

11 dicembre 2018

Strumenti e strategie di tutela dell'innovazione e della creatività: dal software alla tavola

Relatori:

Avv. Alberto Camusso

Partner @Studio legale Jacobacci & Associati

Dott. Giorgio Long

Partner @Jacobacci & Partners Spa

Dott. Andrea Perronace

Partner @Jacobacci & Partners Spa

JACOBACCI

PARTNERS

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS



Camera di Commercio
Padova

Strumenti e strategie di tutela dell'innovazione e della creatività: dal software alla tavola

*Panoramica sugli strumenti della proprietà
intellettuale*

Avv. Alberto Camusso

Alle origini della proprietà intellettuale



- Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C

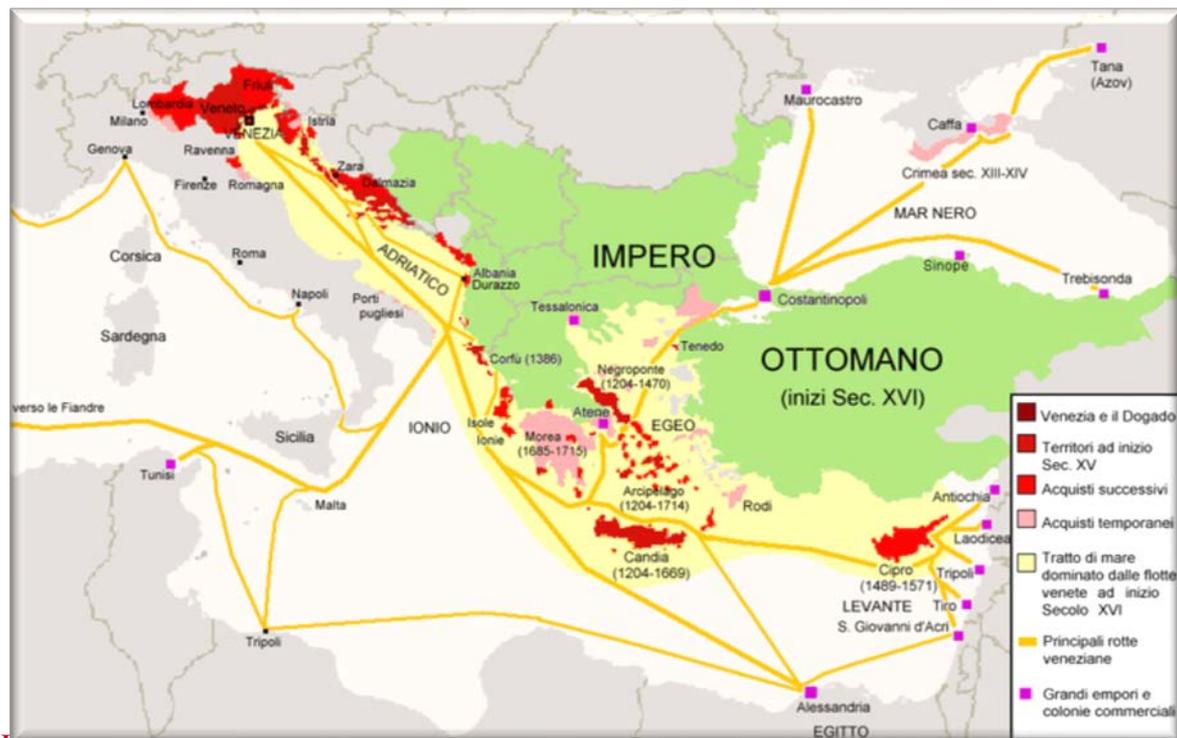
*“Se un cuoco **inventa** un **nuovo** piatto **delizioso**, **Requisiti**
a **nessun altro cuoco** sarà consentito di preparare tale piatto **per un anno**. **Limite temporale**
Durante tale periodo, **solo** l’inventore potrà trarre vantaggio dai profitti economici del proprio **Esclusiva**
piatto.
Questo motiverà **altri cuochi** a competere in questo tipo di invenzioni” **Beneficio per la comunità***

Alle origini della proprietà intellettuale

Senato di VENEZIA - 19 marzo 1474

- L'ideatore di un **nuovo** ed **ingegnoso** dispositivo potrà sfruttare idea in esclusiva per **10 anni nel dominio della repubblica**.

