

# 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.**