

Operating Office:

17100 **SAVONA** - Via Francesco Baracca, 1/R

Dr. Giorgio A. Karaghiosoff

Responsabile professionale

Dr.ssa Valeria Dolcini

Formalities Officer



I beni intangibili agevolabili
Convegno Patent Box
15. Marzo 2018

Giorgio Alessandro Karaghiosoff

Mandatario abilitato marchi e brevetti presso U.I.B.M., European Patent Office, EUIPO, WIPO

GENOA - MILAN - PADUA - ROME - SAVONA - TRENTO - TURIN - VERONA

Registered Office: 10125 TURIN - Corso Vittorio Emanuele, 3 - Tel. +39 011 669 60 30 - Fax +39 011 650 22 01

Registered Office Torino, Fiscal and VAT numbers IT 10197580011

Base Normativa

DM 28 Novembre 2017
Ministro dello Sviluppo Economico



ART. 6 Definizione di bene Materiale
ART. 7 Tipologie di Utilizzo Agevolabili
ART. 8 Definizione di attività di ricerca
e sviluppo

ART. 6, comma (2) rimanda alle norme in materia di proprietà industriale e intellettuale

nazionali,
dell'Unione Europea ed Internazionali,
dei regolamenti dell'Unione Europea,
Dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di Proprietà industriale e Intellettuale nel relativo territorio di protezione

Base Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.

Codice della Proprietà Industriale

LEGGE 22 Aprile 1941 n.633 e succ. mod.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016

Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore

ACCORDI TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale

Convenzione sul Brevetto Europeo (Brevetto Europeo)

Patent Cooperation Treaty (PCT) (Domanda Internazionale)

Design Comunitario (Direttiva 98/71/EC, CDR No 6/2002, CDIR No2245/2002)

Design Internazionale (Hague Agreement)

Art. 6 (1) DM 28 NOVEMBRE 2017

- Software protetto da copyright
- Disegni e modelli coperti da copyright (legge autore art. 90)
- Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili (Know How)
- Domande di brevetto o brevetti o certificati complementari
 - Invenzione
 - Invenzioni biotecnologiche
 - Modello d'utilità
 - Varietà vegetali
 - Topografie di prodotti a semiconduttori
 - Disegni e modelli

Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

Due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da al a dl, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Art. 6 (2) DM 28 Novembre 2017)

Riferimento a normativa specifica in tema di definizione, requisiti e protezione dei beni immateriali:

Nazionale, dell'Unione Europea, Internazionale

e a quelle contenute in:

regolamenti dell'Unione europea,

trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Articolo 6 DM 30 Luglio 2015	Articolo 6 DM 28 Novembre 2017
L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:	1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
(i) Software protetto da copyright;	a) software protetto da copyright;
(ii) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;	b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
(iii) marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;	I MARCHI SONO STATI ELIMINATI
(iv) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;	c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
(v) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.	d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

Articolo 6 DM 30 Luglio 2015	Articolo 6 DM 28 Novembre 2017
<p>2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.</p>	<p>2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.</p>
<p>3. Qualora, nell'ambito delle singole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 del presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>e) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la <u>realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.</u></p>

Art. 7 (1) DM 28 Novembre 2017

Tipologie di utilizzo agevolabili

- la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali di cui all'articolo 6;
- l'uso diretto dei beni immateriali di cui all'art. 6

Articolo 6 DM 30 Luglio 2015	Articolo 6 DM 28 Novembre 2017
(v) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.	d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

CPI Art. 98 (1)

Costituiscono **oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali**

Direttiva Comunitaria 2016/943

1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

DIRITTI TITOLATI

Brevetti di Invenzione

- Innovazione tecnologica Metodi e concetti tecnici

Nuove varietà vegetali

- Innovazione biologica

Modelli d'utilità

- Perfezionamenti che migliorano l'utilizzo

Design

- Estetica e forma

Marchio

- Marketing

Questi tipi di diritti richiedono attività di concessione e sono legati a costi di istruttoria.

In genere sono più forti, ma sono legati alla presenza di requisiti che ne determinano la validità e se assenti la decadenza

DIRITTI NON TITOLATI

Diritto D'autore o copyright

- Creazione estetica, software, creazioni musicali, editoriali, audiovisive, visive, progetti di architettura ed ingegneria

Concorrenza sleale

Marchio di fatto

Design di fatto

- Realizzazioni estetiche, attività commerciali e di marketing, innovazioni individualizzanti per l'azienda

Pregi e individualità

Design comunitario non depositato

Contratti

- Innovazioni estetiche di breve durata
- Qualsiasi tipo di creazione o capacità

Questi tipi di diritti **non richiedono** attività di concessione e non sono legati a costi di istruttoria, **ma richiedono una costante attenzione per essere identificati, descritti, catalogati ed archiviati in modo che se ne possa riconoscere il contenuto e la storia temporale**

In genere sono più deboli perché molto specifici ma non sono legati alla presenza di requisiti che ne determinano la validità

Programmi per elaboratori - Software

Direttiva 2009/24/CE

Articolo 1 Il copyright protegge solo l'espressione di un programma per elaboratore, mentre le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del programma compresi quelli alla base delle sue interfacce non sono tutelati.

Tutela mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna

LEGGE 22 Aprile 1941 n.633 e succ. mod.

Articolo 1 Tutela dei programmi per elaboratore mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna e delle banche dati

Articolo 2 Requisito dell'originalità e risultato di creazione intellettuale, restano
comma 8) esclusi le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma

Articolo 2 Tutela delle banche dati ad esclusione del loro contenuto
comma 9)

Conseguenze del framework legale di protezione del software

1

In linea di principio poiché non è possibile stabilire il livello di originalità di un programma per elaboratore senza un confronto con un programma simile, se un software è stato creato, ovvero il codice è stato scritto dall'autore, allora il programma soddisfa i requisiti

2

Il software quale prodotto oggetto dell'attività di una azienda è quindi spesso definibile come prodotto innovativo ed originale

3

Un software generalmente è uno strumento per le attività di cui all' Art. 8 (1) DM30 Luglio 2015

4

Un software generalmente codifica o comprende informazioni aziendali riservate (Know How) Art. 6 DM30 Luglio 2015

DIRITTO D'AUTORE

LEGGE 22 Aprile 1941 n.633 e succ. mod.

Articolo 2

comma 10) Tutela del design industriale che presenta **carattere creativo**

Estremamente difficile determinare il carattere creativo

Segue i criteri utilizzati per le altre opere intellettuali
ammesse alla tutela nell'ambito del diritto d'autore

Rientrano nella definizione dell'articolo 6 (iv) del DM30 Luglio 2015

NUOVO DIRITTO NON TITOLATO



DOVE SI ESPRIME IL KNOW HOW

ABILITA' TECNICHE

ABILITA' COMMERCIALI

ABILITA' DI MARKETING

ABILITA' CULTURALI

ABILITA' FINANZIARIE/ECONOMICHE

CREATIVITA'

INNOVAZIONE

I TRE PASSI PER **IMPOSTARE** LA STRATEGIA IP

**1. ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI
TECNOLOGICI, ORGANIZZATIVI E DI
MARKETING**

**2. ANALISI DEL PRODOTTO O
PROCESSO TECNOLOGICO SPECIFICO**

**3. ANALISI DEI MODELLI E PROCESSI
DI BUSINESS**




KNOW HOW I REQUISITI IN ITALIA

CPI Art. 1

«L'espressione proprietà industriale **comprende**informazioni aziendali riservate»

CPI Art. 98 (1)

Costituiscono **oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali.....quando:**

-  Siamo segrete, ovvero **non generalmente note o facilmente accessibili**
-  Abbiamo un **valore economico in quanto segrete**
-  Sottoposte a **controllo** mediante **misure ragionevolmente adeguate**

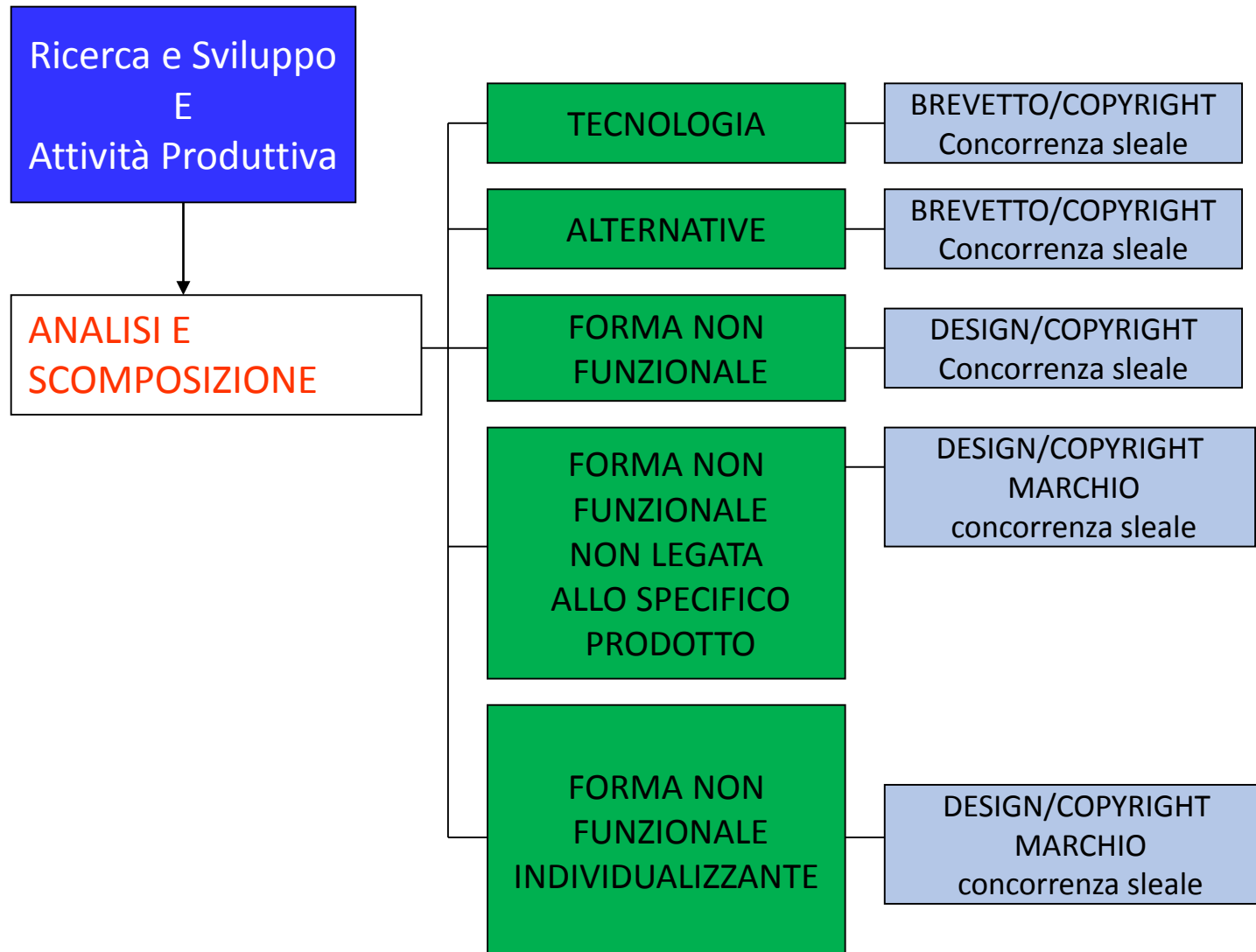
CPI Art. 98 (2)

Costituiscono oggetto di tutela:

► I **dati relativi a prove o altri segreti** la cui elaborazione comporti un **considerevole impegno** ed alla cui presentazione sia **subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio** di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche

DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016

Non introduce differenze sostanziali rispetto alla normativa italiana



DOVE STA IL KNOW HOW NELLE AZIENDE ?



Normalmente esiste

Spesso non emerso in quanto manca la consapevolezza del valore dello stesso e delle norme che lo garantiscono

Alcuni esempi non esaustivi:

Scelte fatte nei processi produttivi:

Parametri di processo, tempi, tipologie di materiali,.....

Scelte fatte nella configurazione di prodotti:

Dimensionamenti, combinazioni di materiali per diverse parti, scelta di componenti da diversi fornitori,.....

Test e prove di verifica qualità:

Tipi di test proprietari non standard nel settore, sviluppo di macchinari ad hoc,.....

Raccolte dati statistiche sui risultati conseguiti:

Qualità o caratteristiche tecniche in relazione ai diversi setting di processo od alle diverse materie prime,.....

SEGRETEZZA O CONTROLLO DI ACCESSO

Normalmente esiste

Alcuni esempi non esaustivi:

Limitazioni di accesso ai file dati degli Uffici tecnici e dell'Amministrazione

USER ID e PASSWORD di accesso forniti solo a personale addetto,.....

Limitazioni di accesso a specifici programmi

USER ID e PASSWORD di accesso a programmi CAD o simili od a programmi di amministrazione forniti solo a personale addetto,.....

Limitazioni di accesso fisico alle aree aziendali degli Uffici tecnici e dell'Amministrazione

Aree chiuse a chiave o con accesso mediante pass elettronici,.....

Controllo degli accessi

Registrazione degli ID e delle date da parte dei sistemi elettronici per ogni accesso e generazione di log-file,.....

DOVE SONO DOCUMENTATI

Sostanziale combinazione know how e software

L'informatizzazione produce documenti facilmente catalogabili e tracciabili in cui le informazioni sono codificate.

Tali file sono generalmente raccolti in modo ordinato in directory. Con strutture predefinite e documentate

Sistema Qualità

La documentazione del sistema qualità contiene la codifica dell'organizzazione dell'archivio delle informazioni e delle modalità di accesso.



Operating Office:

17100 **SAVONA** - Via Francesco Baracca, 1/R

Tel +39 019 8485622 - Fax +39 019 8335166

savona@praxi-ip.praxi

Quality Certified ISO EN 9001-2015 n° 576

GENOA - MILAN - PADUA - ROME - SAVONA - TRENTO - TURIN - VERONA

Registered Office: 10125 TURIN - Corso Vittorio Emanuele, 3 - Tel. +39 011 669 60 30 - Fax +39 011 650 22 01

Registered Office Torino, Fiscal and VAT numbers IT 10197580011