
LA PROTEZIONE DELLE IDEE: LA TITOLARITÀ E LE TUTELE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Avv. Micol Manenti

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Il processo costitutivo

Costituzione dei diritti industriali

- D. Lgs. n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale”, art. 2 comma 1: *I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.*
- È necessaria un’attività amministrativa che ha natura di **accertamento costitutivo** del diritto
- Il diritto d’autore nasce invece con il solo atto creativo

Costituzione dei diritti industriali

□ **BREVETTAZIONE**

- Invenzioni
- Modelli di utilità
- Nuove varietà vegetali

□ **REGISTRAZIONE**

- Marchi
- Disegni e modelli
- Topografie dei prodotti a semiconduttori

Contenuto dei diritti industriali

- ▣ Il diritto di brevetto per invenzione industriale conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66 C.p.i.)

- ▣ Diritto negativo e principio di esaurimento

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Invenzione o modello di utilità?

Requisiti di brevettabilità

INVENZIONE

- ▣ **Novità estrinseca:** il trovato non è **mai** stato **realizzato** **prima** da terzi o dallo stesso inventore, **non è quindi compreso nello stato della tecnica** (insieme delle conoscenze rese accessibili al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto)
- ▣ **Novità intrinseca (o attività inventiva):** il trovato possiede un **apporto creativo** idoneo a distinguerlo dai momenti di normale progresso, **non** risultando **evidente** dallo stato della tecnica al tecnico medio del ramo
- ▣ **Industrialità:** **fabbricabile** o **utilizzabile** industrialmente
- ▣ **Liceità:** non contrarietà all'**ordine pubblico** o al **buon costume**

Requisiti di brevettabilità

MODELLO DI UTILITÀ

- ▣ **Novità intrinseca:** particolari **conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni** di parti
- ▣ **Utilità:** incremento di **efficacia o comodità** di applicazione o impiego
- ▣ **Applicabilità** a macchine (o parti di esse), strumenti, utensili, oggetti di uso

Novità intrinseca

- **Invenzione:** a) lo strumento, l'utensile o il dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e b) l'applicazione tecnica di un principio scientifico
- **Modello di utilità:** incremento dell'efficacia e comodità di impiego di strumenti già noti. In assenza di novità assoluta, si realizza una soluzione di **maggiore e nuova utilità**

Un esempio: le forbici con bracci di plastica

- Trib. Milano 21.7.1986: **“è dotato di novità un modello di utilità avente ad oggetto delle forbici con bracci in plastica e lame applicate nel quale la sostituzione del metallo con la plastica, come materiale per la costruzione del braccio, ha comportato un mutamento migliorativo poiché semplificativo non solo della tecnica costruttiva dei bracci medesimi, ma ha introdotto altresì una maggiore comodità d’uso e una semplicità di costruzione che non si è limitata al fatto che adoperando il materiale plastica è possibile ottenere con un’unica stampata i bracci delle forbici con i pioli, ma che esplica tutta la sua efficacia innovativa nel momento in cui, consentendo l’eliminazione dei tagli posti in un modello anteriore a cavallo dei fori praticati sulla lama al fine di conferire elasticità agli stessi, non essendo necessaria la elasticità del foro per l’elasticità dei perni, consente che alla lama stessa invece di un solo foro in cui inserire il piolo del braccio ne possano essere ricavati anche tre (nei quali inserire gli altrettanti pioli presenti sui bracci) con la conseguenza che la posizione della lamina d’acciaio resta assicurata dalla pluralità di agganci e non c’è bisogno di ricorrere alle sporgenze praticate sulle lame destinate ad essere accolte in incavi praticati sul braccio, accorgimenti questi necessitati dalla finalità di impedire alla lamina di torcersi e flettersi in presenza di un unico punto di incastro sul braccio stesso”**

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Strategie brevettuali

Funzioni del brevetto

- **Difensiva:** per impedire la brevettazione/produzione concorrenti e perseguire la contraffazione
- **Offensiva:** per generare nuovo reddito monopolistico
- **Reputazionale:** per modificare l'opinione della concorrenza e/o dei finanziatori
- **Di sviamento:** per occultare alla concorrenza l'effettiva attività strategica dell'impresa
- **Transattiva:** “valuta” di scambio
- **Accademica:** pubblicazione senza revisori

Tipologie di brevettazione

- **Tappeto di brevetti:** tentativo di tutelare ogni possibile sviluppo ulteriore del brevetto principale (v. nuove tecnologie)
- **Cintura di brevetti:** i brevetti di minore importanza intorno ad un brevetto rivale per impedirne lo sfruttamento economico (*blocking patents*)
- **Recinto di brevetti:** estensione della tutela dalla applicazione tecnica originaria a tutte quelle possibili
- **Rete di brevetti:** portafoglio di brevetti che comprende anche invenzioni di diverso genere

Modello di utilità “piccola invenzione”?

- Valorizzare anche i trovati che non comportano innovazioni sotto il profilo tecnico-scientifico o la scoperta di un nuovo rapporto causa-effetto
- Nell’indecisione sulla qualificazione, cercare di **estendere anticipatamente la tutela** della privativa industriale

Brevettazione alternativa (art. 84 C.p.i.)

- Chi richiede il **brevetto per invenzione** industriale può presentare **contemporaneamente** domanda di brevetto per **modello di utilità**, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte
- Comunque nel caso di domanda parziale l'Ufficio centrale dei brevetti può invitare l'interessato a modificare la domanda con effetto *ex tunc*

Conversione di brevetto (art. 76 comma 3 C.p.i.)

- Domanda di **conversione di brevetto nullo**: deposito della domanda di correzione del testo del brevetto all'UIBM **entro 6 mesi** dal passaggio in giudicato della **sentenza** che accerta i requisiti di validità del diverso brevetto
- Parte della giurisprudenza di merito ritiene che si debba applicare la **conversione ex officio** ogni volta che sia possibile ritenere che il richiedente l'avrebbe voluta

Decadenza brevetto (art. 75 C.p.i.)

- **Decadenza ipso iure** del brevetto per mancato (e non per incompleto od errato) pagamento dei diritti di mantenimento **entro sei mesi** dalla data di scadenza annuale
- Il diritti di mantenimenti sono dovuti **a partire dalla quinta annualità** e possono essere pagati anche in un'unica soluzione

Mancata attuazione del brevetto (art. 70 C.p.i.)

- Se entro **tre anni dal rilascio** non si è avvenuta **alcuna attuazione** dell'invenzione può essere ottenuta da terzi **licenza obbligatoria** per **l'uso non esclusivo dietro equo compenso**
- Se entro **due anni dalla prima licenza obbligatoria** non vi è attuazione da parte del titolare, il brevetto **decade**

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



La tutela dei *software*

Programmi per elaboratore

- Tutelati in Italia come **opere d'ingegno** (vs Stati Uniti e Giappone)
- Per l'**EPO** il *software* è **brevettabile** a certe condizioni (metodi di lavoro e procedimenti tecnici aventi alla base un *software* non invece i *business methods*)
- È necessario che il programma conduca ad un effetto tecnico che si spinga **al di là della semplice interazione fisica tra *hardware* e *software***

Programmi per elaboratore e SIAE

- È comunque consigliabile il **deposito** di una copia del programma **su supporto magnetico presso la SIAE**, Registro pubblico speciale dei programmi di elaboratore
- La registrazione è **facoltativa** e onerosa e vale solo per i **programmi pubblicati**, cioè quelli per cui è iniziata l'utilizzazione economica
- Il programma può essere visionato solo con disposizione dell'Autorità
- È possibile anche **depositare software inedito** ma la SIAE non effettua in questo caso alcun riconoscimento sull'originalità del programma

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Contitolarità dei diritti industriali

Comunione

CONTITOLARITA' ORIGINARIA

- Gli inventori devono **concorrere nell'attività inventiva**, nel compiere le dovute **ricerche**, le **analisi** o gli **esperimenti** atti a porre in essere i mezzi necessari per la realizzazione dell'invenzione
- La collaborazione può svolgersi **di fatto** o **per accordo esplicito** (scritto od orale)

Comunione

CONTITOLARITA' ORIGINARIA

- La **collaborazione non deve essere di carattere esecutivo**, come quella eseguita sotto l'impulso e la direzione di terzi che perseguono un'idea inventiva
- **Gli inventori** devono operare d'accordo tra loro o comunque devono arrivare congiuntamente a concretizzare l'invenzione, vale a dire che **non devono agire indipendentemente l'uno dagli altri**

Comunione

CONTITOLARITA' DERIVATIVA

- **Successione inter vivos:** trasferimento del diritto dal titolare originario a **più aventi causa**
- **Successione *mortis causa*:** trasferimento del diritto dal titolare originario agli **eredi** o **legatari**

Disciplina della comunione

- Richiamo all'art. **1100** e seguenti c.c., **salvo convenzioni** di segno contrario (art. 6 C.p.i.):
 - Presunzione (relativa) di **eguaglianza** delle quote (art. 1101 c.c.)
 - **Ciascun titolare**
 - **gode dei vantaggi economici** discendenti dal brevetto
 - deve **contribuire alle spese** di mantenimento in vita e sfruttamento del brevetti
 - può **disporre della sua quota** cedendola a terzi (art. 1103 c.c.), ma previo riconoscimento del **diritto di prelazione** degli altri comunisti (artt. 732 e 1116 c.c.)
 - può chiedere lo **scioglimento della comunione** (art. 1116 c.c.): riscatto di un contitolare e congruaggio degli altri o cessione a terzi e divisione dei proventi

Disciplina della comunione

Utilizzo individuale

- ▣ **È previsto dall'art. 1102 c.c.** con il divieto di alterare la destinazione della cosa comune o di impedirne ad altri il godimento

MA

- ▣ Il brevetto conferisce il **diritto di vietare** ad altri **l'utilizzazione del titolo**: lo sfruttamento o la cessione unilaterali del diritto industriale priva gli altri contitolari del diritto di esclusiva
- ▣ **Necessaria** quindi la **previsione convenzionale di utilizzo individuale**

Disciplina della comunione

Utilizzo collettivo

- ▣ **Amministrazione ordinaria** (art. 1105 c.c.)
 - Approvazione a **maggioranza**
- ▣ **Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (art. 1108 c.c.)
 - Approvazione a **maggioranza qualificata dei 2/3**
 - Consenso all'**unanimità** per gli atti di **alienazione** o la **licenza ultranovennale od esclusiva assoluta**

Disciplina della comunione

- ▣ Alcune operazioni sono effettuabili **da ogni titolare nell'interesse di tutti** (art. 6, c. 1 bis C.p.i.)
- ▣ Attività relative ai soli **aspetti gestionali/amministrativi** della *prosecution* e del mantenimento in vita di domande o cessioni di privativa
- ▣ Finalità di salvaguardia e valorizzazione della destinazione del bene oggetto di comunione

Disciplina della comunione

- ▣ **Ciascun titolare** può:
- ▣ **presentare la domanda** di brevetto o di registrazione
- ▣ **proseguire il procedimento** di brevettazione o registrazione
- ▣ presentare la **domanda di rinnovo**, ove prevista
- ▣ **pagare i diritti** di mantenimento in vita
- ▣ presentare la traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata
- ▣ condurre gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Le invenzioni dei dipendenti

Invenzioni di servizio

- Invenzioni realizzate nell'adempimento di **un'obbligazione lavorativa di *facere inventivo*** e come tali **specificamente retribuite** (art. 64, c. 1 C.p.i.)
- **I diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro,** salvo il **diritto morale** del dipendente **inventore** di esserne riconosciuto autore

Invenzioni di azienda

- Realizzate nell'adempimento di un'**obbligazione lavorativa che non prevede come oggetto specifico un *facere inventivo*** e che non è come tale retribuita (art. 64, c. 2 C.p.i.):
 - i **diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro**
 - il **dipendente-inventore**, oltre ad avere il diritto morale alla paternità dell'invenzione, ha il diritto ad un **equo premio se e quando il datore di lavoro abbia conseguito il brevetto o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale**

Determinazione dell'equo premio

CRITERI DI LEGGE

- ▣ **Importanza** dell'invenzione
- ▣ **Mansioni** svolte dall'inventore
- ▣ **Contributo** ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro
- ▣ **Retribuzione** percepita dal lavoratore

Determinazione dell'equo premio

C.d. “modello tedesco”

▣ **Indennità = V x P**

▣ **Valore (V)**

- Invenzione sfruttata all'interno dell'impresa (analogia con licenza, risparmio di costi, stima)
- Invenzione concessa in licenza o ceduta

Determinazione dell'equo premio

C.d. “modello tedesco”

- ▣ **Fattore proporzionale (P)**
 - a) Iniziativa del dipendente rispetto al problema (da 1 a 6)
 - b) Aiuto dell'impresa alla soluzione del problema (da 1 a 8)
 - c) Mansioni e posizione del dipendente (da 1 a 8)
- ▣ a) + b) + c) ≤ 20 da rapportarsi a 100 secondo la seguente tabella a scaglioni

a+b+c	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100

Invenzioni occasionali

- **Realizzate in costanza del rapporto di lavoro ma al di fuori dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e pur tuttavia rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, anche riguardo a diverso ramo di azienda (art. 64 c. 3 C.p.i.)**
 - ▣ **I diritti patrimoniali e morali spettano al dipendente**
 - ▣ **Il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso (esclusivo o non esclusivo) o per l'acquisto del brevetto**
 - ▣ **Il diritto di opzione deve essere esercitato a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto**

Invenzioni occasionali

- ▣ Il datore di lavoro corrisponde **al dipendente** il **canone** o il **prezzo, dedotta una somma corrispondente agli aiuti** che l'inventore abbia comunque **ricevuti dal datore di lavoro** per pervenire all'invenzione
- ▣ Se il lavoratore **non comunica** al datore di lavoro di aver realizzato un trovato sarà responsabile di **inadempimento contrattuale** ex art. 2105 c.c. (Cass. 20.3.1980 n. 1877)

Ambito di applicabilità

- Dipendenti da **datori di lavoro privato e pubblico** (ad eccezione dei ricercatori) **non ai lavoratori autonomi**
- È **derogabile solo *in melius*** per il lavoratore dipendente
- **Presunzione legale** che l'invenzione industriale sia stata fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego **per i brevetti richiesti entro un anno** da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica

GENESI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA



Le invenzioni dei ricercatori di enti pubblici

Invenzioni dei ricercatori (art. 65 C.p.i.)

- Rapporto di lavoro intercorrente tra:
 - ▣ **Università (escluse quelle private)**
 - ▣ **Pubblica amministrazione avente** tra i suoi scopi istituzionali, cioè previsti per legge o statuto, **finalità di ricerca**, anche se non in via non principale ma comunque permanente, con esclusione dunque soltanto degli enti pubblici che esercitano la ricerca in via puramente occasionale

e

- ▣ **Soggetti che svolgano ricerca per e nell'università**, e che siano al tempo stesso **dipendenti della medesima**

Invenzioni dei ricercatori (art. 65 C.p.i.)

- **Esclusione dei c.d. interni non dipendenti:**
 - dottorandi
 - professori a contratto
 - assegnisti e contrattisti di ogni altro genere
 - stagisti
 - borsisti
 - studenti

Disciplina derogatoria

- **Titolarità esclusiva** dei diritti al **ricercatore**
- **Università e amministrazioni pubbliche** → **canone** per lo sfruttamento delle licenze da parte di terzi è **almeno il 30%** dei proventi o canoni
- **L'inventore** ha diritto a non **meno del 50%** dei proventi o dei canoni di sfruttamento
- Se entro **cinque anni** dalla data di rilascio del brevetto **l'inventore non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale** **la pubblica amministrazione** acquisisce automaticamente un **diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore

Invenzioni dei ricercatori

- Disciplina ordinaria di cui all'art. 64 C.p.i. e quindi la **titolarità spetta all'università o all'ente pubblico** in caso di:
 - ▣ **ricerche finanziate**, in tutto o in parte, da soggetti **privati**
 - ▣ **ricerche** realizzate nell'ambito di specifici progetti di **ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore**

L'Università di Pisa e le invenzioni dei non dipendenti

- **Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa (D.R. 2268/2007)**

Art. 4 *Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università) **dichiarano prima dell'inizio della loro attività di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art. 65 Codice delle proprietà industriale** e del presente Regolamento.*

L'Università di Pisa e la determinazione della rendita

□ **Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa (D.R. 2268/2007)**

Art. 15 Ripartizione dei proventi

Provento complessivo	<25.000 €	Tra 25.000 € e 100.000 €	> 100.000 €
Inventore	70%	60%	50%
Università	30%	40%	50%

LA TUTELA DEI SEGRETI INDUSTRIALI

Informazioni segrete e *know how*

Know how

- Qualunque forma di **conoscenza** od **esperienza**, **non necessariamente segreta**, relativa al settore tecnologico, commerciale, finanziario o strategico in grado di apportare **miglioramenti alle tecniche di produzione o distribuzione** che può essere non brevettabile o, pur essendolo, è sfruttata senza copertura brevettuale

Tutela delle informazioni segrete (artt. 98 e 99 C.p.i.)

- Sono tutelabili le **informazioni aziendali** ed **esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali, soggette al **legittimo controllo** del detentore se:
 - **segrete**
 - **di valore economico** in quanto segrete
 - sottoposte a **misure** ragionevolmente adeguate a **mantenerle segrete**

Tutela delle informazioni segrete (artt. 98 e 99 C.p.i.)

- Il legittimo detentore ha il **diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze**
- Eccezioni:
 - ▣ Consenso del detentore
 - ▣ Conseguimento delle informazioni in modo indipendente dal terzo

Tutela delle informazioni segrete

- **Criterio della ragionevolezza:** le misure di sicurezza sono commisurate alla natura del soggetto detentore
- **Procedure di segretazione:**
 - **Password** di accesso ai computer
 - Apposizione di formule quali “**segreto aziendale**”, “**riservato**” su documenti cartacei
 - **Cartelli** all’ingresso di laboratori tecnici
 - **Procedure di sicurezza**
 - **Circolari** o **comunicazioni interne** ai dipendenti/collaboratori

Informazioni segrete e lavoratori dipendenti

- **Art. 2105 c.c.** obbligo legale per il prestatore d'opera
 - ▣ *non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore*
 - ▣ *non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*

Tutela delle informazioni segrete

Tutela

- ▣ **non incorporata** in un titolo
- ▣ **debole** (con le dovute eccezioni cfr caso Coca Cola)
- ▣ **potenzialmente illimitata** nel tempo
- ▣ **sussidiaria/residuale** rispetto agli altri diritti di privativa (opera in caso di invenzioni non ancora brevettate o per le quali non è stato concesso il brevetto)
- ▣ **costosa** (misure tecniche e organizzative per contrastare la divulgazione)

Tutela effettiva della segretezza

- Garantisce **minore** o più difficile **giustiziabilità**
- Richiede **elevata** capacità di **innovazione** e veloce **penetrazione** sul mercato
- Preferisce mercati a **rapida obsolescenza** (telefonia, tecnologie informatiche)
- Impone il mantenimento della **segretezza**
- È consigliata per i **procedimenti** piuttosto che per i prodotti

LA TUTELA DEI SEGRETI INDUSTRIALI

Accordi di riservatezza

Accordo di riservatezza (*Non Disclosure Agreement*)

- E' l'accordo in forza del quale un soggetto (utilizzatore) si impegna a **non divulgare** determinate **informazioni indicate nell'accordo rivelate** da un altro soggetto (il titolare)
- Intensifica la tutela legale estendendo la segretezza ad informazioni altrimenti non tutelate o tutelabili (informazioni non ancora divulgate ma per le quali non è certa la sussistenza degli altri requisiti come, ad esempio, la presenza di misure idonee a mantenerle segrete)

Accordo di riservatezza

- **Ambiti di utilizzo**
 - ▣ **Proposte commerciali** in occasione di presentazioni di prodotti non ancora brevettati
 - ▣ **Rapporti con fornitori**
 - ▣ **Cooperazione** per lo sviluppo di un nuovo prodotto o la soluzione di un problema tecnico con attività di *disclosure* anche reciproche tra i partecipanti
 - ▣ **Rapporti con collaboratori non dipendenti e consulenti esterni**

Accordo di riservatezza

- È bene contenga la **modalità di comunicazione** e l'**ambito scientifico** di operatività della *disclosure*

*“Nell’ambito della collaborazione di cui in premessa la Società X potrà rendere disponibili al Sig. Y informazioni riservate comunicandole **in forma scritta, orale o grafica, od incorporate su supporto elettronico, magnetico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto,** relative ad attività presenti, passate e future riguardanti la Società X ed aventi ad oggetto ricerca, sviluppo, attività commerciali e non a fine di lucro, prodotti, servizi e conoscenze tecniche della stessa relative a*”

Accordo di riservatezza

- **Descrizione od elencazione esemplificativa delle informazioni segrete o modalità concordata di loro identificazione**

*“A mero titolo esemplificativo e non esaustivo dette informazioni potranno riguardare **prodotti e servizi non ancora resi pubblici, informazione tecniche e/o commerciali, documenti, disegni, bozze o progetti, materiali, campioni o prototipi di prodotto** rivelati o consegnati dalla Società X a beneficio dell'altra parte, **indipendentemente** dalla circostanza che, al tempo della loro rivelazione o consegna, questi siano stati identificati con l'apposizione di diciture quali **“confidenziale” o “riservato” o con equivalenti disposizioni verbali**, oltre che informazioni relative a proprietà industriali e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale.”*

