

La gestione e la valorizzazione
dei diritti di proprietà
intellettuale nella
contrattualistica commerciale e
nelle operazioni di M&A

The logo consists of the letters 'CBA' in a dark blue, serif font, centered within a white square. This square is enclosed by a double-line dark blue border. The logo is positioned at the intersection of a dark blue L-shaped background element and a light blue background element.

CBA

Avv. Barbara Sartori

18 giugno 2019

- **Marchio:** *Segno suscettibile di essere rappresentato (e.g.: parole, disegni, lettere, cifre, tonalità cromatiche, suoni, ologrammi) che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende (art. 7 CPI).*
 - registrazione
 - 10 anni rinnovabili
 - requisiti: novità (territoriale), capacità distintiva e liceità

- **Brevetti:** *Istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione (invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali per un certo periodo di tempo. (art. 45 CPI).*
 - Registrazione
 - 20 anni non rinnovabili
 - Requisiti: novità (assoluta) e attività inventiva

- **Opere dell'ingegno:** *opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono tali altresì programmi per elaboratore e le banche dati(art. 1 - 2 L.d.a.).*
 - sorge automaticamente con l'atto creativo
 - *Diritti morali* inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili
 - *Diritti patrimoniali* sfruttabili, direttamente ovvero attraverso cessioni e licenze
 - 70 anni



L'IP può essere trasferito o concesso in licenza, offerto per entrare in accordi di cooperazione in una joint venture.

Contratto di cessione IP: il titolare dell'IP (cedente) si spoglia della titolarità sullo stesso e la trasferisce ad un altro soggetto (cessionario).

Contratto di licenza IP: il proprietario dell'IP (licenziante) consente a una terza parte (licenziatario) di sfruttare determinati asset IP entro i limiti stabiliti dalle disposizioni del contratto.

Joint Venture (commerciale): le parti intendono sviluppare in modo organizzato un nuovo IPR ovvero sfruttare in modo congiunto IPR preesistenti.

Cessione e trasferimento permanente di proprietà e di ogni diritto di sfruttamento economico dell'IP da una parte (cedente) a un'altra parte (cessionario), generalmente in cambio di un corrispettivo (prezzo)

VANTAGGI:

- Flusso di cassa immediato
- Nessuna ulteriore responsabilità per la gestione del titolo IP, inclusi il pagamento di tasse o il monitoraggio delle infrazioni

SVANTAGGI:

- Perdita di controllo sul diritto di IP
- Garanzie
- Obbligo del cedente di collaborazione/consulenza

Obbligo di TRASCRIZIONE

Il cambiamento della titolarità dei diritti di proprietà industriale o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi deve essere trascritto all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), pena la non opponibilità a terzi.

Art. 26 CPI Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24

Art. 13 co. IV CPI: Capacità distintiva

Il marchio decade se, **per il fatto dell'attività o dell'inattività** del suo titolare

- sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o
- abbia comunque **perduto la sua capacità distintiva**

NB:

Il titolare deve evitare che il marchio venga impiegato come denominazione generica, reagendo attivamente per impedire tale eventualità.

Art. 24 co. I CPI: Uso del marchio

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di **uso effettivo** da parte del titolare o con il suo consenso,

- per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato,
- **entro cinque anni** dalla registrazione,
- e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo

NB:

Si può avere anche decadenza parziale

Art. 21 Cpi: Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

- a) del loro **nome** e indirizzo;
- b) [...]

Il cedente può continuare ad utilizzare il marchio patronimico ceduto a terzi **solo** quando tale utilizzo sia conforme al principio di correttezza professionale

(es: sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa)

Cass. civ. Sez. I, 25-05-2016, n. 10826

«Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, **non** può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a **settori merceologici identici o affini**, ovvero per **attività economiche o intellettuali parallele** a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale»

IL CASO: Elio Fiorucci



Art. 64 CPI Invenzioni dei dipendenti

Invenzione di Servizio co.1

- Attività inventiva è oggetto della prestazione lavorativa
- IP al datore di lavoro

Invenzione d'Azienda co.2

- Attività inventiva durante attività lavorativa
- IP al datore di lavoro
- Ma equo premio

Invenzione Occasionale co.3

- Invenzione non direttamente legata alle mansioni del dipendente
- IP del lavoratore
- Ma diritto di opzione del datore di lavoro

Art. 12 bis Legge diritto d'Autore

«Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».

