

Proprietà Intellettuale e questioni legali per le aziende focalizzate sulla tecnologia

Introduzione

La proprietà intellettuale svolge un ruolo molto importante nell'odierna economia basata sulla conoscenza. Le start-up utilizzano la proprietà intellettuale per impedire ai grandi concorrenti industriali di copiare i loro prodotti. Le grandi aziende utilizzano la proprietà intellettuale per raccogliere i benefici dei loro investimenti. Anche settori apparentemente "tradizionali" come l'industria siderurgica utilizzano la proprietà intellettuale per proteggere i loro beni immateriali. Senza IP, molti progetti innovativi non sarebbero redditizi, perché chiunque volesse potrebbe semplicemente copiare i risultati.

Non è mai stato così importante promuovere il "circolo virtuoso" che porta dagli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) all'occupazione – attraverso l'innovazione, il vantaggio competitivo e il successo economico – come nel mondo odierno caratterizzato da mercati sempre più globalizzati e dall'economia della conoscenza. Questo processo dipende da diversi fattori, ma un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale (DPI) si colloca senza dubbio tra i più importanti, data la capacità della IP di incoraggiare la creatività e l'innovazione, in tutte le sue varie forme, in tutta l'economia.

La proprietà intellettuale (IP) si riferisce alle creazioni della mente: tutto, dalle opere d'arte alle invenzioni, dai programmi per computer ai marchi e ad altri segni commerciali.

La legge sulla proprietà intellettuale è complicata: esistono diverse leggi relative a diversi tipi di PI e diverse leggi nazionali in diversi paesi e regioni del mondo, nonché il diritto internazionale. Questo porta molti problemi sul tavolo, soprattutto per le aziende in partenza. È quindi fondamentale capire come proteggere la propria proprietà intellettuale.

L'importanza della proprietà intellettuale

Linux è un esempio di come l'IP può essere utilizzato per imporre la "proprietà pubblica" della proprietà intellettuale. Gli sviluppatori di software open source si affidano alla protezione IP (copyright) per garantire che le persone che costruiscono sul loro lavoro debbano aderire a determinati termini. Poiché possiedono il copyright, gli sviluppatori Linux sono in grado di richiedere che anche i miglioramenti al codice

Linux (che danno via gratuitamente) si possano usare liberamente. In questo modo, gli sviluppatori Linux assicurano che il loro IP non venga sfruttato da nessuno per impostare nuovi diritti proprietari. È il sistema IP che consente agli sviluppatori Linux di creare conoscenza libera che rimarrà libera.

Un altro esempio è la licenza Creative Commons. Ciò consente agli autori di consentire ad altre persone di utilizzare la loro opera, a determinate condizioni, ad esempio che il loro nome debba essere indicato o che l'opera non possa essere utilizzata commercialmente. Se il pubblico non ha familiarità con le licenze, suggeriamo di non menzionare questo esempio.

Il sistema di IP garantisce che l'uso senza licenza dei marchi possa essere impedito, in modo che i consumatori possano essere sicuri che tutti i prodotti recanti il marchio rispettino effettivamente gli standard promessi.

Ogni volta che un nuovo prodotto ha successo sul mercato, è molto probabile che i concorrenti seguano l'andamento del mercato e tentino di realizzare prodotti simili o identici. L'innovatore del prodotto originale può aver investito in modo significativo non solo nello sviluppo del prodotto, ma anche nella creazione della catena di approvvigionamento per la produzione, nel far conoscere il prodotto sul mercato e nella ricerca di distributori.

Poiché i concorrenti entrano in una fase successiva, beneficiano degli sforzi dell'innovatore e possono quindi offrire i loro prodotti a un prezzo più conveniente. Ciò potrebbe mettere l'innovatore sotto forte pressione e alla fine portarlo fuori dal mercato, mentre i suoi concorrenti ottengono un giro gratuito sulla scia della sua creatività.

