

1. La Tutela dell'Innovazione e del Know-How in Azienda e nei Rapporti con Soggetti Esterni

INNOVATION ACADEMY 2021

Trentino Sviluppo

22.06.2021

© 2021 Avv. Luca Ghedina



Sommario

- **Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione**
 - Chi è titolare dei diritti di esclusiva (registrazione e/o uso)?
- **La comunione sui beni immateriali**
 - Come disciplinare situazioni di contitolarità di diritti PI?
- **La tutela del Know-How aziendale**
 - Come tutelare il know-how all'interno e all'esterno dell'azienda? Quali strumenti di tutela?

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /1

- **Invenzione di servizio (Art. 64.1 CPI)**
 - invenzione in adempimento di contratto di lavoro
 - l'attività inventiva è oggetto del contratto e a tale scopo retribuita
 - Datore di lavoro: diritti derivanti dall'invenzione
 - Dipendente: diritto di esserne riconosciuto autore (senza ulteriore remunerazione)
- **Invenzione d'azienda (Art. 64.2 CPI)**
 - invenzione in adempimento di contratto di lavoro
 - non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva
 - Datore di lavoro: diritti derivanti dall'invenzione
 - Dipendente: diritto di esserne riconosciuto autore
 - equo premio in caso di brevettazione o sfruttamento in regime di segretezza: importanza i. / mansioni l. / contributo strut. / retribuzione
 - comunicazione ufficiale al datore di lavoro (descr. completa)
 - brevetto concesso e valido o presenti i requisiti di brevettazione
 - se rinuncia o transazione, impugnazione entro 6 mesi da cessazione rapporto (Art. 2113 c.c.: dir. disposizione inderogabile)

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /2

- **Invenzione occasionale (Art. 64.3 CPI)**
 - non ricorrono le condizioni sopra previste
 - l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro
 - Datore di lavoro: diritto di opzione per licenza o acquisto (3 mesi da comunicazione deposito dom. br.)
- **Presunzione (art. 64.6 CPI)**
 - si considera realizzata durante l'esecuzione del contratto di lavoro se brevetto chiesto entro l'anno da quanto il dip. ha lasciato l'az. nel cui campo d'attività rientra l'invenzione
 - prova contraria:
 - Lavoratore: i. sviluppata autonomamente dopo la cessazione del rapporto, anche se deposito entro l'anno
 - Datore di lavoro: parte essenziale dell'a.i. svolta alle sue dipendenze, anche se deposito successivo all'anno

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /3

- **Università e enti pubblici di ricerca (Art. 65 CPI)**

- Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti sull'invenzione di cui è autore
- Regolamenti universitari e problema della derogabilità della norma (cessione preventiva e generalizzata / inderogabilità *in peius*)
- Licenza a terzi
 - l'Università può stabilire nei propri regolamenti l'importo massimo del canone ad essa spettante;
 - in difetto, ad essa spetta il 30%
 - in ogni caso, al ricercatore spetta almeno il 50%
- In caso di mancato sfruttamento entro 5 anni dalla concessione del brevetto, all'Università spetta licenza gratuita, non esclusiva e trasferibile a terzi
- Non si applica in caso di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da sogg. privati o sogg. pubblici diversi dall'Università di appartenenza
 - diritti all'Università (datore di lavoro) che ne può disporre liberamente

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /4

- **Disegni e modelli (art. 38.3 CPI)**
 - Opera di dipendente e in quanto rientri tra le sue mansioni
 - Datore di lavoro: registrazione
 - Dipendente: diritto di essere riconosciuto autore e fare inserire il suo nome nell'attestato (senza ulteriore remunerazione)
- **Programmi per elaboratore e banche dati (art. 12-bis LdA)**
 - Creati dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro
 - Datore di lavoro: titolare dei diritti di utilizzazione economica
 - Dipendente: diritto morale

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /5

- **Opere del disegno industriale (art. 12-ter LdA)**
 - Creata dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
 - Datore di lavoro: titolare dei diritti di utilizzazione economica
 - Dipendente: diritto morale
- **Fotografie semplici (artt. 88.2 e 88.3 LdA)**
 - Ottenute in adempimento di contratto di lavoro, entro i limiti di oggetto e finalità del contratto
 - Di cose in possesso del committente, salvo equo corrispettivo per l'utilizzo commerciale
 - Datore di lavoro / committente: titolare dei diritti patrimoniali
- **Ritratto su commissione (art. 98.1 LdA)**
 - Committente: titolare dei diritti patrimoniali, salvo equo corrispettivo per l'utilizzo commerciale

Attività inventiva o creativa del dipendente o su commissione /6

➤ Principio lavoristico generale

- L'imprenditore acquista i risultati del lavoro svolto dal dipendente, senza necessità di un atto di trasferimento e come effetto del contratto di lavoro → bilanciamento di interessi
- Applicazione analogica del principio (ex art. 64.1 CPI) all'attività inventiva o creativa svolta su commissione o, comunque, nell'ambito dell'azienda e con l'utilizzazione di mezzi e cognizioni facenti capo ad essa
- **TUTTAVIA:** Tesi prevalente ma non del tutto pacifica
→ norme eccezionali in quanto contrarie alla regola che vede i diritti spettare all'autore o inventore

