

**AVV. MARCO MARIO LOCATELLI**

Via Santa Sofia, n. 18 – 20122 – Milano - T. 02 58300460 – F. 02 58311783

[marcolocatelli@studiocartella.it](mailto:marcolocatelli@studiocartella.it)

[WWW.STUDIOCARTELLA.IT](http://WWW.STUDIOCARTELLA.IT)

**Associazione Professionisti d'Affari  
APA – 7 OTTOBRE 2009**

**LA GESTIONE DELLA PROPRIETA'  
INTELLETTUALE IN AZIENDA**

# ASPETTI CONTRATTUALI

## SOMMARIO:

**1.** Introduzione; **2.** Caratteristiche comuni ai contratti di P.I.; **3.** Cessione di diritti di P.I.; **4.** Licenza; **5.** Transazione su diritti di P.I.; **6.** Accordo di segretezza; **7.** Patto di non concorrenza; **8.** Commissione di opera di industrial design; **9.** *Sale & lease back*; **10.** Trascrizione di contratti relativi a titoli di p.i.; **11.** Trascrizione di contratti di relativi a opere dell'ingegno; **12.** Sentenze febb. – sett. 09 T. Milano S.S.P.I.I.; **13.** Normativa di interesse.

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. “Proprieta’ intellettuale”

La locuzione “Proprietà Intellettuale” include:

- a. i marchi di impresa e gli altri segni distintivi anche di fatto (insegna, ditta, denominazione sociale);
- b. le indicazioni geografiche;
- c. i brevetti di invenzione;
- d. i modelli di utilità;
- e. le topografie per semiconduttori;
- f. il design;
- g. il diritto d’autore ed i diritti connessi sulle opere dell’ingegno (compreso il software, le banche dati);
- h. il segreto industriale.

## 1.2. Oggetto dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale conferiscono al loro titolare una facoltà esclusiva d'uso di quanto ne è oggetto (che si estrinseca nel diritto di sfruttamento esclusivo).

### 1.3. I diritti di proprietà intellettuale sono disponibili – diritti morali

I diritti di Proprietà Intellettuale sono generalmente disponibili (quindi trasferibili e rinunciabili), ad esclusione di alcuni diritti morali, quali:

- a. il diritto di essere riconosciuto come autore di un'opera dell'ingegno (art. 20 I.d.a.) e/o inventore di una invenzione (art. 62 c.p.i.);
- b. il diritto di opporsi alle modifiche, mutilazioni della propria opera (non è cedibile, ma è rinunciabile), art. 20/2 e 22 I.d.a.;
- c. il diritto di ritirare l'opera dal commercio, per gravi ragioni morali (art. 142 I.d.a.), solo inalienabile;

Alcuni diritti di sfruttamento economico di diritti d'autore sono indisponibili, come i diritti di seguito. Art. 147 I.d.a.: <<*il diritto di cui all'art. 144* [diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla

prima di opere d'arte da parte dell'autore] *non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente*>>.

## 2. CARATTERISTICHE COMUNI AI CONTRATTI DI P.I.

**2.1. Atipicità:** sono creati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, come regolato dall'art. 1322 c.c.: *<<le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ... Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico>>*.



non meritevole di tutela contratto dal quale derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi, essenziali per l'apprezzamento del pubblico (art. 23/4 c.p.i.)

2.2. Tra i contratti atipici e/o misti più frequenti, sono compresi:

- 2.2.1. la cessione;
- 2.2.2. la licenza;
- 2.2.3. le transazioni;
- 2.2.4. gli accordi di coesistenza;
- 2.2.5. gli accordi di segretezza;
- 2.2.6. contratti di commissione di opere dell'ingegno;
- 2.2.7. i sale and lease back (per ottenere liquidità);
- 2.2.8. i pegni.

Spesso gli accordi che coinvolgono diritti di proprietà intellettuale si inseriscono all'interno di contratti misti, che, ad esempio riguardano il trasferimento della proprietà dell'azienda utilizzatrice dei diritti di proprietà intellettuale o all'interno di un contratto di lavoro dipendente (clausole di segreto).



## 2.3. Eccezioni alla atipicità dei contratti di P.I.:

**2.3.1.** contratto di franchising (L. 6.5.2004, n. 129): una parte - Affiliante -, concede la disponibilità all'altra - Affiliato -, verso corrispettivo di solito proporzionale al fatturato dell'Affiliato, di un insieme di diritti di proprietà intellettuale come marchi, denominazioni commerciali, insegne, diritti d'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.

**2.3.2.** contratto di edizione di opera dell'ingegno (artt. 118 e ss. l.d.a.): un soggetto, editore, si impegna a pubblicare per le stampe

a sua cura e spese un'opera letteraria dell'autore che cede i relativi diritti all'editore in via esclusiva, per un determinato periodo di tempo o per un determinato numero di edizioni.

**2.3.3. contratto di rappresentazione ed esecuzione di opera dell'ingegno** (artt. 136 e ss. l.d.a.): l'autore concede al cessionario (di solito un regista o produttore) la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla rappresentazione, consegnando il testo dell'opera. Il concessionario dovrà rappresentare l'opera senza apporvi variazioni o tagli

### **3. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

**3.1. Definizione:** è il contratto in forza del quale un soggetto, titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cede ad altro soggetto la proprietà del diritto, a fronte del pagamento di un corrispettivo economico.

**3.2. Fonti normative:**

**3.2.1. marchio;** art. 23 c.p.i. e 2573 c.c. << *il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. ... >>;*

**3.2.2. ditta;** art. 2565 c.c.: << *la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda*>>. La ditta è il segno distintivo scelto

dall'imprenditore per contraddistinguere la sua impresa che sorge con l'uso. A differenza dei marchi, la circolazione della ditta è vincolata a quella dell'azienda contraddistinta (o parte della stessa – ramo d'azienda-).

**3.2.3.** Anche l'insegna (art. 2568 c.c.), che contraddistingue i locali dell'impresa (ad esempio, un negozio al dettaglio), circola insieme all'azienda di appartenenza. Tuttavia se non c'è identità tra ditta e insegna, è ammessa la circolazione della insegna separata dall'azienda.

**3.2.4.** brevetti/modelli di utilità; art. 63 c.p.i. e 2589 c.c. <<*i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili*>>;

**3.2.5.** opere dell'ingegno; artt. 107 e ss. l.d.a. e 2581 c.c.: <<*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>>.*

### 3.3. Oggetto della cessione

**3.3.1.** le facoltà esclusive del titolare del diritto (tranne i diritti morali), come: il diritto di uso esclusivo, di agire in giudizio a tutela del diritto o titolo ceduto, il diritto di rilasciare licenze.

**3.3.2.** Per i marchi, la cessione può essere limitata anche a parte dei prodotti/servizi ai quali il titolo è esteso, purchè non derivi inganno nei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (norma inderogabile, art. 23/4 c.p.i.). Norma che richiama principio generale di cui art.

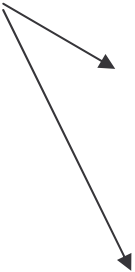
**21/2 c.p.i.:** *<<non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingenerare un rischio di confusione sul*



*mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese ... a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato>>.*

Esempio: mantenere livello qualitativo dei prodotti dopo la cessione del marchio; se cambia livello qualitativo, dovere di informazione nel pubblico. Tipico esempio di possibile inganno: trasferimento del marchio dello stilista a soggetto che non ha più rapporti con lo stilista.

Se inganno da cessione:




possibile decadenza sopravvenuta del marchio per ingannevolezza sopravvenuta (art. 26/1/b. c.p.i.);

divieto di uso del marchio, azionabile da qualunque consumatore ingannato (art. 21/2 c.p.i.)

**3.3.3.** Per i diritti d'autore e per i diritti connessi, la cessione può riguardare separatamente uno o più diritti di utilizzazione, restando inteso che la cessione di un singolo diritto di utilizzazione (stampa di un manoscritto), non comporta la cessione di altri diritti di sfruttamento (traduzione del manoscritto). Esempio:

**3.3.3.1.** La cessione di un esemplare di un'opera (ad esempio scultorea) non comporta la cessione di altri diritti di sfruttamento economico sull'opera, come quello di riprodurla, di esporla (art. 109/1 l.d.a.)





**3.3.3.2.** Eccezioni: fatti salvi diversi accordi, alcune condotte presumono il trasferimento di vari diritti esclusivi di sfruttamento economico, come, ad esempio:

- la cessione del file originale di una foto, salvo patto contrario, comprende la cessione dei diritti esclusivi di: riproduzione, diffusione della fotografia (art. 89 l.d.a.);
- la cessione di un mezzo per riprodurre un'opera d'arte, come uno stampo (salvo patto contrario), comporta la cessione del diritto di riprodurre l'opera (art. 109/2 l.d.a.


### 3.4. Forma del contratto di cessione

- 3.4.1.** Forma libera: è quindi possibile anche concludere il contratto di cessione per fatti concludenti. Frequentemente però la cessione di un titolo o di un diritto di proprietà industriale è incorporata in un contratto più ampio per il quale è richiesta la forma scritta (ad esempio, la cessione di azienda).
- 3.4.2.** Per la trascrizione della cessione di un diritto di proprietà intellettuale, non occorre la forma scritta dell'atto.
- 3.4.3.** Non occorre quindi l'atto pubblico, a meno che la cessione si inserisca all'interno di un atto per il quale sia previsto l'atto pubblico.

**3.4.4.** La cessione di diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno, va provata per forma scritta (*ad probationem*, art. 110 l.d.a.):

**3.4.4.1.** è quindi consigliabile stipulare per forma scritta qualunque cessione di diritti d'autore;

**3.4.4.2.** la prova è data anche dal solo per scambio di corrispondenza:

 T. Milano 11078/09, 28.5.2009, dott. De Sapia: ha ritenuto sufficiente come prova della concessione del diritto di riproduzione di una opera fotografica su un libro, una lettera tra autore e concessionario nella quale si trattava, tra l'altro, della riproduzione della foto.

### 3.5. Determinazione del corrispettivo della cessione

**3.5.1.** Il corrispettivo per l'acquisto di un diritto o titolo di proprietà industriale varia in considerazione di molteplici fattori, quali ad esempio:

**3.5.1.1.** i costi di ideazione e di registrazione/brevettazione (ad esempio i costi di studio di una soluzione tecnica poi brevettata);

**3.5.1.2.** la conclusione favorevole degli iter di registrazione senza opposizioni di terzi;

**3.5.1.3.** l'ottenimento di provvedimenti giudiziari di tutela a sostegno della proteggibilità del diritto ceduto;

**3.5.1.4.** gli investimenti pubblicitari (ad esempio di un marchio);

- 3.5.1.5.** l'esistenza di contratti di licenza sul diritto ceduto ed il loro valore (si pensi all'acquisto dei brevetti per lo sfruttamento di tecnologie per decodificare file digitali);
- 3.5.1.6.** precedenti valutazioni o compravendite.

### 3.6. Adempimenti consigliati precedenti la conclusione della cessione (*due diligence*):

3.6.1. verifica della corrispondenza del soggetto cedente con il soggetto che è indicato come titolare del titolo nel certificato del titolo di proprietà intellettuale ceduto. Spesso accade che il cedente non corrisponda al titolare del diritto, anche solo per non aver richiesto la trascrizione del suo titolo di acquisto dal precedente titolare;



T. Milano, 8848/09, 21.5.2009, dott. De Sapia:  
- risoluzione contratto di licenza (anche per cessione) di diritti di *home video* di un film, per non aver il titolare permesso al licenziatario di poter esercitare i suoi diritti, non avendo fornito alla SIAE le prove richieste della piena proprietà dei diritti di sfruttamento economico sul film.

**3.6.2.** individuazione di tutti i titoli e diritti di proprietà industriale collegati al diritto o titolo ceduto: ad esempio:

- 3.6.2.1.** - per la cessione di marchio registrato: verifica che la cessione del titolo coinvolga anche eventuali diritti di uso di fatto precedenti al deposito del titolo, eventuali nomi di dominio;
- 3.6.2.2.** - per la cessione di un design registrato è consigliabile inserire anche la cessione di eventuali diritti di sfruttamento economico della forma oggetto del modello ceduto, per usufruire della eventuale tutela come diritto d'autore come anche dei diritti sul modello non registrato nell'anno precedente al deposito;

- 3.6.3.** verifica della attuale validità del titolo di proprietà intellettuale ceduto, nella durata, nella regolarità nel pagamento delle tasse di mantenimento;
- 3.6.4.** verifica circa l'uso fatto in passato del titolo/diritto ceduto:
  - 3.6.4.1.** per eventuale decadenza per non uso del marchio (art. 24 c.p.i.);
  - 3.6.4.2.** per possibile nascita di licenze obbligatorie sui brevetti non attuati entro 3 anni dalla registrazione o 4 dal deposito;
  - 3.6.4.3.** per gestione di eventuali sub-contratti, ad esempio, di licenza.
- 3.6.5.** Verifica eventuali trascrizioni di altre cessioni o diritti di garanzia, con richiesta di garanzia per il caso di sopravvenienza dopo la cessione, di trascrizioni apparentemente non perfezionate, ma già richieste da terzi.



### **3.7. Adempimenti successivi la conclusione del contratto di cessione**

**3.7.1.** trascrizione della cessione presso l'ufficio che ha rilasciato il titolo; tra più acquirenti prevale chi per primo trascrive (ex art. 139 c.p.i.; è un dovere la trascrizione degli atti afferenti titoli di proprietà industriale italiani, ex art. 138 c.p.i.).

La trascrizione del contratto di cessione ha effetti meramente dichiarativi, non costitutivi del trasferimento del titolo di proprietà industriale. Serve quindi solo a dirimere controversie tra più acquirenti del medesimo titolo.

Effetti costitutivi solo per i contratti di pegno di titoli di proprietà industriale.

**3.7.2.** verifica della interruzione dell'uso da parte del cedente.

### **3.8. Foto competente / clausola arbitrale**

**3.8.1.** Nei contratti di cessione di diritti di proprietà intellettuale è consigliabile scegliere lo strumento dell'arbitrato, che garantisce una decisione in tempi più brevi (8 mesi) rispetto a quelli di una causa ordinaria innanzi all'autorità giudiziaria (non meno di tre anni per un primo grado).

## 4. LICENZA

### 4.1. Definizione

E' il contratto il forza del quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) a usare il diritto, senza perdere la proprietà, verso il pagamento di un prezzo (royalty) normalmente proporzionale al fatturato realizzato dal licenziatario.

### 4.2. Forma

E' a forma libera. Spesso si conclude per fatti concludenti.

Esempio: licenza di fatto intercorrente tra la persona fisica titolare di marchio socio di società e la società partecipata utilizzatrice del marchio come denominazione, insegna, marchio di prodotto o di servizio. La prova può essere data da: esistenza di rapporti familiari, commerciali, societari tra le parti.

