

STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI





Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Trasferimenti d'azienda o di diritti di proprietà intellettuale mediante cessione o con operazioni straordinarie di natura societaria

Firenze, 27 febbraio 2012



Sommario

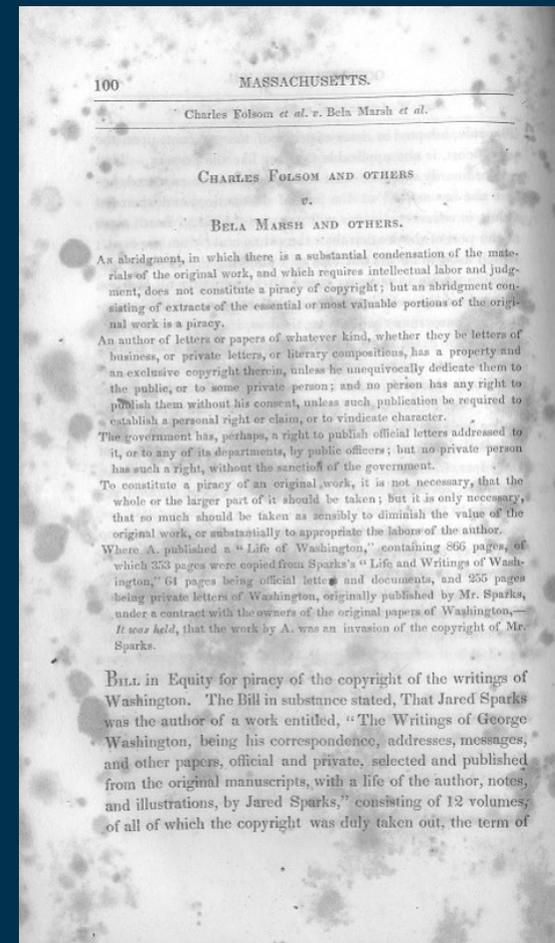
- La proprietà intellettuale
- L'azienda
- I diritti di proprietà intellettuale (DPI)
- Le forme di cessione
- Cenni ai riflessi del fallimento di una delle parti sui trasferimenti di DPI



Per iniziare

La proprietà intellettuale si avvicina, più di ogni altra materia, a ciò che può essere chiamato la **metafisica del diritto**, dove le distinzioni sono, o possono essere, molto sottili e raffinate, se non evanescenti

Folsom v. Marsh (1841)





Che cosa è la proprietà intellettuale

Diritti titolati

- Marchi nazionali e comunitari (Reg. 207/2009)
- Brevetti (invenzioni, modelli di utilità, biotecnologie, varietà vegetali, topografie di semiconduttori)
- Disegni e modelli nazionali e comunitari (Reg. 6/2002)
- Indicazioni geografiche comunitarie (Reg. 510/2006 etc.)

Diritti non titolati

- Informazioni segrete
- Segni distintivi non registrati e design comunitario non registrato
- Indicazioni geografiche nazionali
- Diritti d'autore
- Diritti connessi al diritto d'autore



La forma delle cessioni di DPI

Forma libera, forma scritta per la trascrizione

Art. 138 c.p.i. 1. Devono essere trascritti presso l'UIBM:

- a) gli atti fra vivi ... che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale
- b) gli atti fra vivi ... che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento
- c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia ...
- h) le sentenze relative agli atti sub a), b) e c)

3. ... allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero *qualsiasi altra documentazione* prevista dall'articolo 196.

Art. 196 c.p.i. 1. ... L'UIBM *può richiedere* che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

v. anche art. 40 DM 13 gennaio 2010, n. 33



L'azienda

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (2555)

- Beni materiali e immateriali (anche DPI)
- Organizzazione
- Destinazione
- Divieto di concorrenza (2557)
- Successione nei contratti (2558)
- Crediti dell'azienda (2559)
- Debiti dell'azienda (2560)



La cessione di azienda

Cessione di azienda: trasferimento di entità economica organizzata stabilmente che *conserva* la sua identità e *consente* l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo

Valutazione complessiva di una pluralità di *elementi interdipendenti*

- trasferimento di elementi materiali o immateriali
- riassunzione in fatto della maggior parte del personale
- trasferimento della clientela
- grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione

Se restano beni?

