



CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Tipologie contrattuali di trasferimento degli asset immateriali

28 maggio 2021

Avv. Alessandra Droandi

Dottore di ricerca in Diritto della Proprietà Intellettuale e della Concorrenza
Professore a contratto di Diritto Industriale nell'Università di Firenze

STUDIO LEGALE DROANDI

Punto di partenza:

Gli istituti della proprietà industriale sono strumenti competitivi di importanza centrale per l'impresa perché

- permettono di proteggere i risultati degli investimenti in innovazione
- attribuiscono un diritto di esclusiva su questi risultati
- rappresentano asset intangibili valorizzabili

Principali funzioni degli strumenti contrattuali in materia di P.I.

- **valorizzazione** del bene immateriale sul quale l'impresa vanta un diritto di esclusiva
- **tutela 'preventiva'** del diritto di p.i., in certi casi indispensabile per la tutela *ex post*
- **soluzione delle controversie**

1. Strumenti contrattuali per la valorizzazione dei diritti di P.I.

I contratti per la valorizzazione dei diritti IP

distinzione fondamentale

- Con il contratto di cessione il titolare (cedente) perde definitivamente la titolarità del diritto di proprietà industriale, trasferendola ad un altro soggetto (cessionario) che in genere la acquista a fronte di un corrispettivo.
- Con il contratto di licenza il titolare del diritto di proprietà industriale (licenziante) ne mantiene la titolarità e ne concede lo sfruttamento ad uno o più soggetti (licenziatari), in genere a fronte di un corrispettivo periodico determinato in misura percentuale (*royalty*).

I contratti di cessione e licenza possono avere ad oggetto **tutti i diritti di proprietà industriale** (titolati e non titolati) ed anche i **diritti sulle opere dell'ingegno** tutelate dal diritto di autore

- forma libera** (nell'ordinamento nazionale) se hanno ad oggetto **diritti di proprietà industriale**, salve le disposizioni applicabili al tipo negoziale e salvo quanto necessario ai fini della trascrizione
- forma scritta *ad substantiam*** per il trasferimento del marchio UE (art. 20.3 RMUE) e della **domanda di brevetto europeo** (art. 72 CBE)
- forma scritta *ad probationem*** per il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore (artt. 2585 c.c. e 110 l.a.)

Sistema di pubblicità nel c.p.i.: 'Trascrizione'

- 138.1 a) e b): devono essere trascritti nei registri tenuti dall'UIBM gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, *“che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale” e “che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento” relativi ai medesimi*
- 139.1 e .2: gli atti in questione *“finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale” e “nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto”*

Per la trascrizione è necessario allegare all'istanza:

copia autentica dell'atto da trascrivere in forma di **atto pubblico** o di **scrittura privata autenticata** (138.3 c.p.i.)

oppure

dichiarazione di avvenuta cessione o avvenuta concessione di licenza (196.1 lett. a c.p.i.)

Altre regole di pubblicità

Cessione di marchio UE e disegno/modello UE:

l'iscrizione è il presupposto per “*invocare i diritti risultanti dalla registrazione*” (artt. 20.11 RMUE e 28.1 lett. *b* RDM)

Licenza di marchio UE e disegno/modello UE:

l'iscrizione è necessaria per l'**opponibilità** ai terzi (art. 27 RMUE e 33 RDM), salvo che: i) il secondo avente causa che abbia iscritto per primo fosse a conoscenza dell'atto anteriore non iscritto; ii) il diritto sia acquisito mediante trasferimento dell'impresa o altra successione a titolo universale

Brevetto europeo

l'iscrizione degli atti di cessione e licenza di domanda/brevetto europeo nel Registro dei brevetti europei o la loro trascrizione nel Registro italiano dei brevetti europei sono condizione per l'**opponibilità** ai terzi (art. 139.5 c.p.i.)

