



Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- News dal Consiglio
- L'Italia e i progetti UP e UPC
- Marchi difensivi e preesistenza UE
- ONEL vs. OMEL an European Landmark
- Il caso MYRIAD GENETICS riaccende i riflettori sulla brevettabilità dei geni umani: la posizione Statunitense ed Europea

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| News dal Consiglio | Pag. 1 |
| L'Italia e i progetti UP e UPC | Pag. 5 |
| <i>Marco Conti</i> | |
| Pomodori, broccoli e l'Ufficio Europeo dei Brevetti | Pag. 9 |
| <i>Micaela Modiano</i> | |
| Marchi difensivi e preesistenza UE | Pag. 11 |
| <i>Luigi Carlo Ubertazzi</i> | |
| Decadenza dei marchi difensivi e diritto UE | Pag. 13 |
| <i>Luigi Carlo Ubertazzi</i> | |
| ONEL vs. OMEL an European Landmark | Pag. 15 |
| <i>Nicola Tarantini</i> | |
| Il trasferimento tecnologico del know-how | Pag. 17 |
| <i>Simone Billi</i> | |
| La Conferenza dell'Ufficio Brevetti Europeo sull'informazione brevettuale ritorna in Italia | Pag. 19 |
| <i>Guido Moradei</i> | |
| Il caso MYRIAD GENETICS riaccende i riflettori sulla brevettabilità dei geni umani: la posizione Statunitense ed Europea | Pag. 22 |
| <i>Errico Michela e Conforti Vita</i> | |
| Criticità nell'applicazione dell'Art. 79.3 CPI | Pag. 27 |
| <i>Simone P. Ercolani</i> | |
| Il polimorfo è brevettabile in India? Spunti dalla decisione della Suprema Corte Indiana sul caso Glivec | Pag. 30 |
| <i>Marina Mauro</i> | |
| Decisioni della Commissione dei Ricorsi | |
| Brevetti | Pag. 34 |
| Marchi | Pag. 34 |

Il trasferimento tecnologico: protezione dell'esportazione del know-how di interesse nazionale

Francia – Italia

Il presente lavoro riguarda l'esportazione del know-how, in particolare quello di interesse nazionale, senza avere la pretesa di fornire un'esauritiva analisi su tale argomento, che risulta complesso e dalle innumerevoli sfaccettature.

Il know-how aziendale rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore ad una azienda e sulle quali si fondano le sue performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo.

Come è noto, nella Legislazione italiana è rintracciabile una definizione sommaria di know-how all'Articolo 98 del D.lgs.30/2005 rubricato come Oggetto Della Tutela: "1) Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete."

L'esportazione di know-how si configura come il trasferimento di una tecnologia strategica da un soggetto nazionale ad un soggetto estero a prescindere dalle specifiche modalità di trasferimento, per esempio tramite email, fax o corriere espresso.

Da considerare che l'Unione Europea, le Nazioni Unite ed i principali Paesi nel Mondo impongono restrizioni e modalità di controllo per il trasferimento verso determinati Paesi (Iran, Iraq, ecc.) e/o per specifici beni tecnologici, ad esempio le Tecnologie militari.

In particolare, i maggiori Trattati Internazionali di Non Proliferazione sono il "Missile Technology Control Regime" MTCR, l' "Australia Group" per prodotti a duplice uso relativi ad armi chimiche e biologiche, il "Nuclear Suppliers Group" (NSG) per prodotti di natura nucleare, l' "Accordo di Wassenaar" per gli armamenti ed i prodotti a duplice uso relativi alle armi convenzionali, "Nuclear Non-Proliferation Treaty" (NPT), "Chemical Weapons Convention" (CWC) e

la creazione dell' "Organization for the Prohibition of Chemical Weapons" (OPCW).

Inoltre, vi sono Normative specifiche per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di Prodotti a Duplice Uso, intendendo tutte quelle tecnologie, incluso il software, che hanno un utilizzo civile ma che possono avere anche un'applicazione militare. E' da notare che una Lista di tali Prodotti o Tecnologie e' in genere allegata alla Normativa.

