

Gestione e Valorizzazione dei diritti di Proprietà Industriale

Lecco, 15 maggio 2013

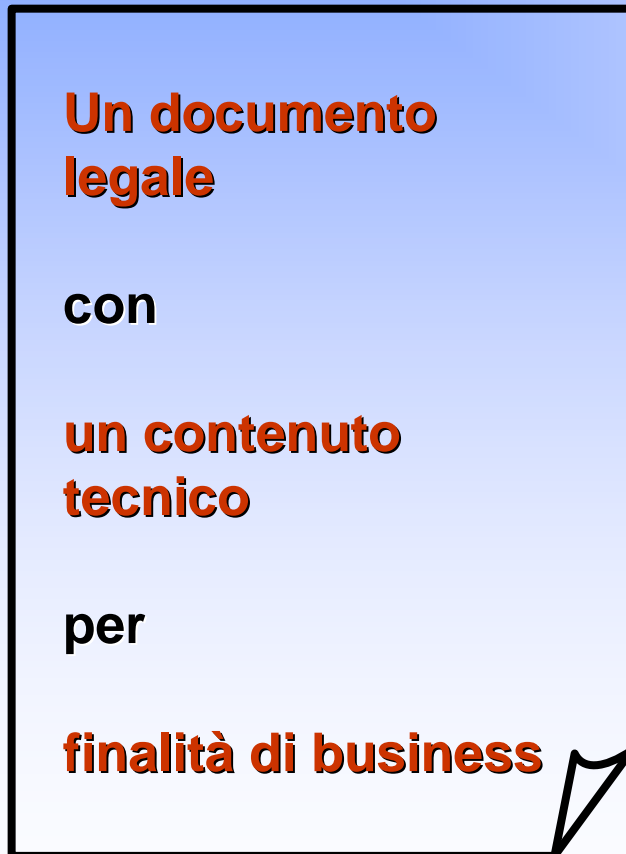
Dott. Enrico Zanoli
Studio Zanoli & Giavarini
enrico.zanoli@ipeuro.com

Sommario

- ✓ Strategie brevettuali
- ✓ Accordi di segretezza
- ✓ Cessione dei diritti di proprietà industriale
- ✓ Concessione in licenza dei diritti di proprietà industriale

Tutela dell'innovazione

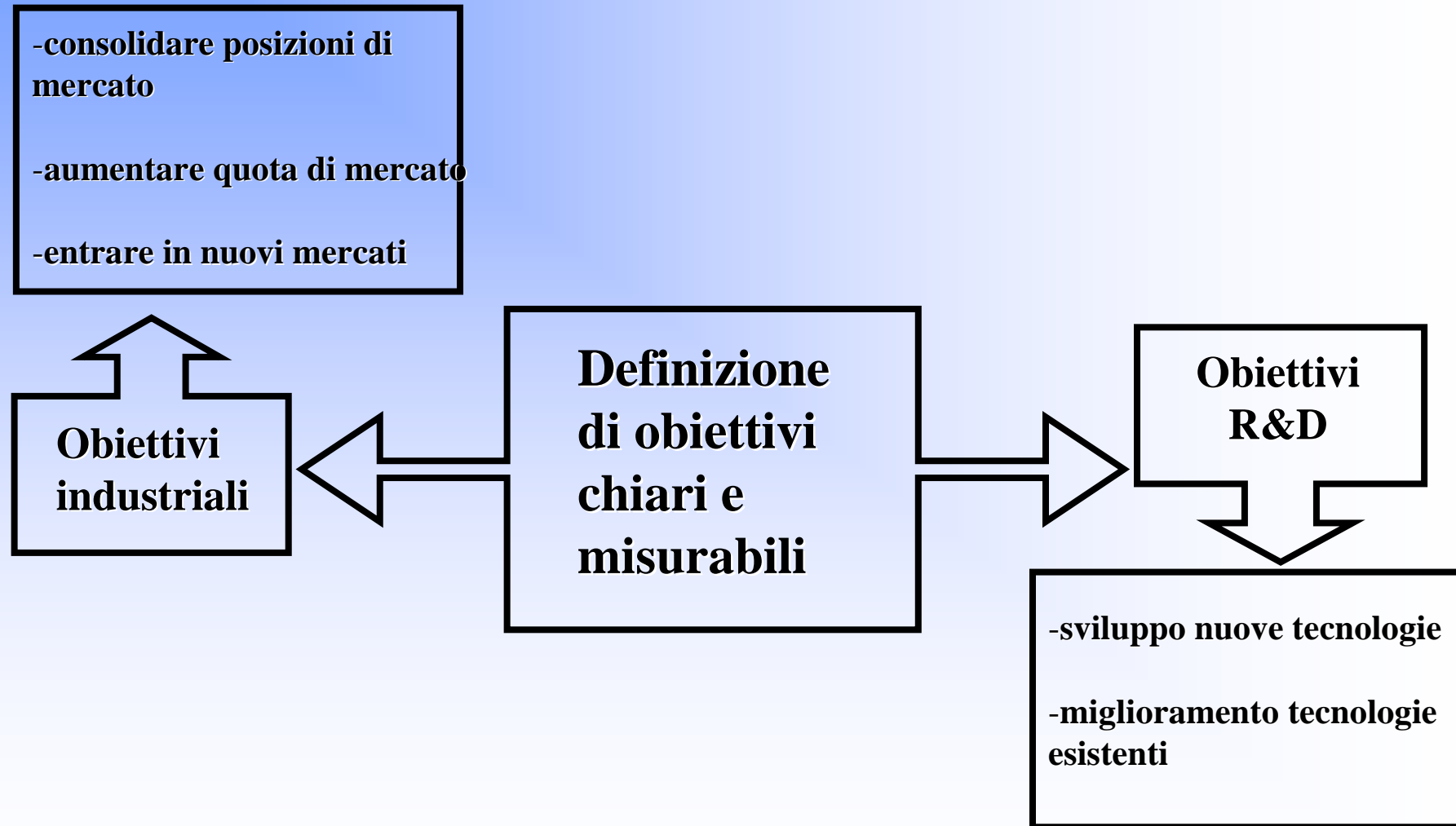
Il brevetto



Squadra ideale



Definizione di una strategia di tutela (1)



Definizione di una strategia di tutela (2)