Diritti patrimoniali d'autore: registrazione *ex art. 104 l.a.* ha solo scopo probatorio

Clausole consuete nei contratti di cessione

- Oggetto = precisa indicazione di ciò che si trasferisce:
 - diritti derivanti dal brevetto o dalla registrazione (diritti di marchio, di brevetto, ecc.)
 - domanda di brevetto o di registrazione
 - diritto 'al' brevetto o 'alla' registrazione (artt. 63 e 8 c.p.i., 14.1 RDM)
 - diritto non titolato (marchio di fatto, know how, modello comunitario non registrato)
- Natura totale o parziale (quando possibile)
- Corrispettivo
- Dichiarazione piena titolarità, diritto di disporre, libertà da vincoli reali e personali
- Garanzie validità?

Effetti della dichiarazione di nullità del titolo (art. 77.1 lett. *b* c.p.i.)

”La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo ma non pregiudica:

(...)

*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. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze **può** accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;”*

Analogamente dispone l’art. 62.3 RMUE

Clausole consuete nei contratti di licenza

- Oggetto: precisa indicazione del titolo concesso in licenza (numero, data deposito e concessione, ecc.)
- Dichiarazione piena titolarità, diritto di disporre, libertà da vincoli
- Garanzia validità?
- Natura esclusiva/non esclusiva – totale/parziale
- Territorio
- Durata
- Specifiche modalità uso marchio/design/invenzione/modello utilità/ecc.
- Corrispettivo. Modalità di determinazione royalty. Minimi garantiti
- Poteri di controllo del titolare, rendicontazioni, controllo contabilità, penali
- Onere di mantenimento/rinnovo
- Potere di concedere sublicenze
- Cessione del contratto
- Risoluzione
- Effetti interruzione rapporto (smaltimento, ecc.)
- Legittimazione ad agire e tutela del diritto

Principio esaurimento dei diritti P.I. art. 5 c.p.i.

I diritti esclusivi si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale (ad esempio contraddistinti da un marchio registrato) siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'UE o dello SEE

N.B. Questa limitazione non si applica quando sussistano motivi legittimi

Regola generale per i contratti di trasferimento e licenza di marchio (art. 23.4 c.p.i. e 2573.1 c.c.)

“In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”

Cessione dei diritti di marchio: totale o parziale (art. 23.1 c.p.i.)

- **cessione totale:** il marchio viene trasferito per la totalità dei prodotti/servizi in relazione ai quali è stato registrato.

In tal caso il cedente perde ogni diritto sul segno.

- **cessione parziale:** se il marchio è registrato per più classi e più prodotti o servizi, può essere ceduto soltanto per una parte di essi.

In tal caso il cedente mantiene la titolarità del marchio in relazione ai prodotti/servizi per i quali non è stato ceduto.

N.B.: non è ammessa la cessione per una parte del territorio in cui la registrazione produce effetto

Presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda

art. 2573.2 c.c. : *“Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”*

art. 20.2 RMUE: *“Il trasferimento della totalità dell’impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che (...) si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario (...)”*

Licenza di marchio: totale e parziale (art. 23.2 c.p.i.)

- **licenza totale:** il marchio viene concesso in godimento per la totalità dei prodotti/servizi in relazione ai quali è stato registrato.
- **licenza parziale:** se il marchio è registrato/utilizzato per più classi e più prodotti o servizi, può essere concesso in godimento soltanto per una parte di essi.

La licenza di marchio può essere **totale** o **parziale** anche sul **piano territoriale**, a seconda che il diritto di usare il marchio sia concesso per la totalità o per parte del territorio in cui la registrazione produce effetto.

Licenza di marchio non esclusiva

= stesso prodotto/stesso marchio/origine diversa

Per il caso di licenze non esclusive di marchio la legge stabilisce che il contratto deve prevedere che *“il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere **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.)

Inadempimento del licenziatario (art. 23.3 c.p.i.)