Per diritto d'autore: occorre la forma scritta per la prova del diritto (art. 110 l.d.a.).

### 4.3. Fonti della licenza


- 4.3.1. marchio; art. 23/2 c.p.i. << *il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello stato ...>>. Art. 23/4 c.p.i.: << *Dalla licenza... del marchio... non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*>>;*
- 4.3.2. brevetti/modelli di utilità; art. 63 c.p.i. e 2589 c.c. <<*i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili*>>;
- 4.3.3. opere dell'ingegno; artt. 107 e ss. l.d.a. e 2581 c.c.: <<*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>>.*

## 4.4. Caratteri della licenza

4.4.1. esclusiva: se titolare si spoglia completamente della facoltà di uso del diritto concedendolo al licenziatario. Può essere parziale, cioè riferita solo ad alcuni prodotti.

4.4.2. non esclusiva: se il titolare o altri licenziatari mantengono il diritto di utilizzare il diritto per medesimi prodotti



(per marchi) divieto di inganno nel pubblico (art. 23/2 c.p.i.), cioè prodotti identici devono avere medesime caratteristiche oppure pubblico deve essere informato delle differenze.

**4.4.3.** estensione territoriale: anche solo per parte del territorio in cui si estende il diritto licenziato. Per i marchi, il licenziatario deve impegnarsi a uniformarsi con gli standard degli altri licenziatari del medesimo diritto nel territorio (art. 23/2 c.p.i.);

Possibile conflitto con normativa antitrust: nullità della licenza di titolo di proprietà industriale se contratto contiene divieto per licenziatario esclusivista di vendere fuori dal territorio licenziato (artt. 81/1 e 81/2 Trattato CE, secondo il quale *sono incompatibili col mercato comune e vietati e nulli di diritto, tra l'altro, accordi che ripartiscono i mercati*).

E' tuttavia possibile che determinati accordi verticali che coinvolgono diritti di proprietà intellettuale rientrino tra quelli esentati dall'applicazione del divieti dell'art. 81 Trattato CE, come precisato nel regolamento sulle esenzioni per categoria (Reg. CE 2790/1999).



Ad esempio potrebbe essere valido un accordo di distribuzione esclusiva che contenga:

- divieto di vendere in territori diversi da quello assegnato;
- una licenza di marchio secondaria all'obbligazione principale di distribuzione (autorizzazione del distributore all'uso del marchio per attività pubblicitaria del prodotto -, non pura licenza per la produzione e vendita di un prodotto quindi).

**4.4.4.** ambito merceologico (marchio): ammessa licenza a più licenziatari anche per stessi prodotti purchè i prodotti realizzati dai vari licenziatari siano uguali (art. 23/2 c.p.i.).

No inganno nei caratteri necessari per l'apprezzamento del pubblico (art. 23/4)

**4.4.5.** durata: no oltre la durata del titolo o diritto licenziato.

## 4.5. Clausole tipiche nei contratti di licenza


**4.5.1.** Autorizzazione del titolare su singoli prodotti realizzati da licenziatario: obbligo del licenziatario di ottenere da licenziante autorizzazione sui prodotti licenziati prima della loro messa in commercio, per verificare qualità prodotto, conformità al diritto/titolo licenziato;

**4.5.2.** Royalties: fisso annuale minimo + importo variabile proporzionale al fatturato del licenziatario. Ammontare royalties: varia a seconda della tipologia di diritto licenziato e del settore merceologico di riferimento. Nel caso di licenza di marchi le percentuali variano dallo 0,10 al 12% del fatturato netto del licenziatario.

- 4.5.3. Obbligo di rendicontazione del licenziatario, con facoltà di verifica del fatturato da parte del licenziante;
- 4.5.4. periodo di sell-off: facoltà del licenziatario di smaltimento delle scorte di magazzino dopo scadenza;
- 4.5.5. obbligo di interruzione uso del marchio licenziato e distruzione prodotti residui.

Per marchio, art. 23/3 c.p.i. prevede che commette contraffazione ex-licenziatario che continua uso del diritto licenziato dopo la scadenza della licenza o che non rispetta i limiti della licenza quali:

- il modo di utilizzazione del marchio;
- la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa;
- i limiti territoriali in cui il marchio può essere usato
- la qualità dei prodotti.

 T. Milano, 6962/09, 20.5.2009, dott. Rosa  
- risoluzione per inadempimento del contratto di licenza di marchio per testata, e conseguente domanda di contraffazione a carico del licenziatario e riassegnazione nome a dominio incorporante il marchio licenziato;

**4.5.6.** Elezione foro competente per controversie: solo i 12 Tribunali dotati di Sezione Specializzata in Proprietà Industriale (art. 4. D. Lgs. 168/2003: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia)

## **5. TRANSAZIONE SU DIRITTI DI P.I.**

- 5.1.** Definizione: è l'accordo col quale le parti pongono fine ad una lite relativa all'uso di diritti di P. I. facendosi reciproche concessioni.
- 5.2.** Momento iniziale tipico della negoziazione. Una transazione su diritti di P. I. sorge normalmente appena dopo l'inizio di un contenzioso cautelare volto ad ottenere la interruzione immediata dell'illecito imitativo in corso (obiettivo principale della azione).
- 5.3.** Quali le rinunce del titolare del diritto leso?
- 5.3.1.** rinuncia al risarcimento del danno;
  - 5.3.2.** rinuncia alla rifusione delle spese legali;

**5.3.3.** facoltà del contraffattore di smaltire rimanenze dei prodotti contestati (a fronte però di pagamento di royalty sulle vendite a titolo di risarcimento del danno). Nei soli casi in cui ciò non rechi danno alla reputazione del marchio o del titolare.