Estensione
territoriale



I principi fondamentali

- L'innovazione viene premiata con l'esclusiva, SE lo merita → requisiti legali
- Gli ordinamenti riconoscono e disciplinano questo equilibrio, attraverso regole formali
- La tutela viene riconosciuta alle modalità di espressione della creatività, MAI all'idea
- Quale innovazione è tutelabile? La risposta non dipende dall'oggetto o dalla materia, ma dalla possibilità di dare una forma che soddisfi i requisiti di legge

Dal software alla tavola: stesse regole di base, infinite variazioni ...

Il sistema delle «privative»

Beni immateriali che

- Sono oggetto di proprietà
- Conferiscono monopolio legale → vantaggio competitivo
- Sono trasferibili come gli altri diritti di proprietà
- Hanno durata variabile
- Sono soggetti a requisiti di ammissibilità/validità/esistenza
- Possono avere diversa efficacia territoriale
- Possono essere cumulabili
- Armonizzazione legale internazionale; diritti sovranazionali (marchi, modelli) o procedure internazionali (brevetti, marchi, modelli) o categorie armonizzate in quasi tutto il mondo (diritto d'autore, segreti commerciali)

Il sistema delle privative

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnologica

- brevetti per invenzione / modelli di utilità
- diritto d'autore: opere letterarie artistiche programmi per elaboratore
- tutela dei segreti commerciali: il *know how*
- topografie dei prodotti a semiconduttori
- nuove varietà vegetali

Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione estetica/commerciale

- modelli / disegni
- marchi
- *trade dress*

Di chi è la P.I.?

- Quando le idee, le informazioni, le conoscenze, le creazioni diventano oggetto di diritti?
 - creazione / invenzione (dir. aut., know how)
 - deposito domanda (brevetto, modello, marchio)

- Di chi sono i diritti?
 - Brevetti: inventore/titolare
 - Modelli: ideatore (ad es. disegni)/titolare
 - *Know how* e diritto d'autore: detentore / autore
 - Marchio: imprenditore che ne vuole fare uso

Cosa è la tutela e perché?

- Perché brevettare / depositare?
 - garantirsi esclusiva, di per sé
 - garantirsi esclusiva, rispetto agli altri
 - ottenere un riconoscimento
 - ottenere un asset, di cui disporre
- Perché mantenere il segreto sulle informazioni?
 - per non divulgare (sfiducia nel sistema brevettuale ...)
 - perché il vantaggio competitivo resti all'interno dell'attività (i segreti non sono quasi mai sui prodotti, ma sul come si realizzano – processi)
 - per non doversi assoggettare a procedure e requisiti (costi/tempi)
- Tutela del vantaggio competitivo
- Tutela significa investimento, prima, e protezione dell'investimento, dopo

Cosa è la tutela e perché?

- Tutela preventiva: assicurarsi che i diritti abbiano il massimo grado di protezione possibile, rispetto alle esigenze delle impresa
- Tutela repressiva: utilizzare gli strumenti della legge per impedire che i diritti vengano violati
- Tutela del vantaggio competitivo
- Tutela significa investimento, prima, e protezione dell'investimento, dopo

Strumenti e strategie di tutela dell'innovazione e della creatività: dal software alla tavola

Segreti commerciali e know how

Avv. Alberto Camusso

Che cosa è il *know how*

Il know how è il sapere dell'imprenditore, non brevettato, ma mantenuto segreto e protetto, che serve a fare meglio e di più, a costi inferiori, più velocemente, con maggior efficienza ...

- Reg. CE 316/2014: il *know how* è “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove (...) segrete, sostanziali, individuate in forma appropriata”
- Art. 98 C.P.I.: “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (...) segrete, che abbiano valore economico (...) sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”
- Art. 623 c.p.: “notizie” destinate a rimanere segrete - applicazioni industriali

Il know how

Direttiva UE 943/2016 del 8 giugno 2016 (art. 98 c.p.i.):

Per «segreto commerciale» si intende

- informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono segrete, nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
 - b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
 - c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

Tratti qualificanti del *know how*

- a) Conoscenze destinate ad applicazione imprenditoriale
- b) Accessibilità ridotta – fisica ed «intellettuale»
- c) Volontà di mantenere il segreto
- d) Rilevanza tecnico-economica
- e) Derivanti da esperienze, che diano un vantaggio concorrenziale
- f) Necessità di supporto materiale (?)

