

**STRUMENTI PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE. TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

*Innovare per competere – profili legali e strategie di
gestione*

PALERMO, 8 NOVEMBRE 2014

© 2014 Alberto Camusso – Alberto Spoto

Prima parte

- I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale
- II. Le start up innovative

Seconda parte

- III . La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione
- IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

Il sistema delle private

Beni immateriali che

- Conferiscono monopolio legale → vantaggio competitivo
- Sono trasferibili come gli altri diritti di proprietà
- Durata variabile
- Requisiti di ammissibilità/validità
- Efficacia territoriale
- Armonizzazione internazionale; diritti sovranazionali (marchi, modelli) o procedure internazionali (brevetti, marchi, modelli)

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

Innovazione

Invenzione

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.*

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnologica

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

La proprietà intellettuale sull'innovazione estetica/commerciale

- modelli / disegni
- marchi

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

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

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

Tratti qualificanti del know how

- Conoscenze destinate ad applicazione imprenditoriale
- Accessibilità ridotta
- Volontà di mantenerle segrete
- Rilevanza tecnico-economica
- Il ruolo dell'esperienza nel vantaggio concorrenziale
- Il supporto materiale

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnologica

Brevetto e *know how*

➤ Tratti comuni

- innovazione (esclusivamente) tecnica ed “industrialità”
- privativa di legge

➤ Differenze

- pubblico / segreto
- durata limitata / illimitata
- statico / dinamico
- territoriale / universale

➤ Interrelazioni

- il *know how* prima e dopo il brevetto

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale sull'innovazione tecnologica

Il software

- Diritto d'autore
- Deposito SIAE
- Brevettabilità software ?

Le banche dati

- Diritto d'autore
- Diritto *sui generis*

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

Ovvero ... di chi è la P.I.?

- La nascita della proprietà intellettuale
 - con la creazione dell'opera (copyright)
 - con l'invenzione (segreto)
 - con il deposito della domanda (brevetto)

- Di chi sono i diritti?
 - di chi crea, inventa, scopre... disciplina legale
 - Brevetti: inventore
 - Marchi: imprenditore che ne faccia/voglia fare uso
 - Modelli: autore / *designer*
 - Know how*: detentore delle informazioni
 - Diritto d'autore: autore (*software*)
 - Titolarità congiunta - **la comunione**
 - salvo patto contrario → **disciplina contrattuale**

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni dei dipendenti** (art. 64 CPI)

➤ **Le invenzioni di servizio** (art. 64 comma 1 CPI)

I **diritti** derivanti dall'invenzione appartengono **al datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore

Costituisce invenzione di servizio il risultato dell'attività inventiva del lavoratore che:

1. sia stata realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di ***un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego***;
2. sia prevista espressamente come ***oggetto del contratto*** o del rapporto e sia stata a tale scopo ***specificamente retribuita***.

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni dei dipendenti** (art. 64 CPI)

➤ **Le invenzioni d'azienda** (art. 64 comma 2 CPI)

Se non è prevista e stabilita una retribuzione a compenso dell'attività inventiva del dipendente, i **diritti** derivanti dall'invenzione appartengono **al datore di lavoro**, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un **equo premio**, qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni dei dipendenti** (art. 64 CPI)

Le invenzioni d'azienda (art. 64 comma 2 CPI)

L'equo premio deve essere determinato tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'importanza dell'invenzione;
- le mansioni svolte e la retribuzione percepita dall'inventore;
- il contributo che il lavoratore ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni dei dipendenti** (art. 64 CPI)

➤ **Le invenzioni occasionali** (art. 64 comma 3 CPI)

Le invenzioni realizzate **al di fuori della prestazione lavorativa** per iniziativa propria del dipendente. **La titolarità è attribuita al dipendente.**

Qualora **l'invenzione rientri nel campo di attività del datore di lavoro**, a quest'ultimo è riconosciuto il **diritto di esercitare un'opzione** per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto **entro tre mesi** dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni universitarie** (art. 65 CPI)

*“In **deroga all'articolo 64**, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti** derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di **più autori**, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono **a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione**. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.*

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni universitarie** (art. 65 CPI)

*2. **Le Università** e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del **canone relativo a licenze a terzi** per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.*

*3. In ogni caso, **l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi** o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. (...)*

*5. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate**, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.*

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La titolarità delle **invenzioni universitarie** (art. 65 CPI)

Ricerca “**istituzionale**”

Il ricercatore ha il diritto al brevetto (*professor's privilege*)

L'università regola procedure, e criteri di ripartizione dei proventi, nel rispetto nei limiti di legge: ruolo dei **regolamenti universitari**

Ricerca “**commissionata**”

L'amministrazione/ente ha il diritto al brevetto

Gestione negoziale delle titolarità e dei proventi

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

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**

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

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

I. Innovazione e PMI - La titolarità della proprietà intellettuale

La co-titolarità

Norma generale (art. 6 CPI) → comunione

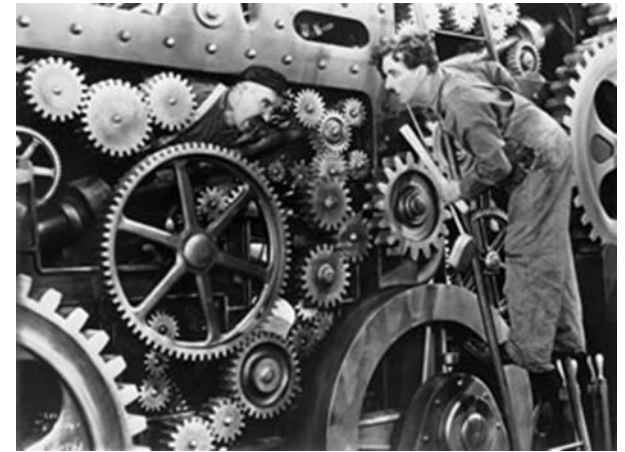
Necessità di **integrazione convenzionale** per:

- 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

II. Le start up innovative

LE START UP INNOVATIVE - D.L.179/2012

Oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ogni campo di attività economica.



II. Le start up innovative

LE START UP INNOVATIVE - D.L.179/2012

Requisiti

- costituita da non più di 48 mesi
- sede principale in Italia
- dal secondo anno valore produzione entro 5 milioni
- non distribuisce utili
- non derivanti da fusioni/scissioni/cessioni azienda

II. Le start up innovative

Ulteriori requisiti

- **le spese in ricerca e sviluppo** sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, *o*
- impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad **1/3** della propria forza lavoro **dottori di ricerca o 2/3 laureati**, *o*
- la società deve essere **titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa** ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale o un software depositato presso SIAE

II. Le start up innovative

Vantaggi

- albo speciale registro Imprese
- deroghe al diritto societario
- agevolazioni per assunzione
- agevolazioni di natura fiscale sotto forma di detrazione e deduzione d'imposta
- misure per la raccolta del capitale di rischio

FINE PRIMA PARTE

Avv. Alberto Camusso

Partner

acamusso@jacobacci-law.com

Avv. Alberto Spoto

Associate

aspoto@jacobacci-law.com

Tel. 011-2413087

Fax 011-859804

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

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

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

La tutela preventiva

Strategie di deposito e mantenimento

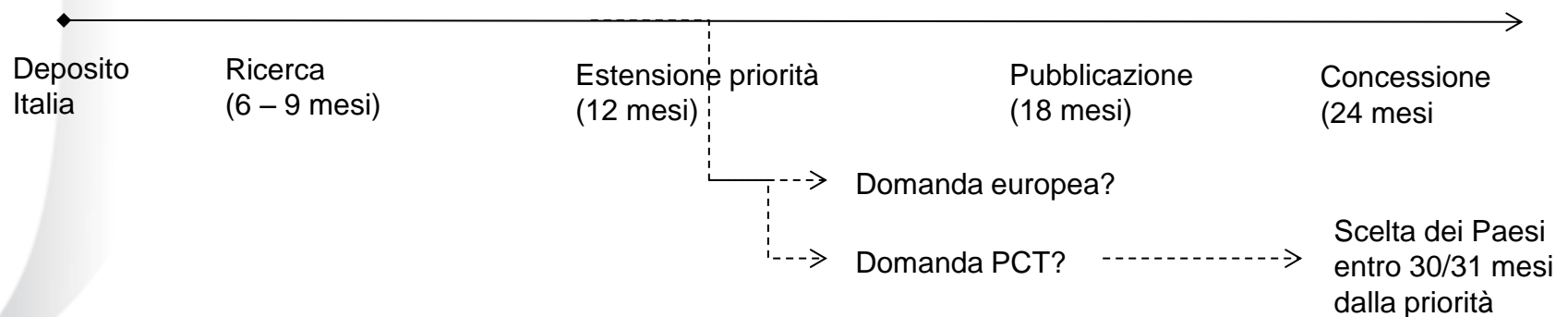
- Ottimizzare le procedure di brevettazione, e gestire l'investimento brevettuale; un esempio
 - prima domanda italiana
 - rapporto di ricerca EPO
 - estensione in priorità con domanda EP
 - procedura PCT
- Durata: 1 – 30 mesi

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

Strategie di deposito e mantenimento

Esempio: procedure di brevettazione

- Primo deposito in Italia
- Domanda di brevetto europeo
- Domanda Internazionale PCT
- Estensione nazionale
- estensioni: quali Paesi? Quale strumento?

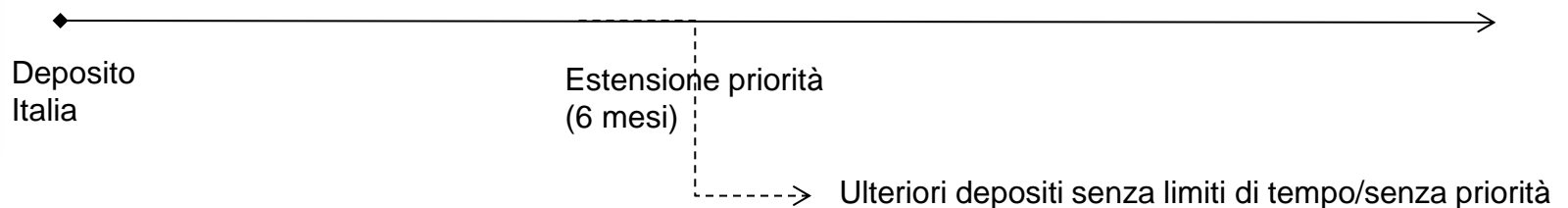


III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

Strategie di deposito e mantenimento

Esempio: procedure di registrazione dei marchi

- Primo deposito in Italia / UE / Internazionale
- estensioni: quali Paesi? Quale strumento?



III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

Strategie di deposito e mantenimento

- Ricerca partner industriali / licenziatari / finanziatori parallelamente alla fasi della brevettazione
- Anticipare il deposito, posticipare le scelte di estensione territoriali
- Tutelare dove si produce e/o dove si vende
- Attenzione a distributori, agenti ...; depositi in mala fede e problemi di importazione sui mercati esteri

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

Criteri di intestazione della P.I.

Regole giuridiche v. opportunità?

- persona fisica / persona giuridica
- rapporti infragruppo
- legittimazione attiva/passiva nelle azioni a tutela

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

La valutazione degli *assets* immateriali (cenni)

- 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**

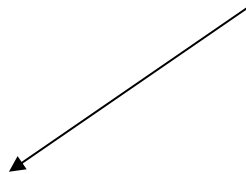
IV. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

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)

III. La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione

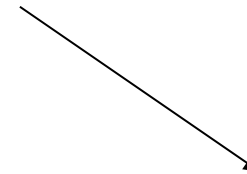
La tutela della P.I.



Tutela “A FAVORE”:
AZIONE DI
CONTRAFFAZIONE



Interferenza tra il
prodotto/procedimento del
concorrente con il
brevetto/marchio



Tutela “CONTRO”:
AZIONE DI NULLITA’



Difetto dei requisiti di
brevettazione/registrazione

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

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

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Il trasferimento tecnologico e la circolazione dei diritti di IP

- Strumenti societari/strutturali per agevolare la circolazione; spin off e TTO
- Strumenti contrattuali per la circolazione dell'IP; cessione e licenza

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Cessione

Scopi:

- *Cashflow* immediatamente disponibile
 - Valorizzazione dell'attivo aziendale
 - Altri ...
-
- Forme contrattuali ed efficacia giuridica; trascrizione?

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

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. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

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

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

La concessione in uso: le licenze

- 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

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Cessione e licenza di *know how* – problemi specifici

- Sufficiente individuazione dell'oggetto
- Corrispettivi e garanzie
- Modalità di trasferimento: temporaneo/perpetuo

Attenzione al trasferimento del know how delle **start up**; dov'è l'esperienza?

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Contratti di garanzia (reale) sulla P.I.

Il pegno su:

- Marchi (italiani, internazionali, comunitari)
- Brevetti (italiani, europei)
- Diritto d'autore

Utilizzo dello strumento per finanziamento *v.* portafogli diritti P.I.

Attenzione a verifiche preventive per acquisto/licenze

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Accordi di segretezza / *Non Disclosure Agreements*

- Strumento ricognitivo dell'esistenza di informazioni segrete
- definire PRIMA chi possiede conoscenze ed esperienze non brevettate (*background IP*)
- descrivere le informazioni segrete con riferimenti tecnici, funzionali o teleologici
- tutelare le 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

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Contratti di ricerca e sviluppo / R&D

- Ricerca esternalizzata/commissionata/congiunta
- Necessità di regolare:
 - protezione informazioni e conoscenze
 - individuazione obiettivi e definizione tempi
 - attribuzione dei ruoli nella ricerca
 - suddivisione responsabilità
 - attribuzione diritti di PI
 - sfruttamento diritti
 - definizione fasi successive (prototipizzazione/produzione/vendita/fornitura...)

IV. La circolazione della proprietà intellettuale - Il trasferimento tecnologico

Contratti di ricerca e sviluppo / R&D

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



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

CONCLUSIONI

- La proprietà intellettuale sarà sempre più importante come strumento competitivo
- Le tematiche IP sono presenti anche là dove non sembra
- Necessità di approccio consapevole e maturo
- La tutela non è un optional – è elemento costitutivo dei diritti e degli strumenti
- Non chiedersi *quanto costa*, ma *quanto rende*: è un **investimento**

CONCLUSIONI

Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C



Requisiti

*“Se un cuoco **inventa un nuovo piatto delizioso**,
a **nessun altro cuoco** sarà consentito di preparare tale
piatto **per un anno**.”*

Esclusiva

Limite temporale

*Durante tale periodo, **solo** l’inventore potrà trarre vantaggio
dai profitti economici del proprio piatto.*

*Questo motiverà **altri cuochi** a competere in questo tipo di
invenzioni”*

Beneficio per la comunità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Alberto Camusso

Partner

acamusso@jacobacci-law.com



Avv. Alberto Spoto

Associate

aspoto@jacobacci-law.com



Tel. 011-2413087

Fax 011-859804