**5.4.** Clausole tipiche in transazione su diritti di P.I.:

**5.4.1.** impegno inibitorio alla ripetizione dell'illecito;

**5.4.2.** penale per violazione dell'inibitoria e per ritardo;

**5.4.3.** dichiarazione del contraffattore su quantitativi dei prodotti contraffattivi acquistati e/o venduti;

**5.4.4.** obbligo consegna documentazione contabile relativa all'illecito;

**5.4.5.** obbligo di distruzione dei prodotti contraffattivi fornendo la prova, o alternativamente, concessione breve periodo di sell-off a fronte pagamento di risarcimento per uso;

5.4.6. contributo spese legali;

5.4.7. subordinare gli effetti novativi ad adempimento degli impegni da parte del contraffattore e conseguentemente;  
condizione risolutiva che fa rivivere diritto del titolare all'azione ed al risarcimento.

## 6. ACCORDO DI SEGRETEZZA

### 6.1. Fonti:

- 6.1.1. per lavoratore dipendente: obbligo ex art. 2105 c.c. per il prestatore di lavoro il quale non deve <<*divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*>>;
- 6.1.2. tutela del segreto in generale: art. 98 e 99 c.p.i.

**6.2. Definizione:** E' l'accordo in forza del quale un soggetto (utilizzatore) si impegna a non divulgare determinate informazioni indicate nell'accordo rivelate da un altro soggetto (il titolare).



**6.3. Oggetto dell'accordo:** il contratto rafforza gli effetti della tutela di legge data alle informazioni segrete (art. 98 e 99 c.p.i.) di fatto rendendo proteggibili informazioni che probabilmente potrebbero liberamente essere divulgate.

**6.4. Tutela di legge del segreto industriale** (considerato diritto di proprietà industriale e quindi proteggibile con i medesimi strumenti di tutela di marchi, brevetti, design)

Ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., a prescindere dalla esistenza di un accordo di segretezza, è vietato divulgare a terzi le informazioni segrete (aziendali, tecnico-industriali, e commerciali, dette anche *know-how*) che:

- a. siano oggettivamente segrete, cioè non generalmente note;
- b. abbiano valore economico in quanto segrete;
- c. siano sottoposte a misure idonee a mantenerle segrete da parte dei titolari.

La conclusione di un patto di segreto consente quindi contrattualmente, di ampliare la tutela ad esempio a informazioni non ancora divulgate ma per le quali non è certa la sussistenza degli altri requisiti di tutela ex lege come ad esempio la presenza di misure idonee a mantenerle segrete.

## **6.5. Applicazioni pratiche del patto di segreto**

- 6.5.1.** Proposto da un inventore al soggetto che realizzerà un prototipo di un nuovo manufatto non ancora brevettato;
- 6.5.2.** Proposto dal designer che propone uno o più modelli ad una potenziale impresa acquirente.
- 6.5.3.** sottoscritto da più soggetti interessati a sviluppare una soluzione tecnica.

## 6.6. Clausole tipiche nei patti di segreto

- 6.6.1. obbligo per l'utilizzatore di valutare le informazioni segrete solo per lo scopo per il quale sono rivelate;
- 6.6.2. obbligo di impegnare i dipendenti o aventi causa dell'utilizzatore a medesimo impegno di segretezza;
- 6.6.3. obbligo di distruggere i documenti incorporanti le informazioni segrete al raggiungimento dello scopo o in caso di mancata conclusione dell'accordo sotteso alla rivelazione delle informazioni;

- 6.6.4.** clausola di esenzione dal regime di segreto di informazioni di dominio pubblico, o rese pubbliche da parte di terzi incluse in quelle considerate segrete nell'accordo;
- 6.6.5.** clausola che indica la paternità del diritto al deposito o al brevetto di una o di tutte le parti partecipanti all'accordo;
- 6.6.6.** durata dell'impegno di segreto:
  - 6.6.6.1.** periodo di tempo precisato;
  - 6.6.6.2.** sino al momento in cui le informazioni non diverranno di pubblico dominio;
  - 6.6.6.3.** sino al ricevimento di una liberatoria da parte del titolare delle informazioni.

**6.6.7.** Eventuali penali per la violazione dell'impegno di segreto.

**6.6.8.** Eventuale obbligo di riservatezza dell'accordo stesso.

## **7. PATTO DI NON CONCORRENZA (art. 2125 c.c.)**

**7.1.** E' l'accordo frequentemente incluso nell'ambito di contratti di lavoro dipendente in forza del quale il prestatore di lavoro si impegna a non svolgere attività di lavoro in concorrenza con l'ex datore di lavoro, al termine del contratto.

