



ASSOLOMBARDA

IP Lab

Conoscere e valorizzare
la proprietà intellettuale in azienda

Dispensa n° 01/2022

A cura
Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Indice

Introduzione	3
1. “ID Your IP” – Identificare e definire gli assets di Proprietà Intellettuale	
(IP) il passaggio dall’innovazione alla proprietà intellettuale - la differenza tra un’idea e un bene intangibile tutelabile - l’identificazione degli ip assets in azienda	4
2. “Weigh Your IP” – La protezione legale per ogni IP	
Gli strumenti legali a disposizione - stabilire la priorità di tutela - l’IP come scenario di confronto interno ed esterno all’azienda. casi pratici	12
3. “Limit the access to your IP” - Il valore della riservatezza	
Gli strumenti legali della riservatezza - il know-how riservato. casi pratici	28
4. “Maintain Your IP”	
IP due diligence e monitoraggio della concorrenza - le ricerche brevettuali - la continuità nell’innovazione – l’individuazione del rischio potenziale	40
5. “IP and Economics” Strumenti economici e finanziari legati agli IP	
La rivalutazione dei beni intangibili – il patent box - gli ip come investimento	50

Introduzione

Considerato l'interesse sempre maggiore per la cultura dell'innovazione e per la valorizzazione degli strumenti di tutela della proprietà industriale, Assolombarda ha proposto l'iniziativa "IP LAB", svoltasi tra settembre e novembre 2021 e ideata con l'obiettivo di offrire alle aziende associate la possibilità di approfondire le proprie competenze e conoscenze sul tema della proprietà intellettuale, nonché di individuare i migliori strumenti per attuare una strategia aziendale vincente e sostenibile, capace di rendere l'impresa forte e competitiva sul mercato.

Abbiamo voluto ricreare un "laboratorio", luogo in cui, per antonomasia, si svolgono delle attività sperimentali e si mette in pratica una teoria già acquisita con lo scopo di analizzare, controllare, ricercare, sperimentare. Le apparecchiature disponibili rappresentano le potenzialità operative del laboratorio e il loro utilizzo non può prescindere dalla presenza di tecnici qualificati, che costituiscono l'altra componente importante ed essenziale del laboratorio.

Nel nostro caso, le apparecchiature disponibili sono state le norme, mentre i tecnici qualificati sono stati i rappresentanti delle aziende iscritte, che – nel corso delle 5 sessioni dell'IP LAB – hanno avuto modo di lavorare in modo empirico e concreto, applicando il variegato mondo della proprietà intellettuale alla loro realtà aziendale.

Di seguito, potete trovare una sintesi delle tematiche e degli argomenti trattati nel corso delle attività.

L'Associazione rimane come sempre a disposizione per ogni informazione o necessità di approfondimento.



“ID Your IP” – Identificare e definire gli assets di Proprietà Intellettuale (IP)

IL PASSAGGIO DALL’INNOVAZIONE ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
LA DIFFERENZA TRA UN’IDEA E UN BENE INTANGIBILE TUTELABILE
L’IDENTIFICAZIONE DEGLI IP ASSETS IN AZIENDA.

Abbiamo scelto di aprire il nostro IP LAB discutendo dell’argomento in oggetto perché lo riteniamo essenziale. Infatti, prima di decidere se tutelare o meno l’innovazione che le aziende generano, occorre che le aziende abbiano consapevolezza di tale innovazione.

Per poter identificare e quindi definire gli assets di proprietà intellettuali presenti nella nostra azienda, è necessario avere chiaro che cos’è la proprietà intellettuale perché:

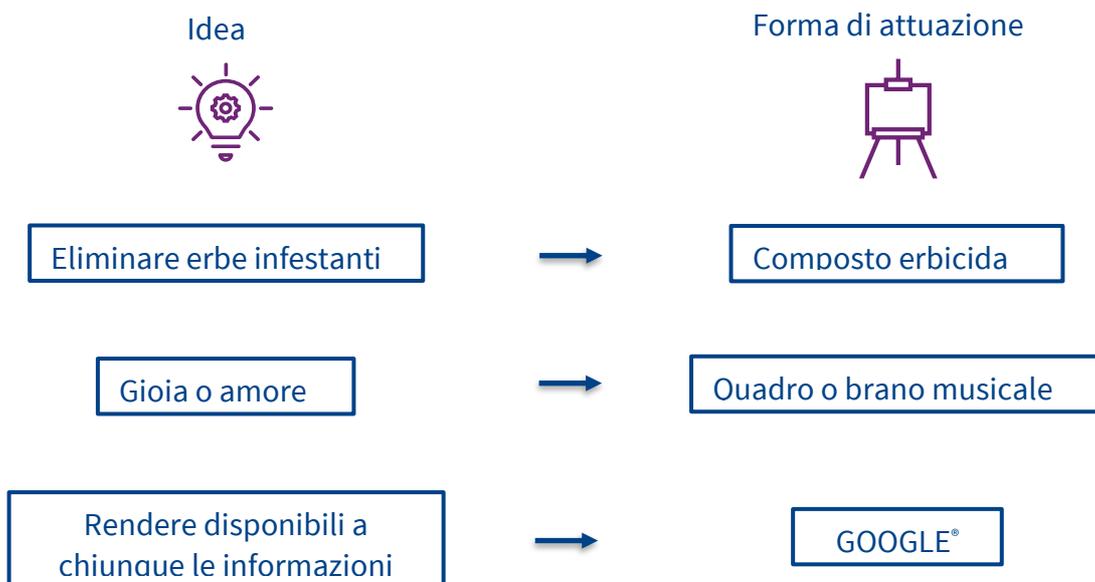
[se non so cosa cerco, come lo trovo? e come lo sfrutto?](#)

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

“insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico” (Treccani)

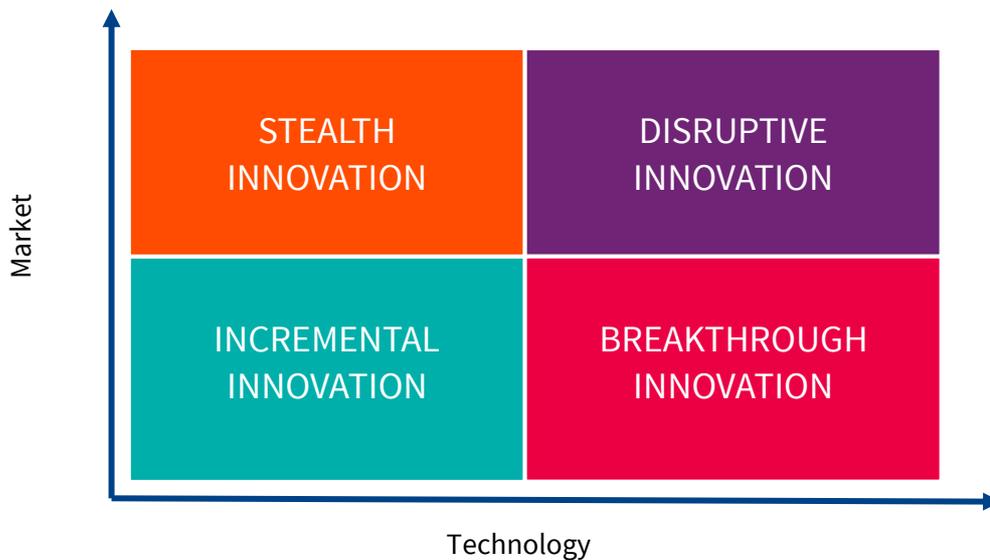
Nella nostra azienda dovremo perciò cercare una creazione della mente umana, ovvero, sempre secondo il dizionario Treccani: una “*ideazione, invenzione ed esecuzione materiale di un’opera*”.

Quindi non bastano le idee, i concetti, le teorie. È necessaria altresì una loro esecuzione materiale, una loro forma di attuazione per poterle tutelare tramite gli IP. Qualche esempio:



Un'altra caratteristica fondamentale per sapere cosa cercare, e quindi trovare indizi di IP nella nostra azienda è: capire che tipo di innovazione facciamo.

Esistono svariate definizioni di innovazione, ciascuna tagliata e calata nel relativo contesto applicativo, ma sono state definite alcune macro-categorie, una sorta di “caratterizzazione” dell’innovazione che risulta molto più utile alle aziende per identificare il proprio DNA di innovazione.

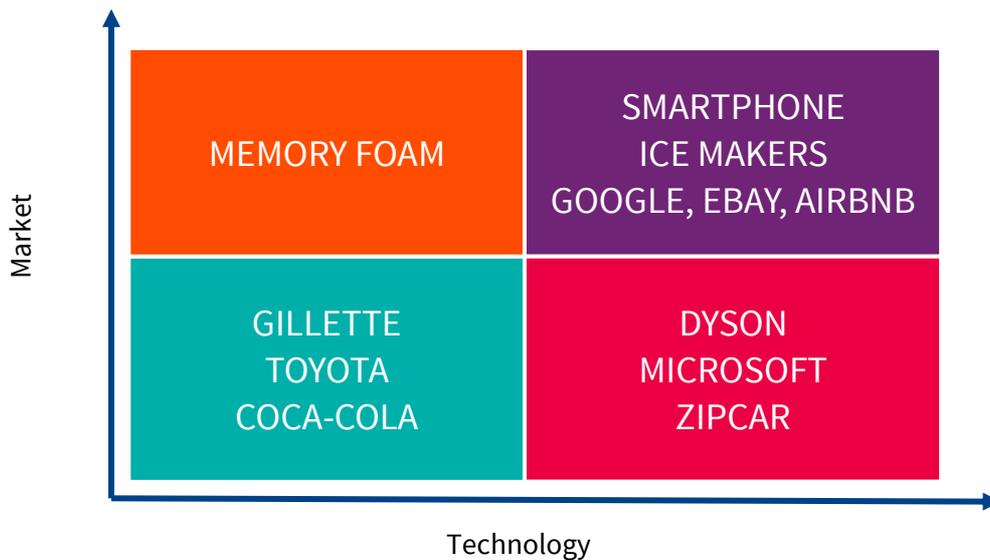


L'**innovazione** definita "**disruptive**", "game changer", "nuovo paradigma", "salto di curva": è l'innovazione per eccellenza, quella caratterizzata da un notevole incremento tecnologico e, soprattutto, dalla creazione di nuovi mercati.

Un altro tipo di innovazione, che alcuni contrappongono a quella disruptive, è l'**innovazione incrementale**. Si tratta di un'innovazione con un contenuto di tecnologia meno spinto, come, per esempio, una modifica o un miglioramento diretto allo stesso mercato.

L'**innovazione stealth** o "architectural innovation" è una innovazione creata e pensata per uno specifico mercato che diventa invece una innovazione in un mercato completamente diverso.

L'**innovazione breakthrough** rappresenta un incremento di tecnologia, maggiore rispetto ad una innovazione incrementale, ma sempre nello stesso mercato di origine.



Quindi per andare a cercare la nostra “esecuzione materiale di un’opera”, la nostra forma di attuazione, dovremmo porci una serie di interrogativi:



- Che tipo di azienda siamo?
- Che tipo di innovazione facciamo?
- Qual è il nostro business?
- Cosa vendiamo?

Stiamo attenti perché se cerchiamo qualcosa di disruptive nella Gillette potremo non trovare nulla per più di un secolo e perderci tutta l’innovazione incrementale fatta!

Una volta stabilito il “cosa”, potremmo cercare di capire perché riusciamo a venderlo o, al contrario, perché i clienti lo comprano.

Non è facile fare questo in termini assoluti e spesso funziona meglio il metodo comparativo: cos’ha di diverso il nostro prodotto/servizio da quello dei nostri concorrenti? Le due risposte estreme, non così frequenti, sono ovviamente:

- in niente, facciamo prodotti identici a qualcun altro.
- in tutto, il nostro prodotto è unico.

Trasportato in uno schema di innovazione, nel primo caso siamo dei **followers**, vendiamo perché siamo bravi a vendere o perché il nostro prodotto costa di meno, e probabilmente sfrutteremo gli IP per tutelare l’unicità della nostra azienda, il **marchio**. Nel secondo caso siamo dei **leaders**, vendiamo perché il nostro prodotto è unico e sfrutteremo gli IP in termini di **brevetti, design, diritto d’autore**.

