

Management Consulting

**È possibile tutelare una
idea senza brevetto?**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.

Non di rado viene chiesto se sia possibile in Italia trovare una qualsivoglia forma di tutela di una propria idea o intuizione. In qualche modo la risposta è affermativa, anche se è necessario trovare la forma opportuna. In effetti, nel nostro ordinamento giuridico, la protezione di un'idea senza che esista un brevetto non è possibile.

Tra l'altro non è possibile ottenere un brevetto su una semplice idea o intuizione, questo perché il brevetto viene concesso, ad esempio, su un bene tangibile, materiale, di nuova invenzione e non sull'idea o intuizione che si può avere avuto dello stesso, prima che venga prodotto per la prima volta. Quindi sebbene possa apparire contraddittorio rispetto alla premessa iniziale, in realtà è possibile evitare che, una idea senza brevetto, venga in qualche modo danneggiata. È necessario partire dall'analisi della procedura di *brevettazione* che è il nome che si dà alla registrazione, nel caso di invenzioni e modelli di utilità. La brevettazione è accompagnata dal rilascio del brevetto, il documento che rappresenta il presupposto del diritto di brevetto. Senza una registrazione non si acquisiscono i titoli di proprietà industriale e quindi non si può disporre del diritto esclusivo di attuare l'invenzione.



È utile ricordare che la registrazione è tra l'altro di importanza fondamentale, visto che i suoi effetti retroagiscono al momento della presentazione della domanda, fattore questo decisivo per la priorità dell'invenzione.

La domanda di brevetto o di registrazione deve essere depositata presso l'*Ufficio italiano brevetti e marchi* e deve contenere una descrizione dettagliata dell'invenzione, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 51, 160, 167 del *Codice della Proprietà Industriale*.

L'Ufficio brevetti, dopo aver effettuato la ricerca di anteriorità ed aver verificato che sussistano i requisiti di validità, attraverso il bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione comunica la concessione del brevetto.

Vizi di sostanza come ad esempio la mancanza del carattere della novità, dell'attività inventiva, dell'industrialità o liceità rappresentano motivi di nullità del brevetto.

L'azione di nullità ricordiamo, è imprescrittibile e può essere esercitata anche dal pubblico ministero. È però necessario ed utile sottolineare che il *brevetto nullo* può produrre gli effetti di un diverso brevetto, del quale contenga i requisiti di validità. In tal caso attraverso la sentenza che compie questo accertamento viene disposta la conversione del brevetto nullo.



Il titolare dei diritti sull'invenzione è l'inventore e a lui compete il diritto di essere riconosciuto come autore dell'invenzione.

I diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione sono liberamente trasferibili e possono anche essere oggetto di esecuzione forzata.

Su di essi possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia e possono essere concessi in uso.

Ricordiamo anche che la tutela giuridica delle invenzioni è temporanea; è previsto un periodo massimo di 20 anni per le invenzioni, fino a un periodo minimo di cinque anni per modelli e disegni. Trascorso questo tempo, i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione si estinguono.

Dopo queste indispensabili considerazioni preliminari, cerchiamo di comprendere in che modo è possibile proteggere un'idea senza brevetto.

Tra l'altro non è sempre detto che la procedura per conseguire un brevetto vada a buon fine, oppure potrebbero mancare le disponibilità economiche per poter procedere alla tutela brevettuale dell'idea.

Attraverso la stipula di un *contratto di know how*, si può trovare una risposta efficace.



Il contratto di know how consiste in un accordo di segretezza tra due parti, l'inventore dell'idea e chi la riceve.

È necessario anche precisare cosa è il know how: di fatto si tratta di un patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche, segrete e originali, non brevettate, che possono migliorare processi produttivi industriali.

Attraverso la scelta di questa tipologia di contratto è possibile evitare che un'idea senza brevetto sia ad esempio, danneggiata da un'impresa. Peraltro, la Corte di Cassazione nel 2019 con la sentenza n.10420, ha definito il contratto cosiddetto di *“know how pienamente valido nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c., consistendo nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto”*.

Attraverso questo contratto le conoscenze cedute devono essere determinate e, il patrimonio di conoscenze trasferito, deve possedere i requisiti di segretezza e di novità.

Nello specifico, il vincolo della segretezza è esteso anche a chi che viene a conoscenza delle informazioni per le esigenze dell'impresa stessa.



Il contratto di know how è previsto nella forma di *contratto di licenza* di know how e di *contratto di trasferimento* di know how.

Il *contratto di licenza*, prevede che il licenziante possa concedere al licenziatario il diritto di fabbricare, utilizzare e vendere i prodotti utilizzando il know how trasferito.

L'utilizzo del diritto di know how può essere limitato a determinati settori o aree territoriali.

Il *contratto di cessione o trasferimento* di know how, può essere combinato anche ad altri tipi di contratti, come, ad esempio, quello di *franchising*.

Il *contratto di cessione* di know-how si differenzia dal contratto di *cessione di brevetto*.

Attraverso il primo si tutelano conoscenze segrete, grazie al secondo conoscenze note che il cessionario può utilizzare in regime di privativa.

Nel *contratto di cessione* il compenso può consistere anche nel pagamento di una somma di denaro e di solito prevede una durata predeterminata, fatto salvo l'obbligo per il cessionario di restituire al cedente il materiale documentario ricevuto.

Se le conoscenze trasmesse dovessero diventare di dominio pubblico perché il licenziatario le ha divulgate, allora quest'ultimo dovrà rispondere di inadempimento contrattuale, e dovrà pagare, a *titolo di danno per lucro cessante*, quanto dovuto fino alla scadenza del contratto.