Segreti commerciali v. brevetti

Segreto	Brevetto
Segreto	Pubblico
Durata perpetua	Durata limitata
Dinamico	Statico
Efficacia globale	Efficacia territoriale
Più difficile da proteggere	Più facile da proteggere
Più difficile da licenziare	Più facile da licenziare
Nessuna disclosure	Disclosure di almeno una forma di attuazione

Esempi di *know how*

- - Know how industriale:
 - disegni tecnici (particolari di strumenti o macchinari)
 - specifiche tecniche (ad es. trattamento dei materiali)
 - manuali (funzionamento macchinari)
 - formule (formule chimiche, o algoritmi)
 - **ricette**
 - **algoritmi, linguaggi proprietari**
- Know how commerciale:
 - elenchi clienti / fornitori
 - dati commerciali

Esempi di *know how*

- Formato proprietario di archiviazione di icone - possibile, ma difficile e complesso, il *reverse engineering* (Trib. Torino, 3.1.2015)
- Ricette per la preparazione di sughi pronti, zuppe minestre etc. (società dell'agroalimentare che ha aderito al Patent box)
- Preparazione di gelatina (emulsione olio e miele) –dato in licenza a cuoco spagnolo

Il liquore Chartreuse



- ❖ Ricetta originale dei monaci, 130 erbe
- ❖ Protetta dai monaci per oltre 250 anni, ha superato anche due «diaspore» quando monaci espulsi cercarono di ripetere la produzione in Spagna
- ❖ Falliti i tentativi di reverse engineering della ricetta



Google

L'algoritmo alla base del motore di ricerca è trade secret



Kentucky Fried Chicken

Ricetta manoscritta dal Colonello Sanders, conservata in località sorvegliata

TABLE OF CONTENTS		A	
DRAWING TITLE SCH, [REDACTED]			
 Apple Inc.	DRAWING NUMBER [REDACTED]		SIZE D
	REVISION 0.2.1		
NOTICE OF PROPRIETARY PROPERTY: THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF APPLE INC. THE POSSESSOR AGREES TO THE FOLLOWING: I TO MAINTAIN THIS DOCUMENT IN CONFIDENCE II NOT TO REPRODUCE OR COPY IT III NOT TO REVEAL OR PUBLISH IT IN WHOLE OR PART IV ALL RIGHTS RESERVED	BRANCH		
	PAGE 1 OF 23		
	SHEET 1 OF 25		
2	1		

Strumenti e strategie di tutela dell'innovazione e della creatività: dal software alla tavola