Una possibile situazione intermedia è la seguente: il nostro prodotto è sostanzialmente uguale a quello del concorrente, ma io lo faccio meglio, o riesco a contenere i costi di produzione perché abbiamo implementato un processo che – per quanto di nostra conoscenza - gli altri non fanno.

Ricordiamoci che:

L'IP è un vantaggio e per essere tale deve tutelare un bene che incrementa il nostro fatturato. Perché se la nostra attività creativa non porta un vantaggio economico, spesso è inutile tutelarla.

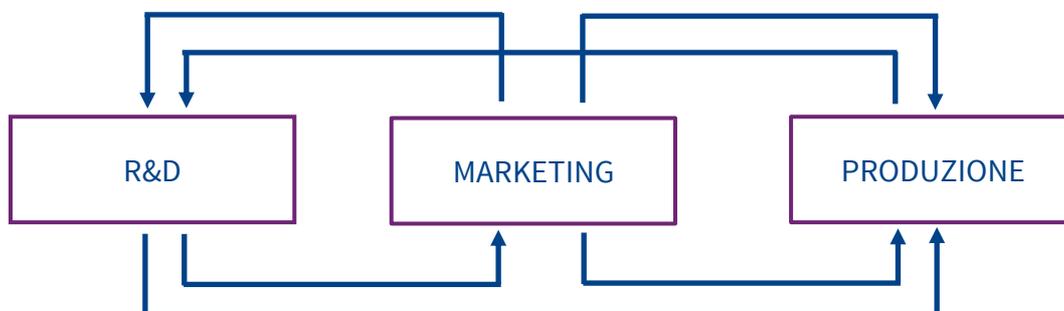
Talvolta non è immediatamente chiaro qual è l'IP che ci fornisce un vantaggio o talvolta sono molteplici gli IP che vi contribuiscono.

Come possiamo identificarli?

Tenendo traccia di quello che pensiamo e facciamo per arrivare a un nuovo prodotto o servizio. Tenendo traccia di come è nata l'idea, di come l'idea si sia trasformata in progetto, di come il progetto si sia trasformato in prototipo o versione beta e come da lì siamo arrivati al prodotto /servizio finale.

In altre parole, dovremo tenere traccia delle informazioni e, prima ancora, dovremo trasformare la nostra attività intellettuale in informazioni, così da poterne tenere traccia. Le idee, che in realtà sono un gruppo di informazioni o dati tra loro collegati e interagenti, devono essere formalizzate per poter essere sfruttate.

Ogni nuovo prodotto nasce da quello che possiamo chiamare “Flusso dell'Innovazione”, che è una successione di dati o di informazioni che hanno un punto di origine, un percorso e un punto di arrivo. Identificare il Flusso dell'Innovazione ci consente di identificare gli IP. Ci sono sempre gli IP in un Flusso dell'Innovazione e per la maggioranza delle volte possono essere tutelati, va solo determinato come o con quale strumento.



È quindi importante avere il controllo delle informazioni e cioè sapere:

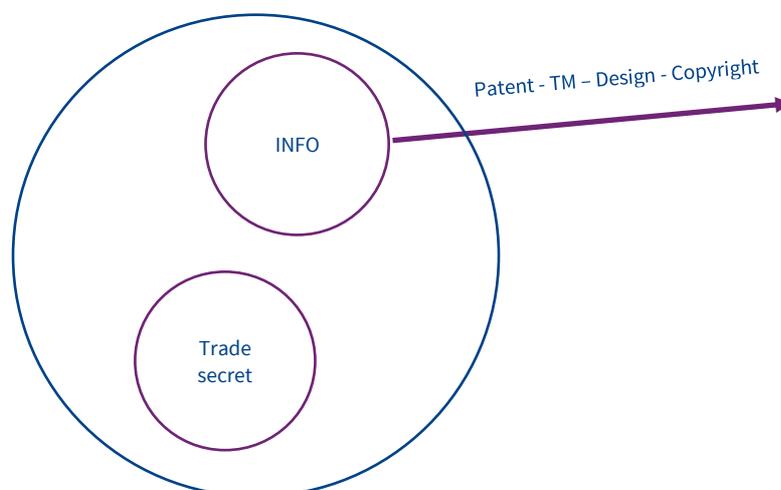
1. **dove si originano:** questo serve per identificare le persone autrici e fautrici dell'innovazione e fare in modo che rimangano in azienda;
2. **chi ne ha accesso:** questo serve per identificare il grado di segretezza o divulgazione che vogliamo associare alle informazioni, per stabilire delle regole in merito alla gestione delle informazioni e per coinvolgere quanti più settori possibili dell'azienda nel Flusso dell'Innovazione;
3. **dove sono conservate:** sebbene collegato al punto che precede, in realtà questo serve per essere certi che le informazioni siano state formalizzate e non siano rimaste all'interno della mente di qualche persona. Sapere dove sono conservate le informazioni consente di poterle recuperare in qualsiasi momento o verificare che ci siano informazioni per ogni fase del Flusso dell'Innovazione e poterle re-integrare prima che sia troppo tardi.

Un altro esempio.

Ci sono informazioni generate all'interno dell'azienda che sono necessariamente e inevitabilmente divulgate: la composizione chimica di un farmaco, i componenti di un dispositivo meccanico o i contenuti di un format televisivo.

Ci sono altre informazioni, sempre generate all'interno dell'azienda, che non sono necessariamente divulgate, che rimangono all'interno dell'azienda, nelle persone e, se abbiamo agito bene, nei documenti conservati in azienda.

Identificare quali informazioni restano all'interno dell'azienda e quali informazioni escono dall'azienda è fondamentale per decidere il tipo di tutela che vogliamo dare ai nostri IP e, se abbiamo agito bene, la decisione sarà più semplice: come facciamo a tutelare con un segreto industriale un'informazione che è divulgata? Non possiamo. E allo stesso modo, perché dovremmo divulgare un'informazione che invece rimarrà sempre all'interno dell'azienda? Non ha senso.



Per facilitare il processo di identificazione della nostra proprietà intellettuale e implementare una strategia, possiamo utilizzare delle **parole chiave essenziali**, che valgono per ogni tipo di azienda e per ogni tipo di business:



WORDS

SISTEMATICITÀ

L'attività di identificazione dell'IP deve essere sistematica e continua, occorre escludere l'improvvisazione.

STRATEGICITÀ

Ci deve essere un'adeguata consapevolezza della strategicità dell'IP al livello più alto dell'organizzazione aziendale.

DINAMICITÀ

È bene identificare ciò che è nostro, sapere cos'hanno i terzi e ciò che è pubblico, categorizzare i brevetti (posso utilizzare ciò che è pubblico, non posso utilizzare ciò che è di altri, salvo accordo o annullando il diritto attribuito).

INTERDISCIPLINARIETÀ

Tipica di ogni titolo IP, la competenza tecnico scientifica si coniuga con la competenza normativo procedurale per i brevetti e con la competenza marketing e commerciale per i marchi. La sinergia tra reparto R&D, IP Manager, Innovation Manager, Ufficio Legale è importantissima per lo sviluppo degli IP.

INTERNAZIONALITÀ

Occorre pensare i beni IP (quelli titolati più degli altri) nella loro dimensione internazionale: l'asset IP titolato, una volta pubblicato, rende l'azienda visibile sul mercato del territorio scelto ancora prima che la stessa lo sia dal punto di vista commerciale.

INTERCULTURALITÀ

Legata all'internazionalità, non si può avere una dimensione internazionale se non si è in grado di comprendere la cultura di coloro con cui si interagisce per avere la protezione degli IP.

CONFLITTO / OPPORTUNITÀ

A volte il conflitto con altri che fanno il nostro stesso prodotto è l'unica via, altre volte è vincente cercare la cooperazione. Importante è valutare *ex ante* quanto costa il conflitto e le possibilità di successo ed essere pronti a considerare una collaborazione che può trasformarsi in opportunità.

2

“Weigh Your IP” – La protezione legale per ogni IP

GLI STRUMENTI LEGALI A DISPOSIZIONE - STABILIRE LA PRIORITÀ DI TUTELA - L'IP COME SCENARIO DI CONFRONTO INTERNO ED ESTERNO ALL'AZIENDA. CASI PRATICI.

Dopo aver chiarito quali informazioni e quali strumenti sono necessari per identificare il contenuto e la tipologia di innovazione che portiamo avanti nella nostra azienda, abbiamo ritenuto necessario approfondire gli strumenti legali messi a disposizione dalla normativa per tutelare l'innovazione.

I diritti IP possono distinguersi in 2 macro categorie, definibili sulla base della procedura, dell'iter necessario per il loro conseguimento:

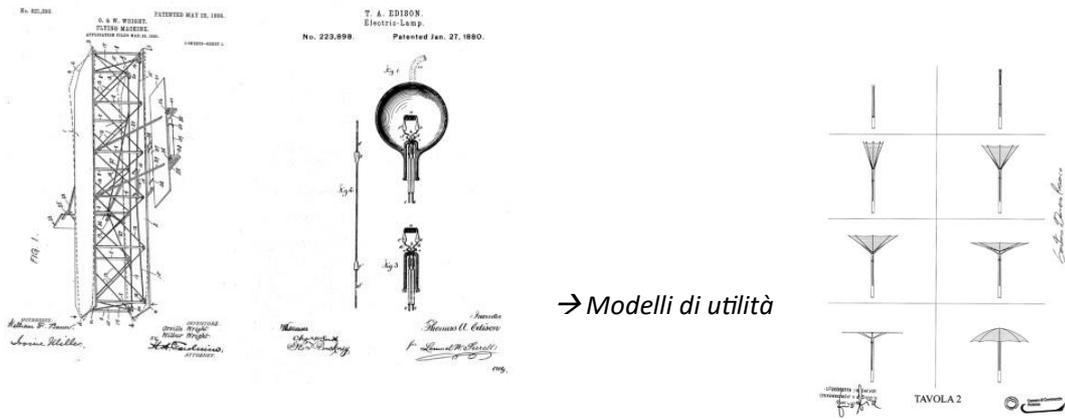
1. **DIRITTI IP che richiedono un deposito cartaceo:**

- a. brevetti, e di conseguenza certificati complementari del farmaco, e modelli di utilità (presenti solo in alcuni Paesi) nel caso l'innovazione sia una soluzione tecnica:

• **Gli IPRs «avec papiers»**

• **Soluzioni tecniche:**

→ Brevetti per invenzione (+ CCP del farmaco)



→ Modelli di utilità

- a. Design registrati e Marchi in caso l'innovazione sia una soluzione estetica,
- b. Marchi, nel caso di segni distintivi che contraddistinguono l'azienda o il prodotto

• **Gli IPRs «avec papiers»**

• **Soluzioni estetiche:**

→ Disegni e modelli (Design) registrati



• **Contraddistinguere l'azienda o il prodotto**

→ Marchi

c. Altri

• **Gli IPRs «avec papiers»**

• **Altri IPR registrati:**

- Varietà vegetali
- Topografia di semiconduttori
- Registro speciale del software pubblicato (SIAE)
- Domain name (internet)
- IGP – DOP (Agricoltura/Food)
- Progetti di ingegneria registrati



2. **DIRITTI IP che non richiedono un deposito cartaceo:**

- a. i segreti commerciali,
- b. il know how riservato,
- c. il design comunitario non registrato,
- d. il diritto d'autore

• **Gli IPRs «sans papiers»**

• **Soluzioni tecniche/Commerciali**

- Segreti commerciali (Know-How riservato)



- Lo strano caso del design comunitario non registrato

Article 11
Commencement and term of protection of the un-registered Community design

1. A design which meets the requirements under Section 1 shall be protected by an unregistered Community design for a period of three years as from the date on which the design was first made available to the public within the Community.