### **7.2. Requisiti di validità:**

**7.2.1.** forma scritta;

**7.2.2.** deve essere previsto un corrispettivo adeguato alla estensione del patto;

**7.2.3.** deve essere limitato nell'oggetto, nel tempo e nel luogo di efficacia.

## **8. CONTRATTO DI COMMISSIONE DI OPERA DI INDUSTRIAL DESIGN**

**8.1. Definizione:** una impresa (Committente) conferisce incarico ad un designer di creare la nuova forma di un prodotto o di una linea di prodotti,

**8.1.1.** il designer percepisce

**8.1.1.1.** o un forfait per l'attività creativa svolta, nei casi ad esempio di opere che si esauriscono con il completamento del lavoro, come ad esempio la progettazione degli interni di un museo;

**8.1.1.2.** o una royalty proporzionale ai quantitativi di vendita dei prodotti progettati per il Committente e da questo venduti, nel caso l'opera riguardi la forma di un prodotto industriale.

**8.1.2.** Il designer cede quindi al Committente:

- 8.1.2.1. il diritto al brevetto, cioè ad ottenere la registrazione come design, come marchio della sua opera dell'ingegno;
- 8.1.2.2. ogni diritto di sfruttamento economico del diritto d'autore sull'opera creata, come il diritto di riprodurla, di venderla, di darla a noleggio.


## 8.2. Clausole suggerite


- 8.2.1. Obbligo del Committente di completare il progetto con Designer se progetto interrotto.
- 8.2.2. riscatto della proprietà a favore del Designer di ogni diritto di proprietà intellettuale sull'oggetto della commissione in caso di mancato pagamento da parte del Committente;



### 8.3. Criticità contratto di commissione di industrial design

8.3.1. Non sempre quanto creato dal designer possiede i requisiti di tutela come diritto d'autore: carattere creativo e valore artistico. Conseguentemente, in assenza di diritto d'autore, che conferisce una tutela per 70 anni oltre la morte dell'autore, potrebbe essere considerato nullo per mancanza di oggetto il contratto che prevede il pagamento di royalties senza limiti di tempo come corrispettivo per la cessione di un diritto d'autore inesistente o nullo;

 T. Milano, 6348/09, 12.5.2009, dott. Rosa, non ha ritenuto degno della tutela autorale un espositore per cellulari;

 T. Milano , 6467/09, 14.5.2009, dott.ssa Nardo, non ha ritenuto originale e degno di tutela con le norme repressive della imitazione servile (2598/1 c.c.) un espositore per prodotti cosmetici;

⚖️ T. Milano 9942/09, 28.7.2000, dott. Marangoni: ha ritenuto tutelabile come design la forma del lettino sotto riportata, ma non gli ha concesso anche <<la tutela del diritto d'autore in quanto la pur riconosciuta specifica gradevolezza di linee non pare poter integrare anche il (ben più elevato) gradiente del valore artistico che costituisce il presupposto necessario di tale tutela>>


## 2.1



### 8.3.2. **Distinzione** tra:

**8.3.2.1.** commissione di opera di design, nel qual caso è remunerata l'attività creativa ed i diritti conseguenti si trasferiscono in capo al Committente;

**8.3.2.2.** ordine di fornitura di una idea di prodotto: in tal caso il commissionario, progetterà e produrrà a sua cura e spese il prodotto e lo rivenderà al Committente, senza cedere diritti che rimarranno in capo al Commissionario

 T. Milano, 6348/09, 12.5.2009, dott. Rosa: ha ritenuto responsabile di contraffazione il Committente che, dopo aver fatto materialmente progettare un espositore per telefonini ad una società "A", ne ha ordinati vari esemplari alla società "B", non avendo raggiunto l'accordo

economico con la prima società. Escluso il diritto d'autore sul design per mancanza di carattere creativo e valore artistico.

## **9. SALE & LEASE BACK DI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**

**9.1.** Definizione: è l'accordo col quale il titolare di un titolo di proprietà industriale,

- a.** cede la titolarità di un marchio, modello o invenzione brevettati ad una società di leasing, verso il pagamento di un prezzo che darà immediata liquidità all'ex titolare del titolo;
- b.** la società di leasing rilascia una licenza sul diritto ceduto all'ex titolare, che quindi continuerà a usare in via esclusiva il suo diritto, verso il pagamento alla società di leasing di un canone;
- c.** diritto di riscatto dell'ex titolare al termine del leasing.

## 9.2. Vantaggi

Disponibilità di liquidità; deducibilità dei canoni di leasing.

**9.3. Criticità:** difficoltà nella tutela dei diritti oggetto del contratto da parte dell'ex proprietario per licenze, azioni giudiziarie ed altro in quanto occorre sempre l'assenso della società di leasing il che potrebbe comportare un rallentamento delle procedure decisionali dell'ex titolare.