**Analisi
stato dell'arte
&
posizioni
brevettuali di terzi**

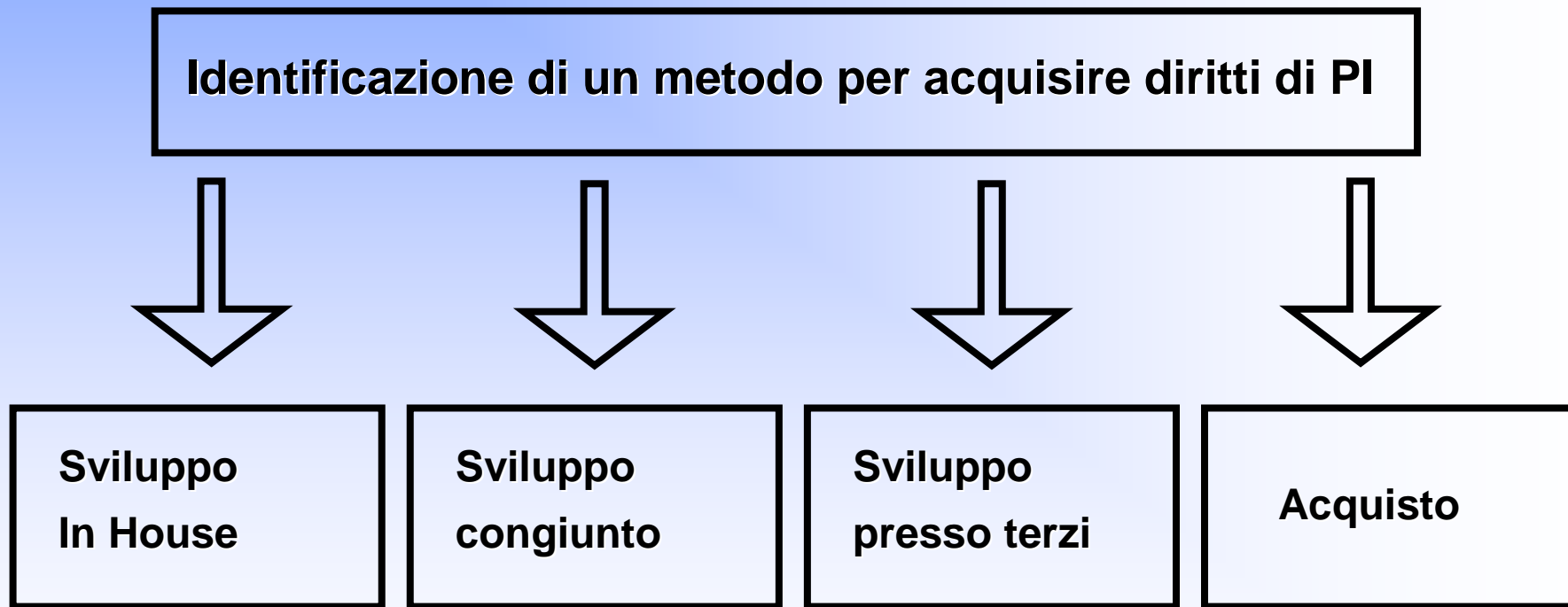


	<i>Players</i>		
<i>Tecnologia</i>	AB	CD	EF
Item 1			
Item 2			
Item 3			
Item 4			

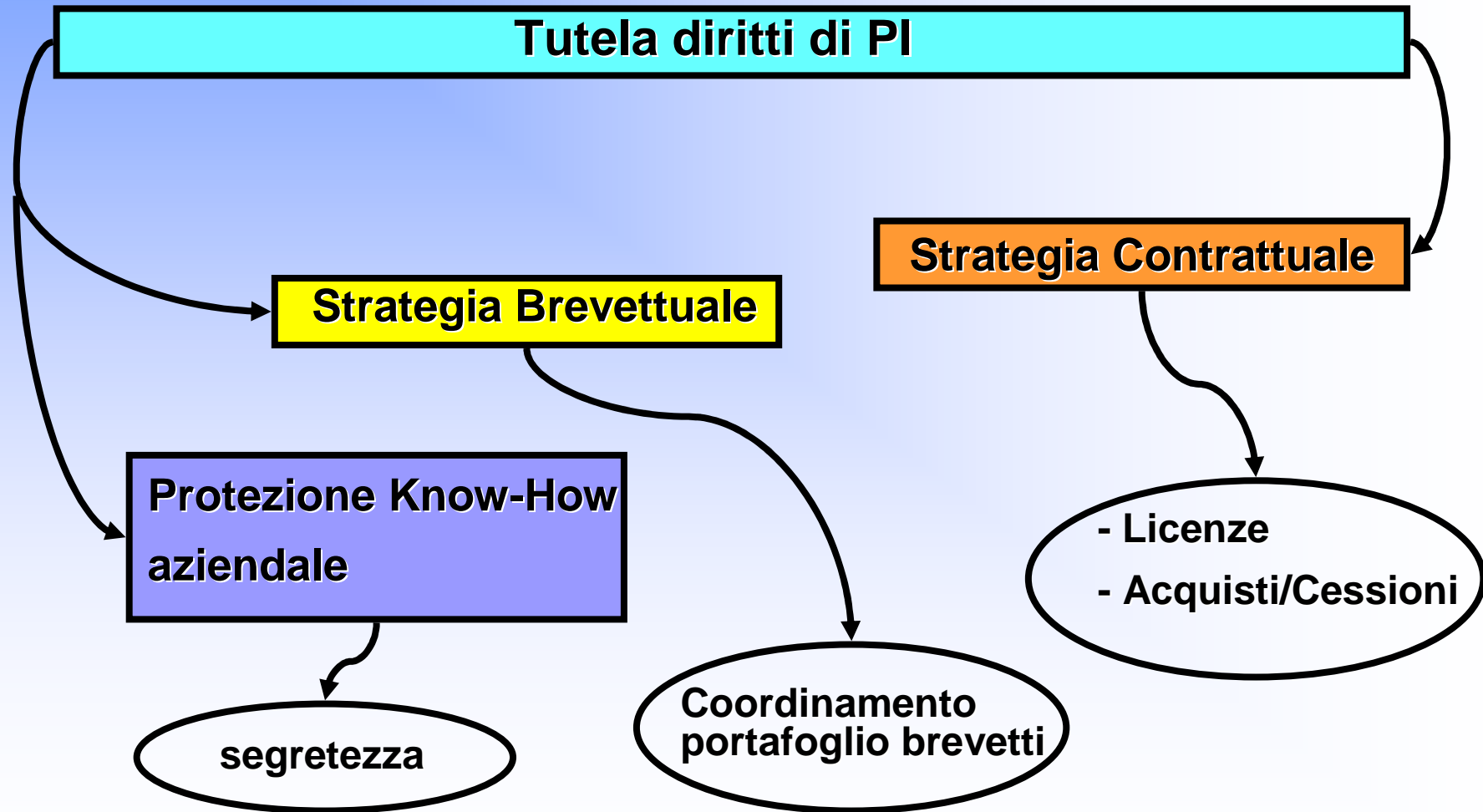
Scopo:

- **identificazione key-players**
- **identificazione opportunità (free areas)**
- **identificazione barriere d'ingresso**

Definizione di una strategia di tutela (3)



Definizione di una strategia di tutela (4)



Strategie brevettuali: strumenti

- ✓ **Costruzione di un portafoglio di diritti:** una strategia efficace e duratura richiede che l'innovazione prodotta dall'azienda sia tutelata con una serie di brevetti, dal fondamentale ai perfezionamenti, che segua l'evoluzione della tecnologia e chiuda gli spazi a concorrenti ed imitatori.
- ✓ **Internazionalizzazione della protezione:** almeno i brevetti più importanti devono essere estesi all'estero per proteggere i mercati esteri e consentire l'espansione dell'azienda in questi mercati.
- ✓ **Utilizzo del sistema delle opposizioni amministrative:** sia nel campo dei brevetti europei che dei marchi (sia italiani che comunitari) è possibile opporsi alla concessione dei brevetti o alla registrazione di marchi di terzi con opportuni mezzi di prova al fine di sgombrare il campo da privative invalide. Ciò è possibile monitorando la proprietà industriale dei concorrenti.

Brevetto o segreto ? (1)

- ✓ Negli anni '90 l'azienda tessile A progetta una macchina che migliora una fase del proprio ciclo produttivo
- ✓ Viene costruito e sperimentato un prototipo, poi viene costruita la macchina in scala reale
- ✓ La macchina non viene brevettata, per paura che venga copiata e perché è destinata solo ad uso interno
- ✓ Alla fine degli anni '90 una parte della macchina si usura e deve essere sostituita
- ✓ L'incarico di costruire la parte usurata viene affidato alla ditta B, costruttrice di macchine tessili, che va nello stabilimento di A, fa' i rilievi e costruisce la parte richiesta

Brevetto o segreto ? (2)

- ✓ **Dopo circa 1 anno, A si vede offrire dal rappresentante commerciale della ditta B, costruttrice di macchine tessili, la stessa macchina ideata ed utilizzata da A**
- ✓ **La ditta B aveva infatti da poco avviato la produzione e la vendita di tutta la macchina ideata dalla ditta A, e la offriva sul mercato**
- ✓ **La ditta A non aveva fatto sottoscrivere alla ditta B nessun obbligo di segretezza al conferimento dell'incarico di ricostruire la parte in questione**
- ✓ **La ditta A sostiene che B ha violato dei suoi segreti industriali, ma B sostiene che non gli è stato chiesto di mantenere alcun segreto**
- ✓ **A ha avviato un'azione legale contro B per violazione di segreti industriali, con esito incerto**

