i paesi in cui si desidera proteggere il marchio

DURATA

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- I termini temporali sono solitamente calcolati dal giorno del deposito della **domanda di deposito**
- La durata è di 10 anni
- I termini sono comunque sempre **rinnovabili!**

IL MARCHIO: ATTIVITA' (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Ricerche di anteriorità e pareri di registrabilità dei marchi:** per individuare eventuali ostacoli alla registrazione nel territorio d'interesse e individuare su possibili rischi
- **Deposito marchi** (nazionali, comunitari e/o internazionali): supporto dal deposito della domanda alla registrazione

IL MARCHIO: ATTIVITA' (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Indirizzo, strategia, costruzione, gestione e coordinamento portafoglio marchi a livello internazionale:** identificare la data di scadenza del marchio e tenere traccia a livello globale di ogni altra vicenda che lo riguarda
- **Prosecuzione e azionamento di marchi nazionali, comunitari ed internazionali:** azioni di opposizione e cancellazione, per prevenire la registrazione di marchi identici o simili

IL MARCHIO: ATTIVITA' (III)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Contrastare eventuali azioni sleali da parte di concorrenti che usano segni identici o simili** (intervento per contrastare eventuali usi illegittimi di marchi in contraffazione) → strategie difensive e iniziative legali appropriate ed efficienti

IV parte

Brevetti

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

COSA E' UN BREVETTO

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- È un titolo che consente a chi ha realizzato un'**invenzione** (no idee), intesa come soluzione innovativa di un problema tecnico, di poterla **produrre e commercializzare in esclusiva** in un **determinato territorio** in cui il brevetto è stato richiesto e di **impedire a terzi di copiare** la propria invenzione

OGGETTO DEL BREVETTO

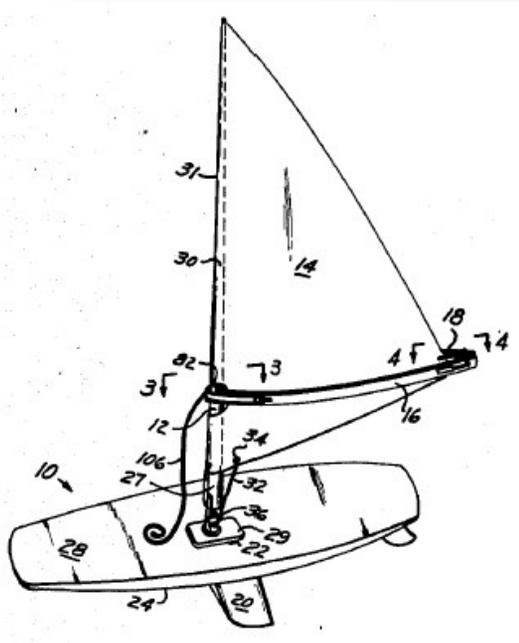
MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Cosa può essere brevettato:** invenzioni industriali in grado di risolvere in modo originale un problema tecnico e che abbiano determinati requisiti
 - prodotti (e.g., macchinari, dispositivi elettronici, dispositivi medici etc.)
 - procedimenti per ottenere un determinato prodotto
- **Cosa NON può essere brevettato:** le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore, le presentazioni di informazioni.

ESEMPI (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Il caso del Windsurf

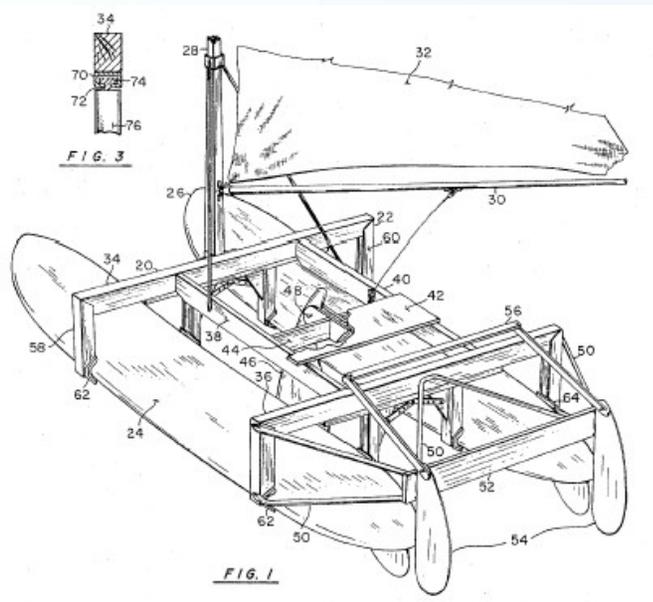


In che modo si può tutelare
questa proposta?

