



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO

Quando il segreto è un valore, e quando no

In relazione al tema del Segreto Commerciale è certamente di interesse indagare tre aspetti fondamentali dello stesso:

1. la sua definizione sostanziale ed identificazione come bene o asset aziendale;
2. i soggetti responsabili degli adempimenti a costituirlo, mantenerlo e valorizzarlo;
3. quale sia la sua collocazione nel quadro ordinamentale riconducibile alla Proprietà Industriale.

DEFINIZIONE SOSTANZIALE DEL SEGRETO COMMERCIALE

Per iniziare a parlare di “segreto aziendale” è in primo luogo necessario svolgere un distinguo: tra il Segreto Commerciale, come *leverage* competitivo definito dagli artt. 98 e 99 c.p.i., e le informazioni Confidenziali, Riservate o Privilegiate aziendali.

Infatti, un'informazione Riservata come “è stato riscontrato un malfunzionamento del nostro sistema di posta elettronica” è certamente una informazione Riservata, che potenzialmente danneggerebbe l'Azienda o l'immagine della stessa nel momento in cui la riservatezza sulla stessa venisse meno.

Altrettanto, l'esito di analisi di *Freedom to Operate*, è certamente un'informazione Confidenziale nonché Privilegiata nel rapporto tra Consulente PI e assistito.

Tuttavia, queste due tipologie di informazioni -per quanto siano da sottoporre ad un regime di segretezza- non sono Segreti Commerciali, nell'accezione industrialistica, e da questi vanno distinti e diversamente trattati.

Altrettanto, sono da distinguere dal Segreto Commerciale (ex artt. 98 e 99 c.p.i.) i mezzi suscettibili a contenerlo.

Ad esempio, un “disegno tecnico o una base di dati di fornitori -tout court-”, sono contenitori di informazioni. Alcune di queste sono “bibliografiche”, come il nome del disegnatore o del compilatore del database, la data di realizzazione o di revisione.

Altre informazioni tecniche o commerciali, tra quelle comprese nel disegno o nella base di dati in parola, possono essere informazioni note di per sé o nella loro combinazione.

Le ulteriori informazioni comprese in tali “contenitori” possono consistere -invece- nel frutto di un processo innovativo aziendale o in un processo di selezione commerciale idoneo a generare un valore aziendale.

Ossia, queste ultime informazioni ove non siano generalmente note né facilmente accessibili ed abbiano valore economico in quanto segrete (ossia il loro contenimento -esclusivamente nell'ambito delle disponibilità aziendali- determini un vantaggio economico o sia suscettibile di determinarlo) potrebbero identificarsi con i Segreti Commerciali di cui all'art. 98 c.p.i. e -quindi- accedere alle tutele di cui all'art. 99 c.p.i. Un discriminante sostanziale, come la pratica professionale ci insegna, è la verifica che le ultime informazioni dette soddisfino anche il terzo requisito di cui all'art. 98 c.p.i., ossia che esse **siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**

L'implementazione concreta di tale requisito sostanziale per l'accesso alla tutela può riassumersi nell'attuare le cautele di

- individuare ed aggiornare periodicamente le funzioni e aree aziendali nevralgiche e strategiche
 - a. mappando quelle, tra queste, di maggiore sensibilità e/o suscettibilità in relazione ad una potenziale dispersione di Segreti Commerciali;
 - b. focalizzando l'attenzione sulle figure chiave della struttura organizzativa (ricerca e sviluppo, funzione commerciale ed, in generale, funzioni con gestione di dati idonei a costituire Segreti Commerciali aziendali)
- al fine di identificare le fonti ed i detentori di Segreti Commerciali e diffondere una cultura di valore del Segreto come asset di PI aziendale;
- formare (periodicamente) le figure chiave dell'azienda al fine di evidenziare loro il danno che deriverebbe dalla divulgazione di Segreti Commerciali con relativa necessità di sensibilizzazione dei propri collaboratori;
- attrezzare l'azienda con risorse professionali interne o esterne adeguate ad intervenire sulla contrattualistica aziendale al fine di definire canali sicuri di comunicazione di Segreti Commerciali, specialmente identificandoli adeguatamente e definendone esplicitamente la “maneggiabilità” da parte del ricevente.

Le norme che insistono sull'importanza della tutela del Segreto Commerciale vanno infatti nella direzione di mappare, formalmente e qualificare periodicamente gli strumenti e mezzi messi in atto al fine di salvaguardare i Segreti.

FIGURE AZIENDALI RESPONSABILI DEL ASSET-SEGRETO

Il mantenimento del Segreto Aziendale, da un punto di vista pratico, si traduce nella responsabilità, in capo all'amministratore, di implementare un adeguato sistema di protezione, senza tralasciare l'informazione che dovrà essere fornita ai terzi che vengano in contatto con tutte le informazioni costituenti il segreto e/o parte di esso, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

A norma dell'art. 2392 c.c., infatti, vengono posti a carico degli amministratori moltissimi doveri: essi sono giuridicamente solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno messo in atto quanto possibile per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Per reggere alla prova giudiziale, l'amministratore deve dunque essere in grado di dimostrare di aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge per la salvaguardia del patrimonio aziendale, adottando un processo di procedure e misure tecnico-informatico-giuridiche nonché organizzative per la protezione dei beni aziendali, tra i quali rientra a pieno titolo il Segreto Commerciale.

Tali misure devono **periodicamente aggiornarsi** ed **adeguarsi** agli scenari in cui opera l'azienda e ai diversi contesti in cui essa è chiamata ad operare dovendo opportunamente dotarsi di una regia avveduta e supportata da risorse professionali dedicate all'analisi dei rischi, che possa positivamente e proattivamente implementare procedure e/o intervenire in caso di comportamenti in grado di ingenerare o incrementare un rischio di dissipazione del Segreto.

COLLOCAZIONE DEL SEGRETO COMMERCIALE NEL QUADRO INDUSTRIALISTICO

Interessante indagare quali siano le cause che avocano al Consulente in Proprietà Industriale la

tutela delle informazioni e delle "esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali" qualificabili come segrete.

La disciplina industrialistica è prevalentemente (ma non solo) definita ed individuata dal codice di proprietà industriale (c.p.i.) che attribuisce al segreto industriale natura di diritto di proprietà industriale non titolato (cfr. articoli 1, 2.4, 98 e 99 c.p.i.).

L'inquadramento che viene svolto dal legislatore nel c.p.i. è, per così dire, solo la punta dell'iceberg della normativa volta a inquadrare gli strumenti legali posti a disposizione delle imprese a protezione del segreto. La disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è - ad esempio - parimenti applicabile, ricorrendone i presupposti in quanto la stessa norma ex art. 99 c.p.i. vi fa richiamo:

"Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali 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 segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1" - Art. 99 c.p.i.

Parimenti è utile richiamare in questa sede anche la sezione 7 degli **Accordi Trips**, dedicata appunto alla **protezione delle "undisclosed information"** che rappresenta il caposaldo giuridico per la definizione nei nostri ordinamenti delle informazioni Segrete:

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:

(a) is **secret in the sense that it is not**, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, **generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;**

(b) has **commercial value because it is secret;** and
(c) has been **subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.**

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use. – Art. 39 Trips

La giurisprudenza italiana ha poi operato un distinguo qualificando il segreto:

1. **tecnico** (informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che, in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale)
2. **commerciale** (informazioni riservate concernenti l'organizzazione commerciale dell'impresa, modalità di relazione e contrattazione con fornitori e clientela, organizzazione interna volta a definire i prezzi finali sul mercato e/o quelli di negoziazione dei prezzi di fornitura, l'inquadramento giuridico e commerciale dei dipendenti e collaboratori, l'utilizzo di gestionali dedicati e altro).

Proprio per il suo inquadramento come diritto non titolato, il soggetto che aziona i diritti di cui all'art. 99 è gravato dell'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 99 c.p.i. in capo

agli asseriti Segreti Commerciali di cui si lamenta l'uso abusivo.

Tale onere probatorio non è trascurabile, richiede infatti di dare attestazione, puntuale ed inequivocabile che le dette prescrizioni normative di accesso alla tutela siano soddisfatte individuando con dovizia di dettaglio:

- i Segreti Commerciali per i quali si chiede tutela,
- le modalità e circostanze nelle quali sarebbe avvenuta l'abusiva sottrazione nonché
- la sussistenza ed effettiva efficacia delle misure messe in atto per mantenere tali i Segreti (strumenti basilari attraverso cui perseguire tale risultato sono ad esempio password adeguate e aggiornate che limitino l'accesso ai dati, una precisa identificazione e selezione dei soggetti autorizzati all'accesso agli stessi, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni).

In assenza dell'attestazione puntuale e di dettaglio dei dati oggetto di secretazione confortata da un'identificazione dei mezzi idonei a stabilire e mantenere tale segretezza, non è di fatto riscontrabile la disponibilità dello strumento di tutela di cui all'art. 99 c.p.i.

Ad esempio, la fattispecie per cui delle informazioni segrete, quali ad esempio dei codici di sicurezza, venissero trasmessi ad un cliente al momento dell'installazione di un macchinario fa escludere che – una volta divulgati – gli stessi possano essere ancora “informazione detenuta in via esclusiva dal soggetto originario” e quindi fa venir meno la loro natura “segreta”.

Come osservato nella prima sezione del presente scritto l'art. 98 c.p.i., replicando l'assetto normativo degli Accordi Trips, qualifica le informazioni come “segrete” se le stesse

- a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore (ne deriva che le informazioni prese singolarmente o nella loro combinazione devono essere tali da non poter essere acquisite o conosciute da un soggetto che opera nel settore di riferimento in tempi e a costi ragionevoli)
- b) presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui

legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (di qui l'onere di formazione continua in capo all'amministratore verso dipendenti e collaboratori della natura delle informazioni nonché delle conseguenze derivanti dal mancato mantenimento del segreto in uno con l'importanza strategica della definizione degli aspetti contrattali con clienti e/o fornitori).

Ne deriva che possono qualificarsi Segreti Commerciali quelle informazioni che recano non solo i dati identificativi dei clienti o fornitori, ma anche ulteriori indicazioni volte a qualificare e categorizzare -in un determinata configurazione- clienti o fornitori così che sia possibile ricavare informazioni utili per conferire un vantaggio competitivo all'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni presso altre fonti o canali.

Non potranno annoverarsi, quindi, tra i Segreti Commerciali tutelabili quelle informazioni sprovviste dei necessari presupposti di cui alle lettere a), b) e c) del sopra richiamato art. 98 c.p.i. ad esempio:

- a) la corrispondenza via mail relativa alle trattative commerciali di ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata
- b) un file excel con formule per il calcolo dei listini prezzi in relazione alla tipologia di cliente (a meno di poter provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi)
- c) la produzione in giudizio dell'organigramma aziendale non costituisce divulgazione di un'informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti
- d) l'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, in quanto normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

Il tema necessiterà di ulteriori approfondimenti e puntualizzazioni richiamando le interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali anche riguardanti la qualifica degli atti di concorrenza sleale.

Si ritiene comunque opportuno poter, di tanto in tanto, condividere anche in questa sede qualche riflessione che possa stimolare il Consulente in Proprietà Industriale al confronto professionale sulle norme richiamate dagli art. 98 e 99 c.p.i.



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com