Questo è il motivo per cui gli innovatori dovrebbero utilizzare il sistema IP per proteggere le loro invenzioni, disegni, marchi, opere artistiche e così via. Il sistema IP fornisce loro la proprietà sul loro lavoro e diritti esclusivi per controllare la produzione, l'importazione e la vendita di merci in violazione.

I diversi tipi di IP

Durante il percorso imprenditoriale, quando si svilupperanno i prodotti/servizi, ci si troverà inevitabilmente a cercare il giusto tipo di IP da utilizzare per loro. Ecco una rapida spiegazione riassuntiva (secondo l'EUIPO – l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale):

Brevetti

I brevetti sono concessi per invenzioni tecniche. Le domande di brevetto devono essere depositate presso un ufficio brevetti nazionale o regionale. Sono esaminati in un processo che porta alla concessione o al rifiuto di un brevetto. I brevetti durano

normalmente per un massimo di 20 anni dalla data di deposito della domanda. In alcuni paesi, è disponibile anche un tipo speciale e meno potente di brevetto chiamato modello di utilità (o "piccolo brevetto").

Modelli di utilità

I modelli di utilità di solito offrono una protezione più semplice, per un periodo di tempo più breve. La maggior parte dei paesi richiede che le invenzioni siano semplicemente nuove per poter ricevere la protezione del modello di utilità. Altri, ad esempio la Germania, richiedono loro di implicare un passo inventivo. Ma la maggior parte dei paesi non esamina né la novità né il passo inventivo e registrerà qualsiasi modello di utilità che soddisfi le formalità.

Diritto d'autore

Il copyright non ha bisogno di essere registrato. Esiste "automaticamente" quando l'opera viene creata. Il diritto d'autore protegge qualsiasi espressione originale, creativa, intellettuale o artistica, inclusi romanzi, letteratura scientifica, opere teatrali, software, fotografie e dipinti, musica, sculture, trasmissioni televisive, ecc. Anche l'odore di un profumo può essere (indirettamente) protetto dal diritto d'autore: la miscela di ingredienti che va in un profumo può rappresentare un'opera d'autore originale e può quindi essere protetta dal diritto d'autore. La durata di un copyright è approssimativamente la vita dell'autore più 70 anni, a seconda del caso e del paese.

Marchi

I marchi sono segni distintivi che identificano e distinguono la fonte commerciale di prodotti o servizi. Possono essere costituiti da parole, loghi, nomi e colori, nonché da qualsiasi altro mezzo per identificare l'origine commerciale, come la forma del prodotto o la sua confezione, o anche suoni o odori. Ad esempio, la maggior parte dei personaggi Disney sono registrati come marchi. I marchi possono essere creati semplicemente utilizzandoli (come ha fatto Google, ad esempio) o registrandoli esplicitamente.

Disegni e modelli registrati

I disegni e modelli registrati (USA: "brevetti di design") proteggono il design ornamentale, la forma, l'aspetto e lo stile degli oggetti, ma non i loro aspetti funzionali. I requisiti sono la novità assoluta e il carattere individuale. La durata della protezione di un disegno o modello comunitario registrato è di un massimo di 25 anni dalla data della domanda di registrazione. Sono concessi in termini quinquennali, che sono rinnovabili.

Disegni e modelli non registrati

Anche i disegni e modelli non registrati godono di protezione a determinate condizioni. Si ottiene un diritto gratuito e automatico quando si presenta un design originale al pubblico. Dà il diritto di impedire a chiunque di copiare il design, ma di solito ha una durata più limitata di quella disponibile per i disegni e modelli registrati. La durata della protezione di un disegno o modello comunitario non registrato è di un massimo di tre anni dopo la pubblicazione del disegno o modello nell'Unione europea.

Un segreto commerciale

I segreti commerciali consistono in qualsiasi informazione commerciale riservata che fornisce a un'impresa un vantaggio competitivo. Contrariamente ad altre figure della PI, i segreti commerciali sono protetti senza alcuna formalità procedurale; Di conseguenza, possono essere protetti per un periodo di tempo illimitato. Un'informazione segreta commerciale deve essere (a) segreta, (b) avere valore commerciale a causa della sua natura segreta e (c) deve essere stata sottoposta a misure ragionevoli da parte del legittimo detentore delle informazioni per mantenerla segreta (vale a dire accordi di non divulgazione con dipendenti e partner commerciali e misure per prevenire lo spionaggio industriale). Le condizioni possono variare da paese a paese; tuttavia, le informazioni fornite sopra corrispondono alle norme generali di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Altre forme di PI

Altre forme di PI non mostrate qui includono la protezione delle varietà vegetali (USA: "brevetti vegetali"), banche dati, indicazioni geografiche e progetti topografici di semiconduttori.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale descritti finora possono essere utilizzati in combinazione per aiutare gli inventori a proteggere le loro innovazioni. Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare un brevetto per garantire che sia l'unico che offre una particolare caratteristica tecnica e disegni e modelli registrati o non registrati per proteggere le caratteristiche relative all'aspetto del prodotto. Può anche utilizzare marchi per comunicare l'origine del prodotto. Potrebbe anche scegliere di mantenere segreti alcuni aspetti del processo di produzione. Se compie seri sforzi per mantenere la segretezza, può godere della protezione dei segreti commerciali.

Questioni legali

Come definito da Corrs Chambers Westgarth (uno studio legale indipendente leader), ci sono diverse questioni legali che le società in via di avvio devono affrontare e devono considerare:

1. Identificare e richiedere tempestivamente la protezione IP

Il primo passo è identificare quale IP è rilevante e quali misure devono essere adottate per proteggerlo. I passaggi differiscono per ogni tipo di diritto IP:

- **Marchi e branding.** La selezione del marchio di un'azienda o del nome di un nuovo prodotto dovrebbe essere il punto di partenza per tutte le nuove aziende. Un marchio è un distintivo di origine: per essere registrabile, deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Nomi o loghi che non sono correlati ai beni o servizi di un'azienda rappresentano il "gold standard". Apple e Amazon sono buoni esempi di tali marchi. È anche importante ricordare che i marchi sono più di un semplice nome: ad esempio, in Australia è possibile ottenere protezione per loghi, colori, suoni e marchi di forma (tra gli altri segni).

Prima di selezionare un marchio o un brand, è fondamentale considerare lo stato del mercato e gli eventuali diritti preesistenti esistenti. Questa è una considerazione separata per proteggere una società o il nome di un'azienda. Una ricerca di marchi è un modo semplice ed efficace per garantire che il nome proposto sia nuovo e disponibile per l'uso (vale a dire che non violi il marchio di un'altra persona).

- **Brevetti e segreti commerciali.** I brevetti proteggono le nuove invenzioni. La registrazione di un brevetto conferisce al proprietario il diritto di sfruttare l'invenzione (o consentire ad altri di farlo) durante la durata del brevetto. Ad esempio, in Australia, ci sono due tipi di brevetti: brevetti standard e brevetti di innovazione. Mentre i brevetti standard offrono il periodo di protezione più lungo (20 anni), il brevetto di innovazione è un'opzione interessante per le start-up tecnologiche e le aziende emergenti. Con un requisito di soglia inventiva inferiore e la possibilità di ottenere un brevetto molto rapidamente (in appena un mese), il brevetto di innovazione è in grado di fornire alle start-up 8 anni di esclusività. Questo, combinato con il fatto che i brevetti per l'innovazione forniscono gli stessi rimedi per la violazione dei brevetti standard e non sono soggetti a una procedura di opposizione preconcessione, significa che è relativamente semplice per le imprese nuove o emergenti ottenere un potente strumento di applicazione.

L'alternativa ai brevetti sono i segreti commerciali (o informazioni riservate). Le due cose si escludono a vicenda. Poiché la riservatezza è alla base dei segreti commerciali, la segretezza è essenziale.

Le start-up che desiderano proteggere le invenzioni mediante segreti commerciali dovrebbero considerare come questa forma di protezione si allinea con la strategia aziendale dell'azienda. Per le start-up con un capitale minimo, i segreti commerciali possono essere un modo efficace per proteggere un'invenzione prima di ottenere i finanziamenti e gli investimenti necessari per commercializzare o testare l'invenzione.

La riservatezza è fondamentale anche per i brevetti. La necessità di mantenere l'invenzione privata e fuori dal pubblico dominio prima di depositare un brevetto può essere trascurata nelle prime fasi di garanzia del capitale. Le start-up tecnologiche che desiderano ottenere la protezione brevettuale dovrebbero assicurarsi di disporre di adeguati accordi di riservatezza o di non divulgazione prima di avviare discussioni di finanziamento o presentare la nuova invenzione o tecnologia ai potenziali clienti.

- **Diritto d'autore.** A differenza dei brevetti o dei marchi, non esiste un sistema di registrazione per il diritto d'autore. La protezione del copyright è automatica una volta che l'opera è stata messa in forma materiale. L'inquilino centrale del copyright è che protegge la particolare espressione – il copyright non protegge fatti, informazioni o idee. Per essere tutelabile, il copyright deve essere originale e creato da un autore umano. Il requisito dell'autore umano solleva domande interessanti nello spazio tecnologico alla luce dell'emergere dell'intelligenza artificiale e della maggiore dipendenza dagli algoritmi e dall'apprendimento automatico.

Per le start-up tecnologiche, software e programmi per computer possono attirare la protezione del copyright. Mentre il software è tutelabile come "opera letteraria", qualsiasi copyright nel codice software che è in parte basato sull'open source richiederà un'attenta considerazione in quanto solleva dubbi sul fatto che il codice software sia originale. Separatamente, il diritto d'autore può anche fornire alle start-up tecnologiche la possibilità di proteggere le interfacce utente per le tecnologie digitali (vale a dire sulla base del fatto che si tratta di opere artistiche).

- **Disegni.** I disegni e modelli registrati possono essere utilizzati per proteggere le caratteristiche visive della tecnologia, ma soprattutto non la tecnologia stessa. Mentre i disegni e modelli sono più frequentemente utilizzati per proteggere l'aspetto dei prodotti (widget), nello spazio della tecnologia digitale,

i disegni e modelli possono fornire alle start-up la possibilità di proteggere l'interfaccia utente grafica dei prodotti.

2. Assicurarsi di possedere i diritti di proprietà intellettuale

Una volta determinati quali diritti IP proteggere, il passo successivo è garantire che il diritto sia di proprietà dell'entità corretta. Per molte aziende, l'incapacità di eseguire accordi adeguati o ottenere incarichi pertinenti dagli inventori può comportare lunghe controversie sulla proprietà intellettuale. Tali mal di testa possono essere evitati assicurando che l'azienda abbia gli accordi appropriati in atto.

Per le start-up tecnologiche, è necessario prestare particolare attenzione alle seguenti questioni:

- I termini di eventuali accordi contrattuali con terze parti. Ad esempio, alcuni inventori di terze parti hanno ceduto i loro diritti di proprietà intellettuale all'azienda? La terza parte ha un obbligo di riservatezza o è soggetta a un accordo di non divulgazione?
- L'ambito di qualsiasi cessione e i diritti su qualsiasi IP di sviluppo. Ad esempio, la cessione è limitata a una particolare tecnologia o diritto di proprietà intellettuale (brevetto o copyright) o si estende alla cessione di tutti i diritti di proprietà intellettuale futuri?
- Poiché diritti (e limitazioni) particolari si applicano alla proprietà intellettuale congiunta, occorre prestare particolare attenzione a qualsiasi accordo che preveda la comproprietà della PI. La comproprietà può anche essere difficile da navigare quando gli interessi dei comproprietari cessano di allinearsi.
- Implicazioni fiscali derivanti dal trasferimento della PI tra entità diverse.

3. Pensare globale

Infine, è importante pensare globale. Mentre molte start-up sono spesso focalizzate sulla costruzione del business a livello locale, ciò può avere un impatto sull'ampiezza della protezione IP in tutto il mondo. Le imitazioni non devono necessariamente trovarsi nel tuo paese d'origine. La questione viene messa a fuoco nel contesto dei brevetti e dei marchi.

Considerare fin dall'inizio in quali paesi l'azienda potrebbe voler entrare contribuirà a garantire che la protezione pertinente sia raggiunta il prima possibile. Impegnarsi tempestivamente con i consulenti in materia di brevetti sulla strategia globale di deposito dei brevetti è la chiave per ottenere una solida protezione globale.

Allo stesso modo, la protezione del marchio può essere richiesta a livello globale sulla base dei diritti richiesti o ottenuti nel vostro paese d'origine. Ciò è utile anche per prevenire quella che altrimenti potrebbe essere una controversia costosa ed evitabile in un altro paese.

Conclusione

Concludendo questa lezione, si possono fare ulteriori letture sull'argomento qui:

- <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip>
- <https://www.wipo.int/sme/en/>

Inoltre, se si è sicuri delle proprie conoscenze, si può fare il quiz sulla proprietà intellettuale dell'OMPI <https://www.wipo.int/about-ip/en/quiz/index.html>

È inoltre possibile utilizzare lo strumento WIPO IP Diagnostics per eseguire una diagnostica di base della situazione della proprietà intellettuale (IP) dell'azienda. È sotto forma di un questionario con diverse sezioni che porranno domande su diversi argomenti di proprietà intellettuale (ad es. prodotti innovativi, marchi, licenze, design, internazionalizzazione, ecc.). Accedi allo strumento qui: <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/en/index.html>

Continua il viaggio imprenditoriale con gli altri moduli del nostro corso.

Fonti e riferimenti:

Mallia-Dare, M. (senza data) Importanti problemi legali affrontati dalle aziende tecnologiche, Rajwans. Disponibile all'indirizzo:

<https://rajwans.com/resources/significant-legal-issues-faced-by-technology-companies> (accesso: 8 novembre 2022).

Bakharieva, N. (senza data) Come le aziende tecnologiche possono proteggere la proprietà intellettuale, cosa dovresti sapere per proteggere la tua proprietà intellettuale. Disponibile all'indirizzo: <https://yalantis.com/blog/protecting-intellectual-property-for-technology-companies/> (accesso: 8 novembre 2022).

Bebber, J. e Downie, R. (senza data) Protezione delle risorse IP: questioni chiave per le start-up tecnologiche e le società emergenti, Corrs Chambers Westgarth.

Disponibile all'indirizzo: <https://www.corrs.com.au/insights/protecting-your-ip-assets-key-issues-for-tech-start-ups-and-emerging-companies> (accesso: 8 novembre 2022).

Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, comunicazione; COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, COM(2020) 103 final

Comprendere l'IP (senza data) L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Disponibile all'indirizzo:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip> (accesso: 8 novembre 2022).

Cos'è la proprietà intellettuale (IP)? (senza data) OMPI. Disponibile all'indirizzo:

<https://www.wipo.int/about-ip/en/> (accesso: 8 novembre 2022).

Portale di apprendimento dell'Accademia dell'Euipo (senza data). Disponibile all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/knowledge/> (accesso: 7 novembre 2022).

OMPI - Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (senza data).

Disponibile all'indirizzo:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf (accesso: 7 novembre 2022).

Ufficio, E.P. (senza data) Kit didattico IP, EPO. Disponibile all'indirizzo:
<https://www.epo.org/learning/materials/kit.html> (accesso: 8 novembre 2022).