ESEMPI (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

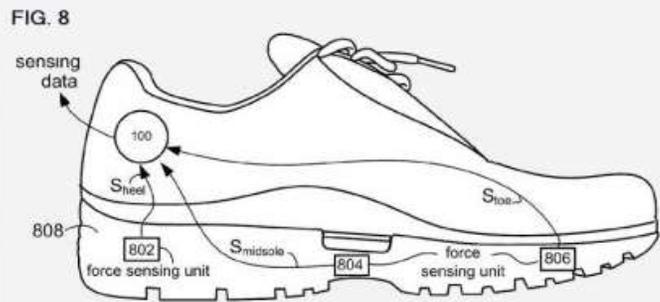
Il caso del Windsurf



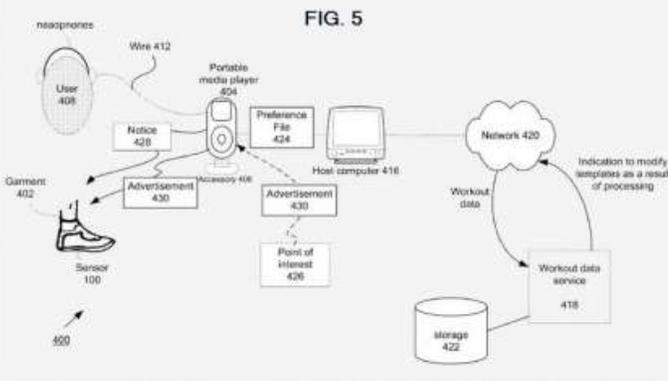
La precedente
versione brevettata

ESEMPI (V)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW



Brevetto registrato dalla Apple che descrive un nuovo sensore pensato per le scarpe da corsa (legato all'applicazione Nike+iPod) ma che può essere integrato in altri indumenti sportivi e anche in scarponi da sci o rollerblade.



ESEMPI (III)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Il caso del Windsurf

Come tutelare il Windsurf a mezzo delle domande di registrazione di un brevetto

- 1. Mezzo azionato dal vento, comprendente un corpo collegato ad un'asta mobile, che si muove liberamente grazie ad una giuntura senza bisogno dell'intervento umano; una vela attaccata lungo una parte della menzionata asta, ed un paio di boma arcuati; i primi estremi dei boma sono collegati lateralmente all'asta, gli altri estremi sono collegati l'uno all'altro e poi collegati insieme alla vela in modo che quest'ultima sia tenuta tesa tra i due boma.

REQUISITI DI BREVETTAZIONE

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Novità:** invenzione non compresa nello “stato della tecnica” ovvero mai resa pubblica/divulgata, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto
- **Attività inventiva:** le differenze rispetto al c.d.“stato della tecnica” sono non banali per l'esperto del ramo, deve essere un progresso
- **Applicazione industriale:** trovato oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
- **Liceità:** non contrarietà all'ordine pubblico o buon costume

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA'

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Anche il diritto di brevetto e la sua tutela sono delimitati entro il **territorio dello Stato** in cui il brevetto viene registrato
- Di conseguenza, negli Stati dove non si è effettuata una registrazione, chiunque può riprodurre l'invenzione senza che ciò possa essere vietato
- Titolare di un brevetto esposto al rischio di impiego del proprio brevetti oltre confine da soggetti terzi, senza avere alcun controllo → la **strategia di internazionalizzazione è quindi essenziale per la tutela del brevetto oltre i confini nazionali**

