

# COME TUTELARE UN'INVENZIONE IN ASSENZA DEL BREVETTO

6 giugno 2024



MARTA MANFRIN

© COPYRIGHT 2024 - SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

# QUALI POSSIBILITA'?

**ALCUNI ESEMPI:**

***SEGRETO AZIENDALE***

***DIVULGAZIONE DIFENSIVA***

**TUTELA CON DIRITTO D'AUTORE**

# **BASE NORMATIVA**

**ART. 98, ART. 99 CPI  
(DIR. TRADE SECRETS 943/2016 – D.LGS 63/2018)**

**SEZIONE 7 DEGLI ACCORDI TRIPS**

**CONCORRENZA SLEALE - ART. 2598 N. 3 C.C**

# REQUISITI DI ACCESSO ALLA TUTELA



## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 98 CPI

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:

- 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;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

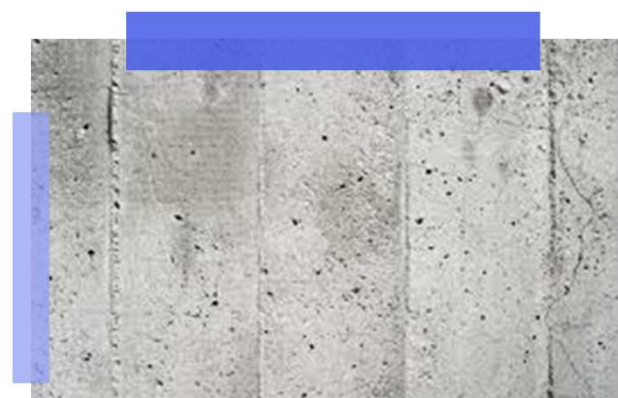
# REQUISITI DI ACCESSO ALLA TUTELA



## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 98 CPI

2. Costituiscono **altresì oggetto di protezione i dati relativi** a prove o 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.





# REQUISITI DI ACCESSO ALLA TUTELA

## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 99 CPI

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 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.

# DIRITTI CONFERITI DALLA TUTELA

## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 99 CPI

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.

# DIRITTI CONFERITI DALLA TUTELA

## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 99 CPI

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'articolo 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.

...



# DIRITTI CONFERITI DALLA TUTELA

## SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

### ART. 99 CPI

1ter

...

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**.

## ART. 124 CPI

### Misure correttive e sanzioni civili

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
- ...
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.



## ART. 124 CPI

### Misure correttive e sanzioni civili

...

6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il **giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto**, tra le quali:

- a) il **valore** e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
- b) le **misure adottate** dal legittimo detentore **per proteggere i segreti commerciali**;
- c) la **condotta dell'autore** della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
- d) **l'impatto dell'utilizzazione** o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
- e) i **legittimi interessi delle parti** e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
- f) i **legittimi interessi dei terzi**;
- g) **l'interesse pubblico generale**;
- h) le **esigenze di tutela dei diritti fondamentali**.



## ART. 124 CPI

### Misure correttive e sanzioni civili

...

6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un **indennizzo**, qualora ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, **non conosceva nè, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;**
- b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
- c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.



# Ma come si collocano tali articoli rispetto ai casi tipici con cui abbiamo a che fare?

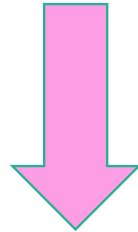
Per esempio: informazioni **Confidenziali, Riservate o Privilegiate aziendali,**  
**esse sono informazioni segrete secondo art. 98, 99cpi?**



# SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

Le domande da porsi:

- a. Sono **generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore**



le informazioni prese singolarmente o nella loro combinazione devono essere tali da non poter essere acquisite o conosciute da un soggetto che opera nel settore di riferimento in tempi e a costi ragionevoli



## ANCORA ESEMPI:

- **codici di sicurezza** trasmessi ad un cliente al momento dell'installazione di un macchinario fa escludere che – una volta divulgati – gli stessi possano essere ancora “informazione detenuta in via esclusiva dal soggetto originario” e quindi fa venir meno la loro natura “segreta”.



- **corrispondenza** via mail relativa alle trattative commerciali di ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata



- un **file excel con formule per il calcolo dei listini prezzi** in relazione alla tipologia di cliente (a meno di poter provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi)





- la produzione in giudizio dell'**organigramma aziendale** non costituisce divulgazione di un'informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



- l'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

Altrettanto, sono da distinguere dal Segreto Commerciale (ex artt. 98 e 99 c.p.i.) i mezzi suscettibili a contenerlo.

Ad esempio, un disegno tecnico comune o una base di dati di fornitori *-tout court-* sono contenitori di informazioni.

Alcune di queste sono “bibliografiche”, come il nome del disegnatore o del compilatore del database, la data di realizzazione o di revisione.

Altre informazioni tecniche o commerciali, tra quelle comprese nel disegno o nella base di dati in parola, possono essere informazioni note di per sé o nella loro combinazione.

