



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

innovazione.su
misura.it



Il Brevetto in Chimica

docente: dr. Filippo Ghiraldo
filippo.ghiraldo@unipd.it



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Altri strumenti della IP: Il segreto industriale

innovazione.su
misura.it

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

2



Il segreto industriale - 1

Ogni impresa detiene dei segreti generati durante l'attività imprenditoriale.

Dal processo produttivo di un oggetto alla sua commercializzazione è lunga la serie delle informazioni non brevettabili, che sia per scelta o impossibilità:

Per scelta:

- Il brevetto dura al massimo 20 anni
- L'azienda non intende "scoprire le carte"

Per impossibilità:

- Non sono nuove o sufficientemente inventive
- L'impresa non può sostenere i costi della brevettazione



Il segreto industriale - 2

Eppure queste informazioni, che possono essere tecniche o aziendali,

- Per chi le detiene rappresentano un grande valore economico e
- Per i concorrenti un indubbio vantaggio, se solo le potessero conoscere.

Alcuni imprenditori sono talmente consapevoli dell'importanza di tali segreti da ricorrere a specifiche leggi per ottenere un'adeguata protezione.

Considerando, la rapidità con cui muta la tecnologia al giorno d'oggi, la protezione del segreto industriale, in alcuni casi, rappresenta il diritto di privativa intellettuale più attrattivo, interessante, efficiente e facilmente accessibile.



Il segreto industriale: definizione

La definizione giuridica di segreto industriale e di segreto aziendale passa attraverso la definizione della parola “segreto”.

Il nostro ordinamento giuridico utilizza questo termine per indicare un documento o un’informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza dell’autore.



Le informazioni segrete proteggibili - 1

Affinché le informazioni in possesso di un’impresa risultino protette dalla legge, è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale, siano mantenute segrete.

Affinché queste informazioni siano suscettibili di utilizzazione economica e quindi degne di tutela giuridica, devono essere:

- a) Siano segrete nel loro insieme;
- b) Abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) Siano sottoposte a misure ragionevoli per mantenerle segrete

Identificare il know-how su un supporto materiale è fondamentale in quanto permette di verificare se esso possiede i requisiti di segretezza e di sostanzialità che ne garantiscono la tutela.



Le informazioni segrete proteggibili - 2

Le informazioni segrete proteggibili ai sensi dell'art. 98 CPI sono:

- Informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di marketing, commerciali o strategiche;
- Possono presentarsi in forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tavole, schede, tabulati e quant'altro ;
- Possono essere memorizzate sia su supporto cartaceo che magnetico, ottico o magneto-ottico;
- Devono essere identificabili ed idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale.

Il know-how può essere definito come l'insieme delle diverse tipologie di informazioni segrete.



Il requisito di segretezza - 1

Le informazioni sono segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare.

Per dimostrare l'adeguata protezione delle informazioni, al fine di renderle tutelabili ed opponibili, non è sufficiente la buona fede od un semplice cavillo.

È necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile. Alcuni tipici criteri di difesa sono:

- Circolari interne specifiche;
- Procedure di sicurezza;
- Clausole di riservatezza o di sicurezza;
- Contratti di sicurezza, di segretazione, ecc.



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Il know-how

Il know-how è dunque quell'insieme di nozioni che integrano la tecnica normalmente usata e conosciuta in un dato settore per un determinato prodotto

Completa cioè tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo del bene.

Generalmente il know-how viene suddiviso in quattro categorie principali:

- Il know-how tecnologico
- Il know-how commerciale
- Il know-how finanziario
- Il know-how strategico

Quelle più importanti nel settore chimico sono 1)

[innovazione.su
misura.it](http://www.innovazionesumisura.it)

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

9



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Il know-how tecnologico

Si intende l'insieme delle informazioni tecniche riguardanti:

- Lo sviluppo dei prodotti prima della commercializzazione;
- La realizzazione dei prodotti;
- I relativi procedimenti di ottenimento.

Il know-how tecnologico può originarsi attraverso una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l'utilizzazione di tutte le informazioni acquisite a livello teorico, di laboratorio, commerciale ecc.

[innovazione.su
misura.it](http://www.innovazionesumisura.it)

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

10



Il know-how commerciale

Si intende l'insieme delle informazioni in relazione ai:

- prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto,
- agli adattamenti richiesti dai clienti o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati
- alla loro resa.

Questo tipo di know-how deriva dalle attività di marketing, di assistenza ai clienti, dalla catalogazione dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dell'ambiente ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire sul prodotto e sugli utenti o acquirenti dello stesso.



Il know-how finanziario

Si intende l'insieme delle informazioni poste a supporto dell'attività gestionale ed in particolare dell'attività commerciale e che comprende tutte le metodologie atte a rendere finanziariamente più conveniente l'acquisto del prodotto da parte di terzi.



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Il know-how strategico

Si intende l'insieme di quelle informazioni che caratterizzano particolarmente l'azienda nei confronti delle aziende concorrenti.

Questo tipo di know-how si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni come per la ricerca;

- La costituzione di società miste;
- Le utilizzazione o creazione di laboratori finalizzati;
- Le operazioni di fusione ed acquisizioni (M&A);
- Le licenze di brevetti, marchi etc.

[innovazione.su
misura.it](http://www.innovazionesumisura.it)

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

13



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Il requisito di segretezza - 2

Il segreto è dunque la leva attraverso cui proteggere i propri valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza.

Ecco perché il know-how per essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde perde valore.

Inoltre grazie all'adozione delle misure di protezione si crea il presupposto logico dell'abusività della sottrazione da parte di un terzo.

Non si abusa, infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia.

[innovazione.su
misura.it](http://www.innovazionesumisura.it)

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

14



Il requisito di sostanzialità -1

È necessario che l'insieme organico di tali informazioni, insieme che viene continuamente implementato ed adeguato al variare dei fattori di scambio e nel contempo esplica una propria valenza economicamente importante per l'azienda, come tale, sia segreto e bene proprio dell'azienda.

Non è necessario infatti che ogni singola informazione sia "non nota" e "non conosciuta", è necessario invece, che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell'azienda.

Proprio in questo modo infatti acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che lo compongono.

Gli accordi di riservatezza

È buona norma che l'imprenditore predisponga:

- Procedure *ad hoc* (come l'accesso selettivo alle informazioni)
- Inserisca clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una clausola a cui dovranno obbedire anche ex-dipendenti ed ex-collaboratori

Per quanto concerne, invece, i rapporti con i soggetti terzi occorrerà servirsi dei cosiddetti non ***disclosure agreements*** o **lettere di segretezza**, che possono essere usate ogni qualvolta si debbano avviare relazioni commerciali che prevedano la rivelazione di segreti industriali o di informazioni riservate.

Mostrare un NDA

**Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti**

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altri atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altri profitto, e' punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altri profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare documento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 c.p. Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altri profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

**Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

I danni enormi dello spionaggio - 1

Spionaggio alla Danieli si apre il maxi-processo

Cinque gli imputati, fra loro tre ex dipendenti accusati di aver rivelato segreti. Davanti al giudice una quarantina di testimoni e cinque superconsulenti

[aziende](#) [spionaggio](#)

di Alessandra Ceschia

BUTTRIO. Quando l'ingegner Massimo Daita, *senior sales engineer* della Danieli, nel corso di una trasferta in Russia – era l'aprile del 2007 – discusse con il titolare della "Mechel" i dettagli di una commessa che la multinazionale con sede a Buttrio voleva accaparrarsi per l'ammodernamento di un'acciaieria e la fornitura di un nuovo impianto, ricevette una chiavetta Usb all'interno della quale, inspiegabilmente, erano contenute applicazioni industriali che il Gruppo Danieli aveva sviluppato.

[+T](#) [-T](#)

innovazione.su misura.it Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 19

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

I danni enormi dello spionaggio - 2

IL gruppo asiatico a processo con l'accusa di aver istigato il dipendente infedele¶

La spia (italiana) dell'acciaio... che passava informazioni agli indiani¶

Il caso di un manager Valbruna che trasferiva segreti al gruppo indiano Viraj: condannato a due anni di reclusione¶

IL gruppo asiatico a processo con l'accusa di aver istigato il dipendente infedele¶

La spia (italiana) dell'acciaio... che passava informazioni agli indiani¶

Il caso di un manager Valbruna che trasferiva segreti al gruppo indiano Viraj: condannato a due anni di reclusione¶

«Dal 2006 al 2011 abbiamo visto, parlando solo di volumi d'affari, un calo compreso fra le 5 e le 10 mila tonnellate d'acciaio l'anno e la sistematica aggressione ai nostri clienti. **Il danno sociale è stato ancora più pesante: abbiamo perso una cinquantina di posti di lavoro**. No, stavolta la crisi non c'entra. È tutta colpa di quell'antico vizio che ha fatto fantasticare generazioni di giallisti: lo spionaggio. Industriale per la precisione. Stavolta non è però un best-seller ma Massimo Amenduni»

innovazione.su misura.it Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 20



Riferimenti normativi

Il segreto industriale rientra nella branca del diritto industriale e del diritto della concorrenza.

L'Italia dispone di un'efficiente legge che permette di tutelare coloro che subiscono un furto del segreto industriale (ex Art. 513, 623 Codice Penale).

Inoltre contro l'indebita appropriazione di un segreto commerciale sono previste ampie possibilità di sanzioni (si vedano l'art. 2598 c.c. comma 3, l'art. 2600 c.c., l'art. 6 bis Testo delle disposizioni legali in materiali di brevetti per invenzioni industriali). È inoltre prevista la responsabilità dei terzi.

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
 Università di Padova
 A.A. 2012-2013
 L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Altri strumenti della IP: Il marchio

Cosa si intende per marchio - 1

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti (es. Aulin) o i servizi realizzati o distribuiti da un'impresa (es. Roche) da quelli delle altre aziende (produttori di "generici").

Nel settore chimico e farmaceutico è molto utilizzato e spesso "accompagna" il brevetto rafforzandone il valore.

Quando il brevetto scade (come nel caso del nimesulide) è il marchio che veicola la superiorità del prodotto rispetto al "generico" (infatti Aulin vende più del generico).

Marchio	
Data di deposito:	23/10/1998
Data di registrazione:	24/02/2004
Qualificazione di Nozza:	23/10/2004
Classificazione di Nozza:	S 10 (classificazione di Nozza)®
Marchio:	Individuali
Type di marchio:	
Carattere distintivo acquisito:	Not
Riferimento dell'iscrizione:	PL/ABR/F21982
Status giuridico del marchio:	Registrato
a	Publicazione della registrazione:
b	•••••/Pubblicazione B1 o Pubblicazione B2 a
c	•••••/Accettazione degli status:
d	Inglese
e	Franceset
f	
g	
h	
i	
j	
k	
l	
m	
n	
o	
p	
q	
r	
s	
t	
u	
v	
w	
x	
y	
z	
Prima lingua:	
Seconda lingua:	
h	

Aulin® 100 mg
granulato per
sospensione orale
M01AX17 nimesulide
30 bustine
Roche

A.A. 2012-2013
**innovazione.su
misura.it**

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

23

Cosa si intende per marchio - 2

Secondo l'Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato C.P.I.)

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare:

- le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre;
- i suoni;
- la forma del prodotto o della confezione di esso;
- le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

A.A. 2012-2013
**innovazione.su
misura.it**

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

24



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Cosa si intende per marchio ? - 3

Esistono svariate categorie di marchi:

- Verbale o denominativo (es. Aulin)
- Figurativo (il logo Roche)
- Tridimensionale (il cavallino rampante della Ferrari);
- Sonoro (il suono nella pubblicità BMW, o Intel);
- Di colore "in sé" (es. rosso Ferrari)

In ogni caso, affinché il segno depositato possa essere registrato è necessario che siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 13 del C.P.I.

A.A. 2012-2013
**innovazione.su
misura.it**

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

25



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Funzione e valore dei marchi

Permette ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene o un servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da concorrenti.

I marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore.

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese e, per alcune di esse, può addirittura costituire il bene di maggior valore.

Dato il valore dei marchi e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto è fondamentale proteggere i marchi in tutti i Paesi di esportazione dei prodotti.

A.A. 2012-2013
**innovazione.su
misura.it**

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

26



Le ricerche marchi - 1

CTM-ONLINE - Servizio di consultazione dei marchi - Ricerca di base

Inserisci i tuoi criteri di ricerca

Numero del marchio:	<input type="text"/>	Date di registrazione:	08/11/2011
Base del marchio:	<input type="text"/> Tutti i marchi	Status:	Registrato
Nome del marchio:	<input type="text"/> Contiene	Pubblicazione della registrazione:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di marchio:	<input type="text"/> Tutti		
Codici di Vienna:	<input type="text"/>		

Ricerca Annulla

Prima di registrare il proprio marchio è fondamentale controllare che marchi identici o "simili" non siano già stati registrati

A.A. 2012-2013
innovazione.su misura.it

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

27



Le ricerche marchi - 2

Esempi di esito di una ricerca marchi

1 Google	Numero di deposito:	28/06/2011	Numero del marchio:	010071306	Nome del titolare:	Google Inc.	Data di registrazione:	08/11/2011	Type di marchio:	Figurativo
	Classificazione di Nizza:	3, 20	Nome del titolare:	controller srl	Base del marchio:	Marchio comunitario	Status:	Registrato		
2 GoogleMyStar	Numero di deposito:	23/06/2011	Numero del marchio:	008564361	Nome del titolare:	Google Inc.	Data di registrazione:	24/05/2010	Type di marchio:	Denominativo
	Classificazione di Nizza:	25, 38, 42	Nome del titolare:	controller srl	Base del marchio:	Marchio comunitario	Status:	Registrato		
3 GOOGLE SIDEWIKI	Numero del marchio:	008490773	Nome del titolare:	Google Inc.	Data di deposito:	13/08/2009	Classificazione di Nizza:	38, 42	Type di marchio:	Denominativo
	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	22/09/2009	Nome del titolare:	controller srl	Data di registrazione:	10/10/2011
4 GOOGLE WAVE	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	008490773	Nome del titolare:	controller srl	Status:	Registrato
	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	controller srl	Nome del titolare:	008564361	Nome del titolare:	controller srl	Pubblicazione della registrazione:	<input checked="" type="checkbox"/>

Le ricerche marchi sono più semplici di quelle brevetti.
I marchi sono suddivisi secondo la classificazione di Nizza.
Bisogna prestare attenzione alla similitudine fonetica:
□ B2B, BtwoB, BtoB, ma anche
□ BtooB, be2bee, etc.
Sono tutti "identici" tra loro.
A differenza dei brevetti i marchi possono essere rinnovati

innovazione.su misura.it

Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

28

Le ricerche marchi - 3

**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

MENU

- > Chi siamo
- > A chi ci rivolgiamo
- > La Direzione in due click
- > Come raggiungerci
- > Normativa
- > Scenari Internazionali
- > Organismi e reti informative

AREE TEMATICHE

- > Brevetti, marchi, disegni e modelli
- > Lotta alla contraffazione

PROPRIETÀ INDUSTRIALE: AL VIA LE AGEVOLAZIONI DESTINATE AL SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI A LIVELLO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

www.uibm.gov.it

A.A. 2012-2013 **innovazione.su misura.it** Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica 29

Le ricerche marchi - 4

La ricerca riguarda le domande depositate tra il **1 gennaio 1980 e il 03 novembre 2012**, ad eccezione delle ricerche per **titolare e priorità**, dove la data di partenza è il **1 ottobre 1989**. Per le **invenzioni e i modelli di utilità**, non sono prese in considerazione le domande coperte da **segreto Militare**.

Scegliere la tipologia: Invenzioni Marchi Disegni Modelli di utilità

Abilita la ricerca per **data** (o intervallo di date). Impostazione predefinita (con ricerca per data disabilitata): **1 gennaio 1980 / 03 novembre 2012**

Disabilita la ricerca per **testo**. Il testo da immettere per effettuare la ricerca può essere composto da una o più parole. Nel secondo caso esse dovranno essere separate da uno spazio oppure da uno dei caratteri indicati (#,:;-*). Il motore di ricerca interollerà i campi in cui è presente il titolo e la descrizione (solo per la tipologia Marchi).

Selezionare il metodo di ricerca:

<input checked="" type="radio"/> una o più parole, una o più frasi (criterio AND)	<input type="radio"/> una o più parole, una o più frasi (criterio OR)
<input type="radio"/> uno o più prefissi di parola (*) (criterio AND)	<input type="radio"/> uno o più prefissi di parola (*) (criterio OR)
<input type="radio"/> parole derivate (ricerca per una sola parola)	(*) ogni prefisso di parola deve essere composto da almeno tre caratteri.

digitare il testo da cercare:
aulin

Abilita la ricerca per **titolare**.

Abilita la ricerca per **inventore**.

Abilita la ricerca per **Classificazione delle Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità - C.I.B.**

Abilita la ricerca per **priorità**.

innovazione.su misura.it Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 30



Nome di dominio e marchi

I nomi di dominio sono indirizzi Internet utilizzati per trovare i siti web ma che con il passare del tempo sono diventati dei veri e propri identificatori di imprese e, come tali, spesso in conflitto con i marchi.

Per la legge e la giurisprudenza consolidata, è fondamentale scegliere nomi di dominio che non siano marchi di un'altra impresa.

La registrazione in malafede del marchio di un'altra impresa o persona come nome di dominio rappresenta una violazione dei diritti legati al marchio ("cybersquatting") e può dar luogo

- All'ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio;
- Pagamento di danni o di multe molto elevate.

Esercitazione

Molti prodotti chimici brevettati hanno dato luogo a marchi famosi:

- Scotch-Scotch
- 3M – Post-it

Proviamo a trovarli nelle banche dati !