## **10. TRASCRIZIONE DI CONTRATTI** **RELATIVI A TITOLI DI P.I.**

### **10.1. Dovere di trascrivere**

art. 138 c.p.i.: obbligo di rendere pubblici mediante trascrizione all'UIBM di atti che trasferiscono anche in parte diritti su titoli di p.i., le licenze, le transazioni, diritti reali di garanzia come pegni.

### **10.2. Effetti dichiarativi della trascrizione**

**10.2.1.** art. 139 c.p.i.: finché non sono trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sul titolo di p.i. Tra più acquirenti del medesimo titolo, prevale chi per primo ha trascritto.

## 10.3. Procedura di trascrizione

- 10.3.1.** art. 196 c.p.i.: domanda di trascrizione dell'atto, con allegato:
- 10.3.1.1.** per pura cessione di titolo, anche sola dichiarazione di cessione firmata dalle parti. Non occorre più quindi atto pubblico, né forma scritta della cessione.
  - 10.3.1.2.** per rinuncia a titolo, mera dichiarazione scritta di rinuncia
  - 10.3.1.3.** per fusione societaria, basta certificazione del Registro delle Imprese;
  - 10.3.1.4.** per altri atti complessi incorporanti la cessione di un titolo di p.i., come cessione di ramo d'azienda, occorre copia autentica dell'atto.



## 10.4. Dati statistici trascrizioni UIBM

### QUANTITA' E TIPOLOGIA TRASCRIZIONI TITOLI

Numero istanze trascrizioni totali 2008	10.000
- pura cessione	70%
- cessione mista (successioni, cessione rami d'azienda, fusioni)	20%
- licenze	9%
- garanzie reali (solo 2 al mese)	< 1%

Aumento esponenziale delle trascrizioni dal 2005, anno di introduzione del c.p.i.:

- nel 1997 c'erano 4.000 richieste ogni anno, oggi circa 10.000;

- aumenta consapevolezza del valore economico degli *assets* immateriali dell'impresa;
- il c.p.i. ha reso più accessibile la trascrizione eliminando la forma dell'atto pubblico per la trascrizione, e quindi abbattendo i relativi costi. Oggi può chiedere la trascrizione direttamente il titolare del diritto o l'avente causa senza necessità di intermediari.

Tra gli atti di garanzia reale che coinvolgono i titoli di proprietà industriale sono stati trascritti esclusivamente pegni:

- a. sono stati rilasciati solo nell'ambito di operazioni di finanziamento di banche (apertura di linee di credito) a società italiane o straniere;
- b. non è mai stato trascritto pegno su credito tra soggetti diversi da istituti di credito;
- c. all'estero operazioni di finanziamento anche statale sono garantite da pegni su interi *assets* di diritti di p.i. (marchi, brevetti) della società beneficiaria del credito. Apparentemente più coscienza del valore dei titoli di p.i.

Problemi più frequenti nelle trascrizioni:


- mancato deposito di atti conclusi estero presso notai per la relativa registrazione;
- mancanza di autentica su alcuni atti;
- mancato pagamento tasse trascrizione.

## **11. TRASCRIZIONE DI CONTRATTI RELATIVI A OPERE DELL'INGEGNO**

**11.1.** art. 104 l.d.a.: no obbligo trascrizione atti di trasferimento su Registro Pubblico Generale delle Opere Protette;

**11.2.** Effetti: pubblicità notizia, non ha quindi effetti per la opponibilità ai terzi.

Di conseguenza trascrizione può ingenerare affidamenti infondati:

consigliabile  inserire in contratti  
dispositivi di diritti d'autore clausole a garanzia della paternità del diritto  
ceduto: penali, clausola risolutiva espressa.

**11.3.** Conflitto tra più acquirenti: alcuni autori suggeriscono l'applicazione dell'art. 1380 c.c. relativo al <<*conflitto tra più diritti personali di godimento*>>: <<*il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore*>>.

**12.SENTENZE FEB. SETT. 2009**  
**T. Milano, Sez. Spec. P.I.I.**

Totale sentenze febb. – settembre 2009 T. Mi:	n° 105
Totale sent. su contratti di P.I.	n° 21
Totale altre sentenze di P.I.	n° 84

<b>SENTENZE VARIE</b>		<b>SENTENZE SU CONTRATTI DI P.I.</b>	
marchio contraff.	18	Cessione dir. aut.:	2
diritti connessi d'autore	2	<b>Licenza marchi/brevetti:</b>	<b>5</b>
nullità marchio	7	Licenza dir. aut.:	3
nullità brevetto	6	Patto di segreto:	1
brevetto contraff.	8	<b>Contr. edizione:</b>	<b>5</b>
segreto	1	transazioni:	3
modello utilità	1	altro:	2
conc. Sleale	8		
design	8		
<b>dir. aut. (per lo più su titolarità e compensi)</b>	<b>25</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>84</b>		<b>21</b>

RISARCIMENTO DANNI	SPESE LEGALI
Sentenze con liquidazione risarcimento n° 41	Sent. con liquidazione spese legali: n° 74
Risarcimento medio (senza due sentenze più elevate € 33.000) € 43.486	Liquidazione media (incidono le cause brevettuali) € 9.400
Risarcimento Massimo (contraff. marchio, retroversione utile contraffattore) € 350.000	Liquidazione massima € 25.000
Risarcimento equitativo medio € 10.000	



## SENTENZE SU CONTRATTI DI P.I. FEB. - SET. 09

- 1) T. Milano 2113/09, 17.2.2009, dott. Rosa  
- incompetenza giudice ordinario per presenza clausola arbitrale in contratto di amministrazione di diritti d'autore.
  