- Diritto d'Autore (SIAE)

Tutti i diritti IP, che richiedano o meno un deposito cartaceo, devono avere come oggetto una soluzione, una innovazione che possieda almeno alcuni requisiti fondamentali affinché tali diritti abbiano validità e, di conseguenza, siano azionabili contro terzi:

- **novità**, cioè non identico rispetto a quanto già noto; e
- **originalità o distintività** rispetto all'esistente.

La validità dei diritti IP, inoltre, è limitata nel tempo, con l'unica eccezione dei marchi, che possono essere rinnovati *ad libitum*.

Table 1.2 Overview of the main types of intellectual property rights

IPR	Subject	Application	Examination	Max duration
Patent	Technical invention	Yes	Yes	20
Supplementary Protection Certificate	Pharmaceuticals or regulated chemicals	Yes	No	5/5.5 years
Utility Model	Technical invention (no processes)	Yes	No	10 years
Design Patent	Visual arrangements, smells	Yes	No	25 years
Topography	Semiconductor circuits	Yes	No	10 years
Plant Breeders' /Plant Variety Right	Plant varieties	Yes	Yes	25/30 years
Trademark	Brand, acoustic sign, color, scent, 3D-shape	Yes	Yes	Extendable every 10 years
	Business name	No		
	Origin	No		
Geographic Designation of Origin	Local goods, foods, and products	No	No	Indefinite (typically legislated)
Copyright	Software / Writing, architecture, art, music	No	No	50 years / 70 years after death of author

Tra tutti i diritti IP, durante l'IP LAB abbiamo deciso di approfondire alcuni aspetti del **Design** e del **Marchio**.

IL DESIGN

Il Design è un IP ogni tanto sottovalutato dalle aziende, mentre i settori che si avvalgono in modo intensivo di disegni e modelli contribuiscono all'11,9 % dell'occupazione e al 13,4 % del PIL dell'UE. Il design è un bene aziendale importante per le imprese innovative in quanto contribuisce a creare posti di lavoro e a promuovere la crescita economica.

Il design è ovunque. Qualsiasi cosa toccabile con mano è un oggetto di design.

Definizioni

Secondo l'Art. 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 (RDC) si intende per:

Disegno o modello: l'aspetto di un **prodotto** o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

Prodotto complesso: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Focus sul prodotto

Quasi ogni oggetto industriale o artigianale (ad eccezione dei programmi informatici) può essere idoneo a ottenere la protezione tramite design



Imballaggio di prodotti
RCD 002710731-0001



Un prodotto / una serie di prodotti
RCD 002490193-0001



Prodotti composti
RCD 000408166-0001

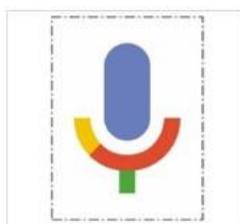


Parti di prodotti
RCD 229752-0001

Qualche esempio



Loghi
RCD 000754098-0001



Icone per elaboratori
RCD 003001494-0002



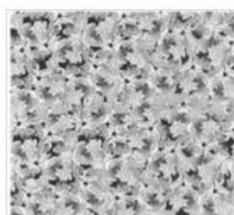
Caratteri
RCD 004007441-0016



Disegni grafici
RCD 004547370-0002



Presentazioni
RCD 002213793-0001



Ornamento
RCD 001446066-0009



Progettazione web
RCD 003465632-0001



Cartine
003567155-0001

Il design registrato: requisiti

Un design ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, o qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Ossia, con riferimento al design, colui che utilizza il prodotto in modo abituale, che si tiene aggiornato sull'evoluzione del prodotto stesso con un'attenzione superiore alla media, senza - però - dover necessariamente essere considerato un esperto del ramo (Trib. Venezia, 13 luglio 2005, ord., così anche FRIGNANI-PIGNATA, Riv. Dir. ind. 05, 123).

Il design registrato: il processo di registrazione

- Rapidità (due/tre settimane)
- Costi contenuti (design multiplo)
- No periodo di opposizione
- No esame di novità

I vantaggi del design UE registrato rispetto al design non registrato

- Differenze in termini di portata

I design UE registrati sono protetti a fronte di disegni e modelli a essi simili anche quando il disegno o modello lesivo della proprietà intellettuale è stato creato in buona fede, ossia all'insaputa dell'esistenza del disegno o modello anteriore.

I design UE non registrati conferiscono il diritto di impedire l'uso commerciale di un disegno o modello solo qualora questo risulti essere una copia intenzionale del disegno o modello protetto, elaborato in malafede, ossia sapendo dell'esistenza del disegno o modello anteriore.

- Differenze in termini di durata

I design UE registrati sono inizialmente validi per 5 anni a decorrere dalla data di deposito e possono essere rinnovati di volta in volta per ulteriori 5 anni fino a un massimo di 25 anni.

Ad un design UE non registrato viene conferita una protezione per un periodo di 3 anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell'Unione europea. Passati detti 3 anni, la protezione non può essere prolungata.

IL MARCHIO

Altra questione che abbiamo approfondito durante l'IP LAB è stata quella relativa alla [tutela del marchio](#).

1. La copertura geografica del marchio

195 Stati sovrani (109 aderenti all'Unione di Madrid). La tutela del marchio su scala globale è, astrattamente, possibile, ma, nella realtà, occorre un bilanciamento fra costi e benefici.

2. Come scegliere dove tutelare il proprio marchio?

- Incrocio dei dati rinvenibili nel fatturato
- Approccio step by step
- Priorità alla registrazione nei Paesi in cui il numero di contraffattori è maggiormente elevato -> Quali sono?
- Evitare le «doppie coperture»

Come evitare le «doppie coperture»?

Se un segno oggetto di registrazione di marchio nazionale è stato, successivamente, oggetto di registrazione sovranazionale (a titolo di esempio, una registrazione di marchio italiano anteriore alla registrazione di marchio dell'Unione Europea), alla scadenza del primo si potrà scegliere di non procedere al rinnovo dello stesso, essendo il marchio in ogni caso tutelato dalla seconda registrazione.

Attenzione! È sempre bene mantenere in vita le registrazioni particolarmente risalenti, in grado di costituire anteriorità ostative ad un numero di domande decisamente più ampio rispetto a quanto non possano fare registrazioni più recenti.

3. Impedimenti relativi alla registrazione del marchio

Art. 8, comma 1, RMUE «In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

4. La procedura di opposizione

Dalla data di pubblicazione della domanda di marchio, le parti terze hanno a disposizione un termine di tre mesi per depositare un'opposizione contro la domanda stessa.

I terzi che intendano presentare obiezioni devono necessariamente basare le proprie ragioni su di un diritto anteriore argomentando che il marchio oggetto di domanda, laddove venisse registrato, entrerebbe in conflitto con tale diritto.

Nella sentenza «Canon» del 29/09/1998 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che costituisce un «**rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [...]**»

Il **rischio di confusione** è valutato tenendo conto di molteplici **fattori**, tra cui:



Principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti

un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa
(29/09/1998, C-39/97, Canon, cit.)

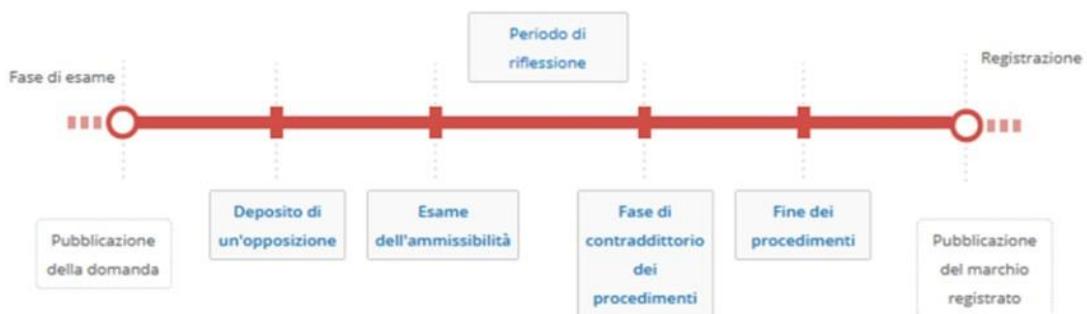
Attenzione! Gli esiti di entrambe le comparazioni citate non sono univoci, ma, al contrario, dipendenti dall'Ufficio davanti al quale l'opposizione è stata incardinata.

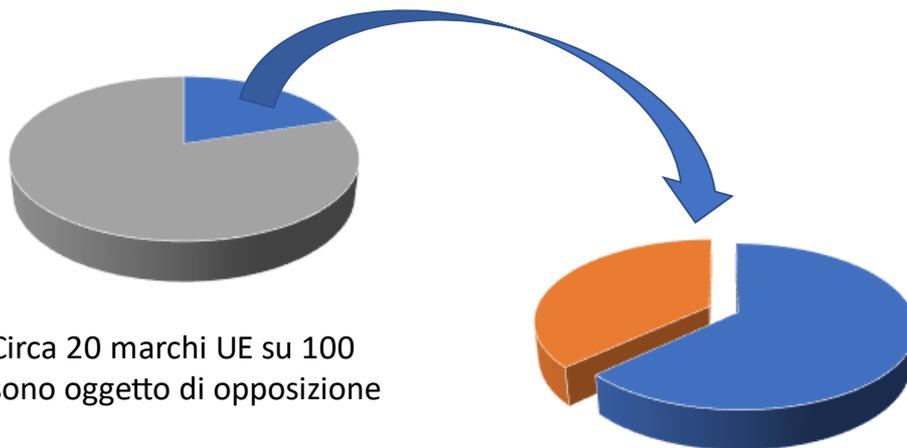
Infatti, i medesimi marchi in conflitto potrebbero essere percepiti in maniera opposta dal consumatore di riferimento di diversa nazionalità:

a titolo di esempio, mentre i marchi «FIORUCCI» e «FIORELLI» sono stati ritenuti non confondibili per il consumatore italiano, gli stessi sono stati ritenuti confondibili dal punto di vista del consumatore giapponese.

Occorre, dunque, essere particolarmente accorti nella scelta del contesto (anche geografico) in cui le possibilità di successo di un'opposizione siano più elevate.

Il seguente grafico presenta una panoramica delle varie fasi dei procedimenti di opposizione :





Circa 20 marchi UE su 100 sono oggetto di opposizione

Tra il 60 e il 65% delle opposizioni si conclude con un **accordo di coesistenza**

5. Gli accordi di coesistenza

Le procedure di opposizione possono essere lunghe ed onerose, presentando termini prorogabili e 4 gradi di giudizio.

Sia l'opponente sia il richiedente sono, dunque, spesso interessati ad una soluzione conciliativa dell'opposizione, che li ponga nelle condizioni di soddisfare i propri interessi in tempi inferiori, sì da risultare competitivi sul mercato.

Nel caso in cui la vostra domanda di marchio sia oggetto di opposizione e vi sia proposto di firmare un accordo di coesistenza con il titolare dei diritti anteriori, vi sono alcuni punti sui quali prestare particolare attenzione.

Esempio

Richiedente: impresa italiana produttrice di condizionatori (prodotti ricompresi in classe 11)

Segno oggetto della domanda di marchio italiano: CAMMARERI (parola) rivendicante «apparecchi di raffreddamento, di riscaldamento e di illuminazione» in classe 11

Opponente: impresa spagnola produttrice di lampadari (prodotti ricompresi in classe 11)

Registrazione anteriore di marchio dell'Unione Europea: CAMMAREYES (parola) rivendicante «lampadari» in classe 11

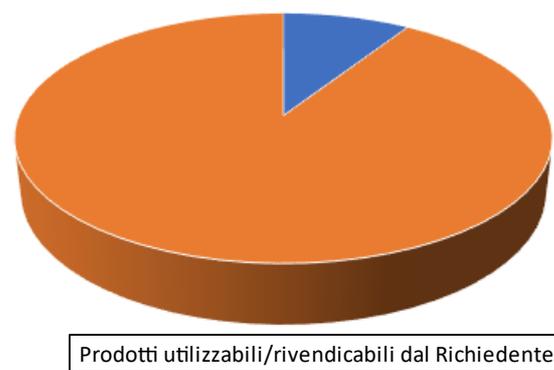
a. Impegno sulle rivendiche

Clausola proposta dall'Opponente:

«Il Richiedente si impegna a utilizzare, depositare e registrare il segno «CAMMARERI» (parola) e/o qualsiasi altro segno confondibile con «CAMMAREYES» solo ed esclusivamente con riferimento al prodotto «condizionatori» in classe 11».