Informazioni riservate che  
**possono uscire** facilmente da  
una azienda perché **non**  
**segrete**



## Ma ...

Altre informazioni comprese in tali “contenitori” possono consistere -invece- nel **frutto di un processo innovativo** aziendale o in un **processo di selezione** commerciale idoneo a generare un **valore aziendale**.



# SEGRETO AZIENDALE: DEFINIZIONE

Ma di fatto?

punto c) il «punto dolente»

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



# ONERE DI TENERE SEGRETO

## 1, Funzioni e aree aziendali nevralgiche e strategiche

- a) mappando quelle, tra queste, di maggiore sensibilità e/o suscettibilità in relazione ad una potenziale dispersione di Segreti Commerciali;
- b) Focalizzando l'attenzione sulle figure chiave della struttura organizzativa (ricerca e sviluppo, funzione commerciale ed, in generale, funzioni con gestione di dati idonei a costituire Segreti Commerciali aziendali)

al fine di **identificare le fonti** ed i **detentori di Segreti Commerciali** e **diffondere una cultura di valore del Segreto** come asset di PI aziendale;



2. **formare (periodicamente)** le figure chiave dell'azienda al fine di evidenziare loro il danno che deriverebbe dalla divulgazione di Segreti Commerciali con relativa necessità di sensibilizzazione dei propri collaboratori;

3. **attrezzare l'azienda** con risorse professionali interne o esterne adeguate ad intervenire sulla contrattualistica aziendale al fine di definire canali sicuri di comunicazione di Segreti Commerciali, specialmente identificandoli adeguatamente e definendone esplicitamente la “maneggiabilità” da parte del ricevente.





## ONERE PROBATORIO

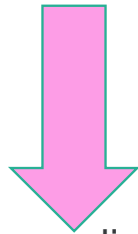
Proprio per il suo inquadramento come diritto non titolato, il soggetto che aziona i diritti di cui all'art. 99 è gravato dell'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 99 c.p.i. in capo agli asseriti Segreti Commerciali di cui si lamenta l'uso abusivo.

### Tale onere probatorio non è trascurabile

attestazione, puntuale ed inequivocabile che le dette prescrizioni normative di accesso alla tutela siano soddisfatte individuando con dovizia di dettaglio:



i Segreti Commerciali per i quali si chiede tutela,  
 le modalità e circostanze nelle quali sarebbe avvenuta l'abusiva sottrazione e  
 la sussistenza ed effettiva efficacia delle misure messe in atto per mantenere tali i Segreti



Strumenti basilari, quali

- password adeguate e aggiornate che limitino l'accesso ai dati,
- identificazione e selezione dei soggetti autorizzati all'accesso agli stessi,
- circolari interne, protocolli,
- ordini di servizio e attiva sorveglianza della loro applicazione o
- qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni.



In assenza dell'attestazione puntuale e di dettaglio dei **dati oggetto di segretezza** confortata da **un'identificazione dei mezzi idonei a stabilire e mantenere tale segretezza**, non è di fatto riscontrabile la disponibilità dello strumento di tutela di cui all'art. 99 c.p.i.



## GOVERNANCE

Definizione di ruoli e responsabilità nel processo decisionale in merito ai protocolli di identificazione, mantenimento della segretezza.

## LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI Trade Secrets

CODIFICA Trade Secrets	TRATTAMENTO ENDO-AZIENDALE	TRATTAMENTO ESO-AZIENDALE	TRATTAMENTO DEI TS DI TERZI	ENTRATA ED USCITA DI NUOVE RISORSE	INTERAZIONE CON TERZE PARTI
<p>Identificazione delle informazioni da mantenere segrete</p> <p>Definizione delle misure di stabilimento e mantenimento di condizioni di segretezza</p>	<p>Cultura del segreto aziendale</p> <p>Limitazione dell'accesso delle informazioni ai soli destinatari funzionalmente necessitati alla loro conoscenza o utilizzo</p>	<p>Cultura del segreto aziendale</p> <p>Condivisione delle informazioni segrete sotto vincolo di <b>confidenzialità</b> e impegno al <b>non-uso</b> delle stesse al di fuori degli scopi predefiniti</p>	<p>Protocolli di prevenzione o limitazione del rischio di violazione di TS di terze parti</p> <p>Imporre a partners l'applicazione delle medesime policy aziendali interne</p>	<p>Determinazione dell'entità di TS che sono nella disponibilità di un a potenziale nuova risorsa.</p> <p>Adozione di misure contrattuali per la prevenzione/limitazione del rischio di responsabilità legata all'abuso di TS di terzi introdotti dell'azienda.</p>	<p>Prevenzione e limitazione contrattuale che terze parti (fornitori, clienti, licenziari, società in incorporazione) possano portare TS di terzi.</p>

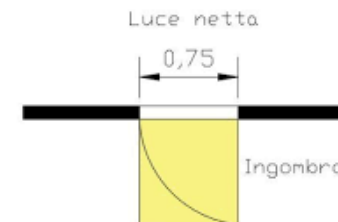
# PER SINTETIZZARE MISURE DA ATTIVARE?