Cessione di azienda quando l'oggetto del trasferimento conserva un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa (verifica *ex ante*)

Cass. 21481/2009



La cessione mediante operazioni straordinarie

... Non sembra potersi sollevare alcun dubbio in ordine all'*applicabilità* di tale norma [2558/1] anche al *trasferimento* non a titolo di vendita ma a titolo di *conferimento*, poiché, rispetto alla sua ratio - garantire al cessionario l'acquisto dell'azienda come tale ed il mantenimento della sua funzionalità a seguito della cessione - in nulla rileva che la proprietà dell'azienda sia stata trasferita a fronte del pagamento di un prezzo od a fronte della "attribuzione alla conferente dell'intero importo dell'aumento di capitale deliberato dalla conferitaria..." (cfr. clausola 5 atto di conferimento) ...

Trib. Milano 24 maggio 2010



L'indicazione specifica dei DPI

... la cessione dell'azienda ha carattere unitario ed importa il *trasferimento* al cessionario - insieme a *tutti gli elementi* costituenti l'universitas e *senza necessità di una specifica pattuizione* nell'atto di trasferimento - di tutti i crediti relativi all'azienda ...

Cass. 13676/2006

- diritti titolati (provvedimento amministrativo: es. brevetto)
- diritti non titolati (presupposti di legge)
 - informazioni segrete
 - marchio di fatto
 - diritti d'autore e connessi



La cessione del know-how aziendale

... può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche *solo un gruppo di dipendenti* stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "*know-how*" ...

Cass. 5932/2008



Un caso americano

Bimbo Bakeries v. Botticella

- US Court of Appeals for the Third Circuit, 27 luglio 2010
- Thomas' English Muffins → 500.000.000 \$ / anno
- sette persone conoscevano l'intera ricetta
- Mr. Botticella ha prelevato numerosi documenti riservati nel corso delle ultime settimane di lavoro e infine *"...12 files were accessed in 13 seconds, just minutes after the phone call in which Botticella was told not to continue working for Bimbo..."*
- Mr. Botticella è andato a lavorare presso un concorrente (Hostess)
- la Corte gli ha inibito di lavorare presso Hostess



Le informazioni segrete (art. 98 c.p.i.)

Informazioni aziendali / esperienze tecnico-industriali e commerciali

- Procedimenti industriali
- Ricette di bevande e alimenti
- Codice sorgente
- Liste clienti se contengono dati non ottenibili facilmente
- Istruzioni per la produzione che non scritte nella domanda di brevetto

Soggette al legittimo controllo del detentore

Consentono: di vietare di acquisire, rivelare, utilizzare le informazioni

Non consentono: di impedire il conseguimento indipendente



Tutela del segreto: le condizioni

- Novità / non accessibilità → nell'insieme o nella precisa configurazione/ combinazione dei loro elementi, generalmente non note o facilmente accessibili a operatori
- Valore economico in quanto segrete → sono costate per elaborarle o possono comportare risparmi o guadagni
- Misure di sicurezza ragionevoli → fisiche, logiche e giuridiche
- problemi di prova
 - non basta indicare nell'atto la cessione
 - bisogna acquisire gli elementi di prova



Il know-how nella disciplina UE (Reg. 772/2004)

patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, segreto, sostanziale ed individuato

- segreto: non generalmente noto né facilmente accessibile
- sostanziale: comprende conoscenze significative e utili per la produzione dei prodotti o l'uso del processo
- individuato: descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se sia segreto e sostanziale:
 - descritto in manuali o in altri testi scritti
 - conoscenze pratiche dei dipendenti: *“... è sufficiente descrivere nell'accordo la natura generale del know-how ed elencare i dipendenti che sono, o sono stati, coinvolti nel suo trasferimento”* (punto 47)



Il marchio (una premessa)

- nel sistema italiano il marchio circolava solo con l'azienda
- di regola → eccezioni: marchio non ancora usato, cessione del marchio con diritto di fabbricare e commercializzare in esclusiva il prodotto
- Art. 8.1 Dir. 89/104/CEE: Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive
- D.Lgs. 480/1992
 - cessione libera
 - limiti → licenze non esclusive, ingannevolezza, decadenza



Il marchio non registrato

- *“... proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi ...”* (art. 1 c.p.i.)
- *“Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ...”* (art. 2 c.p.i.)
- Presupposto: uso che conferisce notorietà non puramente locale
- problemi di prova (pubblicità, fatture, etichette, etc.)
- non basta indicare nell’atto la cessione del marchio
- bisogna acquisire gli elementi di prova



Il marchio registrato

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (art. 23.1 c.p.i.)
2. licenza non esclusiva: obbligo espresso del licenziatario a usare il marchio per prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari (art. 23.2 c.p.i.)
3. dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (art. 23.3 c.p.i.)
4. Il marchio d'impresa *decade*: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato (art. 14.2. c.p.i.)



Il marchio registrato

Manca una norma come l'art. 77 c.p.i.

In caso di nullità del marchio

- il contratto di trasferimento è nullo per mancanza originaria dell'oggetto (Trib. Milano 28 novembre 1995)
- restituzioni secondo le regole generali
- rischio di decadenza in caso di mancato uso del titolare

In caso di uso decettivo

- inibitoria del licenziante al licenziatario
- rischio di decadenza del marchio
- rischio di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto



Il marchio comunitario

- libera cedibilità del marchio comunitario (art. 17.1 Reg.)
- il trasferimento della totalità dell'impresa salvo che sussista patto contrario o che le circostanze impongano chiaramente il contrario (art. 17.2 Reg.)
- forma scritta *ad substantiam* (art. 17.3 Reg.)
- l'UAMI rifiuta la registrazione se risulta manifestamente che il trasferimento indurrà in errore il pubblico (art. 17.5 Reg.)
- prima della registrazione il cessionario non può invocare i diritti (art. 17.6 Reg.)



Cessione di azienda e marchio tramite scissione

In caso di scissione di società titolare di due marchi (generale e speciale), la mancata indicazione nel progetto di scissione di quale marchio sia trasferito comporta che debba essere interpretata la volontà dei redattori del progetto

Trib. Bologna 21 luglio 2000

Nel caso fu ritenuto il trasferimento del marchio generale perché

- la beneficiaria aveva ricevuto l'azienda
- solo la beneficiaria svolgeva attività industriale
- La trasferente svolgeva solo attività immobiliare



La ditta e l'insegna

- La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il *cognome o la sigla* dell'imprenditore salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (art. 2563 c.c.)
- *circolazione vincolata* La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (co. 1)
- *consenso espresso*: “Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante” (co. 2)
- ditta o insegna *uguale o simile* di altro imprenditore e può creare *confusione* per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere *integrata o modificata* con indicazioni idonee a differenziarla”.
- Attenzione: un marchio non è nuovo se *identico o simile* a un segno già noto come *ditta, insegna, etc.* e se identità / somiglianza fra segni e identità / affinità fra attività del titolare del segno anteriore e prodotti / servizi per cui marchio è registrato sorge *rischio di confusione / di associazione* fra i due segni



Il design industriale

Design nazionale (artt. 31-44 c.p.i.) → disegni e modelli registrati

- **Novità:** *“... se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente ... si reputano identici in caso di dettagli irrilevanti”*
- **carattere individuale:** *“... se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima ...”*

Design comunitario (Reg. 6/2002) :

- Anche disegni e modelli registrati non registrati
 - stessi requisiti / protetto per 3 anni dalla divulgazione / solo contro copia
 - trasferimento (art. 28)
 - licenza (art. 32)
 - Iscrizione (artt. 28.34)



Il brevetto

- Diritto al brevetto (2588, 63.2 c.p.i.)
- Diritto di brevetto (2584, 66 c.p.i.)
- Trasmissibilità (2588 e 63.1 c.p.i.)
 - Trasferimenti *definitivi* della titolarità (vendita, permuta, operazioni straordinarie)
 - Trasferimenti *temporanei* : diritto di utilizzare senza trasferimento di titolarità (licenza, operazioni straordinarie)
 - Zona grigia (licenza esclusiva per tutta la durata del brevetto con prezzo una tantum)
 - Garanzie per vizi? Il cedente non può garantire accoglimento domanda né validità del brevetto (v. art. 77 c.p.i.)
 - Attenzione nell'applicazione analogica delle norme (Sena, 427)



Il brevetto: la licenza obbligatoria

Per mancata attuazione (art. 70 c.p.i.)

- 3 anni dal rilascio del brevetto o 4 dal deposito della domanda
- mancata attuazione diretta o indiretta
- non esonera dall'attuazione: dopo 2 anni decade

Per brevetto dipendente (art. 71 c.p.i.)

- se importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica

In ogni caso (art. 72 c.p.i.)

- preventiva richiesta, rifiuto di concessione a eque condizioni
- equo compenso e garanzie di attuazione



Il brevetto: effetti della nullità (art. 77 c.p.i.)

La nullità ha effetto retroattivo ma non pregiudica (art. 77 c.p.i.)

- i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi *prima* del *passaggio in giudicato* della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano *già stati eseguiti*
- il giudice, considerate le *circostanze*, può accordare un *equo rimborso* di importi già versati in esecuzione del contratto
 - oggetto del contratto è brevetto, non brevetto valido (Mangini, Guglielmetti)
 - risoluzione, nullità per impossibilità dell'oggetto, per mancanza di causa?
 - no azione di restituzione
- possono rimanere efficaci *pattuizioni accessorie* (know-how, assistenza tecnica) ex art. 1419.1 c.c.



Il brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo può essere *trasferita* o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati (art. 71 CBE)

La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con *atto scritto* e richiede la firma delle parti contraenti (art. 72 CBE)

La domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di *licenze* per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati (art. 73 CBE)

La domanda di brevetto europeo come *oggetto di proprietà* è soggetta alle regole nazionali (art. 74 CBE)



I diritti d'autore (Legge 633/1941)

- Nessuna formalità costitutiva (art. 6)
- Principio di indipendenza (art. 19)
- Libera cedibilità dei diritti economici
 - I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi *in tutti i modi e forme consentiti dalla legge*, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo (art. 107)
- Incedibilità del diritto morale (art. 22)
- Forma scritta *ad probationem* (art. 110)

La Legge 633/1941 è importante non solo per le imprese artistiche

- diritti sul software, banche dati, design industriale, fotografie, etc.



Cessione d'azienda e licenza di software

La cessione d'azienda non determina il trasferimento del contratto di licenza di software che contenga un divieto di trasferimento della licenza

Cass. 16041/2011

- art. 64-bis (c) L.a. (diritto di distribuzione in qualsiasi forma) non è richiamato dall'art. 64-ter
- le forme della distribuzione al pubblico ... sono lasciate alla esclusiva volontà del titolare che nella eventuale licenza di uso può determinarsi a tutelare sue particolari esigenze, ovvero a garantire usi specifici, ovvero a negare quelli che ritiene di non dovere autorizzare, senza che a giustificare-invece, una pretesa di autonoma determinazione da parte del licenziatario possano valere ragioni di impresa o la logica del miglior sfruttamento del diritto concesso
- La specificità del diritto d'autore supera i contratti d'impresa



Contratto di edizione e cessione d'azienda

Contratto di edizione → l'autore concede l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno per conto e a spese dell'editore (art. 118)

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di *cessione dell'azienda* (art. 132).

In caso di cessione di azienda i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla *reputazione* o alla *diffusione* dell'opera.



Cenni al fallimento di una delle parti

- L'azione revocatoria in caso di trasferimento d'azienda
 - Competenza
 - Revocabilità della scissione
- Effetti del fallimento sul
 - Contratto di trasferimento di DPI o di licenza di DPI
 - contratto per la realizzazione di software
 - contratto di edizione



L'azione revocatoria fallimentare

L'azione revocatoria fallimentare per la dichiarazione di inefficacia della cessione di azienda che comprenda ditta e l'insegna, poiché presuppone l'accertamento dell'esistenza dei diritti di proprietà industriale, è di competenza esclusiva delle *sezioni specializzate* in materia di proprietà industriale ed intellettuale (Trib. Fermo, 21 giugno 2010, in Il Caso.it)

Non sono soggette alla revocatoria fallimentare ex art. 67 L.f. le cessioni di diritti derivanti dall'utilizzazione economica di *opere dell'ingegno* (Trib. Roma 1 marzo 1980 in Il diritto d'autore, 1980, pag. 295, cit. in Marchetti-Ubertazzi, Commentario breve, 2007, pag. 135)



L'azione revocatoria fallimentare

L'atto di scissione di una società non può configurare - nemmeno in via meramente ipotetica - alcun pagamento anormale revocabile ex art. 67 comma 1 n. 2 L.f. (Trib. Roma, 11 gennaio 2001, in Dir. Fall., 2001, II, 1050)

L'atto di scissione della società a sensi dell'art. 2504 septies codice civile può formare oggetto di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.f. (Trib. Livorno, 2 settembre 2003, in Fallimento, 2004, 10, 1138)

Dal momento che la scissione realizza una vicenda traslativa e che l'azione revocatoria non produce l'invalidità dell'atto che ne è oggetto, bensì la sua semplice inefficacia relativa, è ammissibile la revocatoria fallimentare della scissione societaria (Trib. Palermo, ord. 26 gennaio 2004, in Dir. Fall., 2006, 1, 2, 199)



L'azione revocatoria fallimentare

- Problemi della revocatoria della scissione
- In caso di fallimento della società figlia (alla quale sono conferite le passività) l'atto di scissione non è posto in essere dalla fallita ma dalla società madre
- L'atto di scissione in quanto tale rientra tra quelli revocabili?
- Non è sufficiente l'opposizione ex art. 2506-ter che rinvia al 2503 (e 2503-bis)
- Non è sufficiente la solidarietà prevista dall'art. 2506-quater?

- In dottrina: Di Marcello, *La revocatoria ordinaria e fallimentare della scissione di società*, in *Dir. Fall.*, 2006, 1, 62



Effetti del fallimento sui contratti

Art. 72 L.f.. Rapporti pendenti. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Art. 74 L.f. Contratti ad esecuzione continuata o periodica. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati



Effetti del fallimento sui contratti: appalto

Art. 81 L.f. Contratto di appalto. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il *curatore*, previa autorizzazione del comitato dei creditori *non dichiara di voler subentrare* nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di *giorni sessanta* dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee *garanzie*. Nel caso di *fallimento dell'appaltatore*, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della *qualità soggettiva* è stata un motivo *determinante* del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Il contratto con cui una parte commissiona all'altra la realizzazione di un software dedicato è appalto?



Effetti del fallimento sui contratti: edizione

Art. 83 L.f. Contratto di edizione. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Art. 135 L.a. Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.

- L'art. 135 l.a. non si applica quando il diritto di riproduzione a mezzo stampa sia stato ceduto o concesso tramite contratti diversi (Trib. Monza 15 maggio 2000)
- L'art. 135 l.a. non si applica al contratto di edizione discografica (App. Bologna 14 giugno 1976)



Grazie per l'attenzione!

Per approfondimenti
www.ipinflorence.com