- 2) Milano, 2728/09, 27.2.2009, dott. Rosa  
- risoluzione contratto di edizione;
  
- 3) T. Milano, 2841/09, 3.3.2009, dott. Marangoni  
- risoluzione licenza di marchio GET FIT, per mancato pagamento royalties;
  
- 4) T. Milano, 2990/09, 5.3.2009, dott. De Sapia

- rigetto richiesta di pagamento di compensi autorali da cessione opere inedite;

5) T. Milano, 3143/09, 9.3.2009, dott. Bonaretti

- abusiva riproduzione di brano musicale;

- risarcimento calcolato sulla base di penale di € 50,00 per ogni riproduzione non autorizzata, penale stabilita in precedente transazione tra le medesime parti (totale € 77.000)

6) T. Milano 3490/09, 13.3.2009, dott. Marangoni

- nullità di marchio di forma depositato da distributore esclusivo italiano.

7) T. Milano, 5824/09, 2.5.2009 dott. Rosa

- contratto di edizione;

8) T. Milano, 6043/09, 6.5.2009, dott. Bonaretti

- accertamento di contratto di cessione di diritto su opera musicale e diritto di edizione della medesima;

9) T. Milano, 6348/09, 12.5.2009, dott. Rosa:

- mancata conclusione contratto di fornitura di espositori protetti da modello e conseguente contraffazione per essere stati realizzati da terzo.

10) T. Milano, 6962/09, 20.5.2009, dott. Rosa

- risoluzione licenza di marchio per testata, conseguente domanda di contraffazione e riassegnazione nome a dominio;

11) T. Milano, 8848/09, 21.5.2009, dott. De Sapia:

- risoluzione contratto di licenza di diritti di *home video* di un film, per non aver il concedente permesso al licenziatario di poter esercitare i suoi diritti, non avendo fornito la Concedente alla SIAE le prove

richieste della piena proprietà dei diritti di sfruttamento economico sul film.

12) T. Milano, 6887/09, 23.5.09, dott. Bonaretti  
- mancato adempimento di transazione da parte di editore che ha ripubblicato fotografie omettendo cognome del fotografo. Danno di € 0,02 per ogni foto pubblicata in violazione dell'accordo (totale € 20.000,00);

13) T. Milano 11078/09, 28.5.2009, dott. De Sapia:  
- ha ritenuto sufficiente come prova della concessione del diritto di riproduzione di una opera fotografica su un libro, una lettera tra autore e concessionario nella quale si trattava, tra l'altro della riproduzione della foto.

14) T. Milano, 7715/09, 16.6.2009, dott. Bonaretti  
- nullità marchio depositato da licenziatario per carenza di novità.

- 15) T. Milano, 7791/09, 17.6.2009, dott. Rosa  
- risoluzione di contratto di licenza di brevetto per inadempimento licenziatario.
- 16) T. Milano, 8178/09, 23.6.2009, dott. Rosa;  
- contratto di edizione a termine, risoluzione per inadempimento: omessa vidimazione SIAE, mancato raggiungimento copie minime stabilite in contratto, omissione campagna promozionale da parte dell'editore.
- 17) T. Milano, 9549/09, 15.7.2009, dott. Marangoni  
- contratto di edizione per edizione, inadempimento;
- 18) T. Milano 9728/09, 17.7.2009, dott. Bonaretti  
- contratto di edizione musicale e cessione diritti di utilizz. Eco dei brani;
- 19) T. Milano, 9945/09, 23.7.2009, dott. Marangoni:

- accertamento violazione patto di segreto, e conseguente accertamento del diritto al brevetto di parte del patto di segreto.

20) T. Milano, 11464/09, 26.9.2009, dott. De Sapia  
- inadempimento del contratto di licenza del diritto di vendere nelle edicole del film “I tre giorni del condor”, per aver il concedente rilasciato la licenza a più concessionari per il medesimo periodo per il medesimo territorio.

## **13. NORMATIVA DI INTERESSE**

- a. Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) 15.4.1994
- b. D. Lgs. 10.2.2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale, c.p.i.;
- c. Artt. 7 – 10, 2105, 2125, 2563 – 2574, 2575 – 2583, 2598 – 2601 codice civile, c.c.;
- d. L. 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d'autore, l.d.a.;
- e. Regolamento CE 20.12.1993, n. 40 sul marchio comunitario;
- f. Regolamento CE 12.12.2001, n. 6 sui disegni e modelli comunitari;

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**FINE DELLA RELAZIONE**