Ad esempio, in Europa, il Regolamento (CE) n. 1334/2000 (e le seguenti innumerevoli modifiche), istituisce un regime Comunitario per il controllo dell'esportazione di tali Prodotti a Duplice Uso, subordinato ad un'autorizzazione all'esportazione da parte delle Autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore (il Ministero delle Attività Produttive in Italia).

In USA l'esportazione dei Beni a Duplice Uso è regolata sostanzialmente dalle Normative che fanno riferimento all' "International Traffic in Arms Regulations" (ITAR) e alle "Export Administration Regulations" (EAR).

In Australia invece sono soggette al controllo sotto la Normativa "Customs (Prohibited Export) Regulations", Regulation 13E e la "Defence and Strategic Goods List" (DSGL).

Tali Normative non sono comunque oggetto specifico del presente lavoro e sono ivi accennate per fornire una panoramica non esaustiva.

Il know-how è regolato in Italia dal suddetto D.lgs. 30/2005 alla Sezione VII (Informazioni Segrete) comprendente l' Articolo 98 (vedi sopra) e l' Articolo 99 (tutela): "1) Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all' Articolo 98".

Inoltre, il Codice Civile all'Articolo 2105 (obbligo di fedeltà) precisa che "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Il Codice Penale all' Articolo 623 (rivelazione di segreto professionale) e all' Articolo 622 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) precisa ulteriormente che "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio

stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa” e rispettivamente: “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa”.

La disciplina sul know-how in Italia e’ completata sostanzialmente dal lungo Articolo 198 CPI rubricato come Procedura di Segretezza Militare, dove, al primo comma, viene stabilito che “coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle Attivita’ Produttive, depositare esclusivamente presso Uffici di Stati esteri ... omissis..., le loro domande di brevetto ... omissis... qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese”.

Da notare che tale norma non si riferisce ad un interesse di natura “squisitamente militare” per la “difesa del Paese”. Tante’ che al comma 3 dello stesso Articolo si specifica che “l’UIBM mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e Proprieta’ Intellettuale del Ministero della Difesa le domande di brevetto ad esso pervenute”. Nei successivi commi dello stesso Articolo inoltre si precisa che trattasi di difesa “militare” del Paese.

Nessuna norma è altresì prevista per la tutela dell’esportazione del know-how di interesse nazionale, inteso nell’ampia accezione di natura politica ed economica, per difendere l’industria ed il progresso tecnico del Paese Italia.

In modo del tutto simile alla legislazione brevettuale italiana, la Legislazione francese prevede, all’Articolo 614.2 del “Code de la Propriété Intellectuelle” (CPF), che “la demande doit être déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu’il ne revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France”.

Inoltre, all’Articolo 612.9 del CPF specifica che “les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne

peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet”.

Mentre, all’Articolo 614.18 tratta specificatamente delle domande di brevetto internazionali: “les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle lorsque la priorité d’un dépôt antérieur en France n’est pas revendiquée”.

Il “Code Pénal” all’Articolo 411.6 stabilisce invece che “Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d’amende”.

L’Articolo 410-1 del “Code Pénal” fornisce infine una definizione di “intérêts fondamentaux de la nation”: “Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel”.

Pertanto, l’interesse fondamentale della Nazione e’ definito secondo una logica molto piu’ ampia, che ricomprende non solo la difesa militare, ma anche una difesa politica ed economica del potenziale scientifico, economico e financo culturale del Paese.

Le diversità dei controlli sull’export del know-how sono pertanto fortemente marcati tra Paese e Paese all’interno della stessa Comunità Europea e l’impatto estremamente negativo che esse possono assumere in caso di violazione rendono indispensabile per tutti i soggetti coinvolti in questa attività esportativa una conoscenza dei relativi aspetti normativi ed una valutazione dei rischi associati con tali tipi di trasferimenti. E’ inoltre auspicabile un maggior coordinamento tra i vari Paesi in Europa per rendere più organica ed uniforme tale normativa in modo da competere in modo migliore sul Mercato Globale.

Simone Billi



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini, Paolo Pederzini

Segreteria di Redazione:
Nicoletta Gaeta

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:
www.afterpixel.com