STRATEGIE DI TUTELA

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

In fase di registrazione è **necessario definire** gli **Stati nei quali verrà effettuato il deposito** (mercati di interesse)

Aspetti da considerare:

- dove verrà fabbricato/commercializzato il prodotto brevettato
- quali sono i principali mercati per prodotti simili
- in quali mercati operano i concorrenti
- quali sono i costi per brevettare
- quali sono le difficoltà procedurali di protezione nei vari mercati/Paesi d'interesse

ACQUISTO DELLA TITOLARITA'

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Registrazione:** consente di ottenere il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto per 20 anni non rinnovabili
 - Procedimento amministrativo
 - Concessione dei diritti di esclusiva

BREVETTO NAZIONALE (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Deposito domanda di brevetto** → domande redatte in lingua italiana su apposito modulo e depositate per farle pervenire all'UIBM
 - una sola invenzione oggetto di ogni domanda
 - ogni domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi (salvo il titolare voglia renderla accessibile al pubblico anticipatamente), dopo i quali è pubblicata
 - protezione solo nel territorio italiano

BREVETTO NAZIONALE (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Dopo il deposito della domanda, il dossier brevettuale è sottoposto ad un **esame preliminare amministrativo e tecnico** (verifica della documentazione allegata, pagamento tasse di deposito e assenza di casi di esclusione della brevettabilità)
- Se esito positivo, **richiesta all'EPO di un rapporto di ricerca**
- In base all'esito del rapporto di ricerca, il titolare **può estendere la propria domanda all'estero** entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale (diritto di priorità)

BREVETTO REGIONALE (EPO) (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Deposito domanda di brevetto EPO**
 - Presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito di un precedente brevetto nazionale o regionale (c.d. priorità)
 - Può essere depositato come autonoma domanda di brevetto o come brevetto regionale all'interno di una domanda di brevetto internazionale (PCT)
- **Esame formale dell'EPO e ricerca di arte nota** (rapporto di ricerca)
- Il titolare può fornire **osservazioni al rapporto di ricerca e/o modificare la domanda** (no aggiunte, sì limitazioni)

BREVETTO REGIONALE (EPO) (III)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Dopo 18 mesi** dalla data di deposito (o dalla data di priorità) la **domanda di brevetto EPO viene pubblicata**
- Il titolare può **scegliere se proseguire nella procedura di esame sostanziale**, pagando la relativa tassa di esame e replicando ad eventuali obiezioni mosse in fase di ricerca entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della ricerca → **pratica assegnata ad un esaminatore** che decide se concedere o meno il brevetto

BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Brevetto che si ottiene a seguito di una **procedura unificata di deposito, esame e concessione**
- **Unica domanda**, redatta in una lingua (inglese, francese o tedesco) e **procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda.**
- Tale procedura consente di **designare oltre 140 Paesi aderenti al PCT**, rimandando ad un secondo momento la scelta definitiva dei Paesi in cui effettuare depositi nazionali o regionali che potranno dare luogo alle privative di interesse

DURATA

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Il termine di durata è calcolato a partire dal deposito della domanda di registrazione
- Il termine più comune è di 20 anni
- La durata è condizionata dal regolare pagamento dei canoni annuali
- Non è previsto alcun rinnovo!

IL BREVETTO: ATTIVITA' (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Ricerche di priorità e pareri di brevettabilità**, per determinare la possibilità di brevettare un'invenzione
- **Deposito**, uno sportello unico per tutto ciò che i clienti devono sapere sul deposito di un brevetto, dal processo di registrazione alla concessione del brevetto
- **Monitoraggio**: sistema di sorveglianza a più livelli di analisi per prevenire l'uso di brevetti, depositati da terzi in tutto il mondo, che siano identici o confondibilmente simili al diritto del cliente

IL BREVETTO: ATTIVITA' (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Opposizione:** una volta che la domanda di brevetto è stata pubblicata, le procedure di opposizione possono essere avviate da terzi
- **Contrastare eventuali azioni sleali da parte di concorrenti che usano segni identici o simili** (intervento per contrastare eventuali usi illegittimi di marchi in contraffazione) → strategie difensive e iniziative legali appropriate ed efficienti