Accordo di riservatezza

- **Obbligo per l'utilizzatore di**
 - ▣ **Valutare** le **informazioni** segrete solo **per lo scopo** per il quale sono rivelate
 - ▣ **Impegnare** anche i suoi **dipendenti** o suoi aventi causa alla segretezza
 - ▣ Adottare le **misure ragionevolmente adeguate** a tutelare la predetta segretezza
 - ▣ **Distruocere/restituire i documenti** incorporanti le informazioni segrete al raggiungimento dello scopo

Accordo di riservatezza

- **Clausola di esenzione** dal regime di segretezza per le informazioni
 - **precedentemente conosciute** dall'utilizzatore
 - **di dominio pubblico** al tempo in cui si sia verificata la divulgazione o in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura della convenzione
 - **legalmente acquisite** dal ricevente da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse
 - **sviluppate indipendentemente** da un dipendente del ricevente che non ha avuto accesso all'informazione confidenziale comunicata dal titolare

Accordo di riservatezza

- ▣ **Prova della data certa delle informazioni** → inviare a se stessi una **raccomandata A/R**, da conservare in plico chiuso, contenente copia su supporto cartaceo o magnetico delle stesse (o inviare a sé stessi una e-mail da account di posta certificata)
- ▣ **Prova dell'oggetto della comunicazione** → **al momento della disclosure** redigere un **documento** indicante data, luogo e generalità dei presenti, sottoscritto dagli stessi in ogni pagina ed in calce, contenente l'**elenco dettagliato** di cosa è stato **oggetto di informazione** e/o **rappresentare figurativamente i dettagli tecnici** esposti nell'incontro o nella presentazione

Accordo di riservatezza

- **Durata** dell'impegno alla riservatezza:
 - ▣ periodo di tempo precisato
 - ▣ sino al momento in cui le informazioni non diverranno di pubblico dominio
 - ▣ sino al ricevimento di una liberatoria da parte del titolare delle informazioni
- **Penale** per risarcimento in caso di violazione:
 - ▣ deterrenza ottimale
 - ▣ predeterminazione della quantificazione del danno

CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI INDUSTRIALI

Trasferimento della proprietà

Cessione del diritto industriale

- Il titolare si spoglia **in via definitiva** della **titolarità** del diritto a favore di un terzo soggetto (e.g. vendita, donazione, permuta, conferimento sociale)
- Difficoltà precisa **determinazione del corrispettivo**
 - ▣ costi di ideazione e registrazione/brevettazione (ad esempio i costi di studio di una soluzione tecnica poi brevettata)
 - ▣ accertamenti giudiziari
 - ▣ investimenti pubblicitari (ad esempio marchio)
 - ▣ esistenza di contratti di licenza sul diritto ceduto ed il loro valore
 - ▣ precedenti valutazioni o compravendite

CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI INDUSTRIALI

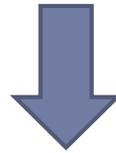
Contratti d'uso

Licenza e contratto di *know how*

- La licenza è il contratto con cui il **titolare** di un **diritto** di proprietà intellettuale (licenziante), **senza perderne la proprietà, concede a terzi** (licenziatari) di **utilizzarlo** verso un corrispettivo
- Nel caso di contratto di *know how* il **trasferente trasmette una conoscenza** che andrà a **rinnovare, incrementandolo, il *know how* aziendale del ricevente**
- Spesso comportano una spartizione delle aree commerciali

Determinazione del canone

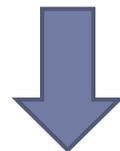
- Corrispettivo ad **importo fisso**
- **Royalties** calcolate in **percentuale fissa o variabile** alle **vendite**, alla **produzione** o agli **utili** del licenziatario



È necessario prevedere un **accesso effettivo** alle **scritture contabili** e la comunicazione di **resoconti** periodici per verificare il volume di affari del licenziatario

Licenza esclusiva

- La **licenza esclusiva** può comportare il rischio di un **sottoimpiego** del diritto industriale con conseguente **scarso rendimento** per il licenziante che non può sfruttare il trovato



Royalties decrescenti per incentivare la produzione o corrispettivi compositi con un **minimo garantito** (fatturato minimo o minimo numero unità prodotte) e una **percentuale** sul valore eccedente



Avv. Micol Manenti
Via Cadorna n. 15, Grosseto
Tel. 0564.29013
Fax 0564.424240
e-mail manenti.micol@gmail.com