Tutela giudiziaria e contrattuale - cenni

Avv. Alberto Camusso

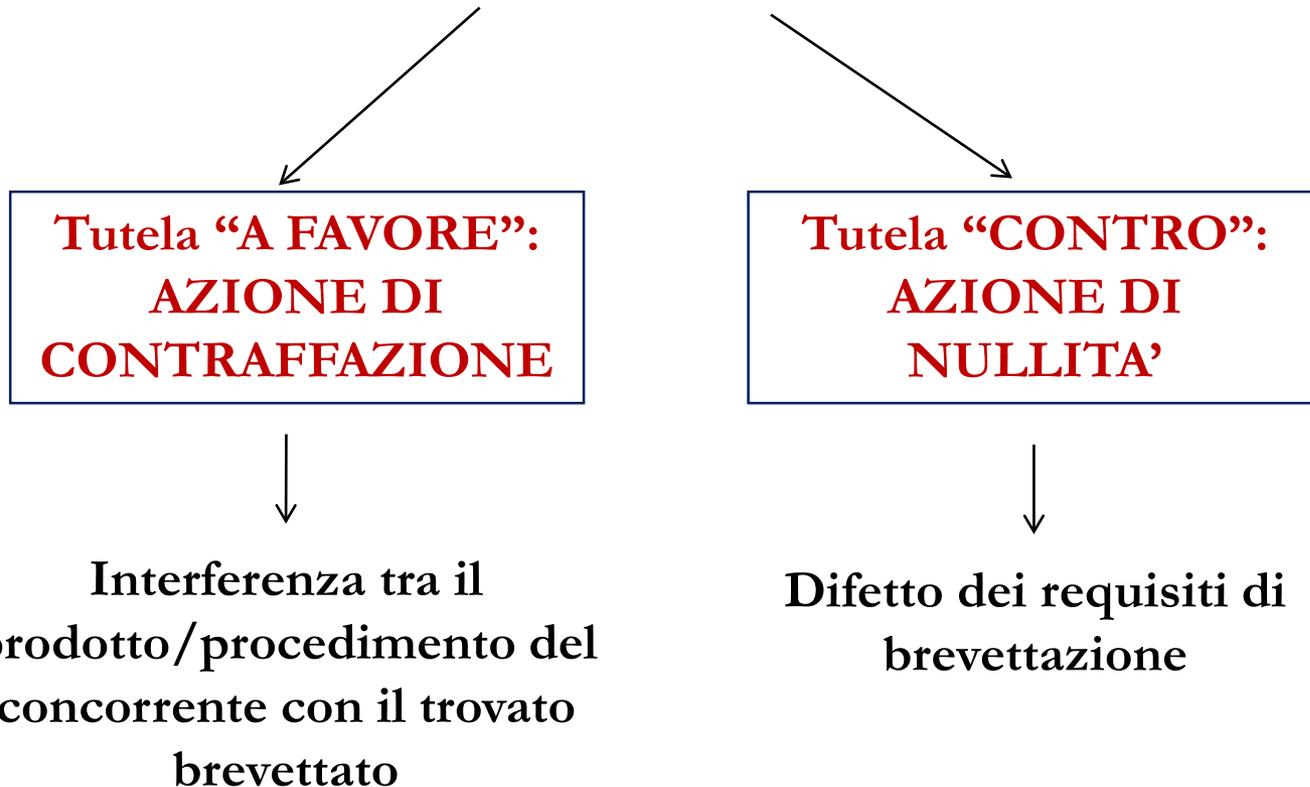
Azioni giudiziarie e finalità

Tutela “repressiva” della P.I.

- Azioni legali per rafforzare i diritti (accertamento)
- Azioni legali per prevenire azioni della concorrenza (accertamento negativo)
- Azioni legali per bloccare la concorrenza (inibitoria – danni)

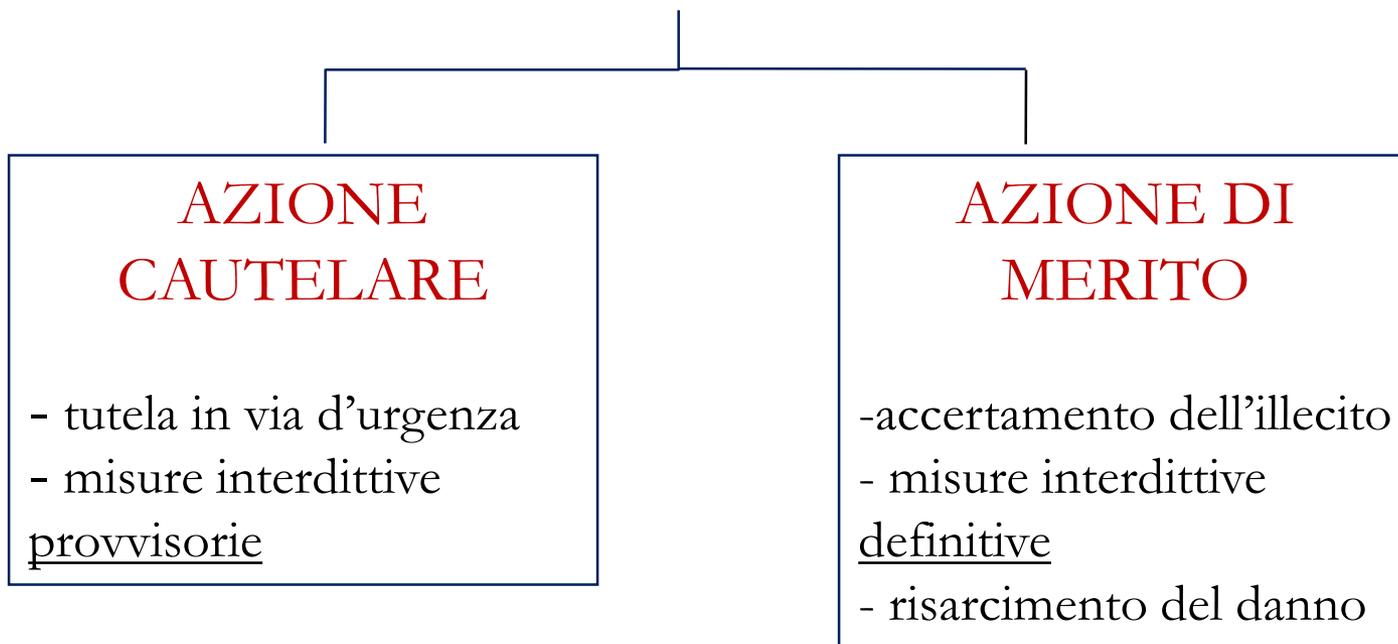
Azioni giudiziarie e finalità

La tutela brevettuale



Azioni giudiziarie e finalità

Tipologia di azioni



I contratti – tutela complementare

- Disponibilità e trasferibilità dei diritti patrimoniali / indisponibilità dei diritti morali
- Acquisto a titolo originario
- Acquisto dei diritti *alla* P.I.
- Acquisto dei diritti *di* P.I.
- Trasferimento parziale/temporaneo dei diritti

- Le norme di attribuzione dei diritti alla P.I. sono disponibili / derogabili
- Utilizzo dello strumento contrattuale per determinare variazioni dello schema legale o colmare lacune normative



- Regolamentazione diritti futuri
- Definizione dell'ambito dei diritti (fondamentale per know how e software)

Alcune tipologie contrattuali

Contratti di ricerca e sviluppo

- Definizione eventuale P.I. preesistente (*background IP*)
- Definizione ruoli delle parti e relativi contributi
- Definizione eventuali corrispettivi / investimenti

Alcune tipologie contrattuali

Contratti di ricerca e sviluppo

- Definizione eventuale P.I. futura (*foreground IP*)
 - facoltà di depositare domande di privative
 - oneri conseguenti
 - facoltà di utilizzo
 - definizione settori (*field of use*)
 - miglioramenti e diritti conseguenti

.

Alcune tipologie contrattuali

Accordi di co-titolarità

- Norma generale *ex art. 6 CPI* → comunione
- Necessità di integrazione convenzionale per:
 - facoltà di depositare estensioni di privative
 - ripartizione oneri conseguenti
 - facoltà di utilizzo e definizione settori
 - cessione quota → prelazione
 - facoltà di concedere licenze a terzi

Alcune tipologie contrattuali

Cessione della P.I.

- Principio consensualistico (prova scritta per D.A.), *ma*
- Pubblicità dei beni immateriali registrati
- Esatta individuazione dell'oggetto
- Definizione dell'ambito della cessione (totale/parziale)
- Garanzie:
 - vigore
 - validità
 - non contestazione / non violazione

Alcune tipologie contrattuali

Concessione (in uso) della P.I.

- Principio consensualistico, *ma*
- Pubblicità dei beni immateriali registrati
- Esatta individuazione dell'oggetto
- Definizione dell'ambito della concessione (totale/parziale); ambito territoriale
- Garanzie:
 - vigore
 - validità
 - non contestazione / non violazione

Alcune tipologie contrattuali

Concessione (in uso) della P.I.

- Concessione in esclusiva / non esclusiva
- Corrispettivi e modalità di pagamento (*lump sum* / *royalties*) → meccanismi di verifica
- Clausole di *grant back*
- Durata, recesso e risoluzione → obblighi ultrattivi
 - esaurimento scorte
 - non concorrenza

Alcune tipologie contrattuali

Accordi di segretezza / *Non Disclosure Agts*

➤ Funzioni e ambiti

- riconoscimento dell'esistenza di informazioni segrete
- tutela delle informazioni segrete o riservate prima, ed in occasione, della loro condivisione o rivelazione controllata
- impedire che la rivelazione o divulgazione faccia venire meno diritti futuri di IP (ad es. brevettazione)
- prevedere come le informazioni sono divulgate, e come sono protette



Avv. Alberto Camusso

Partner Studio legale Jacobacci & Associati

acamusso@jacobacci-law.com



Dr. Giorgio Long

Partner Jacobacci & Partners Spa

Mandatario Brevetti Italiano ed Europeo, Mandatario Disegni e Modelli accreditato presso EUIPO

glong@jacobacci.com



Dr. Andrea Perronace

Partner Jacobacci & Partners Spa

Mandatario Brevetti Italiano ed Europeo, Mandatario Disegni e Modelli accreditato presso EUIPO

aperronace@jacobacci.com