

**PROGETTO TARGET:
START UP E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
TORINO, 14 MAGGIO 2014**

La tutela della proprietà
intellettuale oltre al brevetto

© 2014 Mariella Massaro

Gli strumenti di tutela dell'innovazione

- I. Innovazione e proprietà intellettuale
- II. Il sistema delle privative
- III. La titolarità della proprietà intellettuale – Regole e meccanismi
- IV. Il trasferimento della proprietà intellettuale
- V. La gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale

I. Innovazione (e proprietà intellettuale)

START-UP INNOVATIVA

OGGETTO SOCIALE:

«Prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico»

(D. Lgs. 179/2012, convertito
dalla Legge n. 221/2012)



I. Innovazione (e proprietà intellettuale)

START-UP INNOVATIVA

ALTRI REQUISITI RELATIVI ALL'INNOVAZIONE:

- ❖ Effettua **spese in R&D** in misura \geq al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- ❖ Impiega **personale** altamente qualificato \geq ad 1/3 (o a 2/3) della forza lavoro;
- ❖ È titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa ad un'**invenzione** industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario debitamente registrato

I. (Innovazione e) proprietà intellettuale



Art. 45 C.P.I.:

Non sono considerate come invenzioni:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;*
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;*
- c) le presentazioni di informazioni.*

II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione

- brevetti per invenzione / modelli di utilità
- modelli / disegni
- diritto d'autore: deposito di disegni per l'ingegneria; deposito dei programmi per elaboratore
- tutela delle informazioni segrete: il *know how*
- topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali
- ...

II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnica

- I brevetti per invenzione
- I modelli di utilità
- Topografie dei prodotti a semiconduttori
- Le informazioni segrete

II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnica

➤ Le informazioni segrete (*know how*):

“informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (...) segrete, che abbiano valore economico (...) sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”, :

ovvero, non generalmente note né facilmente accessibili, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi.

II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnica

- Le informazioni segrete – tratti qualificanti
 - Complesso di nozioni o configurazione di singoli elementi, destinate ad applicazione imprenditoriale
 - Segretezza oggettiva: accessibilità ridotta, fisica e intellettuale
 - Rilevanza tecnico-economica → “patrimonio”

II. Il sistema delle private

Segreto	Brevetto / Modello di utilità
Segreto	Pubblico
Durata illimitata	Durata limitata
Dinamico	Statico
Universale	Territorialmente
Più difficilmente tutelabile	Più facilmente tutelabile
Più difficilmente licenziabile	Più facilmente licenziabile
Divulgazione non richiesta	Richiesta divulgazione

II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnica

Brevetto e *know how*

- Tratti comuni
 - innovazione (esclusivamente) tecnica ed “industrialità”
 - privata di legge
- Interrelazioni: il *know how* prima e dopo il brevetto

II. Il sistema delle private

Tutela del know how in Europa

Regno Unito:

Segreti industriali
protetti come diritti di
PI basati sull'equity



Spagna:

Segreti industriali
protetti dalla Legge
sulla Concorrenza
Sleale e dal Codice
penale.



Italia:

Segreti industriali protetti
dal Codice della
Proprietà Industriale



Olanda:

No specifica protezione per
i segreti industriali, ma
tutela attraverso i principi
generali della responsabilità
contrattuale o
extracontrattuale e del
diritto del lavoro.

Germania:

Segreti industriali protetti dalla
Legge sulla Concorrenza sleale

II. Il sistema delle privative

La proprietà intellettuale sull'innovazione estetica

➤ I modelli / disegni:

“l'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte (...) che sia nuovo ed abbia carattere individuale”

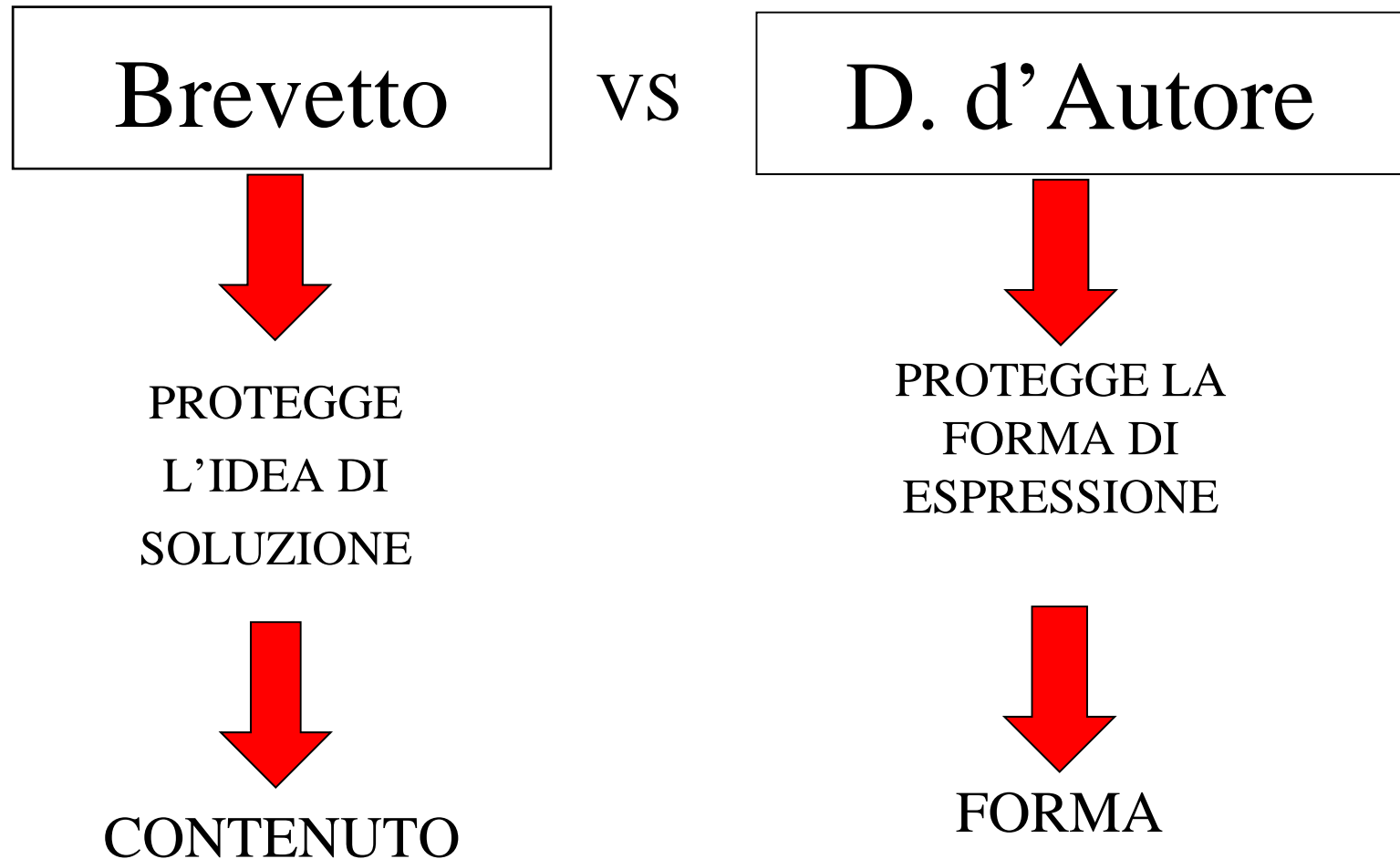
II. Il sistema delle private

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnica

Il software

- Diritto d'autore
- Deposito SIAE
- Brevettabilità software?
- FOSS e gestione diritti proprietari

II. Il sistema delle private



II. Il sistema delle private

Software e diritto d'autore

(ART. 2, N. 8 LEGGE 633/1941)

Sono proteggibili:

- ❖ i programmi per elaboratore:
 - in qualsiasi forma espressi
 - purché originali
- ❖ I materiali preparatori

NON sono proteggibili:

- ❖ Le idee e i principi
 - alla base di qualsiasi elemento del programma
 - compresi quelli alla base delle sue interfacce

II. Il sistema delle private

Software e brevetto

Art. 45 CPI

Art. 52 EPC

DIVIETO DI
BREVETTAZIONE
DEL SOFTWARE

Eccezione: è brevettabile il software che produca un
risultato tecnico ulteriore



Software
proprietario

Software
freeware



Free
software

Free
Software
Foundation

(Stallman –
Torvalds)



Software
Open Source

Open
Source
Initiative

(Raymond –
Perens)



II. Il sistema delle private

Caratteri comuni dei diritti di IP

- Immaterialità
- Regime di monopolio ed esclusiva legale
- Strumenti di vantaggio concorrenziale
- Trasferibilità
- Territorialità (ad eccezione del know how)
- Profili contrattuali non tipizzati
- Tutela giudiziaria accentuata

III. La titolarità della P.I.

Profili oggettivi e soggettivi

- Quando le idee, le informazioni e le conoscenze diventano oggetto di diritti?
 - creazione / invenzione (dir. aut., know how)
 - deposito domanda (brevetto, modello)
- Di chi sono i diritti?
 - Brevetti: inventore/titolare
 - Modelli: ideatore (ad es. disegni)/titolare
 - *Know how* e diritto d'autore: detentore / autore
 - Titolarità congiunta - la comunione sulla P.I.

III. La titolarità della P.I.

Principi generali

- 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

III. La titolarità della P.I.

- 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

III. La titolarità della P.I.

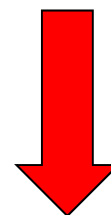
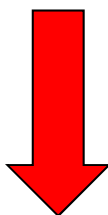
Accordi di segretezza / *Non Disclosure Agreements*

- 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

III. La titolarità della P.I.

Contratti di ricerca e sviluppo

- Definizione eventuale P.I. preesistente (*background IP*)



- Definizione eventuale P.I. futura (*foreground IP*)

III. La titolarità della P.I.

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

III. La titolarità della P.I.

La co-titolarità

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

III. La titolarità della P.I.

Committenza e titolarità P.I.

- Regole diverse per diritti diversi → schemi contrattuali *ad hoc*
 - lavoro dipendente (inv. dei dipendenti)
 - contratto d'opera
 - subfornitura industriale
 - outsourcing, appalto di servizi, altri?

III. La titolarità della P.I.

Opzioni / rinunce

- Opzioni su diritti futuri o esistenti (es. licenze brevetto)
- Opzioni su acquisito diritti, anche parziali – es., distinzioni su base territoriali o *field of use*
- Riconoscimento / rinunce a diritti altrui...

IV. Il trasferimento della P.I.

Cessione

- Scopi:
 - *Cashflow* immediatamente disponibile
 - Valorizzazione dell'attivo aziendale

- Forme contrattuali ed efficacia giuridica
- Trascrizione

IV. Il trasferimento della P.I.

Cessione

- 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

IV. Il trasferimento della P.I.

La concessione in uso: le licenze

- Presupposti e scopi della licenza
 - titolarità di diritti di PI
 - penetrazione nuovi mercati/produzione per conto terzi/delega allo sfruttamento
- Licenze di diritti di PI registrati / di fatto
- Licenze di produzione/vendita

V. La gestione e la valorizzazione della P.I.

Strategie di deposito e mantenimento

- Ottimizzare le procedure di brevettazione, e gestire l'investimento brevettuale; un esempio
 - prima domanda italiana
 - rapporto di ricerca EPO
 - estensione in priorità con domanda EP
 - procedura PCT

Durata: 1 – 30 mesi

V. La gestione e la valorizzazione della P.I.

Strategie di deposito e mantenimento

- Ricerca partner industriali / licenziatari / finanziatori parallelamente alla fase della brevettazione
- Anticipare il deposito, posticipare le scelte di estensione territoriali
- Tutelare dove si produce e/o dove si vende

V. La gestione e la valorizzazione della P.I.

Titolarità ed intestazione dei diritti

- Criteri di intestazione della P.I.
 - persona fisica / persona giuridica
 - rapporti infragruppo
 - legittimazione attiva/passiva nelle azioni a tutela

V. La gestione e la valorizzazione della P.I.

La valutazione degli assets immateriali

- Identificazione del bene e delle finalità della valutazione
- Criteri di verifica:
 - *tecnica*: requisiti di validità legale della P.I., mantenimento in vigore, ampiezza geografica, concreta attuazione, segretezza del *know how* ...
 - *contabile*: determinazione costo storico, costo di rimpiazzo, metodo delle royalties ...

Problema frequente delle start up: l'immaturità della P.I. ne rende difficile la valutazione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Mariella Massaro

Tel. 011-2413087

Fax 011-859804

mmassaro@jacobacci-law.com