

# 06

GUIDA PER GLI STARTUPPER

## APPROFONDIMENTO 4

PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E INFORMAZIONI SEGRETE

# LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

06

Per quanto concerne la proprietà intellettuale vi sono due aspetti sui quali i neo imprenditori hanno generalmente poca sensibilità e dimestichezza:

**01**

La possibilità di sfruttare alcune invenzioni in regime di segreto proteggendo le informazioni ad esse relative

**02**

La gestione delle invenzioni create dai fondatori e dai dipendenti dell'impresa

**La tutela delle informazioni segrete in Italia è tra le più avanzate ed efficaci d'Europa. La nostra normativa prevede la tutela delle informazioni aziendali, delle esperienze tecnico-industriali e commerciali che:**

**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 e operatori del settore.

**B**

Abbiano valore economico in quanto segrete

**C**

Siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

## 06

Ricorrendo tali requisiti, il legittimo detentore delle informazioni segrete ha il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni, salvo il caso esse siano conseguite in modo indipendente dal terzo.

**Il ruolo delle informazioni segrete all'interno della catena del valore delle imprese è destinato ad aumentare** nei prossimi anni, e in particolare dalla metà del 2018, dopo che sarà stata recepita la direttiva n. 943/2016, che assicura una tutela e una protezione uniformi dei segreti commerciali nell'intero territorio dell'Unione Europea.

Nell'ottica di presentarsi bene agli investitori, è pertanto opportuno che la startup effettui prima un **esercizio di mappatura del proprio know-how** per comprendere innanzitutto se, e per quale parte di esso, ricorrano i requisiti sopra indicati, e quindi se il know-how sia effettivamente proteggibile come segreto aziendale. La società dovrà poi assicurarsi che il know-how segreto sia costantemente protetto con misure adeguate, di tipo fisico, logico e contrattuale.

**MAPPARE IL PROPRIO  
KNOW-HOW**

VERIFICARE CHE  
IL KNOW-HOW SIA  
**PROTEGGIBILE** COME  
SEGRETO AZIENDALE

ASSICURARSI CHE IL  
SEGRETO AZIENDALE  
SIA **COSTANTEMENTE  
PROTETTO**



# DOMANDA DI BREVETTO: A NOME DI CHI VA DEPOSITATA?

# 06

Il tema della proprietà intellettuale è un punto chiave con cui i neo-imprenditori devono confrontarsi. Generalmente tendono a depositare a proprio nome le domande di brevetto e di marchio inerenti alle invenzioni e ai marchi del loro business.

Per evitare di presentare a probabili investitori una startup di cui non si detengo i diritti di proprietà intellettuale è necessario procedere con la **costituzione della società nel momento in cui matura l'esigenza di depositare domande di brevetti o di marchi** direttamente dall'ente a proprio nome.

Il **rapporto della società con i dipendenti deve essere invece chiaramente regolato**, al fine di evitare avanzamenti di pretese (soprattutto di carattere economico) in merito all'attività inventiva svolta a favore della società. A tal fine, la regola è specificare che i lavoratori che sono destinati a svolgere attività inventiva (es. ricerca e sviluppo) siano a tal fine specificamente retribuiti dal datore di lavoro. Così da garantire sia che i diritti sulle invenzioni del lavoratore spettino all'impresa, sia a chiarire che il dipendente non può maturare alcun diritto a percepire compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione pattuita nel contratto di lavoro. Diversamente in mancanza del nesso tra attività inventiva e specifica retribuzione e in caso di ottenimento di brevetto o di sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto da parte del datore di lavoro, il dipendente matura il diritto alla percezione di un equo premio in termini economici.

La startup deve avere sempre un approccio critico, prestare la massima attenzione al momento della sua originaria classificazione ed **essere disposta a mettere in discussione l'idea originale ogni volta che si prevede di modificare o aggiungere nuove funzionalità**. In questo modo la società potrà intraprendere in modo tempestivo il percorso regolamentare di volta in volta necessario per lanciare il prodotto sul mercato (sperimentazioni cliniche, autorizzazione all'immissione in commercio, certificazione ai fini della marcatura CE, etc.) e sarà preparata a sostenere adeguatamente eventuali due diligence da parte di potenziali investitori.