Brevetto o segreto ? (3)

✓ Considerazioni generali:

- ✓ Valutare bene la scelta di non brevettare
- ✓ Un brevetto può essere dato in licenza e generare royalties
- ✓ Un brevetto impedisce a terzi di brevettare la medesima invenzione
- ✓ Il segreto è molto difficile da mantenere e può richiedere la stipula di accordi di segretezza

Accordi di segretezza (S.A. o N.D.A)

- Sono necessari quando si devono rilasciare informazioni prima del deposito di una domanda di brevetto, ad esempio a entità esterne che devono effettuare analisi, fornire componenti o fare prove che devono essere utilizzate nella domanda di brevetto che si sta per depositare.
- Tali entità esterne si devono impegnare a mantenere segrete le informazioni che vengono loro comunicate e ad usarle solo per gli scopi previsti.
- Di solito l'obbligo alla segretezza decade quando l'informazione diventa di pubblico dominio.
- La parte che riceve l'informazione si obbliga contrattualmente a mantenere il segreto.
- Questo tipo di accordo è necessario anche nel caso di sfruttamento di una tecnologia in regime di segretezza, cioè non mediante brevetto.

Cessione dei diritti di proprietà industriale

- Il titolare del brevetto cede la proprietà del brevetto stesso ad un terzo, che ne diventa il titolare e proprietario. Il precedente titolare non ha più alcun diritto sul brevetto (o sul marchio).
- La cessione viene registrata prima all'Agenzia delle Entrate poi all'UIBM per i fini pubblicitari.
- Nel contratto di cessione viene indicato il corrispettivo economico della cessione stessa.
- La cessione può riguardare un'intera famiglia (o più famiglie) di brevetti, ciascuna costituita dal brevetto italiano iniziale e dalle sue estensioni all'estero.

Concessione in licenza dei diritti di proprietà industriale

- Il titolare del brevetto (o del marchio) ne rimane il proprietario ma concede al licenziatario il diritto di usare il brevetto (o il marchio) secondo quanto previsto nel contratto di licenza.
- Il diritto del licenziatario può estendersi su tutto l'ambito di protezione del brevetto oppure essere limitato ad una parte dell'ambito di protezione.
- La licenza può essere esclusiva o non-esclusiva, in quest'ultimo caso ci possono essere più licenziatari che operano sotto lo stesso brevetto.
- La licenza può essere limitata a determinati territori (ad es. estero si Italia no).
- Attenzione alle norme comunitarie sulla concorrenza! Ci sono clausole contrattuali proibite dai regolamenti comunitari.
- Licenza obbligatoria ex Artt. 70, 71 e 72 CPI

Tipi di licenze di brevetto

- Licenze brevettuali o «immunity-from-suit». Quest'ultima richiede la descrizione tecnica di un determinato prodotto che il licenziatario vuole fare e/o vendere, rispetto al quale il titolare del brevetto si impegna a non azionare i propri brevetti. Se il prodotto cambia la licenza non vale più.
- Licenze di operare secondo una parte dell'ambito di protezione tecnico del brevetto (es. impianto di verniciatura per solo uso nel settore automobilistico o per solo uso nel settore degli elettrodomestici).
- Licenza limitata ai diritti brevettuali o comprendente anche know-how, cioè informazioni tecniche, disegni e progetti non descritti nel brevetto. Questa parte del contratto di licenza sopravvive anche alla scadenza del brevetto.

Grazie per l'attenzione

Zanoli & Giavarini S.p.A.

E-mail: info@ipeuro.com

MILANO: Via Melchiorre Gioia, 64
Tel.: 02/66799711 - Fax: 02/66799733

BERGAMO: Via Camozzi, 84
Tel.: 035/223800 - Fax : 035/244581

TREVISO: P.za Filodrammatici, 3
Tel. 0422/547691 – Fax: 0422/547694

PIACENZA: Via Prevostura, 62
Tel. 0523/1631100 – Fax: 0523/315508