# Misure endo-aziendali:

Le misure di protezione interna sono **quelle che l'azienda mette in atto nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori**. Queste misure possono comportare:

- accesso personale ai computer;
- password ad alto livello di sicurezza;
- codice di comportamento interno;
- aree ad accesso limitato



# Misure eso-aziendali:

Le misure di protezione esterna sono quelle messe in atto dall'azienda nei confronti di terzi (quali fornitori, clienti, ecc.). Queste misure possono comportare:

- accordi di riservatezza;
- obblighi di riservatezza;
- accesso limitato a determinate informazioni



# Misure eso-aziendali :

- Disciplinare accesso temporaneo agli stabilimenti aziendali (one shot) da parte di clienti, fornitori, trasportatori
- Disciplinare la permanenza in azienda di consulenti esterni, interinali, di personale che accede a data room
- Disciplinare la presenza in azienda di service provider (IT, imprese di pulizie)



# Possibili alternative???





# Publicazione difensiva



PRESENTAZIONE TITOLO

# Publicazione di una *informazione con data certa*



- Rivista cartacea
- You tube
- Blog, canali social
- Sito web, web archive



## Altre possibili tutele

*Opere; Immagini*

***Diritto d'autore***

*Aspetto esteriore (interfacce, icone, ecc.)*

***Design non registrato***

*Nome caratterizzante*

***Marchio***



## Diritto d'autore

**Legge 22 aprile 1941 n. 633**

**Art. 2**

*“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

*Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 (, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore)).  
nascondi*

## Cosa tutela il diritto d'autore

I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico dell'opera nonché il diritto di effettuare o autorizzare:

- la riproduzione,
- la traduzione,
- l'adattamento,
- la trasformazione,
- la modificazione,
- la distribuzione in qualsiasi forma

Dell'opera.

## Registrazione alla SIAE

Non è necessaria, ma è un mezzo di prova.

OPERA INEDITA : durata quinquennale (rinnovabile a pagamento);

OPERA PUBBLICATA : *una tantum*.



## Registrazione alla SIAE

CD/DVD firmato in custodia rigida anche multipla (il contenitore a cilindro per CD è accettato), che sarà aperta solo in caso di contenzioso su richiesta del Giudice;

Dati anagrafici dell'autore e del titolare dei diritti: carta d'identità e visura camerale;





## Registrazione alla **SIAE** vs. brevetto

Registro l'opera come pubblicata



Dunque l'opera è predivulgato



L'opera da brevettare è **nuova**?



## Registrazione alla SIAE – possibili vantaggi

# NUOVO PATENT BOX Regime Opzionale di Tassazione Agevolata



© Società Italiana Brevetti

## Registrazione alla SIAE – possibili vantaggi OGGETTO

Regime opzionale di  
tassazione agevolata



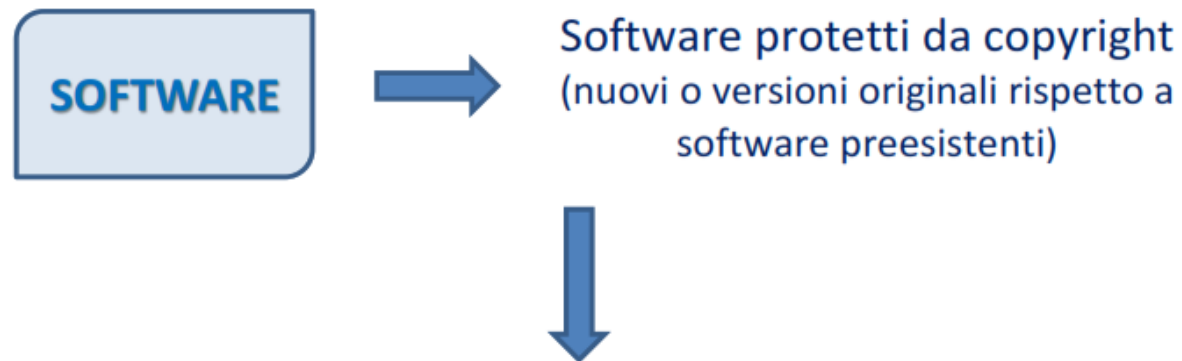
Il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico delle tipologie di beni immateriali (in sintesi brevetti, software, design) una deduzione fiscale delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili

**BREVETTI**

**SOFTWARE**

**DESIGN**

## ASSET IMMATERIALI AGEVOLABILI



Il beneficio è concesso dal periodo d'imposta di ottenimento della privativa ovvero la **data di registrazione alla SIAE**

## BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito d'impresa che fanno uso diretto o indiretto degli asset immateriali agevolabili

Inclusi i soggetti che hanno partecipato al precedente regime di Patent Box

*Possono esercitare l'opzione per il nuovo Patent Box previa comunicazione tramite PEC o Racc A/R all'Ufficio presso cui pende la procedura*

*Possono continuare a fruire del precedente regime fino alla naturale scadenza quinquennale*

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

**[MARTA.MANFRIN@SIB.IT](mailto:MARTA.MANFRIN@SIB.IT)**

**SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI**