



Intellectual Property Awareness and Enforcement:
Innovative Services for the Mediterranean Smes



MANUALE PRATICO

cosa fare e cosa non fare



Intellectual Property Awareness and Enforcement:
Innovative Services for the Mediterranean Smes

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>5</i>
<i>Marchi: cosa fare e cosa non fare</i>	<i>7</i>
<i>Brevetti: cosa fare e cosa non fare</i>	<i>10</i>
<i>Design: cosa fare e cosa non fare</i>	<i>14</i>
<i>Copyright: cosa fare e cosa non fare</i>	<i>17</i>
<i>Segreto industriale: cosa fare e cosa non fare</i>	<i>19</i>



Ogni impresa, sia essa una start-up o un'azienda consolidata, possiede beni di proprietà intellettuale che possono procurarle un vantaggio competitivo. Qualsiasi azienda che abbia un nome, un logo, del know-how, liste clienti o un sito internet possiede del capitale intellettuale e dovrebbe quindi sapere come gestirlo e tutelarlo.

Spesso la legislazione nel campo della proprietà intellettuale è complessa ed è perciò importante conoscere le regole di base su come proteggere i beni di proprietà intellettuale dell'azienda.

Ma perché una start-up dovrebbe tutelare la propria proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale è a tutti gli effetti un bene aziendale e, in quanto tale, possiede un valore commerciale.

Le start-up dovrebbero sviluppare e proteggere la proprietà intellettuale con attenzione per diversi motivi, tra i quali:

(1) proteggere il proprio vantaggio competitivo

(2) usare la proprietà intellettuale come strumento di marketing

(3) accrescere il valore dell'attività

(4) usare la proprietà industriale come potenziale strumento di licensing

Il portafoglio dei beni di proprietà intellettuale di un'azienda è di importanza fondamentale per i business angel o i venture capitalists, per questo motivo, anche le start-up hanno bisogno di investire in proprietà intellettuale in modo da rendere il proprio business appetibile agli investitori.

Il deposito della domanda di un brevetto o di un marchio e l'attuazione di misure appropriate per il mantenimento del

segreto industriale, possono essere misure cautelative idonee a proteggere la proprietà industriale.

Se fin dall'inizio della sua attività un'impresa gode della protezione offerta da titoli di proprietà intellettuale, essa comunica sicurezza agli investitori, trasmette credibilità, e getta delle solide fondamenta che possono essere capitalizzate in seguito.

Una start-up inoltre deve essere consapevole dell'esistenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi per assicurarsi di non vederli o di non dover limitare la propria attività a causa di tali diritti.

La proprietà intellettuale nasce spesso durante le prime fasi di vita di un'azienda e per questo, soprattutto le start-up, necessitano di sviluppare una specifica e robusta strategia sin da subito al fine di massimizzare il valore di questi importanti asset.

Scopo di questa guida è quello di fornire le regole di base per una corretta gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Per fare questo abbiamo scelto strumenti semplici: dei chiari elenchi in cui trovare le indicazioni di best practice per un corretto approccio alla proprietà intellettuale e dei consigli di base su cosa fare e cosa non fare.

In questa guida sono trattate cinque tipologie di diritti di proprietà intellettuale:

Marchi

Brevetti

Design

Copyright

Segreto industriale

MARCHI: COSA FARE E COSA NON FARE





Cosa fare

- Scegliere un marchio che sia il più forte possibile:
 - » Scegliere un marchio che sia distintivo, in particolare che non descriva il prodotto o il servizio
 - » Verificare che il proprio marchio rispetti i requisiti legali di registrazione
 - » Scegliere un marchio che sia nuovo
 - » Scegliere e creare un logo appropriato
 - » Assicurarsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, pronunciare, ricordare e che sia adatto a qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario
 - » Effettuare una ricerca di anteriorità per verificare se esistono marchi identici o simili
- Verificare che i corrispondenti domini (domini internet) siano disponibili per una registrazione
- Calcolare un budget adeguato da dedicare alla

registrazione e al processo di sfruttamento del marchio

- Scegliere tra una domanda nazionale, regionale (europea) o internazionale
- Utilizzare il marchio direttamente sui beni, sul packaging o sul contenitore in cui i beni sono venduti
- Usare il marchio nelle pubblicità
- Usare la parola “brand” se necessario per chiarire lo status del marchio
- Usare grassetto, corsivo, caratteri o colori diversi, o almeno la prima lettera maiuscola per distinguere un marchio dal restante testo in un materiale pubblicitario
- Precisare che si tratta di un marchio ponendo un piccolo “TM” o “®” dopo il marchio
- Usare sempre la descrizione generica del bene in combinazione con il marchio

Cosa non fare

- Non dimenticare di proteggere il marchio all'estero se si desidera garantirsi una possibilità di concedere una licenza in altri Stati
 - Non dimenticarsi delle scadenze (6 mesi per la rivendicazione di una priorità)
 - Non rischiare di perdere il diritto di un marchio per un mancato utilizzo dello stesso (decadenza per non uso).
 - Non registrare un nome aziendale, un dominio o un marchio senza aver prima considerato la possibilità di effettuare una ricerca preventiva
 - Non utilizzare un marchio registrato senza prima aver ottenuto il consenso del titolare
 - Non utilizzare la "®" se il marchio non è registrato
 - Non utilizzare il marchio come un verbo
- Non lasciare che il marchio diventi "generico"
 - Non dimenticare di pagare le tasse di rinnovo
 - Non dimenticare di definire il mercato di riferimento del prodotto
 - Non dimenticare di monitorare periodicamente i propri titoli
 - Non notificare una violazione senza aver richiesto prima un parere legale
 - Non agire immediatamente dopo aver ricevuto una notifica di possibile violazione di un diritto di terzi su un marchio ma chiedere un consiglio al proprio legale su cosa fare



BREVETTI: COSA FARE E COSA NON FARE





Cosa fare

- Pensare alla propria idea/brevetto come ad un bene
- Implementare strategie e processi per identificare, divulgare e valutare invenzioni brevettabili come risultato integrante degli sforzi di ricerca e sviluppo
- Considerare i vantaggi della protezione brevettuale
- Considerare le possibili alternative al brevetto (segreto industriale, modello di utilità, ecc.)
- Effettuare un'analisi costi/benefici
- Presentare la domanda di brevetto al momento giusto
- Verificare che l'invenzione non sia più complessa di quanto il problema richieda
- Prendere in considerazione i requisiti di brevettabilità, verificare che cosa possa essere oggetto di brevetto nel proprio Paese
- Effettuare una ricerca sullo stato dell'arte per assicurarsi che il proprio trovato non sia già stato rivendicato da un'altra persona o da un'azienda
- Verificare che ci sia, tra l'azienda, i suoi dipendenti e qualsiasi partner che abbia partecipato finanziariamente o tecnicamente allo sviluppo dell'invenzione, chiarezza in merito ai diritti legati all'invenzione
- Calcolare un budget adeguato da dedicare alle domande nazionale e/o internazionale e al loro sfruttamento

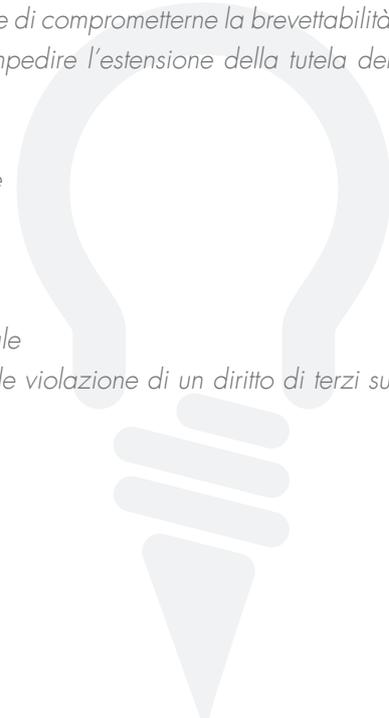


- Verificare l'esistenza di privative altrui prima di lanciare nel mercato prodotti che possano violare tali diritti
- Mantenere segreta l'invenzione sino alla data di deposito della domanda di brevetto
- Ricordarsi che brevetto depositato e brevetto concesso sono due cose diverse
- Ricordarsi di proteggere i miglioramenti apportati all'invenzione
- Marcare il prodotto con il/i numero/i di brevetto/i
- Togliere il numero quando il brevetto scade



Cosa non fare

- *Non divulgare troppo presto informazioni sull'invenzione al fine di evitare di comprometterne la brevettabilità*
- *Non dimenticare le scadenze (priorità di 12 mesi) che potrebbero impedire l'estensione della tutela del brevetto all'estero*
- *Non trascurare di valutare altre possibilità di protezione*
- *Non lasciare senza tutela il proprio portafoglio di proprietà intellettuale*
- *Non dimenticare di pagare le tasse di rinnovo*
- *Non dimenticare di definire il mercato di riferimento del prodotto*
- *Non dimenticarsi di monitorare periodicamente i propri titoli brevettuali*
- *Non notificare una violazione senza aver avuto prima un consulto legale*
- *Non agire immediatamente dopo aver ricevuto una notifica di possibile violazione di un diritto di terzi su un brevetto ma chiedere un consiglio su cosa fare al proprio legale*



DESIGN: COSA FARE E COSA NON FARE





Cosa fare

- Non pubblicare o non divulgare il design prima di aver effettuato il deposito della domanda
- Verificare che il design rispetti tutti i requisiti legali per la registrazione
- Considerare i vantaggi offerti dalla protezione prevista per il design registrato
- Considerare le alternative al deposito di domanda di design (segreto industriale, modelli di utilità, brevetti, marchi, ecc.)
- Effettuare un'analisi costi/benefici
- Verificare che ci sia, tra l'azienda, i suoi dipendenti e qualsiasi partner che abbia partecipato finanziariamente o tecnicamente allo sviluppo dell'invenzione, chiarezza in merito ai diritti legati al design
- Effettuare una ricerca sullo stato dell'arte per assicurarsi che il proprio prodotto non sia già stato rivendicato da un'altra persona o da un'altra azienda
- Calcolare un budget adeguato da dedicare alle domande nazionale e internazionale e al loro sfruttamento
- Precisare il fatto che si possiede un diritto sul design
- Marcare il prodotto con il/i numero/i di domanda/registrazione
- Togliere il numero quando il design scade

Cosa non fare

- *Non divulgare troppo presto informazioni sull'invenzione al fine di evitare di comprometterne la tutela*
- *Non dimenticare le scadenze (priorità di 6-12 mesi) che potrebbero impedire l'estensione della tutela del design all'estero*
- *Non dimenticare le altre possibilità di protezione*
- *Non lasciare senza tutela il proprio portfolio di proprietà intellettuale*
- *Non dimenticare di pagare le tasse di rinnovo*
- *Non dimenticare di definire il mercato di riferimento del prodotto*
- *Non dimenticarsi di monitorare periodicamente i propri diritti di design*
- *Non notificare una violazione senza aver avuto prima un consulto legale*



- *Non agire immediatamente dopo aver ricevuto una notifica di possibile violazione di un diritto di terzi su un design ma chiedere un consiglio su cosa fare*

COPYRIGHT: COSA FARE E COSA NON FARE





Cosa fare

- Assicurarsi che l'opera sia marcata adeguatamente
- Registrare la propria opera presso la S.I.A.E.
- Mantenere o registrare le evidenze che attestino la data di creazione dell'opera
- Firmare degli accordi tra co-autori
- Usare notifiche di copyright. La notifica dovrebbe essere chiara e leggibile
- Usare le forme di notifica corrette:
 - » Il termine "copyright"
 - » Il simbolo di copyright "©".
 - » L'anno
 - » Il nome del titolare
- Estendere la notifica (per esempio: tutti i diritti sono riservati)
- Attivare politiche e processi per identificare i propri diritti di copyright



Cosa non fare

- *Non dare per scontato che materiale privo di una relativa notifica non sia protetto da un copyright*
- *Non dare per scontato che materiale trovato in internet non sia protetto da copyright*
- *Non equiparare le Creative Commons ai materiali di libero dominio*
- *Non copiare del materiale solo perché non si riesce a individuare il titolare del copyright*

SEGRETO INDUSTRIALE: COSA FARE E COSA NON FARE





Cosa fare

- Valutare se sia appropriato e vantaggioso sforzarsi di mantenere un segreto industriale piuttosto che proteggere i propri beni con brevetti, copyright o qualsiasi altra forma di diritto di proprietà intellettuale
- Selezionare come oggetto di segreto industriale solo le informazioni strategiche
- Prendere qualsiasi precauzione utile per mantenere il segreto
- Attuare tutte le misure necessarie per mantenere le informazioni riservate
- Condurre un preventivo audit di segreto industriale
- Sviluppare e scrivere un piano di protezione del segreto industriale
- Condividere il segreto solo dopo aver firmato un accordo di non divulgazione
- Durante una negoziazione dire solo ciò che è strettamente necessario al raggiungimento dell'obiettivo commerciale
- Scegliere la controparte accuratamente
- Consentire l'accesso alle informazioni riservate solo allo staff che realmente necessita di conoscerle
- Etichettare documenti, oggetti e software che contengono i segreti industriali
- Codificare e proteggere con password le informazioni riguardanti il segreto industriale
- Redigere delle norme di comportamento per sottolineare il valore della protezione del segreto industriale
- Usare barriere fisiche di sicurezza
- Limitare gli accessi ai visitatori
- Condurre periodici audit di segreti industriali

Cosa non fare

- *Non divulgare nessuna informazione rilevante*
- *Non pubblicare in nessuna forma il segreto*
- *Non pensare di avere il diritto di bloccare le persone che acquisiscano o usino le informazioni in un modo legittimo*
- *Non essere superficiali nel prendere qualsiasi precauzione utile e nel valutare l'importanza del segreto*
- *Non mischiare segreti industriali con segreti non-industriali*
- *Non dimenticare di inserire clausole di riservatezza in qualsiasi incontro o accordo rilevante*
- *Non permettere a personale che sta uscendo dall'azienda di svincolarsi dalle clausole di accordo di non divulgazione*



- *Non permettere a nessuno di accedere alle informazioni rilevanti*
- *Non lasciare il segreto esposto alla vista*







Camera di Commercio
Venezia



Treviso Tecnologia

AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE
Camera di Commercio Treviso

Camera di Commercio Venezia

U.O. TUTELA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia

Tel. 041 7861111 Fax 041 786170

e-mail brevetti@ve.camcom.it website <http://www.ve.camcom.gov.it/>

Treviso Tecnologia

AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI TREVISO Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

Tel. +39 0422 1742100 Int. 2 Fax +39 0422 608866

e-mail infotech@tvtecnologia.it website www.tvtecnologia.it



Projet cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER)
Project cofinanced by the European Regional
Development Fund (ERDF)