«Il Richiedente si impegna a non utilizzare, depositare o registrare il segno «CAMMARERI» (parola) e/o qualsiasi altro segno confondibile con «CAMMAREYES» con riferimento al prodotto «condizionatori lampadari» ed, in generale, ai prodotti di illuminazione, in classe 11».



b. Foro competente

Clausola proposta dall'Opponente:

«Qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo rientrerà nella competenza esclusiva del foro di Madrid».

Clausola proposta dal Richiedente:

«Qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo rientrerà nella competenza esclusiva del foro di Milano».

«Qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo rientrerà nella competenza esclusiva del foro di *Madrid/Milano Parigi*». Ancora meglio, clausola arbitrale (ad esempio, International Chamber of Commerce).

La scelta di un foro neutrale consente alle parti di:

- essere nella stessa posizione nel caso in cui sorga una controversia davanti all'autorità giudiziaria;
- evitare il rischio di stallo dell'accordo su una questione dove il compromesso rappresentava la via preferibile.

c. Spese

Clausola proposta dall'Opponente:

«Il Richiedente si impegna a rimborsare all'Opponente tutte le spese sostenute nell'ambito del presente procedimento, comprese le spese legali e le somme versate al competente Ufficio».

«~~Il Richiedente si impegna a rimborsare all'Opponente~~ Tutte le spese sostenute dalle parti nell'ambito del presente procedimento, comprese le spese legali e le somme versate al competente Ufficio, sono da intendersi come compensate fra le parti stesse».

d. Validità spaziale e temporale

Clausola proposta dall'Opponente: *« Il presente accordo ha validità mondiale e durata indeterminata ».*

- *«Il presente accordo ha validità ~~in tutto il mondo~~ negli Stati membri dell'Unione Europea nella propria attuale o futura composizione e produrrà effetti fino a quando le parti, o i successori delle stesse, saranno titolari di diritti sui marchi coinvolti nella presente vicenda così come elencati nelle premesse al presente Accordo e durata indeterminata».*

Se i diritti anteriori dell'Opponente sono limitati ad una certa area geografica (nel presente caso, UE), l'accordo non dovrebbe prevedere un impegno che ne superi i confini.

L'accordo non dovrebbe vincolare le imprese successivamente all'estinzione dei marchi coinvolti

6. Utilizzo in commercio del marchio

Lato attivo

Statement of Use necessario in alcuni Paesi (es. USA, Argentina, Filippine) affinché una domanda di marchio vada a registrazione e, una volta ciò accaduto, possa essere rinnovata e, quindi, continuare a produrre effetti.

Le prove d'uso possono essere richieste all'Opponente nel corso della procedura di opposizione (con riferimento a marchi registrati da più di cinque anni).

Lato passivo

Nell'azione di cancellazione per non uso, esperibile trascorso uno specifico periodo di tempo dalla registrazione del marchio (es.: Italia e UE cinque anni, Cina tre anni), al titolare è richiesto di fornire le prove dell'uso del marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi rivendicati dalla registrazione oggetto dell'azione.

Affinché il materiale presentato costituisca una prova d'uso utile occorre:

- che sia datato;
- che risultino in maniera evidente il marchio, i prodotti/servizi da esso contraddistinti e la relazione fra i due;
- che sia preferibilmente stato prodotto da terze parti;
- in sostanza, che sia idoneo a dimostrare un uso «genuino ed effettivo» del marchio.

7. Le rivendiche

Proprio in relazione al fatto che l'uso in commercio deve, nei casi sopra delineati, essere provato in relazione a tutti i singoli prodotti e/o servizi rivendicati dalla domanda/registrazione di marchio, occorre evidenziare come sia opportuno dedicare particolare attenzione al momento della stesura degli elenchi di prodotti e/o servizi oggetto di rivendica.

Una rivendica molto ampia potrebbe sembrare, a prima vista, una scelta semplice e, al contempo, garantista, allo scopo di preconstituire i propri diritti in relazione ad una quantità di prodotti e servizi anche molto maggiore rispetto a quelli per contraddistinguere i quali il marchio è effettivamente usato in commercio.

Tuttavia, una rivendica molto ampia comporta rischi che occorre tenere in considerazione:

La classe 35 e i servizi di vendita: sì o no?

Aumento dei prodotti e servizi in relazione ai quali sarà necessario raccogliere le prove d'uso in commercio del marchio in questione

Aumento del rischio di subire obiezioni o opposizioni

Esempio:

Impresa produttrice di occhiali deposita domanda di marchio per il segno «BEYOND» rivendicando tutti i prodotti in classe 9, ossia:

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Subisce opposizione dalle seguenti imprese, del tutto estranee al suo core business:

Impresa produttrice di cineprese «BEYOND»
Impresa produttrice di radar «BEYOND»
Impresa produttrice di calcolatrici «BEYOND»
Impresa produttrice di estintori «BEYOND»
Impresa produttrice di interruttori «BEYOND»

*** *** ***

E il **SOFTWARE**? Come possiamo tutelare il nostro software?

Sappiamo che il software che tratta dati astratti, quello assimilato ad un algoritmo matematico, non può essere brevettato, ma tutelato attraverso la legge sul diritto d'autore. La registrazione del software presso la SIAE lo tutela "as is" e la copia dello stesso è vietata. Nella prassi, il software può essere brevettato laddove esso generi un risultato tecnico in ambito industriale (ad esempio, è stato ritenuto brevettabile il software che migliora la prestazione di memoria del computer).

A volte è possibile tutelare l'aspetto visibile del software attraverso il Design.

Una volta analizzati i diritti IP, ci siamo posti le domande delle "5 W":



WHY: perché ha senso investire risorse nella tutela degli IPR

Creazione di valore

- Monopolio tutelato giuridicamente

- Strumento pubblicitario
- Licenze
- Regime fiscale agevolato/Incentivi pubblici

Strategia

- Freedom to Operate
- Ostacolo allo sviluppo dei concorrenti
- Prestigio
- Benchmark con le altre aziende

Motivation for usage

III. Multiplication	Reputation	Enablement-licensing	Enforcement-licensing
II. Differentiation	Discourage potential imitators	Legal action against imitators	Disrupt competitors
I. Freedom-to-operate	Develop products outside reach of 3 rd parties	Defend against infringement action	Design access (In- and cross-licensing, legal objection, invalidation)
	Preventative	Defensive	Offensive
	Activity level		

Fig. 2.1 The core dimensions of a patent strategy (authors' own figure)

WHAT: Che cosa dobbiamo tutelare?

Tutto o niente? (SAMSUNG vs ELON MUSK)

- Specificità del settore (molti standard? concorrenza numerosa? ricchezza del mercato? valore del bene)
- Specificità del prodotto/servizio (prodotti largo consumo? facili sostituti? difficile copiare? know-how?)
- Maturità del mercato (numerosi IPRs?)
- Risorse aziendali (IPRs costano)

Ci sono aziende che tutelano qualsiasi cosa (Samsung, per esempio, con quasi 80mila famiglie di brevetti) e aziende che decidono di non utilizzare questi strumenti (come Elon Musk, che predilige il know how riservato o la divulgazione).

Come scegliere tra questi 2 estremi? Si può scegliere in base al settore merceologico (se lavoriamo in un settore con molti standard, la brevettazione diventa più difficile) e alla

ricchezza del mercato, facendo un bilanciamento d'interesse tra valore economico dell'invenzione e investimento.

Cumulo della tutela/Priorità di tutela

L'annoso problema del software

- Divieto di brevettazione in sé e per sé
- Brevettabile se, quando applicato, fornisce un risultato tecnico tangibile (Tutela industriale)
- La registrazione presso il registro pubblico SIAE (Tutela «As Is»)
- Design?

WHEN: Quando tutelare?

Prima della divulgazione (brevetti e modelli di utilità) – Non mostrare:

- Pagine internet
- Fiere
- Riunioni venditori

Anche dopo la divulgazione (disegni e modelli (design) registrati)

- 12 mesi di «grace period» ... ma attenzione alla priorità

La Convenzione di Parigi

A salvaguardia del requisito della novità, se riteniamo di avere qualche cosa di brevettabile non dobbiamo mostrarlo a nessuno prima del deposito della domanda di brevetto! Dopo il deposito, avremo 12 mesi di tempo per decidere in quali Paesi estendere la registrazione.

WHO: chi deve depositare?

Normalmente il titolare è l'azienda

- Disciplina invenzioni dipendenti

Diritto dell'inventore di essere nominato

WHERE: Dove estendere?

Big Market Countries vs Production Countries?

- Valore del mercato del Paese – Mercato chiave?
- Numero di concorrenti – numero di produttori
- Facile/difficile delocalizzazione della produzione?
- Il caso Samsung (IT: 2782 – DE: 11338 – US 59859)

Specificità del Paese

- Facile/difficile azionare gli IPRs?
- Percezione degli IPRs nel Paese

In generale

- Bilanciamento dei costi con i guadagni attesi dall'IPR
- Cosa fanno i competitors?

Di solito si scelgono le nazioni in cui si generano maggiori utili e / o quei paesi in cui i concorrenti hanno i propri siti di produzione.

In alcuni paesi può non avere senso estendere in ragione della cultura di protezione ivi esistente (es: Cina, India) e si prediligono quei paesi ove il valore del mercato è sufficiente a giustificare le spese per il titolo di IP.

E infine, **HOW** ... come gestire i titoli IP?

La gestione degli IPRs è strategica

- Organizzazione interna per riconoscere gli IPRs
- Attacco (alto numero di IPRs, azioni legali, pubblicità, licenziante)
- Difesa (basso numero di IPRs, ricerche, FTO, design around, licenziatario)

La gestione degli IPRs deve essere giustificata

- Audit annuale/biennale sul mantenimento in vita degli IPRs
- Bilanciamento spese IPRs con guadagni attesi (in ogni Paese, per ogni IPR)
- Cosa fanno i concorrenti?

Abbiamo già visto che elemento fondamentale per una buona gestione dei titoli IP è avere un'organizzazione interna che consenta di riconoscere le nuove idee e, di conseguenza, i diritti IP che nascono all'interno dell'azienda. Fatto questo, si può decidere di agire in attacco e scegliere di depositare tanti titoli, promuovere azioni legali per la loro tutela, farne pubblicità, concedere licenze. Oppure si può decidere di agire in difesa, depositando poco, investendo in ricerche e valutazioni di libertà di sfruttamento (i.e. *design around* di qualche cosa depositato da altri) e, eventualmente, di acquisire licenze.

È importante svolgere un audit annuale o biennale sul mantenimento in vita degli IPR, che consente di effettuare un bilanciamento tra le spese e i guadagni. In generale, avere un dipartimento IP è un asset vincente per l'azienda perché consente proprio di intercettare l'innovazione.

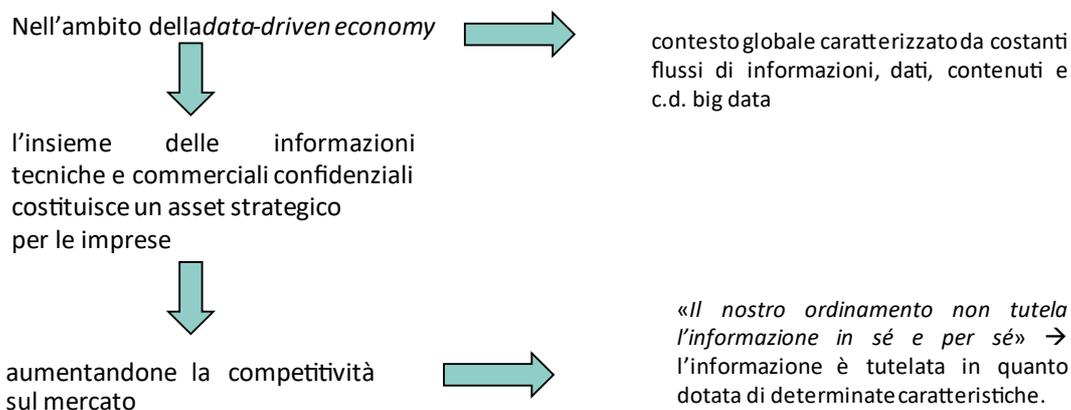
3

“Limit the access to your IP” - Il valore della riservatezza

GLI STRUMENTI LEGALI DELLA RISERVATEZZA - IL KNOW-HOW RISERVATO. CASI PRATICI.

Il tema in oggetto ha suscitato grande interesse durante i lavori: il segreto e il know how riservato ... ne sentiamo spesso parlare ma, in concreto, perché dovremmo tutelarli e come li tuteliamo? Siamo quindi certi di volerli trattare come tali e non, invece, trasformarli in diritti IP registrati o addirittura divulgarli affinché divengano arte nota? Per provare a rispondere a questi interrogativi, siamo partiti da alcune nozioni di base:

Tutela: perché?



Legislazione UE

REGOLAMENTO (CEE) N. 556/89 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1988 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how

Art. 1, comma 7, n. 1:

il termine «know-how» indica un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma appropriata

DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 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.

Legislazione nazionale

Art. 98 CPI (modificato dal d.lgs. 63/2018): Oggetto della tutela

«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono, altresì, oggetto di protezione i dati relativi a prove o ad altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche».

Art. 99 CPI (così come modificato dal d.lgs. 63/2018): Tutela (dei segreti commerciali)

«1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'art. 98 ha il **diritto di vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, **di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.** »

Appare quindi molto evidente una delle differenze tra la tutela del segreto commerciale e la tutela del brevetto:

- la prima è sì erga omnes, ma a condizione che l'acquisizione, la rivelazione o l'utilizzazione avvengano in modo abusivo;
- la seconda è indipendente dalle modalità con le quali l'oggetto del brevetto venga acquisito, rivelato o utilizzato dal terzo (il detentore del segreto non può attivarsi nei confronti di chi sia arrivato al segreto, ossia all'informazione, in maniera autonoma ed indipendente (-> reverse engineering), mentre il detentore del brevetto può attivarsi contro chiunque sia in violazione dell'invenzione, ivi compreso colui che vi sia pervenuto autonomamente).

«1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci, costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'art. 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni».

Esempi

Laddove presentino i requisiti indicati dall'art. 98 CPI, sono segreti commerciali (ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI):

- le conoscenze tecniche, brevettabili o non brevettabili;
- le informazioni commerciali (ad esempio le liste clienti, le offerte e gli sconti praticati);
- le informazioni sull'organizzazione dell'impresa;
- le informazioni a contenuto tecnologico e le informazioni finanziarie;
- le tecniche di gestione e di marketing e le conoscenze commerciali;

e, dunque, in generale, qualsiasi insieme di conoscenze che sia connotato dal requisito della **segretezza (a)**, della **segretezza (c)** e che sia, al contempo, originale ed atto ad ottimizzare i processi produttivi industriali -> dotato, quindi, del requisito del **valore economico (b)**.

a. Il requisito della segretezza (1 di 1)

L'art. 98 CPI fa riferimento a quelle **informazioni ed esperienze che non siano**, nel loro **insieme** o nella **precisa configurazione e combinazione** dei loro elementi, **generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore**, nei confronti dei quali devono, dunque, risultare nuove

Devono essere informazioni non diffusamente conosciute o agevolmente raggiungibili

Es. banche dati e/o liste clienti

Sebbene le informazioni relative alla clientela di un determinato prodotto e/o servizio possano essere senz'altro reperite autonomamente, la costituzione di una banca dati e/o di una lista clienti si sostanzia in una raccolta di informazioni commercialmente rilevanti (potenzialmente acquiribili da un determinato prodotto e/o servizio), frutto di particolari sforzi ed indagini, le quali - *uti singuli* - possono anche essere note ma che, nell'insieme così come predisposto dal titolare delle informazioni, assumono una precisa configurazione meritevole di tutela.

b. Il requisito del valore economico (1 di 3)

Le informazioni e le esperienze di cui all'art. 98 CPI per le quali si chiedi protezione hanno **un valore economico in quanto segrete**.

La *ratio* della norma è la tutela del segreto unicamente in quanto questo sia **commercialmente utile**, escludendo - quindi - che si possa ottenere protezione per «*informazioni aziendali*», seppur segrete, che non siano suscettibili di sfruttamento economico.

Il segreto deve, cioè, avere un'utilità pratica tale per cui possa essere sfruttabile nell'ambito di un'attività economica.

Si tratta, da un certo punto di vista, di un requisito analogo a quello dell'industrialità (i.e. applicazione industriale) previsto dall'art. 49 CPI con riferimento ai brevetti.

b. Il requisito del valore economico (2 di 3)

Il diritto industriale concede diritti di sfruttamento economico di tipo monopolistico (privative, registrate e non)

la cui pervasività può essere giustificata unicamente da interessi meritevoli di tutela. Es. l'interesse a beneficiare di un vantaggio concorrenziale derivante dallo sfruttamento economico di un'informazione segreta

Il segreto in quanto tale, invece, non può essere ritenuto meritevole di tutela.

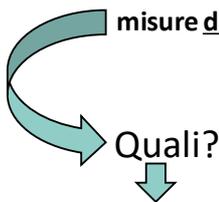
b. Il requisito del valore economico (3 di 3)



c. Il requisito della segretezza (1 di 6)

Le informazioni e le esperienze di cui all'art. 98 CPI devono essere sottoposte a

misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.



Quali?

Si tratta di una definizione aperta, non tipizzata normativamente, che richiede l'apprezzamento del giudice in relazione al caso concreto.

Il giudizio di adeguatezza deve tener conto, secondo giurisprudenza costante, di due requisiti:

- tanto del valore delle informazioni **proporzionalità** delle misure rispetto alla rilevanza del segreto);
- quanto delle tecniche disponibili e della relativa onerosità.

c. Il requisito della segretezza (2 di 6)

Se le informazioni non sono destinate ad essere mantenute segrete ma, al contrario, sono:

- destinate alla commercializzazione;
- o, per propria natura, conoscibili da terzi attraverso *reverse engineering* non particolarmente complesso



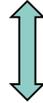
Tutela attraverso:

- Brevettazione;
- registrazione di modello di utilità

c. Il requisito della segretezza (3 di 6)

ESEMPI: La rilevanza della proporzionalità fra le misure adottate e il contesto, nonché lo scopo, delle stesse (1 di 2)

Al fine di proteggere la lista fornitori di un piccolo caseificio può anche essere sufficiente che siano state predisposte modalità di accesso selettivo, quali una o più password, a protezione di tale informazione;

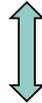


Al fine di proteggere, invece, la formula relativa ad un nuovo composto non brevettato destinato ad uso farmaceutico sarà, chiaramente, necessario adottare misure più pervasive di una semplice password (es. conservazione dell'informazione in luoghi all'uopo destinati, implementazione di procedure di accesso diversificate per il personale, nomina di personale specializzato cui affidare il trattamento delle informazioni, etc.).

c. Il requisito della segretezza (4 di 6)

ANCORA ESEMPI: La rilevanza della proporzionalità fra le misure adottate e il contesto, nonché lo scopo, delle stesse (2 di 2)

Al fine di proteggere un know-how di processo per la produzione in serie di cerchi in lega per automobili può essere sufficiente impiegare personale specializzato per ciascuna della fasi di produzione, in modo da sezionare il trasferimento di conoscenze, provvedendo, altresì, ad informare tale personale della confidenzialità delle informazioni trattate;



Al fine di proteggere, invece, la formula relativa ad una bevanda ed un cibo molto conosciuti...

Come fa ad essere segreta se la ricetta della Coca-Cola è riportata in etichetta?



Sono gli «aromi naturali» ad essere segreti.

Sebbene la formulazione generica della Coca-Cola sia a disposizione di tutti, la voce «aromi naturali» risulta essere molto vaga e, di fatto, non si parla di quantità né di quali siano tali aromi.

E' noto che, inizialmente, la base aromatica era data dalle foglie di coca e dalle noci di cola, oltre ad una serie di altri aromi.

E', altresì, noto che altri aromi utilizzati sono l'olio d'arancia, la noce moscata, l'olio di limone, il coriandolo, la cannella e l'olio di neroli (olio essenziale che si estrae dai fiori dell'arancioamaro).

Il punto, però, è come tali aromi siano miscelati tra loro e in quali quantità.

Qual è, invece, il segreto di Kentucky Fried Chicken?

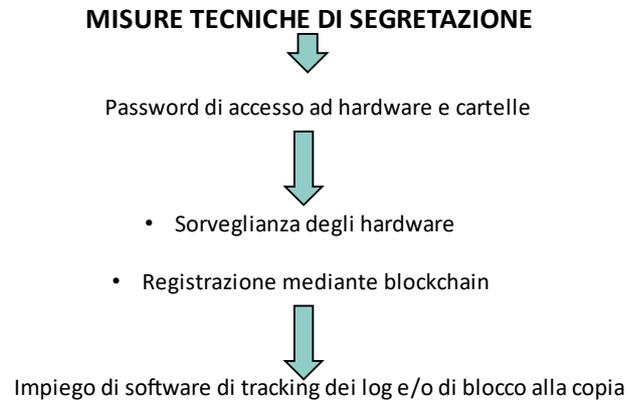


E' noto che si tratti di pollo fritto.

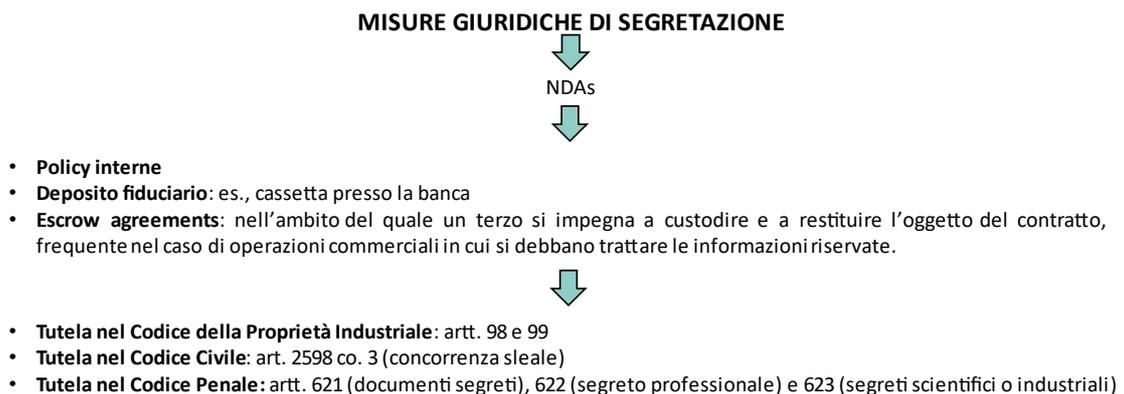
Non è, invece, noto come venga impanato tale pollo prima di essere fritto e quale sia il processo con il quale venga fritto (da www.kfc.it: «L'infarinatura dell'Original Recipe è fatta con farina di grano duro, latte, uovo, sale e contiene il famoso mix segreto di 11 erbe e spezie inventato dal Colonnello Sanders»).

In tema di curiosità, si veda anche [qui](#) e [qui](#).

c. Il requisito della segretezza (5 di 6)



c. Il requisito della segretezza (6 di 6)



In conclusione, è necessario approntare strumenti volti a garantire la riservatezza [rectius, la segretezza] delle informazioni riservate rilevanti per l'attività dell'impresa ed i profitti della stessa (come detto, misure tecniche e misure giuridiche). In che modo?

Ad esempio preferendo la **tutela preventiva alla tutela repressiva:**

- attraverso la **blockchain**;
- inserendo, in ciascun contratto di lavoro dipendente, **clausole di riservatezza** ad hoc;
- implementando una **policy interna**;
- attraverso gli NDA: Non Disclosure Agreement

Fondamentali per proteggere le proprie informazioni riservate sono gli **ACCORDI DI RISERVATEZZA**: al link che segue trovate la documentazione agli stessi inerente:
<https://www.assolombarda.it/servizi/legale/informazioni/guida-agli-accordi-di-riservatezza>.

Altro elemento fondamentale di valutazione quando si parla di informazioni riservate e soprattutto di **segreti commerciali**, è il **REVERSE ENGINEERING**. Capire in cosa consiste, quando può essere applicato e quali, invece, possano essere i suoi limiti, sono elementi essenziali per l'azienda al fine di prendere una decisione e adottare o meno questa forma di tutela.

- I limiti del «segreto commerciale» secondo l'art. 98 CPI (tecnica):

«... tali informazioni:

- a. siano segrete, nel senso che **non siano** nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi **generalmente note** o **facilmente accessibili** agli esperti ed agli operatori del settore; ... »

NOVITA'

- Generalmente note (per esperti e operatori del settore):
 - Ordinarie conoscenze del settore: manuali o libri di testo, enciclopedie, materiale divulgativo noto...
- Facilmente accessibili (per esperti e operatori del settore):
 - Libera vendita del prodotto che incorpora il segreto
 - «Reverse Engineering»

Il «Reverse Engineering»

- Da «Lessico del XXI secolo – Ed. Treccani online ([https://www.treccani.it/enciclopedia/reverse-engineering_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/reverse-engineering_(Lessico-del-XXI-Secolo)/)):

«reverse engineering <rivè'ës enġinièriñ> locuz. sost. ingl., usata in it. al masch. – Analisi, anche attraverso supporti informatici, delle forme e del comportamento di un oggetto, tecnico o biologico, allo scopo di studiarne il funzionamento e poterlo eventualmente riprodurre e migliorare, ricostruendone il progetto alla base. Il r. e. (o ingegneria inversa) è un processo che trasforma oggetti reali in modelli informatici per mezzo di sistemi di acquisizione di forme che sono in grado di riprodurre la geometria di un oggetto complesso con grande precisione.[...]»

- Disciplina utilizzata anche in ambito militare (MIL-HDBK-115A – USA ed. 2006):

«Ingegneria inversa: Processo di duplicazione funzionale e dimensionale di un dato articolo ottenuto tramite esame fisico e misurazione delle parti esistenti per sviluppare i dati tecnici (caratteristiche fisiche e materiali) richiesti per un approvvigionamento competitivo.»



(a)



(b)

The U.S. B-29 Superfortress long-range strategic bomber (in flight) (a) and the U.S.S.R.'s Tu-4 "Bull," an exact copy created by reverse engineering the "Ramp Tramp" impounded in Russia when forced to land in Vladivostok on July 29, 1944 (b).

Possibili azioni (tutte lecite per il terzo):

- acquisizione della struttura funzionale del dispositivo (osservazione d'insieme)
- rilevazione della geometria (ad es. per punti) e delle misure delle parti (componenti) costituenti il dispositivo con eventuale esecuzione di test (anche tramite strumenti di misura/rilevamento realizzati ad hoc);
- modellazione di un prototipo virtuale del dispositivo da duplicare (solitamente tramite elaboratore);
- verifica analitica del prototipo virtuale (di solito tramite elaboratore);
- eventuale integrazione delle informazioni tecnologiche mancanti (progettazione attiva);
- costruzione del dispositivo duplicato.

• **Il limite al segreto industriale dato dal «Reverse Engineering»**

- **La «esperienza tecnico-industriale» è incorporata nel prodotto in vendita.**
 - **Immediatamente visibile → Non è segreto commerciale (non tutelabile ex art. 98 CPI).**



(es. chiodi con testa quadra – testa quadra è il «segreto»)

- **Conoscibile a seguito di una attività di «Reverse Engineering» non troppo onerosa → Non è segreto commerciale (non tutelabile ex art. 98 CPI).**



(es. treno di ingranaggi – il «segreto» è la catena cinematica)

- La «esperienza tecnico-industriale» è incorporata nel prodotto in vendita.

Non conoscibile o conoscibile solo con attività di «Reverse Engineering» eccessivamente onerosa -> Segreto commerciale (tutelabile ex art. 98 CPI).

«... rimane tuttavia evidente che l'astratta possibilità di risalire (anche attraverso il c.d. reverse engineering) alle informazioni protette non è sufficiente ad affermare che quelle informazioni non siano più segrete (in questo senso MANSANI, op. cit., 217; Giov. GUGLIELMETTI, op. cit., 130 s.) rilevando a tal fine la considerazione che l'accessibilità alle informazioni sia possibile concretamente con tempi e costi ragione voli in relazione all'attività concorrenziale che viene svolta da un certo soggetto.» (C.L. Ubertazzi, «Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza» 7a ed., CEDAM, 2019)

Abbiamo anche provato a rispondere alla domanda: **COME MANTENGO SEGRETO IL MIO SEGRETO?**

Riportiamo alcune interpretazioni di giurisprudenza e dottrina su come le informazioni

«c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»

Ovvero come il titolare del «segreto commerciale» deve dimostrare di aver posto in essere delle misure (tecniche ed eventualmente legali) idonee a prevenire la sottrazione delle informazioni costituenti il segreto da parte di terzi o la divulgazione urbi et orbi di tali informazioni.

Non integra il requisito delle misure idonee a garantire la segretezza delle informazioni necessario alla tutela di cui all'art. 98 c.p.i. l'aver unicamente dotato i dipendenti di una semplice password e login e il non avere adottato misure ulteriori (Trib. Milano 14/02/2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, 665).

«Il concetto di «ragionevole adeguatezza» che deve caratterizzare le misure di secretazione evidenzia il carattere relativo di tale nozione che deve pertanto valutarsi caso per caso tenendo conto delle circostanze specifiche, ovvero dei costi delle misure in relazione alla loro efficacia (AUTERI, ibidem; GUGLIELMETTI, op. cit. 129; v. anche MANSANI, ibidem sulla distinzione fra esigibilità dei controlli e dei costi), e sulla base di parametri che possono mutare nel tempo a causa della evoluzione tecnologica (GUGLIELMETTI, op. cit. 109 ss.).» (L.C. UBERTAZZI, op. cit.)

Le informazioni aziendali di cui all'art. 98 c.p.i. devono essere mantenute segrete, adottando le misure di vigilanza che l'esperienza riconosce funzionali e che valgano da ostacolo adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente previste e combattute, sicché non sussiste sottrazione di informazioni riservate, in assenza di prova che le informazioni sottratte siano di provenienza segreta (**Trib. Bologna 20/03/2008**, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 367).

• **L'art. 98 CPI e come tutelare il «segreto commerciale»**

- **Identificare le informazioni che costituiscono il «segreto commerciale» (classificazione e rubricazione dei dati)**
- **Definire modalità di accesso selettive al «segreto commerciale»**
- **«Firewall» fisici e/o software per l'accesso alle informazioni riservate**
- **Il problema del supporto informatico delle informazioni (informatica forense)**
 - ❖ **Autenticità**
 - ❖ **Integrità dei dati**
- **Strumenti legali (patti di riservatezza, clausole di non divulgazione, ecc.)**



“Così, d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivar mai.”

(da A. Manzoni, “I promessi sposi” – cap. XI)

4

“Maintain Your IP” - IP Due Diligence e monitoraggio della concorrenza

LE RICERCHE BREVETTUALI - LA CONTINUITÀ NELL'INNOVAZIONE - L'INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE

“Maintain your IP”: come facciamo a preservare la nostra proprietà intellettuale, non solo quella che abbiamo ora, ma anche quella futura, e come possiamo massimizzare l'intero processo d'innovazione tecnologica?

L'utilizzo delle parole chiave di cui al primo capitolo ci possono aiutare.

E possono essere utili anche le [ricerche brevettuali](#), che sono come un radar nella nebbia: senza osservare in modo sistematico e mirato il mondo che ci circonda, siamo più deboli. Diversamente, analizzando la realtà brevettuale esistente nei territori di nostro interesse e nel settore relativo alla nostra tecnologia possiamo capire cosa fare e, individuata eventualmente una zona grigia, possiamo anche scegliere di agire con soluzioni alternative, ad esempio il *design around*.

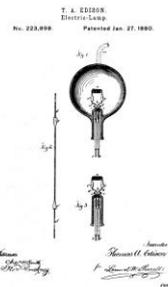
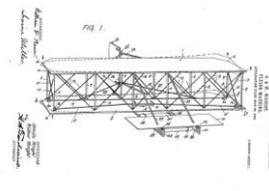
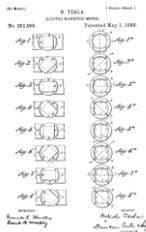
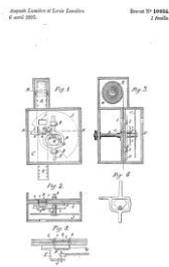
Considerato che “*sapere è potere*”, dovremo monitorare con sistematicità i campi della tecnologia nei quali siamo attivi, quelli di cui pensiamo poterci interessare in futuro, i campi affini e i comportamenti dei competitors. L'attività non sarà molto diversa da quella

della sorveglianza della concorrenza in campo marketing o dalla verifica per l'individuazione dei fornitori migliori. Fondamentali per il nostro monitoraggio sono le banche dati, anche quelli liberamente consultabili.

Vediamo di seguito qualche suggerimento sulle **ricerche brevettuali** ...

• **Le ricerche di brevetto – «Cui prodest?»**

- *Panoramica dello stato della tecnica in un certo settore (... risalente a 18 mesi prima ...)*
- *Osservatorio sulle innovazioni dei concorrenti (... sempre risalente a 18 mesi prima ...)*
- *Suggerimenti dello stato della tecnica per la risoluzione di problemi*
- *Verifica della novità/originalità di una propria soluzione tecnica*
- ...



• **Le ricerche di brevetto – Banche dati “a sbafò”:**

<https://worldwide.espacenet.com/> - EPO Worldwide

<https://register.epo.org/regviewer?lng=en> – EPO EP Register

<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf> - WIPO Worldwide

<https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> - USA Patents

<https://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> - USA Patent Applications

www UIBM.gov.it/bancadati - Italia

Ad esempio:

- **Le ricerche di brevetto – worldwide.espacenet.com**

- Ricerca smart o «Advanced Search» guidata graficamente
- Advanced Search (selezionabile con slide)
 - Annidamenti possibili con operatori AND/OR
 - Una parola chiave per campo
 - Troncamenti
- Risultati



- **Le ricerche di brevetto – Hints**

- Lingua inglese (ma non solo)
- Ricordarsi IPC – International Patent Classification (ricerca preliminare su classificazione IPC anche da <https://worldwide.espacenet.com>)
- Operatori Booleani (AND/OR talora NOT)
- Troncamenti (“*” talora “?”)
- Cited – Citing

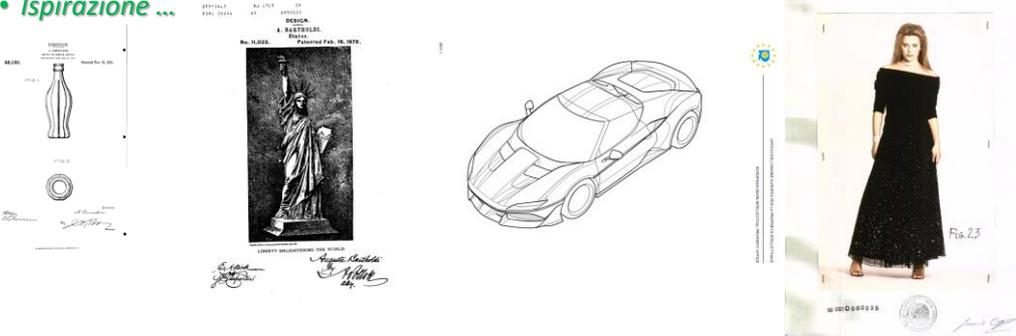
- **Never ever alone**

- Ritenerne esaustiva la ricerca
- Interpretare i brevetti emersi
- Valutare l’ambito di tutela

...qualche suggerimento per le nostre ricerche di design...

- **Le ricerche di disegno o modello registrato – «Cui prodest?»**

- *Osservatorio su nuovi prodotti lanciati dai concorrenti (... possibile differimento della pubblicazione fino a 30 mesi – 1 anno di grazia per il designer)*
- *Verifica della (non) confondibilità di un Vostro prodotto con design di concorrenti*
- *Ispirazione ...*



- **Le ricerche di design – Banche dati «a ufo»:**

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic> – EUIPO Database

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview> – EUIPO Worldwide

<http://euipo.europa.eu/designclass/> – EUIPO classificazione

<https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp> – WIPO Global

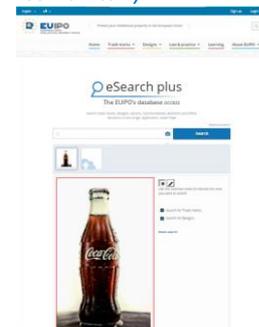
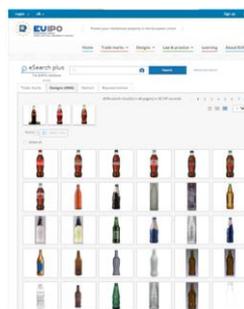
<https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/> – WIPO Int. Designs

<https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> – USA Patents/Design

www UIBM.gov.it/bancadati – Italia

- **Le ricerche di design EUIPO (Modelli comunitari)**

- *Ricerca Smart*
 - *Parole chiave o immagini (fino a 7 immagini per affinare la ricerca)*
- *Advanced Search (selezionabile tramite link)*
 - *Attenzione all’etichetta «Design» (il DB EUIPO contempla anche i marchi comunitari)*
 - *Ricerca guidata*
 - *Titolari e/o ideatori e/o parole chiave*
- *Risultati*



- **Le ricerche di design – Hints**
 - Lingue EU/Inglese
 - Conviene limitare la ricerca alla corretta classificazione (Locarno)
 - Ricerche avanzate guidate per campo di ricerca (titolo, titolare, designer...)
 - Troncamenti indicati quando possibili («inizia con», «contiene», ...)
- **Never ever (alone)**
 - Ritenerne esaustiva la ricerca
 - Valutare l'ambito di tutela

... e qualche suggerimento per le ricerche di **MARCHIO**

1. Novità

RICERCHE PRE-DEPOSITO

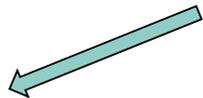


- Appurare se il segno di interesse sia già oggetto di un deposito o di una registrazione, identica o simile, tutelata a nome di terzi per prodotti e/o servizi identici o affini

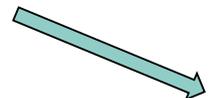
- Ridurre la possibilità di subire contestazioni



Circa il 20% delle domande di marchio subisce opposizione



RICERCHE ONLINE



RICERCA DI ANTERIORITÀ

1a. Ricerche online

- Possibili (rectius, consigliate) in autonomia

- Il titolare della possibile domanda di marchio conosce il mercato e, di conseguenza, i diretti concorrenti
- Tramite i comuni motori di ricerca, con particolare attenzione a:
 1. siti specializzati rispetto allo specifico settore di business dell'impresa
 2. canali della grande distribuzione

1b. Ricerca di anteriorità

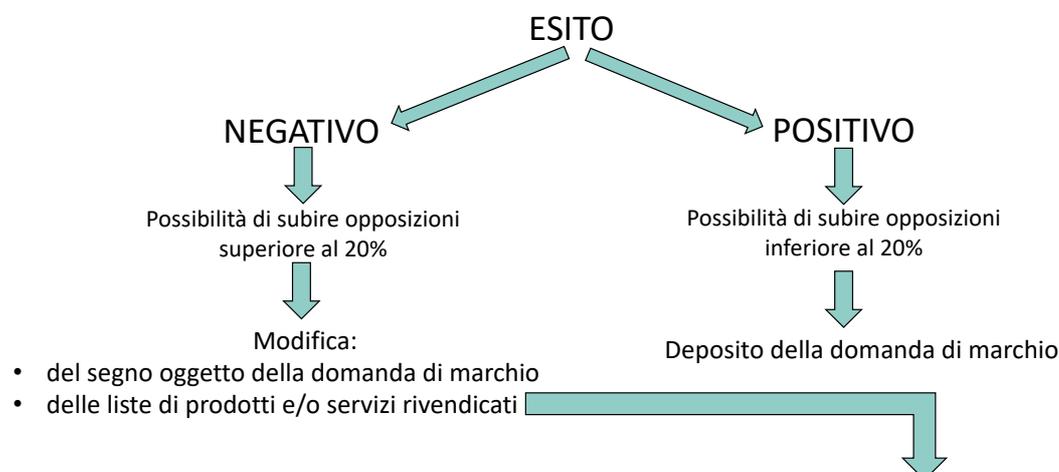
- Con l'ausilio di un consulente esperto in materia.
- Il mandatario conosce le previsioni normative e la prassi degli uffici marchi nazionali, europeo e internazionale relativi all'iter di registrazione di una domanda di marchio, nonché i requisiti necessari e il tipo di esame a cui la domanda viene sottoposta.
- Tramite le banche dati di ciascun singolo ufficio, con particolare attenzione a tutti i marchi identici e/o simili a quello di interesse e presenti nei registri degli uffici nel territorio di riferimento: di solito, marchi italiani, europei (ovvero validi in tutti i 27 stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia) ed internazionali estesi all'Italia o all'UE.

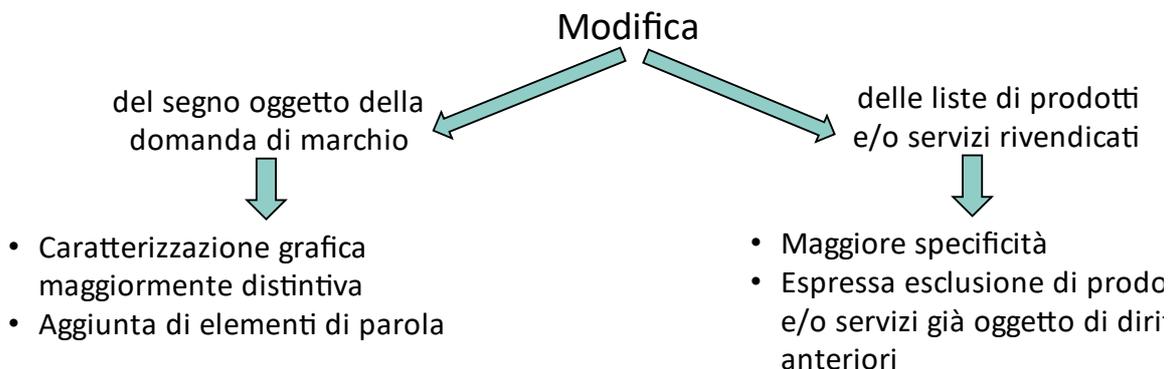
Da ricordare è che è ostacolo alla registrazione di una domanda di marchio dell'Unione Europea un marchio anteriore nazionale depositato o registrato anche soltanto in uno dei 27 Stati membri.

Alcune banche dati pubbliche:

- TmView (anche ricerca puramente figurativa: Classificazione di Vienna).
- EUIPO;

1b. Ricerca di anteriorità





RICERCHE POST-REGISTRAZIONE

La titolarità di una registrazione di marchio

DIRITTI

↓

Il titolare ha il diritto di impedire a terzi di registrare e usare segni confondibili con il proprio, in particolare:

- ↓
1. Segni identico per prodotti/servizi identici;
 2. Segni identici per prodotti/servizi affini;
 3. Segni simili per prodotti/servizi identici;
 4. Segni simili per prodotti/servizi affini.

ONERI

↓

Il titolare ha l'onere di:

- ↓
1. Assicurarsi che terzi non ottengano la registrazione come marchio di segni confondibili con il proprio;
 2. Presentare domanda di rinnovo al termine dei 10 anni di tutela concessi dalla registrazione.

I servizi di sorveglianza

La registrazione di un marchio e/o di un design è il primo passo da compiere nella tutela dei propri diritti di privativa, ma non l'ultimo.

Garantire il rispetto dei diritti collegati all'utilizzo di tali privative nel mercato d'interesse richiede, infatti, un'attività di controllo continuativa che si serve di tecniche particolari mirate a tutelare ogni aspetto del marchio.



Una corretta procedura di monitoraggio dei propri diritti di privativa prevede la necessità di dar corso ad attività puntuali e continue quali, tra le altre:

1. Sorveglianza sulle nuove domande di marchio e/o registrazioni di nomi a dominio, per essere informati tempestivamente sull'esistenza di nuovi marchi o nomi a dominio identici o simili per prodotti e/o servizi identici o affini che possano generare confusione presso i consumatori;
2. Sorveglianza marchi presso le dogane, per monitorare le merci in ingresso e individuare eventuali contraffazioni;
3. Sorveglianze volte ad identificare l'uso del marchio da parte di terzi all'interno dei social networks e delle piattaforme di commercio on-line.

1a. Sorveglianza sulle domande di marchio depositate da terzi

Il servizio di sorveglianza è utile, ma non è sufficiente in sé e per sé.

Infatti, basandosi su un algoritmo che rileva il rischio di confondibilità fra marchi (o fra design), è soggetto ad errori relativi:

- alla similarità fra i segni;
- alla similarità fra prodotti e/o servizi



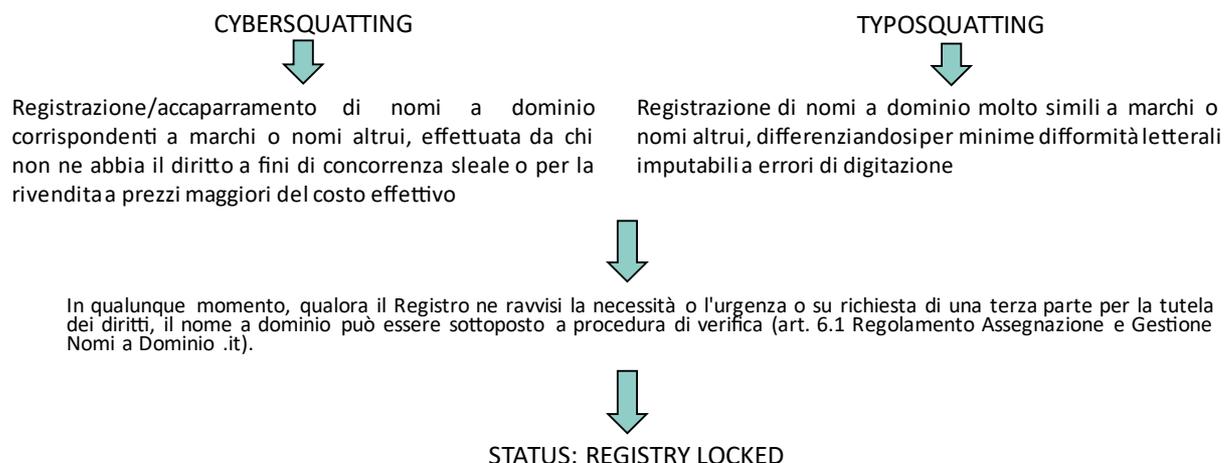
I
C
€
•
•
• Mondo

NERO

lare,
renti



1b. Sorveglianza sulle registrazioni di nomi a dominio effettuate da terzi



1b. Sorveglianza sulle registrazioni di nomi a dominio effettuate da terzi

PROCEDURA MAP DELL'ICANN

Un nome a dominio si considera registrato abusivamente, e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclama, quando questi dimostra cumulativamente che:

1. il nome a dominio è identico o simile, al punto da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli può vantare diritti;
2. l'assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione a tale dominio;
3. il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

1b. Sorveglianza sulle registrazioni di nomi a dominio effettuate da terzi

PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE ITALIANE

Un nome a dominio si considera registrato abusivamente, e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclama, quando questi dimostra cumulativamente che:

1. il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
2. l'attuale assegnatario (resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
3. il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

2. Sorveglianza marchi presso dogane

L'obiettivo del servizio di sorveglianza doganale consiste nel contrastare la contraffazione *ab origine*



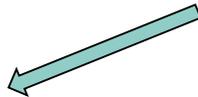
Fermare la circolazione, all'interno di un determinato territorio, di merci non originali o caratterizzate da marchi contraffatti



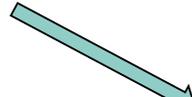
In Unione Europea, l'attività è soggetta alle previsioni del Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

3. Online brand protection

Sorveglianze volte ad identificare l'uso del marchio da parte di terzi:



all'interno dei social networks



all'interno delle piattaforme di commercio on -line



tramite:

- tools specifici
- consulenza mirata

5

“IP and Economics” – Strumenti economici e finanziari legati agli IP

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI INTANGIBILI – IL PATENT BOX - GLI IP COME INVESTIMENTO

Abbiamo scelto di chiudere il nostro IP LAB discutendo degli aspetti economici e fiscali legati ai diritti IP e il riflesso che possono, o dovrebbero, produrre nelle aziende, dalle start-up ai grandi gruppi industriali.

Alcune aziende ritengono che la proprietà intellettuale “costi troppo”: quest’affermazione è spesso soggettiva e semplicistica e soprattutto non coglie l’essenza e lo scopo di un diritto IP. Altre aziende ritengono di spendere troppo per la creazione e la tutela della loro proprietà intellettuale. In questo secondo caso, l’azienda percepisce la necessità di tutela della proprietà intellettuale, ma, evidentemente, ne ha un ritorno che non ritiene adeguato ai costi affrontati.

Riteniamo che la proprietà intellettuale sia in realtà un investimento e che sia fondamentale contestualizzarla nel mondo economico, valutando se essa costituisca uno strumento/ investimento fruttifero, in quale misura e in quali aspetti.

Per fare questo, come già abbiamo verificato nei precedenti incontri, la proprietà intellettuale va osservata e definita all'interno dell'azienda, occorre capire cosa si ha da proteggere, cosa serve proteggere verso il mercato e quindi valutare questa protezione in termini proporzionali al business.

Da un certo punto di vista, possiamo dire che esistono delle analogie tra i titoli IP e le assicurazioni: entrambi sono utilizzati per la protezione da un rischio. Il titolo IP, ad esempio, assicura dal rischio che qualcuno copi un'invenzione, un marchio o un design. Le assicurazioni solitamente coprono i nostri beni più importanti, quelli di maggior valore, e, analogamente, la proprietà intellettuale deve proteggere gli asset immateriali (invenzioni, marchi, design, know-how o software) che l'azienda ritiene importanti per mantenere o incrementare il proprio fatturato.

IP	INSURANCE
Risk Protection	Risk Protection
Protecting Valuable Asset	Protecting Valuable Asset
Suitable Protection	Suitable Coverage
Monitoring & Updating	Monitoring & Updating
Activation for protection	Activation for protection
Licence	
Debt finance	
Equity	
Funding	

Le assicurazioni devono essere stipulate in modo che conferiscano una adeguata tutela al bene aziendale e i titoli IP devono avere una adeguata copertura territoriale proteggendo l'azienda in ogni nazione o territorio in cui essa svolge la propria attività produttiva e di vendita.

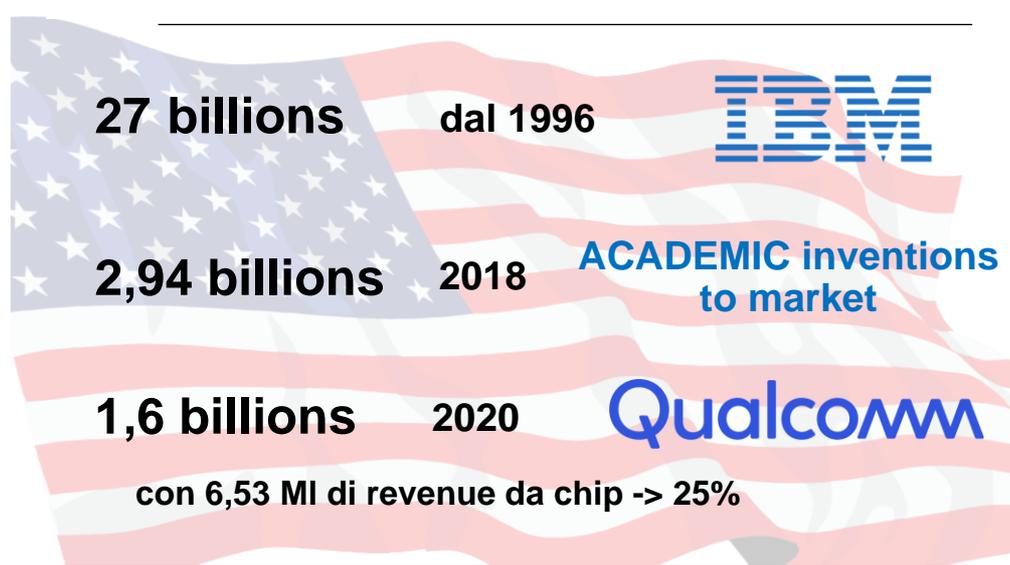
Le assicurazioni devono essere monitorate sulla base della vita del bene protetto e dell'attività corrente dell'azienda ed eventualmente adeguate di conseguenza. Anche i diritti di proprietà intellettuale devono essere monitorati e aggiornati sulla base non solo dello sviluppo aziendale ma anche del mercato e della concorrenza.

Infine, in entrambi i casi, per rendere efficace la protezione, assicurativa o di proprietà intellettuale, l'azienda deve farsi parte attiva per reclamare i propri diritti e difendere i propri titoli.

Rispetto a uno strumento assicurativo, però, gli IP possono svolgere anche un ruolo economico "attivo", possono cioè essere sfruttati per ottenere un ritorno economico o fiscale tangibile. Alcuni esempi: concedendo in licenza a terzi i propri diritti IP l'azienda può generare un flusso di cassa tramite le royalties percepite; utilizzandoli come garanzie presso istituti finanziari o bancari l'azienda può ottenere più facilmente fidi o prestiti; aderendo a bandi regionali, nazionali o europei, l'azienda può recuperare fondi pubblici

volti a generare altri IP o a finalizzare l'attività di ricerca e sviluppo per una linea di prodotti.

Anche in questo caso non esiste un'unica formula o soluzione, l'azienda deve scegliere tra le opportunità fornite dai diritti IP in base al proprio "DNA", in base alla propria attività e alla strategia impostata. Gli esempi non mancano. IBM ha fatto del licensing un vero e proprio ramo d'azienda, ottenendo diritti IP che, fin dall'origine, sono destinati ad essere concessi in licenza, o venduti a terzi. Le Università hanno capito l'importanza economica della loro attività scientifica quando concretizzata attraverso il deposito di diritti IP registrati – prevalentemente brevetti. Altre aziende, come ad esempio la Qualcomm, hanno mantenuto i diritti IP relativi al loro "core business", incrementando la loro posizione di dominio sul mercato e hanno monetizzato i restanti diritti IP tramite licenze.



Non mancano gli esempi anche in Italia. Nel 2018 i benefici fiscali complessivi ottenuti tramite i diritti IP ammontavano a oltre 8 miliardi di Euro, e con specifico riferimento al regime di Patent Box, sono molte le aziende che hanno ottenuto benefici fiscali di sicuro rilievo.



Ecco un sintetico elenco delle principali iniziative che in questi anni hanno consentito alle aziende italiane di avere un ritorno economico attivo dai loro diritti IP:

- Patent Box
- Credito Ricerca e Sviluppo
- Rivalutazione dei beni immateriali
- Bandi MISE/INVITALIA (brevetti, marchi, design)
- FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- Voucher 3I

Tra questi probabilmente il Patent box è stato il più importante non solo, o non tanto, per il valore del ritorno economico in termini assoluti, ma perché ha portato le aziende a “guardarsi dentro” e a ragionare sui propri IP. Molte aziende, infatti, non avevano la reale percezione degli IP presenti al loro interno, né avevano percezione della loro efficacia. Attraverso questo strumento, molte aziende hanno capito che i beni intangibili sono in realtà tangibili e devono essere inseriti nel flusso aziendale come ogni altro investimento.

Un esempio su tutti è stato il know-how. Ogni azienda ed in particolare quelle italiane, ha un tesoro di conoscenze, di “savoir-fair”, di know-how appunto, creato ed accresciuto nel corso degli anni. E non serve avere uno specifico reparto di R&D, perché tali conoscenze sono presenti in ogni settore aziendale, dalla produzione al marketing. Le aziende tedesche o giapponesi saranno famose per la loro capacità produttiva, ma le aziende italiane sono famose per essere dei “problem solver”, per trovare soluzioni, quasi sempre innovative, laddove insorge un problema.

Il Patent Box ha evidenziato però la discrepanza tra il know-how e i segreti commerciali (trade secrets). Questi ultimi, tutelati dalla normativa come IP e agevolabili nel regime di Patent Box, si differenziano dal primo in quanto devono essere formalizzati su supporto analogico o digitale e sottoposti a misure adeguate a mantenerle segrete.

Nelle attività di due diligence effettuate in vista dell'adesione al Patent Box è stato spesso rilevato come le aziende non avessero formalizzato, o quanto meno in percentuale non sufficiente, l'ingente know-how che detenevano, e non adottassero adeguate misure di sicurezza, lasciando l'accesso a tali informazioni troppo libero.

In estrema sintesi, possiamo dire che nelle aziende in termini di know-how prevale ancora – troppo – la tradizione orale rispetto alla tradizione scritta.

Da ultimo, ma non meno importante, i diritti di proprietà industriale sono sempre più utilizzati come indicatori per la valutazione di una azienda in operazioni di carattere societario, economico, finanziario, quali, ad esempio, M&A, Foreign Direct Investment o stock purchase.

In conclusione, è lecito affermare che i diritti di proprietà industriale sono in grado di generare e spostare reddito all'interno di aziende, grandi o piccole, così come all'interno di gruppi industriali.

Molte misure promosse in passato sono state rinnovate e nuove misure sono allo studio da parte delle istituzioni. Il nostro augurio è che questa rinnovata attenzione nei confronti della Proprietà Industriale possa continuare e incrementare nel corso dei prossimi anni, affinché gli sforzi innovativi della nostra imprenditoria possano essere valorizzati come meritano.

Si ringrazia per la collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'IP LAB*:

Ing. Andrea Balsamo, European Patent Attorney – Studio Dragotti & Associati, Milano

Avv. Emanuele Cammareri, Partner Bresner Cammareri Intellectual Property - BCIP, Milano

Dott. Francesco Macchetta, IP Strategy Advisor- Bracco S.p.A.

Ing. Andrea Marietti, European Patent Attorney – Studio MGT, Milano

Dott.ssa Maricla Pennesi, Italian and European Tax Coordinator – Studio Andersen, Milano

Avv. Elena Tiberio, Area Diritto d'Impresa - Assolombarda
e tutti i rappresentanti delle aziende partecipanti.

* nomi in ordine alfabetico

Elenco Dispense pubblicate

- “Fiscalità delle auto aziendali” N° 01/2021
- “Prescrizione e decadenza nel diritto del lavoro” N° 02/2021
- “Il licenziamento per scarso rendimento” N° 03/2021
- “Le clausole sociali della contrattazione collettiva” N° 04/2021
- “I Comitati Aziendali Europei” N° 05/2021
- “La mobilità internazionale del personale” N° 06/2021
- “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria” N° 07/2021
- “Il premio di risultato” N° 08/2021
- “Dallo smart working nuovi scenari per le sedi aziendali” N° 09/2021
- “I numeri per le risorse umane” N° 10/2021
- “Competitività e Reputazione: quale ruolo gioca la Qualità?” N° 11/2021
- “Il reddito di lavoro dipendente - terza edizione” N° 12/2021
- “Congedi di maternità e paternità Congedi parentali” N° 13/2021
- “Guida alle imposte locali” N° 14/2021

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

