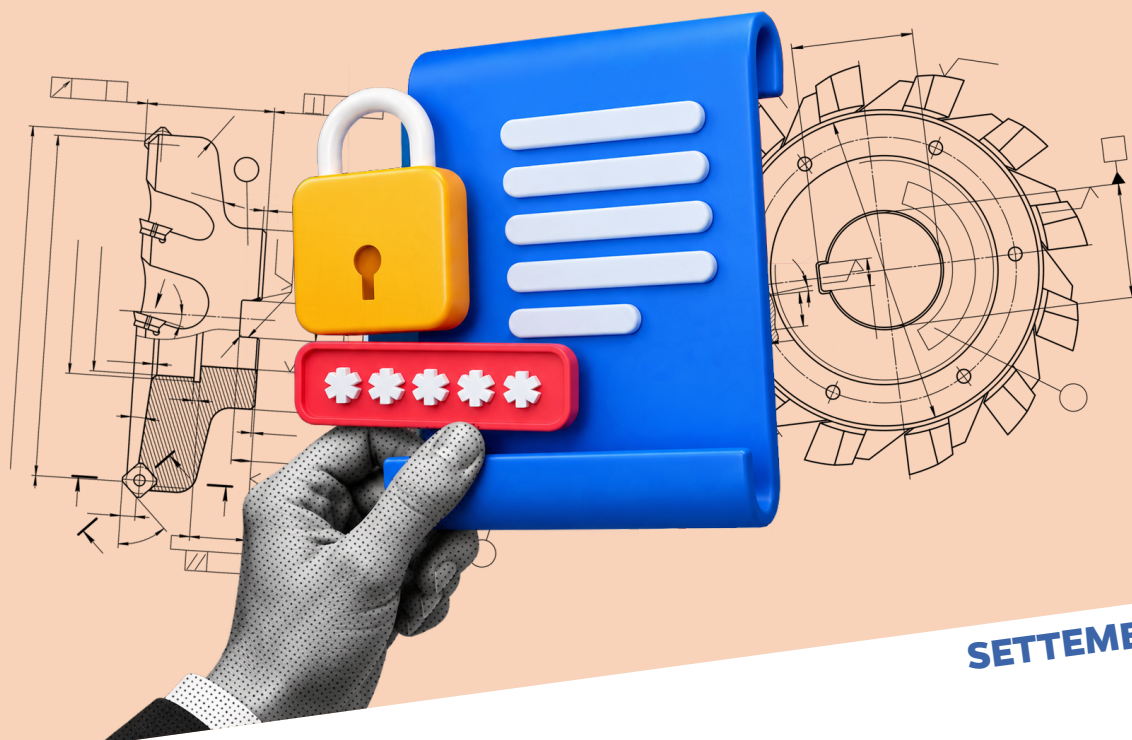




SETTEMBRE 2026

TRADE SECRETS: TUTELA GIURIDICA DI UN ASSET STRATEGICO*

In un'economia sempre più fondata sulla conoscenza, una parte rilevante del valore di un'impresa non è necessariamente incorporata in un brevetto, in un marchio o in un altro diritto di proprietà intellettuale registrato. Tecnologie, processi produttivi, algoritmi, formule, dati, informazioni commerciali, strategie di mercato e conoscenze organizzative possono rappresentare un patrimonio altrettanto rilevante, pur non essendo destinati alla divulgazione. È in questo spazio che si colloca la tutela dei **trade secrets**, o segreti commerciali.

La Direttiva (UE) 2016/943 definisce il segreto commerciale sulla base di tre requisiti cumulativi: l'informazione deve essere segreta, deve avere valore commerciale in quanto segreta e deve essere stata sottoposta a misure ragionevoli, secondo le circostanze, per mantenerla tale. La definizione è ampia e comprende informazioni di natura tecnologica, commerciale e organizzativa.

A differenza di brevetti e marchi, la tutela del trade secret **non nasce da una registrazione**, ma dalla capacità del titolare di mantenere

l'informazione riservata. Non esiste quindi un registro dei segreti commerciali: la protezione permane finché ne sussistono i requisiti.

Quando un'informazione è un trade secret?

Il primo requisito è la **segretezza**. L'informazione non deve essere generalmente nota né facilmente accessibile alle persone che normalmente si occupano di quel tipo di informazioni. Anche una particolare combinazione di elementi, singolarmente conosciuti, può essere protetta quando la loro configurazione non sia generalmente nota o accessibile.

Il secondo requisito è il **valore commerciale derivante dalla segretezza**. Può trattarsi, ad esempio, di una tecnologia, una formula, un processo industriale, un algoritmo, un database, una lista clienti, un business plan o una strategia commerciale.

Il terzo requisito, con importanti implicazioni pratiche, è l'adozione di **reasonable steps** per mantenere l'informazione segreta.

Confidentiality + reasonable measures

È un errore considerare la riservatezza come una questione esclusivamente contrattuale, da risolvere inserendo una clausola di confidentiality in un contratto di lavoro o in un accordo commerciale. La riservatezza deve essere considerata come un **processo aziendale**.

Un'informazione non diventa un trade secret semplicemente perché l'impresa la definisce "confidenziale": occorre poter dimostrare di aver concretamente adottato misure adeguate per proteggerla.

La ragionevolezza delle misure dipende dalla natura e dal valore dell'informazione, dalla struttura dell'impresa, dai soggetti che vi accedono e dalle modalità con cui viene conservata e condivisa. Possono assumere rilievo la classificazione delle informazioni, le limitazioni degli accessi, le procedure interne, gli accordi di riservatezza, le clausole contrattuali, i sistemi di sicurezza informatica e le misure di sicurezza fisica.

Non è necessario creare un sistema di protezione assoluto. È però necessario poter dimostrare che l'impresa **considera realmente riservata l'informazione e ne riconosce il valore**.

Questo distingue i trade secrets dagli altri principali strumenti di proprietà intellettuale. Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo in cambio della divulgazione dell'invenzione e per una durata determinata; il segreto commerciale preserva invece il valore economico proprio attraverso la non divulgazione. Il copyright protegge la forma espressiva di un'opera, mentre il marchio tutela un segno distintivo.

Gli strumenti possono tuttavia coesistere nella medesima strategia IP. Un'impresa può brevettare alcuni aspetti di una tecnologia e mantenere segreti altri elementi, come specifiche modalità di produzione o parametri di ottimizzazione. La scelta deve essere valutata caso per caso, anche considerando che la domanda di brevetto comporta la divulgazione dell'invenzione.

Trade secrets e know-how

Il trade secret è strettamente collegato, ma non necessariamente coincidente, con il **know-how**.

Il know-how può comprendere conoscenze tecniche, operative e organizzative che

consentono di sviluppare, produrre o commercializzare un prodotto o servizio. Quando tali conoscenze soddisfano i requisiti di segretezza, valore commerciale e misure ragionevoli di protezione, possono rientrare nella nozione giuridica di trade secret.

Per l'impresa, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto **"quali brevetti possediamo?"**, ma anche **"quali informazioni conosciamo che i nostri concorrenti non conoscono?"**.

Chi controlla l'informazione?

Un ulteriore elemento riguarda **ownership and access**.

Dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, sviluppatori, fornitori e partner commerciali possono avere accesso a porzioni del patrimonio informativo dell'impresa. L'accesso, tuttavia, non dovrebbe equivalere automaticamente alla disponibilità dell'informazione.

Occorre distinguere tra chi **ha bisogno di conoscere** un'informazione e chi semplicemente potrebbe accedervi. Il principio del "need to know" è quindi centrale: ridurre e controllare la circolazione delle informazioni significa ridurre anche il rischio di perdita della segretezza.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rapporti di lavoro. La tutela dei trade secrets non può trasformarsi in una limitazione generalizzata della mobilità professionale: la disciplina europea non consente di impedire ai lavoratori di utilizzare informazioni che non costituiscono trade secrets, né l'esperienza e le competenze acquisite onestamente nel normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trade secret come business process

Da questa prospettiva emerge un principio essenziale: **proteggere un trade secret non significa semplicemente firmare un NDA**.

L'NDA è uno strumento importante, ma costituisce soltanto una componente di un sistema più ampio. Una protezione efficace richiede che l'impresa sappia identificare le informazioni strategiche, stabilire chi può accedervi, definirne le modalità di utilizzo, controllarne la circolazione e documentare le misure adottate.

La gestione dei trade secrets dovrebbe quindi

entrare nei processi ordinari di **IP management, HR, procurement, cybersecurity, compliance e gestione dei rapporti con clienti e partner.**

Il nuovo caveat: AI e circolazione delle informazioni

Questo approccio assume ancora maggiore rilevanza nell'attuale contesto tecnologico. L'intelligenza artificiale sta aumentando la quantità di informazioni che possono essere raccolte, elaborate e trasferite, introducendo nuovi rischi per la riservatezza. Dati proprietari, documentazione tecnica, codice sorgente, modelli, dataset e processi interni possono entrare nei sistemi AI attraverso attività apparentemente ordinarie, come l'utilizzo di strumenti di generative AI da parte dei dipendenti.

Anche l'AI Act europeo riconosce la necessità di tutelare informazioni commerciali riservate e

trade secrets.

Per le imprese, quindi, la domanda non può più limitarsi a **dove sono conservate le informazioni**, ma deve estendersi a **chi può utilizzarle, con quali strumenti e verso quali sistemi possono essere trasferite.**

Il segreto commerciale non è, in definitiva, semplicemente ciò che l'impresa decide di non divulgare. È **un asset strategico che conserva valore proprio perché l'impresa è capace di governarne la conoscenza e la circolazione.** La tutela giuridica rappresenta il punto di arrivo di questo processo; la sua effettività dipende, prima ancora, dalla capacità dell'organizzazione di sapere cosa deve proteggere e di dimostrare di averlo realmente protetto.

** con il contributo dell'Avv. Mattia Dalla Costa e dell'Avv. Alessia Ferraro (CBA - www.cbalex.com)*

UAE: LA CLASSE 33 DIVENTA REGISTRABILE PER LE BEVANDE ALCOLICHE



Una novità che apre nuove possibilità di tutela per i marchi del beverage e rende opportuno rivedere portafogli e sistemi di monitoraggio.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto alla **registrazione dei marchi in Classe 33 per le bevande alcoliche.** L'Ufficio marchi locale accetta ora domande di registrazione di marchio in tale classe secondo la procedura ordinaria, superando una limitazione che, fino ad oggi, aveva imposto ai titolari di marchi del settore

strategie di protezione alternative, quali ad esempio limitarsi alla protezione del proprio marchio per bibite in classe 32.

Per le imprese italiane attive nei settori **vino, spirits, birra, food & beverage, hospitality e luxury**, si tratta di un cambiamento da tenere in considerazione nella gestione dei propri portafogli.

Classe 32 e Classe 33: la differenza

La distinzione tra le due classi è importante.

La **Classe 32** comprende **birre, acque minerali e gassate, bevande analcoliche, bevande a base di frutta e altri preparati per la produzione di bevande.**

La **Classe 33** comprende invece le **bevande alcoliche, ad eccezione della birra**: vi rientrano, ad esempio, **vini, liquori e distillati.**

La novità riguarda la possibilità di ottenere ora la registrazione del marchio anche per la birra in Classe 32, possibilità che in precedenza era preclusa. Per le altre principali categorie di bevande alcoliche, come vini, liquori e distillati, la

nuova prassi consente invece di richiedere direttamente la protezione in Classe 33.

Cosa cambia per i marchi già registrati?

Negli anni molti titolari hanno ottenuto registrazioni in Classe 32 perché la Classe 33 non era disponibile.

Questi diritti **non perdono automaticamente valore**: continuano a far parte del portafoglio e possono assumere rilievo anche nell'esame di successive domande in classi correlate.

La nuova possibilità di deposito richiede però di valutare se la protezione esistente sia ancora adeguata. Per i marchi più importanti può essere opportuno considerare **un deposito aggiuntivo in Classe 33**, senza necessariamente abbandonare le registrazioni già ottenute in Classe 32.

La valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della rilevanza commerciale del marchio, dei prodotti effettivamente o potenzialmente commercializzati e della struttura complessiva del portafoglio internazionale.

Nuove opportunità, ma anche nuovi conflitti

L'apertura della Classe 33 potrebbe portare a un aumento delle domande di registrazione per vini, spirits e altre bevande alcoliche.

Questo crea una nuova esigenza di **monitoraggio dei depositi di terzi**. Marchi che fino ad oggi non potevano essere depositati in Classe 33 potranno infatti essere oggetto di nuove domande, con il possibile emergere di conflitti con marchi già utilizzati o registrati.

Particolare attenzione merita quindi il rapporto tra **vecchi diritti in Classe 32 e nuove domande in Classe 33**. Sarà importante osservare come questa interazione verrà concretamente valutata durante l'esame delle domande, anche considerando la natura dei prodotti, l'antioriorità dei diritti e, ove rilevanti, l'uso e la notorietà dei marchi.

Per i titolari di marchi di maggiore importanza commerciale, diventa pertanto consigliabile valutare un **servizio di sorveglianza specifico almeno sulle Classi 32 e 33**.

Un'occasione per rivedere il portafoglio

La novità offre anche l'occasione per fare una

verifica più generale della strategia di protezione.

Un elemento particolarmente utile per le imprese italiane è che **gli Emirati Arabi Uniti sono designabili attraverso il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi**.

La nuova possibilità di protezione in Classe 33 potrà quindi essere valutata anche nell'ambito dei portafogli gestiti attraverso registrazioni internazionali, oltre che mediante domande nazionali.

Cosa suggeriamo alle imprese:

- **Mappare i diritti esistenti:** verificare quali marchi siano già protetti e in quali classi.
- **Individuare le lacune:** identificare i marchi strategici che non dispongono di una protezione diretta in Classe 33.
- **Valutare nuovi depositi:** considerare la Classe 33 per house marks, brand principali e nomi di prodotto rilevanti, anche nell'ambito di eventuali designazioni internazionali.
- **Preservare i diritti esistenti:** valutare caso per caso l'opportunità di mantenere le registrazioni in Classe 32 già ottenute.
- **Attivare il monitoraggio:** attivare servizi di sorveglianza per individuare tempestivamente domande identiche o simili, con particolare attenzione alle Classi 32 e 33.
- **Coordinare il portafoglio internazionale:** verificare che la protezione negli Emirati sia coerente con quella adottata negli altri principali mercati.

Non si tratta quindi di apportare modifiche radicali al proprio portafoglio, ma di **stabilire quali marchi meritino una protezione aggiuntiva alla luce del loro valore commerciale e delle prospettive di sviluppo nel mercato**.

Un cambiamento che non si estende automaticamente agli altri Paesi arabi

La nuova prassi riguarda gli **Emirati Arabi Uniti** e non comporta un'analoga apertura negli altri Paesi della regione.

In particolare, le bevande alcoliche restano soggette a restrizioni in altre giurisdizioni, tra cui Arabia Saudita e Kuwait. Le strategie di protezione devono quindi continuare a essere valutate **Paese per Paese**.

Infine, è importante ricordare che **registrazione del marchio e autorizzazione alla commercializzazione sono due piani distinti**.

La registrazione in Classe 33 tutela il segno distintivo, ma non autorizza di per sé l'importazione, distribuzione, pubblicità o vendita di bevande alcoliche, che restano soggette alle normative e alle autorizzazioni applicabili.

Per i titolari di marchi nel settore beverage,

la disponibilità della Classe 33 rappresenta quindi un'occasione per **riesaminare la protezione dei propri marchi, individuare eventuali lacune e rafforzare il monitoraggio di possibili conflitti**.

I professionisti di INTERPATENT sono a disposizione per supportare le imprese nella valutazione dei propri portafogli e delle strategie di tutela negli Emirati Arabi Uniti.

DUPE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE: INTERPATENT AL WEBINAR DEL 12 OTTOBRE



INTERPATENT partecipa al nuovo appuntamento del ciclo “PI Smart – Strategie di tutela nel mercato digitale”, dedicato alla tutela dei marchi e degli altri strumenti di Proprietà Intellettuale nell'era dei dupe.

Lunedì 12 ottobre 2026 | ore 12:00–13:30 | Online, Microsoft Teams

Il crescente successo dei **dupe** – prodotti che richiamano nell'aspetto, nel packaging o nella comunicazione prodotti e brand affermati senza costituirne necessariamente una contraffazione – sta creando nuove sfide per le imprese e per la tutela dei loro asset di Proprietà Intellettuale.

Il fenomeno solleva infatti una serie di questioni concrete: **quando un'imitazione è lecita e quando può invece configurare una violazione?**

Quali diritti possono essere utilizzati per proteggere un prodotto e il suo brand? E quali strumenti sono disponibili per intervenire nei confronti di prodotti e contenuti che circolano online?

A questi temi sarà dedicato il webinar **“La tutela del marchio e degli altri strumenti di Proprietà Intellettuale nell'era dei Dupe”**, organizzato dal **Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione** nell'ambito del ciclo “PI Smart”.

Un approfondimento dedicato alla tutela dei brand

Nel corso dell'incontro, **INTERPATENT** affronterà il fenomeno dei dupe da una prospettiva pratica, illustrando come i diversi strumenti di Proprietà Intellettuale possano contribuire alla protezione dei prodotti e dei brand.

Saranno approfonditi in particolare:

- la tutela del **marchio** e il rischio di confusione;
- l'**agganciamento alla rinomanza**;
- il ruolo della **concorrenza sleale**;
- la tutela del prodotto attraverso **disegni e modelli registrati**;
- gli altri strumenti di Proprietà Intellettuale che possono risultare rilevanti;
- le principali strategie di **enforcement**, anche nei confronti di fenomeni che si sviluppano su **e-commerce e social media**.

L'incontro sarà curato da **Manuela Bruscolini, Italian & European Trademark Attorney**, e **Stefano Baldi, Italian & European Patent Attorney, di INTERPATENT**, che collaborano alle attività dello **Sportello Tutela Proprietà Industriale della Camera di commercio di Torino**.

L'obiettivo è fornire alle imprese una chiave di lettura concreta per orientarsi tra **imitazione lecita, possibile violazione e strumenti di tutela**, mostrando come una strategia efficace possa richiedere il coordinamento di diversi diritti di Proprietà Intellettuale.

Perché il tema interessa le imprese

Il fenomeno dei dupe dimostra come la tutela di un brand non possa essere considerata soltanto dal punto di vista del marchio.

Nome, logo, forma del prodotto, packaging, design e presenza digitale possono infatti concorrere alla riconoscibilità e al valore commerciale di un prodotto e richiedere strumenti di protezione differenti.

Conoscere questi strumenti e le relative modalità

di enforcement è quindi particolarmente importante per le imprese che operano in mercati caratterizzati da forte riconoscibilità dei brand e da una crescente diffusione dei prodotti attraverso piattaforme digitali.

Il webinar si concluderà con una sessione di **Q&A**.

Quando

Lunedì 12 ottobre 2026
Ore 12:00-13:30
Webinar su Microsoft Teams

La partecipazione è **gratuita, previa registrazione online**.

👉 **[ISCRIVITI AL WEBINAR] [registrazione online](#)**

Un'occasione per approfondire come affrontare il fenomeno dei dupe e come costruire una strategia di tutela che tenga insieme **marchi, design, altri diritti di Proprietà Intellettuale, monitoraggio del mercato ed enforcement**.

Per ulteriori informazioni, contatta i nostri professionisti.

NOTIZIE DAL MONDO



BAHAMAS – Adesione al PCT

Il **19 agosto 2026** le **Bahamas** sono ufficialmente diventate il **159° Stato membro** del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty, PCT*), ampliando ulteriormente la [copertura geografica](#) della tutela brevettuale internazionale.

Il Trattato PCT - gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) - rappresenta un importante strumento strategico per richiedere la protezione di un'invenzione in più Paesi attraverso la presentazione di una singola domanda internazionale.

A seguito dell'adesione delle Bahamas, le domande di brevetto internazionale depositate a partire dal 19 agosto 2026 designeranno automaticamente anche questo Paese.

Ricordiamo che la procedura PCT offre il vantaggio di prevedere una **Fase internazionale**

iniziale unificata, seguita da **Fasi nazionali/regionali** differite:

- **Fase internazionale:** a seguito del deposito, viene svolta una ricerca di anteriorità con l'emissione del Rapporto di Ricerca Internazionale e della relativa Opinione scritta sulla brevettabilità. Rimane inoltre facoltativa la possibilità di richiedere l'esame preliminare internazionale.
- **Fasi nazionali/regionali:** entro il termine di 30 mesi dalla data di deposito (o di priorità), il richiedente può valutare in quali Paesi membri proseguire l'iter (inclusa ora la possibilità di entrare nella fase nazionale delle **Bahamas**), differendo l'investimento economico e lasciando a ciascun Ufficio nazionale o regionale l'esame di merito per il definitivo rilascio del brevetto.

L'ingresso delle Bahamas rafforza la presenza del sistema PCT nella regione caraibica e offre alle imprese e agli inventori nuove opportunità per estendere la protezione dei propri asset immateriali a livello globale in modo flessibile ed efficiente.

I nostri consulenti sono a Vostra completa disposizione per analizzare insieme la strategia brevettuale più adatta ai Vostri mercati di interesse e guidarvi nelle estensioni internazionali.

GAZA - Proroga dei termini di rinnovo dei marchi

Il Ministero dell'Economia Nazionale dello Stato di Palestina ha emanato la Decisione Amministrativa n. 154 del 2026, concedendo una proroga temporanea per i rinnovi dei marchi nella Striscia di Gaza.

Emanato il 17 settembre 2026, il decreto fornisce un fondamentale alleggerimento normativo in risposta allo stato di emergenza in corso. In base all'Articolo 1, **le imprese possono rinnovare i propri marchi registrati con il condono totale delle indennità di mora e delle sanzioni, richiedendo unicamente il pagamento delle tasse ordinarie di rinnovo.** Ai sensi dell'Articolo 2, tale periodo di grazia ed esenzione dalle sanzioni rimane valido per un mese dalla data di emissione quindi fino al **17 ottobre** prossimo.

BAHRAIN e EMIRATI ARABI UNITI - Adesione all'Accordo di Locarno

Nel panorama della Proprietà Industriale nel Golfo Persico si assiste a una significativa evoluzione

procedurale: Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno ufficialmente aderito all'Accordo di Locarno, amministrato dal WIPO, che istituisce una **classificazione internazionale uniforme per i disegni e modelli industriali.**

Gli uffici marchi e brevetti di tali paesi stanno, quindi, abbandonando le vecchie categorie di deposito, spesso disallineate rispetto a quelle adottate dagli altri paesi.

In passato, le descrizioni fornite in sede di deposito necessitavano di frequenti adattamenti per rispettare la normativa locale. L'adozione dei codici standard Locarno, invece, minimizza i rischi di rilievi o rigetti formali.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che, poiché i codici di catalogazione ora corrispondono a quelli utilizzati dai mercati di Stati Uniti, Unione Europea e Asia, i depositi di design in Bahrain e negli Emirati Arabi saranno visibili in modo chiaro nel Global Design Database dell'OMPI.

Tali adesioni renderanno, quindi, le strategie di deposito transfrontaliere più fluide per i titolari di design.

NOVITÀ IN TEMA DI NOMI A DOMINIO

AUSTRIA

Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore in Austria la **Legge sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 2026 (NISG 2026)**, ovvero il recepimento nazionale della direttiva UE NIS2, che ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.

La NISG 2026 obbliga i registri di domini e i Registrar/Internet Service Provider a garantire la **completezza e la correttezza dei dati dei titolari per tutti i domini.**

Pertanto, in futuro i titolari di un dominio dovranno collaborare alla verifica della correttezza e della completezza dei propri dati qualora richiesto dal nic.at, ovvero il registro ufficiale per tutti i domini con estensione .at.

Inoltre, tale legge obbliga i titolari di domini a fornire un numero di telefono oltre all'indirizzo e-mail (già obbligatorio).

Qualora il titolare del dominio non adempia a tale obbligo di collaborazione, il nic.at potrà revocare il dominio, sciogliendo così il contratto di registrazione.

COREA DEL SUD

A partire dal 1° luglio 2026, le aziende estere prive di una sede o di un indirizzo locale in Corea del Sud possono finalmente vedersi trasferito e intestato direttamente un dominio .kr a seguito di una procedura di risoluzione delle controversie o di una decisione giudiziaria.

Fino ad oggi, i titolari di marchi internazionali si trovavano di fronte a un paradosso: pur ottenendo una decisione favorevole in caso di *cybersquatting* o uso illecito del proprio nome, la mancanza di una presenza fisica o di un indirizzo nel Paese impediva la registrazione diretta del dominio recuperato.

La Corea del Sud prevede, infatti, la regola della “local presence”: per registrare un nome a dominio con estensione .kr o .co.kr è obbligatorio avere un indirizzo fisico in Corea (proprio o di un trustee/agente locale) oppure fornire un numero di registrazione aziendale coreano.

L'articolo 4 del regolamento di gestione dei domini coreani (KRNIC) introduce **un'eccezione specifica al requisito della presenza locale**. Il trasferimento del dominio a favore di un soggetto estero è ora consentito quando deriva da:

1. Una procedura di risoluzione delle controversie
2. Una sentenza dell'autorità giudiziaria
3. Una decisione arbitrale

Occorre, però, ricordare che si tratta di **un'eccezione mirata al recupero dei domini contesi, non di un'apertura generale alle registrazioni ordinarie. Non è quindi possibile registrare direttamente un dominio .kr libero** (né rientrare in questo canale per trattative di acquisto privato) **senza soddisfare i requisiti ordinari di presenza locale**.



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.



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

email@interpatent.com - www.interpatent.com