Il titolare del marchio può *“far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio”* contro il licenziatario che violi le disposizioni contrattuali relative

- alla durata
- al modo di utilizzazione del marchio
- alla natura e alla qualità dei prodotti o servizi oggetto della licenza
- al territorio in cui il marchio può essere usato
- alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati dal licenziatario

Modelli contrattuali che comprendono la licenza di marchio

Merchandising

Il *merchandisor* concede al *merchandisee* l'uso (di solito esclusivo)

- di un marchio noto in un certo settore per contraddistinguere prodotti o servizi di genere diverso (**brand merchandising**)
- di un'immagine, un nome o disegno di fantasia come segno distintivo per contraddistinguere certi prodotti o servizi (**character merchandising**)
- di un nome o segno notorio in funzione distintiva per contraddistinguere certi prodotti o servizi (**personality merchandising**)

Modelli contrattuali che comprendono la licenza di marchio

Franchising (L. n. 129/2004)

“il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi” (art. 1.1)

Presupposti:

- + sviluppo 'formula commerciale' (comprendente segni distintivi, know how e altri beni immateriali) testata sul mercato
- + concessione in uso agli affiliati
- + assistenza tecnica e formazione
- + potere di controllo, direzione e coordinamento del *franchisor*
- + fornitura o distribuzione di prodotti
- + obblighi di informazione preventiva, forma vincolata, durata minima

Sponsorizzazione

Lo *sponsee* si impegna a 'divulgare' il marchio dello *sponsor* in relazione ad eventi, manifestazioni, attività (sportive, culturali, spettacolo) a fronte di un corrispettivo in denaro o della fornitura di beni

La disciplina della licenza non è ritenuta applicabile perché lo *sponsee* non pone in essere un 'uso del marchio' in senso tecnico ma adempie ad obblighi di promozione e perciò percepisce un corrispettivo

Clausole consuete dei contratti di licenza in materia di brevetti

- obbligo di attuazione minima dell'invenzione
- limiti alla quantità di prodotti fabbricabili
- limiti territoriali all'attuazione dell'invenzione
- limitazione attività consentite al licenziatario (produzione/commercializzazione/attuazione)
- limiti di applicazione della tecnologia o restrizioni alle utilizzazioni del brevetto
- attività di collaborazione, addestramento del personale
- attribuzione dei diritti su miglioramenti
- sorte del diritto di priorità e estensioni all'estero
- onere mantenimento
- fornitura beni strumentali, costruzione impianti, ecc.
- licenza know how

Accordi di trasferimento di tecnologia e diritto antitrust

Regolamento UE 316/2014/CE di **esenzione per categoria** degli accordi di trasferimento di tecnologia dal divieto di intese restrittive (art. 101 TUF) in considerazione del loro carattere generalmente precompetitivo

L'esenzione dal divieto si applica:

agli accordi tra imprese la cui quota di mercato non superi determinate soglie (quota detenuta congiuntamente non superiore al 20% se imprese concorrenti; quota detenuta da ciascuna non superiore al 30% se imprese non concorrenti) e a condizione che gli accordi non contengano **restrizioni della concorrenza di particolare gravità** (c.d. "restrizioni fondamentali"), come ad esempio la limitazione della facoltà delle parti di fissare i prezzi di vendita, di produrre o commercializzare i prodotti nell'ambito comunitario, la ripartizione di mercati o della clientela, ecc..

NB. Se l'accordo non soddisfa tutte le condizioni previste dal regolamento di esenzione, non ne deriva necessariamente l'illiceità, ma solo l'esigenza di valutarlo individualmente al fine di accertare se abbia *"per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno"* (art. 101 TFUE).

Regole particolari in materia di licenza di brevetti

- **licenza obbligatoria** per il caso di mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione da parte del titolare, se ne deriva una "*grave sproporzione con i bisogni del paese*" (art. 70 c.p.i.)
- **licenza obbligatoria** per il caso di invenzione dipendente che implichi necessariamente l'attuazione di un'invenzione protetta da brevetto anteriore e rappresenti un "*importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*" (art. 71 c.p.i.)
- **licenza di diritto**, concessa mediante accettazione di offerta rivolta al pubblico per l'uso non esclusivo dell'invenzione (art. 80 c.p.i.)

Circolazione dei diritti sulle opere dell'ingegno tutelate dalla L. 633/1941

- **indipendenza dei diritti patrimoniali d'autore** (art. 19 l.a.):

i diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera *“sono fra loro indipendenti”* e *“l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo degli altri diritti”*

- **teoria dello scopo** (art. 119.5 l.a.):

“l'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi (...) nella stessa categoria di facoltà esclusive”

- artt. 2585 c.c. e 110 l.a.: **forma scritta *ad probationem*** per gli atti di trasferimento *inter vivos* di diritti patrimoniali d'autore

2. Strumenti contrattuali per la tutela preventiva dei diritti di P.I.

Tutela delle informazioni riservate

- informazioni non brevettabili
- informazioni brevettabili non ancora brevettate
- informazioni oggetto di domanda di brevetto ancora segreta
- informazioni relative a invenzioni brevettate non descritte nel brevetto
- informazioni brevettabili che si è deciso di proteggere in regime di segreto

N.B.: la 'scelta' del regime del segreto non basta...

Presupposti per la tutela dei segreti commerciali art. 98 c.p.i.

Co. 1 «segreti commerciali» : le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore che:

- a) *siano segrete, cioè non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore*
- b) *abbiano valore economico in quanto segrete*
- c) *siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete*

Adozione di 'misure adeguate' al mantenimento della segretezza: preliminare la tutela *intra muros*

L'obbligo di riservatezza imposto al dipendente dall'art. 2105 c.c. su «*notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa*» non è considerato sufficiente per l'accesso alla tutela.

Necessaria l'adozione all'interno dell'azienda di concrete misure

- idonee a rendere nota ai dipendenti la natura riservata delle informazioni (circolari, protocolli, misure tecnologiche di protezione, ecc.)
- che comportino un impegno espresso del lavoratore al mantenimento del segreto = **specifiche clausole contrattuali**

Adozione di 'misure adeguate' al mantenimento della segretezza tutela *extra muros*: *Non Disclosure Agreements*

- definizione informazioni riservate
- riconoscimento spettanza diritti sulle informazioni riservate
- dichiarazione potere disposizione
- finalità della comunicazione delle informazioni riservate
- impegno al mantenimento della segretezza (adottando misure interne adeguate)
- impegno ad usare le informazioni riservate soltanto per la finalità indicata nell'accordo
- divieto di *reverse engineering*
- impegno a limitare l'accesso alle informazioni ai soggetti che 'debbono' conoscerle e assunzione responsabilità *ex art. 1381 c.c.*
- penali
- obbligo di restituire o distruggere le informazioni riservate
- durata

Rapporti di collaborazione (risultati innovativi realizzati da più soggetti)

La legge si occupa in modo parziale di queste situazioni:

Rapporti di lavoro dipendente (c.p.i. e l.a.)

Rapporti di lavoro autonomo (art. 4 L. 81/2017)

Contitolarità di diritti PI e d'autore (artt. 6 c.p.i.; 10 l.a.)

Invenzioni realizzate da lavoratori dipendenti di enti privati o pubblici senza finalità di ricerca (art. 64 c.p.i.)

art. 64.1 c.p.i. **invenzioni di servizio**

attività inventiva compresa espressamente nelle mansioni del lavoratore e specificamente retribuita: il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro (al lavoratore spetta solo il diritto morale)

art. 64.2 **invenzioni di azienda**

attività inventiva NON compresa espressamente nelle mansioni del lavoratore e NON specificamente retribuita: il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e al lavoratore spetta il diritto ad un equo premio

art. 64.3 **invenzioni occasionali**

il lavoratore realizza un'invenzione nel campo di attività del datore di lavoro, al di fuori dell'esecuzione del rapporto di lavoro: il diritto al brevetto spetta al lavoratore e al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di opzione

- rinvio alla disciplina stabilita dall'art. 64.1 c.p.i.: artt. 86 (**modelli utilità**), 89.2 (**topografie prodotti a semiconduttori**), 111.2 (**varietà vegetali**) c.p.i.
- artt. 38 c.p.i. e 14.3 RDM attribuiscono al datore di lavoro il diritto alla registrazione del **disegno o modello** (e il diritto sul **design comunitario non registrato**) solo se l'attività creativa rientra tra le mansioni del lavoratore o se il disegno o modello è stato realizzato "*su istruzioni impartite dal datore di lavoro*"
- art. 12 *ter* l.a. riserva al datore di lavoro anche i diritti di utilizzazione economica dell'**opera del design** tutelabile col diritto d'autore alle stesse condizioni
- art. 12 *bis* l.a. attribuisce al datore di lavoro i diritti di utilizzazione economica su **programmi per elaboratore e banche dati** creati dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro

Collaborazioni esterne (lavoro autonomo, contratti d'opera, appalto)

Principio del trasferimento nei limiti dello scopo del contratto: se l'attività inventiva è svolta **su commissione** ed è oggetto del contratto, in mancanza di espresse pattuizioni i diritti sul risultato innovativo spettano al committente nei limiti dello scopo del contratto

- la giurisprudenza maggioritaria riconosce al committente la spettanza dei diritti sui risultati se il contratto prevedeva lo svolgimento di attività inventiva (applicazione analogica art. 64.1 c.p.i.)
- in alcuni casi è stato affermato il principio generale secondo cui il diritto al brevetto spetta all'inventore

L. n. 81/2017

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

art. 4:

“Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”

Collaborazioni orizzontali (ricerca congiunta/attività di gruppo)

- più soggetti collaborano sullo stesso piano con attività autonome ma complementari che confluiscono nel risultato: in mancanza di pattuizioni i diritti che nascono dall'invenzione/creazione (di gruppo) appartengono a tutti i coinventori/coautori

art. 6.1 c.p.i. “Comunione”

“1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”

art. 10.1 l.a.

“1. Se l'opera è creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comunione a tutti i coautori”

Problemi applicativi della disciplina della comunione in relazione ai diritti su beni immateriali

- difficoltà di applicazione della disciplina sulla comunione ai beni immateriali
 - art. 6.1 bis si limita ad attribuire a ciascun comunista il diritto di dare impulso alle procedure davanti all'UIBM per l'ottenimento delle privative e per il loro mantenimento e rinnovo - è fatto salvo il **patto contrario**
 - art. 10.3 l.a. prevede che la pubblicazione, la modificazione e la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria ove manchi l'unanimità dei consensi e il rifiuto sia ingiustificato
- opportuna la regolamentazione contrattuale

Regolamentazione contrattuale dei diritti sui risultati della collaborazione orizzontale

alcune soluzioni:

- contitolarità del diritto P.I. con facoltà di sfruttamento congiunto da parte di ciascun contitolare (regolamento di comunione)
- attribuzione a ciascun partner di diritti di utilizzazione della privativa limitati a **diversi campi di applicazione**
- attribuzione del diritto al brevetto **ad uno** dei partner con licenza gratuita agli altri (o royalty sugli introiti derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione)
- cessione del brevetto ad una costituenda società
- ecc.

3. Strumenti contrattuali per soluzione di controversie

- **accordi di transazione:** si pone fine a controversie giudiziali o stragiudiziali mediante accordi con cui si dispone di diritti P.I.

Le reciproche concessioni possono comprendere ad esempio la rinuncia all'azione/domanda riconvenzionale di nullità a fronte del consenso alla prosecuzione del comportamento contestato o di una licenza

- **accordi di coesistenza:** stabiliscono ad esempio le condizioni per il proseguimento dell'uso di due marchi simili, prevedendo obblighi (spesso reciproci) di utilizzare i segni in certe forme, per certi prodotti, in certi settori di mercato, ecc.



Grazie per l'attenzione!

Avv. Alessandra Droandi

Dottore di ricerca in Diritto della Proprietà Intellettuale e della Concorrenza
Professore a contratto di Diritto Industriale nell'Università di Firenze

STUDIO LEGALE DROANDI