
Newsletter

Gennaio 2018

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale.

Gli strumenti a tutela del segreto commerciale

Una delle principali forme di tutela delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative delle aziende è costituito dal segreto



commerciale. L'impresa, infatti, usa la riservatezza come lo strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un'ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni su clienti e fornitori, i piani aziendali, le ricerche e le strategie di mercato. Tale patrimonio di know how e di informazioni commerciali, non divulgato e destinato a rimanere riservato, viene definito – appunto - segreto commerciale.

Oggi, le imprese sono sempre più esposte a pratiche fraudolente atte ad appropriarsi illecitamente dei segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, sia a livello nazionale sia all'interno dei Paesi dell'Unione Europea.

A livello nazionale, la tutela apprestata dal legislatore è contenuta nel codice della proprietà industriale.

L'art. 98 del predetto considera informazioni segrete "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 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".

Il primo dei requisiti di protezione richiesto dall'art. 98, comma 1 lett. a) è la segretezza, nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili. L'art. 98 richiede altresì che le informazioni abbiano un valore economico, nel senso che siano suscettibili di sfruttamento e utilizzo nell'ambito di un'attività economica; deve cioè trattarsi di informazioni il cui possesso esclusivo o quasi esclusivo assicuri al soggetto che le detiene un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore. Quanto, infine, al requisito della segretezza, la ragionevole adeguatezza delle misure di segretezza adottate va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Il successivo art. 99 CPI dispone poi: "Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse

siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".

Il codice della proprietà industriale, dunque, garantisce strumenti idonei al detentore del segreto commerciale in caso di violazione dello stesso da parte di terzi.

Tuttavia, impone al soggetto detentore delle notizie riservate di predisporre i necessari accorgimenti affinché queste non vengano indebitamente acquisite, divulgate o utilizzate.

Tale aspetto è molto importante soprattutto alla luce della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, volta ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di segreto commerciale, ove si cristallizza il principio secondo cui, l'autorità giudiziaria competente a giudicare della sussistenza o meno della violazione del segreto commerciale, deve necessariamente valutare se il soggetto il cui diritto si ritiene violato abbia posto in essere le necessarie e dovute accortezze volte a proteggere il segreto commerciale.

È necessario, infatti, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio di difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, accordi di non divulgazione, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, di segretezza, ecc. È necessario che l'insieme organico delle informazioni, il quale viene continuamente implementato ed adeguato, sia segreto e bene proprio dell'azienda.

Ecco allora gli strumenti fondamentali per proteggere le informazioni riservate.

Anzitutto, le misure di salvaguardia devono essere rivolte sia all'interno – e quindi verso dipendenti o collaboratori - che all'esterno, verso i terzi, come, ad esempio, i fornitori, i clienti, partners.

Sotto il profilo interno, è buona norma che l'imprenditore predisponga procedure ad hoc volte ad assicurare l'accesso selettivo alle informazioni. Queste procedure possono essere di natura legale, organizzativa o tecnologica. Si pensi a circolari interne, policies aziendali, codici identificativi e password quali strumenti di protezione fisica e tecnologica dei sistemi informativi o la predisposizione di archivi protetti da codici.

Alle aziende è data anche la possibilità di emanare un proprio regolamento interno per la gestione

delle informazioni riservate ove anzitutto, verranno specificamente indicate le informazioni non divulgabili. Sarà fatto obbligo al personale di garantire la segretezza di tali informazioni riservate e a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Allo stesso tempo sarà fatto divieto ai dipendenti di rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi, riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo i documenti, se non con il consenso preventivo – e possibilmente per iscritto – della direzione aziendale.

Altra modalità di tutela è l'inserimento di clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre, infatti, che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una clausola a cui dovranno attenersi anche ex-dipendenti ed ex-collaboratori, poiché avendo una portata ultrattiva rispetto al rapporto di lavoro o di collaborazione non si estinguerà con essi ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico dominio.

Per quanto attiene, invece, alle misure rivolte verso l'esterno, uno degli strumenti giuridici più utilizzati, in fase preventiva, per la protezione delle informazioni riservate è quello degli accordi di riservatezza che possono rilevare quali



single clausole contrattuali (ad esempio nei contratti di licenza) oppure quale oggetto di un autonomo accordo contrattuale, indicato nella pratica con il termine NDA, ovvero **non-disclosure agreement**.

Trattasi di una tutela contrattuale operativa nei confronti di determinati soggetti che rende vincolante un obbligo di segretezza che, diversamente, sarebbe tutelabile soltanto ricorrendo ai più generici istituti della buona fede e della correttezza.

I punti fondamentale che devono essere inseriti nell'accordo possono considerarsi i seguenti:

1. **Premesse:** è importante cristallizzare in maniera precisa la ragione e la finalità per cui le informazioni riservate vengono

trasmesse da una parte all'altra (o reciprocamente).

2. Individuazione delle informazioni riservate: occorre, dunque, indicare quali siano le informazioni oggetto dell'accordo (a livello esemplificativo, si può utilizzare la seguente dicitura: "ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati...");
3. Individuazione del titolare delle informazioni segrete e della parte ricevente le medesime;
4. Le modalità e le condizioni di utilizzo delle informazioni segrete da parte del ricevente;
5. La validità temporale del vincolo. la durata può prevedere una scadenza stabilita oppure può essere a tempo indeterminato. Si ritiene che una tutela più incisiva e duratura richieda la non indicazione della durata della validità dell'accordo.
6. Impegno delle parti: anzitutto, va fatto espresso divieto alla parte che riceve le informazioni riservate di divulgarle, nonché di utilizzarle per scopi diversi da quelli descritti nelle premesse. È molto utile altresì responsabilizzare la parte che riceve le informazioni, obbligandola a garantire l'altra parte in ordine a qualsiasi violazione dell'accordo di riservatezza posta in essere da propri dipendenti, collaboratori, società collegate, affiliate o controllate.
7. Misure di protezione: è importante prevedere in maniera specifica le misure di protezione delle informazioni confidenziali che dovrà adottare la parte che la ha ricevute. In questo modo, nel caso di perdita o divulgazione anche accidentale o non colposa delle conoscenze, la parte potrà essere responsabilizzata per il solo fatto di non aver adempiuto all'adozione delle misure di sicurezza concordate.
8. Sanzioni in caso di violazione del divieto di divulgazione. Attraverso una clausola dell'accordo le parti concordano preventivamente l'importo del danno che dovrà essere pagato dalla parte inadempiente, senza che sia necessario fornire la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente. Le parti sono poi libere di

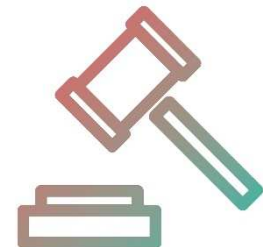
prevedere espressamente che il titolare delle informazioni riservate possa pretendere, oltre all'ammontare della clausola penale, anche il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, a condizione tuttavia che dia prova del danno ulteriore.

9. Individuazione della legge applicabile in caso di controversia e il foro competente.

L'adozione di questi strumenti a garanzia della non appropriazione, divulgazione e/o utilizzo del segreto commerciale è di fondamentale importanza per poter contrastare efficacemente i tentativi fraudolenti di violazione dello stesso e veder accolte le proprie richieste – sia di cessazione della condotta illecita, sia di risarcimento del danno eventualmente patito – innanzi all'autorità giudiziaria.

Contraffazione di un modello di poltrona: tutela come modello, tutela come opera di diritto d'autore e tutela da atti di concorrenza sleale

Di recente il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di contraffazione di modelli e disegni, in una causa che vedeva coinvolte due imprese italiane entrambe operanti nel mercato



della produzione di mobili ed arredamento. La società attrice – titolare di un modello registrato avente ad oggetto la forma di una poltrona – riteneva che la convenuta avesse contraffatto tale modello, violato il diritto d'autore su di essa esistente e, infine, posto in essere atti di concorrenza sleale.

Il Tribunale, nel giudicare della causa, ha disaminato i presupposti affinché possano dirsi integrate le tre condotte di cui sopra.

Uno dei requisiti necessari affinché un modello o disegno pervenga a registrazione è il c.d. carattere individuale. Ciò significa che l'impressione che questo suscita nell'utilizzatore informato deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia

stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.

Pertanto, secondo il Tribunale, i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Si avrà, quindi, contraffazione dello stesso, quando un prodotto riproduca gli elementi caratterizzanti del modello protetto, così che l'utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un'impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto.



A ciò consegue, secondo il Tribunale, che **la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare un'impressione generale differente.** Il disegno o modello successivo, pertanto, per non costituire contraffazione di quello protetto deve possedere reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Nel caso di specie, la poltrona della convenuta non produceva un'impressione generale differente rispetto a quella prodotta dalla poltrona oggetto di causa poiché non presentava differenze significative volte a distinguersi da quest'ultima. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto sussistente una condotta di contraffazione di modello.

Per quanto attiene alla contestata violazione del diritto d'autore, nel caso di specie il Tribunale non ha ritenuto la stessa sussistente per carenza del valore artistico della poltrona.

Occorre premettere che è possibile che il prodotto goda del c.d. "cumulo di tutele" e, quindi, venga protetto sia dal titolo di proprietà industriale – modello o design – sia dal diritto d'autore. Ai fini dell'operatività di quest'ultima tutela, **occorre che l'opera di industrial design abbia valore artistico.** La sentenza in esame chiarisce che l'opera deve necessariamente essere apprezzata non già nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata od esposta – si pensi a fiere di settore, concorsi per designer – bensì generi interesse ed apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, quali ad esempio, i critici d'arte, le riviste d'arte o specializzate, i musei o le esposizioni artistiche.

Infine, il tribunale affronta un tema di dubbia interpretazione, ovvero la possibilità di configurare atti di concorrenza sleale quando i prodotti contraffatti non siano utilizzati per essere commercializzati bensì siano finalizzati ad un uso interno di un esercizio commerciale, quale per esempio come complemento d'arredo.

L'interrogativo è stato posto proprio perché la regola generale in materia di proprietà industriale vuole che i diritti conferiti da disegni o modelli non si estendano a quelli compiuti per fini non commerciali.

Il tribunale non esclude che la condotta sleale possa identificarsi in ipotesi del genere, tuttavia, richiede che vi sia un **nesso funzionale con l'attività imprenditoriale effettivamente esercitata**, come ad esempio se la poltrona venisse utilizzata per fini promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni.

Nel caso di specie, tale nesso non poteva dirsi esistente poiché la poltrona oggetto di causa veniva utilizzata dalla convenuta quale oggetto di arredamento interno e non per lo svolgimento di atti di commercializzazione di beni e neppure per lo svolgimento di attività professionali aventi un nesso funzionale con il suo oggetto sociale.

Riteniamo che la sentenza in esame sia di particolare interesse data l'analisi esaustiva delle fattispecie – e dei loro presupposti - che

potrebbero configurarsi in caso di imitazione di modelli o disegni registrati da parte di terzi.

La Federazione Russa entra a far parte dei Paesi designabili in una domanda di Registrazione di Disegno Internazionale



Già l'anno scorso la Federazione Russa aveva aderito formalmente al Sistema dell'Aja sul Disegno Internazionale. Ora, espletate tutte le formalità necessarie, la sua adesione diviene effettiva e a far data dal 28 febbraio 2018 sarà possibile designarla in una domanda di Registrazione Internazionale.

L'adesione della Federazione Russa segue le recenti adesioni al Sistema dell'Aja da parte di Unione Europea, Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone e rende la Registrazione di Disegno Internazionale uno strumento sempre più efficace per ottenere tutela per le proprie creazioni a costi contenuti e su un vasto territorio geografico, che include i principali mercati a livello mondiale. Con l'ingresso della Federazione Russa sale infatti a 82 il numero complessivo di Paesi designabili con una domanda di Registrazione di Disegno Internazionale. Analogamente a quanto già accade

per Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, in caso di designazione della Federazione Russa all'interno di una domanda di Registrazione di Disegno Internazionale, la domanda e le riproduzioni allegate saranno sottoposte al vaglio degli esaminatori dell'Ufficio Russo Brevetti e Marchi per verificarne la conformità ai disposti della normativa nazionale. I nostri professionisti sono ovviamente a vostra disposizione per fornirvi maggior informazioni in merito.

Notizie Interpatent

Il nostro reparto giuridico dà il benvenuto a Nicole Gorlier, avvocato del Foro di Torino ed entrata a far parte del nostro gruppo a fine 2017. L'avv. Gorlier vanta esperienza nel campo della proprietà intellettuale acquisita presso un primario studio legale torinese specializzato nel settore. Attualmente all'interno del nostro reparto giuridico opera, oltre all'avv. Gorlier, l'avv. Luisa Curiale del Foro di Torino. Le attività che più frequentemente vedono coinvolti i nostri avvocati sono la redazione di diffide; pareri in materia di contraffazione, concorrenza sleale e sulla validità di marchi; memorie di opposizione e memorie di replica di fronte all'UIBM ed all'Euipo; accordi stragiudiziali; contratti di licenza e cessioni; accordi commerciali; valutazioni di asset aziendali.

www.interpatent.com
email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838