V parte

Know-how

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

COSA E' IL KNOW-HOW

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Per know-how si intendono le **informazioni aziendali, dati, esperienze tecnico-industriali/commerciali**, soggette al legittimo controllo del detentore, non brevettate (ancorché brevettabili), che abbiano determinati requisiti
- Il know-how ha veri confini predeterminati circa il contenuto, la portata ed i limiti e di conseguenza i suoi margini appaiono piuttosto difficili da individuare

OGGETTO DEL KNOW-HOW

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Segreti industriali:** formule, composti, specifiche tecniche, designs, disegni, diagrammi, tabelle, manuali, ricette, appunti di laboratorio, note, calcoli, procedimenti...
- **Segreti commerciali:** dati su costi/prezzi, liste di fornitori/clienti, procedure e metodi di controllo della qualità, piani strategici, dati finanziari ed amministrativi, studi e relazioni di marketing, pubblicità, strategie, customer profiling, budgets e previsioni...

KNOW-HOW E PI

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Le informazioni segrete sono oggetto di diritti di PI?

- Sì – Italia, Regno Unito, Francia
- No – Giappone, USA → regole su pratiche commerciali scorrette/ concorrenza sleale/ altri
- Differenza nell'applicazione (giurisdizione/ rimedi)
- Altre fonti della tutela legale (Diritto del lavoro, diritto penale, contratto, software, database)

FONTI

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- **Art.39 TRIPS**
- **Direttiva (UE) 2016/943** dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
- **Art 98 e 99 CPI**

REQUISITI DI PROTEZIONE, IN SINTESI

- 1) Segretezza:** non di pubblico dominio né agevolmente accessibile da chi opera nel settore di riferimento
- 2) Valore economico:** funzionale all'operatività dell'azienda - utilizzato o strumentale alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, assumendo dunque anche un valore economico/vantaggio competitivo per l'impresa
- 3) Misure adeguate:** adozione di misure per mantenere la segretezza sia internamente all'azienda sia nei rapporti con i terzi

KNOW-HOW VS BREVETTI

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Segrete / Pubblici
- Perpetue / Limitati nel tempo
- Dinamiche / Statici
- Universali / Territoriali
- Diritto non esclusivo / Diritto esclusivo

IL KNOW-HOW: ATTIVITA' (I)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Redazione di contratti che tutelano il know-how (NDAs)
- Contenzioso per illecito sfruttamento del know-how
- Valutazione della sussistenza dei requisiti di protezione ai fini del Patent Box

IL KNOW-HOW: ATTIVITA' (II)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

Come operiamo:

- **Richiesta di documentazione tecnica e legale ed esame della stessa** (e.g. si raccolgono a campione NDA e contratti con dipendenti e collaboratori, NDA e contratti con i fornitori, ordini di acquisto dei fornitori e condizioni generali di acquisto, contratti con i clienti, policy sulla tutela del *know-how* e della sicurezza industriale in genere, regolamento di accesso, circolazione e sorveglianza all'interno dell'impresa, manuali etc.)
- **Interviste telefoniche** ai responsabili aziendali

IL KNOW-HOW: ATTIVITA' (III)

MARCHI, BREVETTI E
KNOW-HOW

- Eventuali **sopralluoghi** presso la sede della società cliente dove sono elaborate, ovvero custodite o utilizzate, le informazioni segrete della Società;
- **Analisi della tutelabilità giuridica** e, quindi:
 - segretezza intrinseca;
 - adozione da parte dell'azienda di misure endo- ed esoaziendali idonee a garantirne la segretezza;
 - capacità del know-how di conferire all'azienda-cliente un effettivo vantaggio economico tramite il suo sfruttamento effettivo (utilizzo diretto od indiretto)

VI parte

Invenzioni del dipendente

INVENZIONI DEL DIPENDENTE

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

Art. 64 CPI – invenzioni del dipendente in generale:

- comma 1, **invenzioni di servizio**: datore di lavoro diritti patrimoniale VS dipendente/inventore già retribuito “per inventare” + diritti morali
- comma 2, **invenzioni d’azienda**: datore di lavoro diritti patrimoniali VS dipendente/inventore: equo premio + diritti morali
- comma 3, **invenzioni occasionali**: datore di lavoro: diritto di opzione (entro 3 mesi dal deposito) VS dipendente/inventore: diritti patrimoniali + diritti morali

FOCUS: INVENZIONI D'AZIENDA

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

- **Equo premio:** compenso aggiuntivo per l'invenzione (di norma somma una tantum) realizzata nell'esecuzione o adempimento di un contratto di lavoro laddove il dipendente/inventore non avesse una mansione di inventare e non godesse già di una remunerazione specifica per l'invenzione
- **Ratio:** bilanciare l'apporto creativo del dipendente (equo premio) con l'apporto economico e organizzativo del datore di lavoro (diritti patrimoniali)

DEPOSITO ESTERO (I)

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

- **Primo deposito in Italia oppure richiesta preventiva di autorizzazione (nulla osta) al deposito esclusivamente all'estero**
- **Indipendentemente dall'argomento tecnico trattato, per qualsiasi domanda che soddisfa almeno una delle due condizioni seguenti:**
 - 1) **Il diritto al deposito spetta a titolo originario ad una persona fisica residente in Italia o ad una persona giuridica (società) con sede in Italia; e/o**
 - 2) **designa almeno un inventore residente in Italia**
- **Fattore discriminante: sede/residenza in Italia**

DEPOSITO ESTERO (II)

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

Procedura ex art. 198 CPI

- O il brevetto va prima depositato in Italia o va richiesta l'autorizzazione all'UIBM (nulla osta al deposito estero)
- Le domande non possono essere depositate prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data del deposito in Italia o dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione
- L'UIBM provvede, previo nulla osta del Ministero della difesa
- Trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa (silenzio-assenso)

DEPOSITO ESTERO (III)

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

Esempio 1

Tizio, inventore residente in Italia, fonda una start-up in Francia e vuole depositare la domanda di brevetto prima in Francia

- **Non può, essendo Tizio residente in Italia**
- Dunque o la start-up francese deposita prima in Italia o l'inventore chiede un nulla osta al primo deposito all'estero

DEPOSITO ESTERO (IV)

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

Esempio 2

Società X con sede in Italia, che consegue una invenzione e vuole farla depositare alla capogruppo Y con sede in Svizzera, ad esempio in virtù di un accordo generale infragruppo, in base al quale tutta la proprietà intellettuale di gruppo è detenuta da Y

- Non può, perché Y, pur detenendo il diritto al deposito non lo fa a titolo originario
- Dunque o Y deposita in Italia o X chiede un nulla osta al primo deposito all'estero

DEPOSITO ESTERO (V)

INVENZIONI DEL
DIPENDENTE

Esempio 3

Società X con sede in Italia, apre una sede secondaria in Germania. Il dipendente/inventore Caio, residente in Italia ma che lavora nella sede secondaria, consegue un'invenzione che X vuole depositare in Germania.

- Non può, essendo Caio residente in Italia
- Dunque o X deposita in Italia o Caio chiede un nulla osta al primo deposito all'estero

CONTATTI



È socia dello Studio ed è responsabile dell'ufficio di Roma.

Specializzata in IP, si occupa, in particolare, della tutela, giudiziale e stragiudiziale, di software, know-how e brevetti.

Ha maturato, inoltre, una significativa esperienza nel settore dell'entertainment e dei media.

È avvocato Cassazionista dal 2012.

Lingue: italiano, inglese, francese

00186 - Via Tomacelli, 146 –
Roma

Tel.: +39 06 420 133 32

Fax: +39 06 428 700 22

inforoma@jacobacci-law.com

<https://www.jacobacci-law.com/>

Seguiteci anche su LinkedIn:
Studio Legale Jacobacci & Associati

CO·NE·PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

FINE

Grazie per l'attenzione!

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CO•NE•PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE