

# LA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

6 luglio 2022

Diego Pallini Gervasi

- ▶ Introduzione alla Proprietà Industriale
- ▶ Il segreto industriale
- ▶ Cosa sono i brevetti
- ▶ La Proprietà Industriale e l'impresa

# Cos'è la Proprietà Intellettuale?

- ▶ La Proprietà Intellettuale si riferisce a **creazioni della mente umana** quali invenzioni, opere letterarie ed artistiche, nonché simboli, nomi, immagini e disegni usati nel commercio/affari/attività commerciali.
- ▶ La protezione legale dell'Intellectual Property (IP) è il primo passo per garantire che una impresa o un gruppo di ricerca utilizzi la propria IP in modo efficiente ed efficace come **proprio patrimonio**.
- ▶ **Esempi:** un nuovo prodotto o servizio, un marchio, un disegno di un prodotto, un adattamento di un prodotto, il know-how, il contenuto e la presentazione di un sito web o di una brochure, i nomi a dominio.
- ▶ **Tutti i ricercatori, imprenditori e società hanno della proprietà intellettuale!**

# Tipi principali di Proprietà Intellettuale

- ▶ Brevetti per invenzione
- ▶ Brevetti per Modelli di utilità
- ▶ Marchi di fabbrica
- ▶ Marchi collettivi/di certificazione
- ▶ Indicazioni geografiche
- ▶ Disegni e modelli industriali
- ▶ Segreti industriali
- ▶ Diritti d'autore
- ▶ Varietà vegetali
- ▶ Topografia dei circuiti integrati

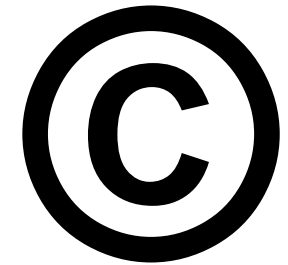
# Non sono brevetti

Titoli di proprietà intellettuale  
spesso confusi con i brevetti

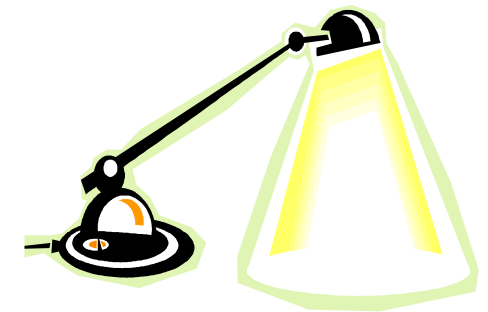
**Segreti Industriali**



**Copyright**



**Design**



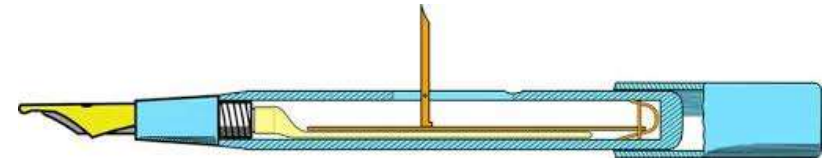
**Marchi**



**iPod**

# Un prodotto può contenere molte forme di protezione dell'IP

- ▶ **Brevetto** per una penna stilografica con un nuovo sistema per immagazzinare inchiostro
- ▶ **Modello di utilità** per la clip e la pipetta per l'iniezione dell'inchiostro
- ▶ **Disegno industriale** per il disegno di una clip o di una impugnatura particolare
- ▶ **Marchio di fabbrica** riportato sul prodotto e/o sulla confezione per distinguerlo da altre penne



# Cos'è il Design Industriale?

- ▶ Un design industriale è l'**aspetto esterno** di un prodotto, in tutto o in parte, risultante in particolare da linee, contorni, colori, forma, texture e/o materiali del prodotto stesso e/o della sua decorazione.

I requisiti per la registrazione di un design sono:

- ▶ **Novità:** un design è considerato come nuovo se non è stato divulgato al pubblico in precedenza.
- ▶ **Carattere individuale:** la valutazione del carattere individuale consiste nel verificare se l'impressione generale prodotta dal design differisca dall'impressione generale prodotta dai design resi disponibili in precedenza.
- ▶ **Non-funzionalità:** le caratteristiche del design che sono dettate unicamente da una funzione tecnica non possono essere tutelate

# Che cosa può essere protetto?



materiali



le linee



colori



forme



contorni



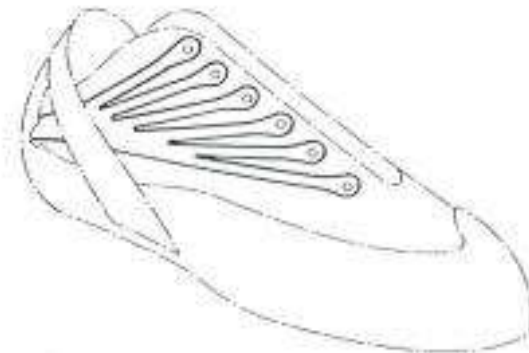
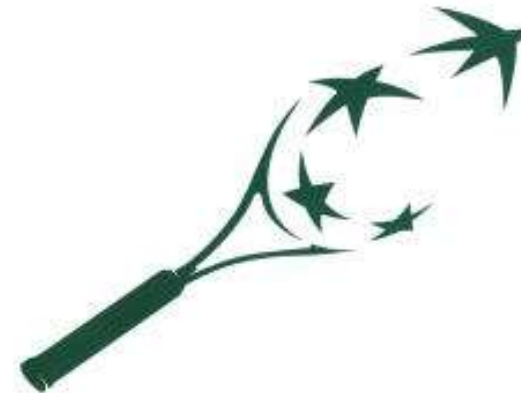
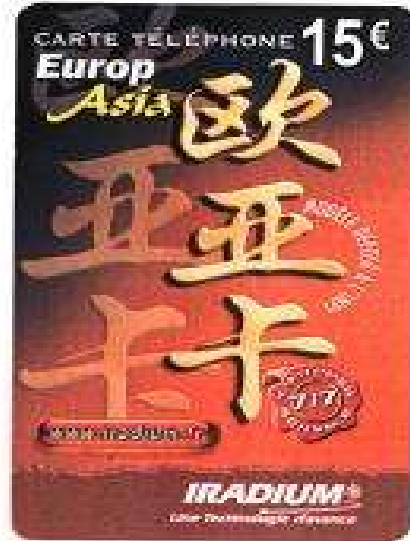
ornamenti



trama



# Esempi di RCD concessi



# Che cos'è un marchio?

- ▶ Un marchio è un **diritto esclusivo sull'uso di un segno** in relazione ai beni e servizi per i quali è registrato.
- ▶ I marchi consistono di segni che **permettono di distinguere** i prodotti (merci o servizi) di un produttore da quelli di altri.
- ▶ La funzione principale di un marchio è quella di identificare l'**origine commerciale** di un prodotto.
- ▶ Inoltre, i marchi trasmettono un messaggio sulla **qualità di un prodotto**, facilitando così la scelta dei consumatori.
- ▶ Essendo usati a scopi pubblicitari, possono funzionare come uno **strumento di capitalizzazione** di tali investimenti (ad esempio possono essere venduti, concessi in licenza, ecc.).

# Quali sono i requisiti principali per la registrazione di marchio?

- ▶ **Rappresentazione chiara e precisa**  
Deve poter essere rappresentato in modo da consentire di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione.
- ▶ **Carattere distintivo**  
Deve essere in grado di far distinguere i prodotti o i servizi che recano il marchio da quelli di altri operatori commerciali.
- ▶ **Non-ingannevolezza**  
Il segno non deve ingannare il pubblico, ad esempio, in quanto a natura, qualità o origine geografica dei prodotti o dei servizi.
- ▶ **Non-descrittività**  
Non deve designare le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, quali la loro natura, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica, ecc.

# Marchi di fabbrica: un grande valore



MONSANTO



 **NOVARTIS**



- ▶ **Vantaggi** dei segreti industriali:
  - Nessuna necessità di registrazione
  - La durata potenzialmente non è limitata nel tempo
  - Nessuna divulgazione
  - Possono proteggere informazioni non brevettabili
  
- ▶ **Svantaggi** dei segreti industriali:
  - I costi per mantenere il segreto possono essere elevati
  - Altri possono scoprire/inventare lo stesso in modo indipendente
  - Altri possono brevettarlo (se brevettabile)
  - Più difficile da far rispettare legalmente, l'onere della prova è a carico dell'inventore
  - Se il segreto è racchiuso in un prodotto, questo può essere esaminato tecnicamente per risalire al segreto

# La scelta fra brevetto o segreto

Il **segreto industriale è meglio** nei casi in cui:

- ▶ Il prodotto abbia una **breve vita commerciale**
- ▶ Lo sviluppo sia realizzato tutto **in-house**
- ▶ Il **costo di tutela** sia rilevante rispetto al potenziale mercato
- ▶ Le modifiche e i perfezionamenti non siano brevettabili



# La scelta fra brevetto o segreto

Il **brevetto è meglio** nei casi in cui:

- ▶ Sia facile il reverse engineering: ogni volta che l'informazione/invenzione sarà **visibile/rilevabile** sul prodotto
- ▶ R&D sia fatta tutta o in parte in **outsourcing**: se la mia organizzazione/rete di partnership è molto estesa
- ▶ Se voglio **comunicare** al mondo che sono innovativo devo avere dei brevetti
- ▶ Perché anche **i concorrenti brevettano**
- ▶ Perché da un procedimento di descrizione sarà relativamente semplice derivare le informazioni necessarie a **stabilire una contraffazione** del nostro brevetto
- ▶ Perché conviene predisporre un pacchetto di tecnologia che abbia brevetti e know how, e che sia un credibile strumento per una licenza

# Cos'è un brevetto?

## ▶ **Definizione**

un brevetto è un documento tecnico- legale che conferisce un diritto esclusivo e viene concesso per un'invenzione che sia **nuova**, **inventiva** ed applicabile a livello **industriale**

## ▶ **Durata**

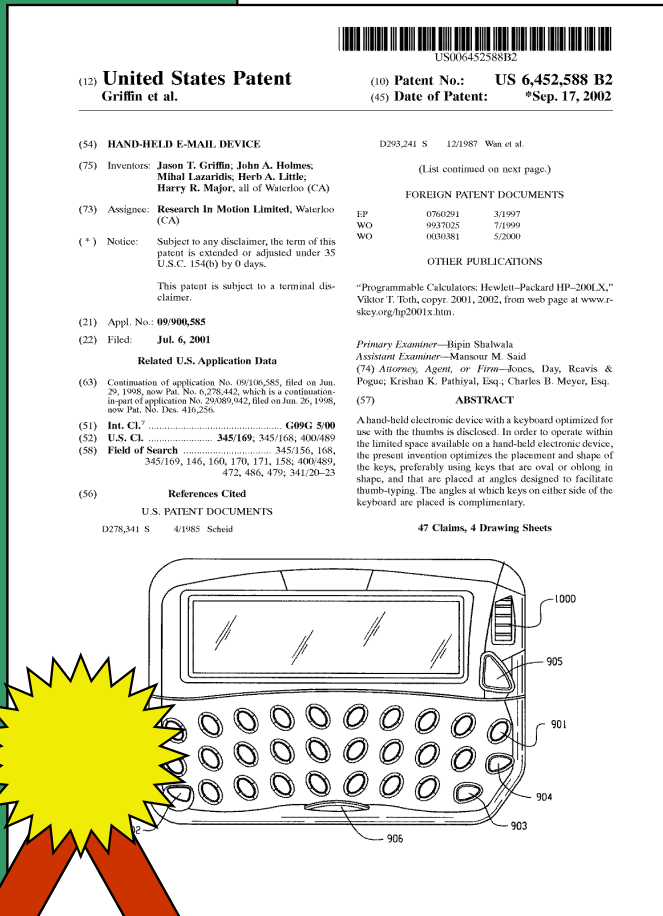
un brevetto è limitato nel tempo, generalmente **20 anni** dalla data di deposito della domanda, e non è rinnovabile. Ogni anno, in genere, deve essere pagata una tassa di mantenimento

## ▶ **Ambito**

i brevetti sono **territoriali**; essi sono validi soltanto all'interno del territorio nazionale per il quale sono stati concessi.



# Cos'è un brevetto?



## Un documento legale

Un brevetto definisce i diritti concessi dallo Stato all'inventore. Il titolare di un brevetto ha il diritto di escludere altri dal produrre, utilizzare o vendere quanto descritto nel brevetto (*Ius Excludenda Alios*)

## Un documento tecnico

Un brevetto descrive un modo nuovo e inventivo di risolvere un problema tecnico rispetto allo stato della tecnica, in modo tale che un esperto del settore sia in grado di riprodurre l'invenzione

# Ambito territoriale del brevetto

## ► Brevetti **nazionali**

Art. 66 CPI: I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto **nel territorio dello Stato**, ...



## ► Brevetti **regionali**

Es. brevetto europeo, una procedura per 38 + 2 stati europei + 4 extra europei (Marocco, Moldavia, Tunisia, Cambogia)



## ► Brevetto **Internazionale**

Una domanda valida in 156 stati membri del Patent Cooperation Treaty (PCT)



# Oggetto del brevetto

- ▶ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni **nuove** che implicino un'**attività inventiva** e siano atte ad avere un'**applicazione industriale**.
- ▶ **Non sono** considerate come **invenzioni** in particolare:
  - a) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
  - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore;
  - c) le presentazioni di informazioni.
- ▶ E' esclusa la brevettabilità solo nella misura in cui la domanda di brevetto riguardi scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati **in quanto tali**.

## Diritti di esclusiva conferiti dal brevetto

- ▶ I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto** nel territorio dello Stato, quindi facoltà esclusiva di:
  - produrre
  - commercializzare
  - utilizzare
- ▶ La violazione di questo diritto di esclusiva si chiama **contraffazione**, che consiste quindi nella riproduzione delle caratteristiche descritte e rivendicate dal brevetto, senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti
- ▶ I diritti conferiti da un brevetto, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili**.
- ▶ Il **diritto al brevetto** per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione ed **ai suoi aventi causa**

# La proprietà intellettuale e l'impresa (1)

La proprietà intellettuale può aiutare qualsiasi impresa in ogni aspetto dello sviluppo dell'attività e della strategia competitiva:

- ▶ creazione di una **nuova idea**,
- ▶ sviluppo di un **nuovo prodotto**,
- ▶ **disegno** di un prodotto nuovo o originale,
- ▶ **acquisizione** di una tecnologia,
- ▶ **valorizzazione del marchio** e marketing, distribuzione,
- ▶ ottenimento di **risorse finanziarie** (venture capital, etc.),
- ▶ **licensing**, franchising, joint ventures,
- ▶ **fusioni e acquisizioni**, alleanze strategiche, ecc.

# La proprietà intellettuale e l'impresa (2)

Informazioni divulgate (e non brevettate) **non possono** essere oggetto di accordi di licenza



Informazioni non divulgate brevettate **possono** essere oggetto di accordi di licenza, etc.

La creazione e il mantenimento del **valore** dato dai diritti di IP obbligano ad una **disciplina** nella gestione delle informazioni aziendali

# Compito di ogni imprenditore/impresa per l'IP

Compito di ogni imprenditore/impresa è di sapere:

- ▶ Allertare sul livello di **disciplina** del trattamento delle informazioni
- ▶ Aumentare la **consapevolezza** sul significato del Know-How
- ▶ Identificare/contribuire a **rendere identificabile** il Know-How
- ▶ Insegnare a **non dissipare** il Know-How
- ▶ Valutare caso per caso le **opportunità** di brevettare
- ▶ Verificare attentamente **cosa viene divulgato** in brevetti / presentazioni / occasioni pubbliche



NOTARBARTOLO & GERVASI

# Grazie per l'attenzione!

Diego Pallini Gervasi  
Viale Achille Papa, 30  
20149 Milano - Italy  
d.pallini@ngpatent.it  
www.ngpatent.com

**NOTARBARTOLO & GERVASI**  
European Patent and Trademark Attorneys  
Milano Monaco Firenze Roma Vicenza Torino