➤ Tutela contrattuale fondamentale

- Dipendente
- Terzo prestatore autonomo

La comunione sui beni immateriali /1

- **Contitolarità originaria**

- **Diritti titolati** = privativa richiesta da più soggetti con un'unica domanda
- **Diritti non titolati** = una pluralità di soggetti realizza congiuntamente la fattispecie costitutiva del diritto (marchio di fatto, design non registrato)
- **Diritti d'autore** = opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone

- **Contitolarità derivata**

- Diritto acquistato pro quota da più persone per atto tra vivi o *mortis causa*
- Art. 6 CPI e art. 10 l.d.a.: in difetto di accordo, rinvio alla disciplina codicistica della comunione sui beni materiali (artt. 1100 ss. c.c.), salve alcune regole specifiche

La comunione sui beni immateriali /2

- **Atti e procedimenti dinnanzi all'UIBM**
 - ciascuno nell'interesse di tutti (ad es. presentazione o prosecuzione domanda di registrazione): art. 6.1-bis CPI
- **Diritti d'autore**
 - Difesa del diritto morale: individualmente da ciascun coautore (art. 10.3 l.d.a.)
 - Pubblicazione inedito e modifica o utilizzo in forma diversa dalla prima pubblicazione: accordo di tutti, salvo ricorso all'a.g.o. in caso di ingiustificato rifiuto (art. 10.3 l.d.a.)
- **Presunzione di uguaglianza delle quote**
 - fino a prova contraria (art. 1101 c.c. - Art. 10.2 l.d.a.)
- **Esercizio individuale del diritto**
 - salvo che non pregiudichi lo sfruttamento che possano farne gli altri contitolari (art. 1102 c.c.)
 - Problema di compatibilità con il contenuto del diritto di esclusiva
 - Uso non autonomo alternato, ma indipendente e contemporaneo
 - Brevetto e limiti all'uso individuale: saturazione del mercato
 - Marchio e rischi di decadenza: decettività (standard qualitativi) / mancato uso

La comunione sui beni immateriali /3

- **Atti di disposizione del diritto**

- Cessione e licenza di quote individuali (art. 1103.1, c.c.)
 - Libere, ma Pb in caso di cessione o licenza a più soggetti, per ampliamento dei legittimati
 - In caso di cessione, possibile applicazione della prelazione
- Cessione e licenza del diritto (amm. ord. o straord.: artt. 1105 e art. 1108 c.c.)
 - Cessione: unanimità
 - Licenza ultranovennale: unanimità
 - Licenza infranovennale: maggioranza semplice o qualificata
 - Licenza esclusiva: maggioranza qualificata (l.e. semplice) o unanimità (l.e. assoluta)
 - Licenza non esclusiva: maggioranza semplice

- **Azioni giudiziarie**

- Az. nullità o decadenza: nei confronti di tutti i contitolari
- Az. di contraffazione: autonomamente da ciascun contitolare

La comunione sui beni immateriali /4

➤ **Disciplina di legge del tutto insoddisfacente**

- non specifica
- frammentaria
- di difficile applicazione e oggetto di diverse e anche contrastanti interpretazioni per effetto del suo riferimento a beni di natura del tutto diversa dai beni immateriali

➤ **Tutela contrattuale assolutamente necessaria**

- Evitare, ove possibile, la comunione di beni immateriali
 - Titolarità in capo al committente
- Se inevitabile, prevedere adeguato regolamento preventivo
 - Quote di titolarità
 - Diritti di disposizione individuale della quota
 - Diritti di uso individuale del diritto
 - Licenze a terzi
 - Estensioni, mantenimento in vita e prosecuzione
 - Azioni contro terzi
 - Vie di uscita dal rischio di stallo (comunioni a due contitolari)

La tutela del know-how aziendale /1

- **Know-how tecnico**

- Caratteristiche di un prodotto o di un processo ind.

- **Know-how commerciale**

- Organizzazione commerciale dell'impresa, piani strategici, metodi commerciali, rapporti con fornitori e clientela, modalità di fissazione prezzi, liste della clientela (prezzi, sconti, prodotti, referenti, accordi)

- **Principali forme di protezione**

- Accordi di segretezza
- Diritti di proprietà industriale (art. 98 CPI)
- Tutela concorrenziale: acquisite o rivelate in modo contrario alla correttezza professionale (art. 2598.3 c.c.)
- Altre norme civilistiche/penali:
 - rapporto di lavoro: obbligo di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione (art. 2105 c.c.)
 - Subfornitura: obbligo del fornitore alla riservatezza (art. 7, l. 192/98)
 - rivelazione di segreto (artt. 621-623 c.p.)

