

Jacopo Liguori

PARTNER

+39 02 8821 4204 (Milan) +39 04965311 (Padua)

✉ jacopo.liguori@withersworldwide.com



Jacopo è responsabile del team italiano di Intellectual Property & Technology negli uffici di Milano e Padova.

Si occupa di proprietà intellettuale, contratti commerciali, diritto delle nuove tecnologie, privacy e protezione dei dati.

Ha maturato esperienza in diversi settori, tra cui fashion e lusso, finanziario e assicurativo, automotive, food & beverage, elettronica e software, entertainment & multimedia, life science & pharma.

Nel campo della proprietà intellettuale, presta assistenza nelle attività di depositi domande e gestione amministrativa, sfruttamento e tutela dei principali diritti IP, in particolare si occupa di brand protection a livello mondiale, rappresentando i propri clienti in procedimenti civili e penali, nei servizi di monitoraggio doganale, nelle questioni relative ad importazioni parallele e nel coordinamento di consulenti in diversi paesi (Asia, USA e paesi dell'UE).

Predisporre e cura la negoziazione di una vasta gamma di contratti commerciali, quali licenze di marchi, diritti d'autore, brevetti e design, accordi di coesistenza, cessione di diritti IP, sponsorizzazioni e altri contratti per lo sfruttamento dei diritti di immagine, contratti di ricerca e sviluppo, di agenzia distribuzione e franchising.

Presta regolarmente assistenza al team corporate dello Studio nell'ambito di molteplici operazioni, predisponendo report di due diligence, negoziando clausole riguardanti SPA e documenti ad esso collegati, quali i contratti transitori per licenze IP e fornitura di servizi IT per garantire la continuità aziendale, nonché piani per la conformità alla normativa privacy.

Assiste inoltre i clienti su questioni relative all'etichettatura dei prodotti, alla pubblicità, ai termini e condizioni di utilizzo dei servizi, alle operazioni a premio e al product placement. Rappresenta i clienti in procedimenti dinanzi all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e all'Autorità Garante della Concorrenza in controversie riguardanti concorrenza sleale e pubblicità.

Nel campo del diritto delle nuove tecnologie, Jacopo assiste i clienti nello sviluppo di nuove piattaforme IT, nella negoziazione dei relativi contratti quali licenze, sviluppo e manutenzione software. Presta inoltre assistenza nelle questioni relative a progetti di migrazione IT per consentire l'interoperabilità dei sistemi informatici e il trattamento dei dati in seguito all'acquisizione di società o unità operative. Si occupa di problematiche relative al diritto delle nuove tecnologie e alla protezione dei dati nell'ambito di contratti di outsourcing e di joint-ventures commerciali e tecnologiche. Fornisce assistenza anche nello sviluppo di progetti di e-commerce e nella redazione di termini e condizioni e disclaimers.

Nell'ambito privacy e protezione dei dati, ha assistito diverse società nella realizzazione di piani di conformità con il GDPR, e in particolare in gap analysis e remediation plans, analisi dei flussi di dati, redazione del registro dei trattamenti, valutazione dei rischi anche in collaborazione con partner tecnici, governance e gestione dei dati (es. responsabili del trattamento dei dati, DPO), predisposizione di informative privacy e privacy policies (es. policy per l'uso da parte dei dipendenti degli strumenti informatici, policy per la conservazione dei dati etc), DPIA, Data Breach, trasferimento dei dati all'estero (es. programmi CRM e norme vincolanti d'impresa) e formazione. Presta inoltre consulenza in relazione a trattamenti di dati con rischi specifici (es. IoT, profilazione, videosorveglianza, biometria e geolocalizzazione). Rappresenta i clienti avanti alle autorità per la protezione dei dati e fornisce assistenza nelle attività ispettive, nell'ambito di indagini interne e nei procedimenti giudiziari (es. sul tema del diritto all'oblio).

SEGRETARIA **MARTINA ROMANO**

+39 02 8821 4237

✉ martina.romano@withersworldwide.com

ESPERIENZA

Ha assistito una start up italiana nel lancio di una piattaforma cloud per la gestione delle risorse umane per realtà italiane ed internazionali

Ha rappresentato una famosissima blogger nella gestione del lancio del proprio e-commerce

Ha fornito assistenza ad un produttore vinicolo italiano nella negoziazione di un accordo e-commerce con uno dei principali rivenditori multi

marca italiani

Ha assistito su base continuativa un'azienda leader nell'industria della moda nell'attività di brand protection, e in particolare per le questioni relative alla proprietà intellettuale, rappresentando la società in procedimenti civili e penali, nei servizi di monitoraggio doganale, nelle questioni relative ad importazioni parallele e nel coordinamento di consulenti in diversi paesi (Asia, USA e paesi dell'UE).

Ha rappresentato un produttore leader di gioielli nella tutela dei diritti IP sul proprio prodotto di punta. L'attività ha richiesto la necessità di agire contemporaneamente su più fronti e in diversi tribunali italiani.

Ha prestato assistenza ad un gruppo leader nell'industria della moda e del lusso nella costituzione di una joint venture con un'azienda leader nell'e-commerce per la creazione degli on-line stores di ciascuna società del gruppo.

Ha gestito piani di conformità con la normativa GDPR per un'azienda operante nell'industria della moda, compresa l'implementazione di un sistema CRM in 20 paesi, per un'azienda leader nel settore oil & gas e per un fornitore multinazionale di servizi e impianti per datacentres.

Ha prestato assistenza ad un'azienda leader nel campo assicurativo in un progetto IoT relativo alla gestione dei dati comportamentali dei conducenti raccolti attraverso le scatole nere installate a bordo delle autovetture.

Ha rappresentato un importante broker assicurativo in un procedimento dinanzi l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana per una valutazione della conformità del trattamento dei dati dei dipendenti attraverso gli strumenti informatici (pc, email e internet).

Ha assistito una società italiana nella distribuzione di film in digitale in un complesso progetto per la realizzazione della sua piattaforma tramite il sistema IPTV (Internet Protocol Television).

Ha rappresentato in diverse occasioni primari produttori di software nella gestione dei procedimenti giudiziari volti ad ottenere il rispetto delle licenze software e l'ottenimento del risarcimento del danno.

ADMISSIONS

- Ordine degli avvocati 2006

PUBLICATIONS

Co-autore del commentario al Codice della Proprietà Industriale e Intellettuale italiano, UTET (2011).

Autore di diverse massime su "Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale", De Ferrari (dal 2009 ad oggi).

Autore di vari articoli pubblicati su "Computer law review international", Verlag Dr. Otto Schmidt Provider's Liability; Internet and Minors; New Certified Email System; Minimum Security Measures for Personal Data Protection; The New Magna Charta for E-Government (2004).

Autore di un articolo su Telex Anie Review riguardante la legge n. 68/2003 sull'attuazione della Direttiva Europea 2001/29.

MEMBERSHIPS

- Ordine degli Avvocati di Milano
- Membro di Federprivacy e Asso DPO

TALKS

È docente presso l'Università Cattolica di Milano dal 2014 ad oggi nel Master FareTV.

È docente per il corso di "contrattualistica internazionale" e "avvocato d'affari" di ABO dal 2018 ad oggi.

Jacopo è stato relatore alla: (i) Conferenza presso la Camera di Commercio Monza Brianza – marchi e design: una panoramica delle misure di

protezione tra tribunali, dogane e fiere di settore (Marzo 2014); (ii) Agenzia per il Commercio Italiano – Progetto speciale per gli USA: varie conferenze sui contratti commerciali e sulla protezione della proprietà intellettuale negli USA (Aprile 2014); (iii) seminario a Milano sulla proprietà intellettuale e la privacy ad Impact Hub (Milano, Luglio 2015); (iv) seminario sulla privacy e sulla protezione dei dati personali nel settore Life Science con AboutPharma (Dicembre 2017); (v) seminario tenuto insieme Garante Privacy sul documento per la valutazione d'impatto privacy (Marzo 2018).

Jacopo è inoltre mentore per start2impact, una startup italiana che permette a talentuosi under 20 di mettersi in contatto con le aziende.

ISTRUZIONE

Università di Firenze, Laurea in Giurisprudenza (2002); Master in Diritto d'impresa (2003); Master in Diritto della Proprietà Intellettuale (2006).

Università di Parma, Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale, Proprietà intellettuale e concorrenza (2012).