La tutela del know-how aziendale /2

- **Requisiti di protezione come diritti PI**
 - **SEGRETI COMMERCIALI:** le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore
 - Informazioni **segrete**: non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore
 - **Valore economico** in quanto segrete
 - Sottoposte a **misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete** (IP Policy)

La tutela del know-how aziendale /3

- **Le condotte illecite**
 - acquisizione / rivelazione / utilizzazione
 - in modo **abusivo**
 - violazione di contratto, abuso di fiducia, spionaggio, induzione alla violazione, grave negligenza nel non sapere che l'acquisizione comportava tali pratiche
 - **salvo** se conseguiti in modo indipendente
 - *reverse engineering* (esame analitico o scompositivo che non comporti tempi o costi particolarmente rilevanti)

La tutela del know-how aziendale /4

- **Le condotte illecite**
 - acquisizione / rivelazione / utilizzazione sono illecite **anche quando** il soggetto **era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo**, che i s.c. erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
 - produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, stoccaggio di **merci che beneficiano in maniera significativa** di s.c. acquisiti/rivelati/utilizzati illecitamente: costituiscono utilizzo illecito di s.c. quando il soggetto **era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo**, che i s.c. erano stati utilizzati illecitamente

La tutela del know-how aziendale /5

- **Prescrizione**
 - 5 anni
- **Tutela nei procedimenti giudiziari**
 - Misure a tutela della riservatezza
 - segretezza di s.c.
 - Su istanza di parte, il giudice può
 - vietare ai soggetti coinvolti nel processo l'utilizzo o la rivelazione dei s.c.
 - adottare i provvedimenti più idonei
 - limitare l'accesso a udienze / atti /documenti
 - disporre nei provvedimenti l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti s.c.

La tutela del know-how aziendale /6

- **Inibitoria / ritiro dal comm. / distruzione**
 - Valutate tutte le circostanze del caso concreto
 - Valore s.c. / misure adottate dal detentore / condotta dell'autore / impatto dell'utilizzazione o rivelazione illecite / legittimi interessi delle parti e dei terzi / l'interesse pubblico generale / esigenza di tutela dei diritti fondamentali
- **In alternativa e su istanza di parte**
 - In sede cautelare: autorizzazione a continuare l'utilizzo dei s.c. con idonea cauzione per risarcimento danni
 - In sede di merito: pagamento di indennizzo in misura non superiore ai diritti dovuti se avesse chiesto l'autorizzazione se (congiuntamente)
 - non conosceva, o non avrebbe dovuto conoscere, che i s.c. erano stati ottenuti da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
 - esecuzione misure eccessivamente onerosa
 - indennizzo adeguato in relazione al pregiudizio

La tutela del know-how aziendale /7

- **Tipiche misure di tutela**
 - Inibitoria e danni
 - Prova: descrizione, sequestro, esibizione (disposti con misure di tutela del segreto)
- **Un esempio ricorrente: ex dipendente e nuova attività / nuovo datore di lavoro**
 - Sì: Capacità ed esperienze professionali acquisite
 - Salvo patto di non concorrenza (scritto / corrispettivo / limiti di oggetto, tempo e luogo): 3 o 5 anni (dirigenti)
 - NO: Segreti commerciali
 - non facilmente accessibili / soggetti a idonee misure di segretazione / effettivo vantaggio concorrenziale
 - Indici di valutazione
 - Tempo / risultato / appropriazione risultati altrui

La tutela del know-how aziendale /8

- **Estinzione della tutela del segreto**
 - Generale notorietà o agevole accessibilità
 - Comportamento omissivo o commissivo del detentore
 - Scoperta autonoma da parte di terzi
 - Abusiva sottrazione e rivelazione a terzi non arginabile da tutela inibitoria per eccessiva diffusione (danni)
- **Rapporti con tutela concorrenziale**
 - Acquisizione scorretta o parassitaria in mancanza dei requisiti: MA limiti e difficoltà
- **Rapporti con brevettazione del terzo**
 - **Pervenuto autonomamente alla soluzione:** tutela del preuso segreto avvenuto nei 12 mesi anteriori alla data di deposito, che può continuare nei limiti quantitativi e qualitativi (coesistenza e perdita segreto dopo la pubbl.)
 - **Deposito abusivo per violazione del segreto:** rivendica entro due anni dalla pubblicazione del brevetto

La tutela del know-how aziendale /9

- **Segretazione e IP Policy**
 - **Tutela all'interno: manager e dipendenti**
 - Attività formativa (seminari e corsi)
 - Documenti informativi
 - Compartimentazione e limitazione accesso a informazioni confidenziali
 - Procedure per conservazione e classificazione documenti
 - Individuazione funzioni responsabili
 - Patti di non concorrenza e impegni di riservatezza
 - **Tutela all'esterno: fornitori, clienti e collaboratori**
 - Non divulgazione
 - Accordi e clausole di riservatezza con corrispondenti obblighi a carico dell'altro contraente (unilaterali / bilaterali)

La tutela del know-how aziendale /10

- Scelta tra mantenimento segreto e brevettazione
- Efficace tutela del segreto (brevettabile o non brevettabile)
- Importanza policy aziendali di segretazione
- Importanza tutele contrattuali preventive

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Avv. Luca Ghedina

Tel. +39 011 241 30 87

lghedina@jacobacci-law.com