- a) Mansioni determinate dal contratto individuale d'impiego o ricostruibili in via interpretativa da esso;
- b) Mansioni di fatto affidate dal datore di lavoro al dipendente.

Il datore di lavoro:

- acquista i diritti sulle opere create dal dipendente a titolo derivativo e non originario
- gode dell'esercizio esclusivo di tutti i **diritti economici** sul software creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie potrà cedere a terzi i diritti economici sul software
- non acquista i diritti morali, di natura strettamente personale

Il dipendente

- può azionare nei confronti del terzo acquirente solamente i diritti morali di cui è titolare

Vantaggi per il Licenziante:

- ✓ Espansione verso nuovi mercati geografici o di prodotto senza sopportarne l'investimento
- ✓ il licenziatario conosce il suo mercato
- ✓ Si rimane titolari e si riceve una rendita

Vantaggi per il Licenziatario:

- ✓ Avviamento (Accesso a tecnologie- brand noti)
- ✓ Acquisizione di valore aggiunto immediato
- ✓ Espansione clientela
- ✓ Crescita *brand/company identity*



Svantaggi per il Licenziante:

- Possibili situazioni di dipendenza
- Rischi di difformità prodotti del brand



Svantaggi per il Licenziatario

- Possibile situazione di dipendenza
- Rischi di non rientrare dell'investimento se MGR alte
- Difficile sfruttamento economico della tecnologia

Tipologie

- ❖ **Licenza Esclusiva:** il licenziante mantiene la proprietà ma si spoglia di qualsiasi diritto di utilizzo dell'IP, che spetta esclusivamente al licenziatario
- ❖ **Licenza Unica (*Sole*):** la licenza viene concessa a un solo licenziatario, mentre il licenziante conserva il diritto di utilizzare l'IP.
- ❖ **Licenza non esclusiva:** il licenziante può concedere licenze a tutti i licenziatari desiderati, mantenendo il diritto di utilizzare l'IP.
- ❖ **Sublicenza:** licenza mediante la quale un licenziatario (sublicenziante) concede a una terza parte (sublicenziatario), in tutto o in parte, i diritti di cui gode il licenziatario in base al contratto di licenza.

Attività oggetto della licenza: disegnare, realizzare, produrre, commercializzare, promuovere...

Territorio: paesi in cui il licenziatario è autorizzato a utilizzare i diritti concessi in licenza).

Royalty: *lump sum, running, MGR*. Calcolate in misura percentuale sul fatturato generato dalle vendite dei prodotti incorporanti gli IP licenziati, o in misura fissa per item prodotto o venduto

E' importante perimetrare accuratamente il fatturato di riferimento lordo o al netto di resi e sconti



Diritto UE: libera circolazione per contrastare frammentazione mercato e incentivare concorrenza

Art. 102 TFUE: «sono vietati e incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate tra imprese che pregiudichino il commercio o che impediscano la concorrenza»

art. 101
TFUE +

Reg. UE n.
330/2010
Orientamenti
2010



- No Resale Price Maintenance
- No compartimentazione del mercato (vendite passive)
- Vietato vietare le vendite on-line (passive)



CGUE (Coty Germany contro Parfumerie Akzente GmbH (C-230/16)

Sulla liceità del sistema selezionato di distribuzione e sulla sua **compatibilità con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE**



Sistema di distribuzione selettiva:

«il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema»

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, *del 20 aprile 2010 art. 1 par. 1 lett. e)*



Parametri per considerare lecita la distribuzione selettiva (CGUE)

- Scelta dei rivenditori secondo criteri oggettivi di natura qualitativa determinati uniformemente e applicati in modo non discriminatorio, che non vadano oltre il limite del necessario
- prodotto di lusso con caratteristiche tali da necessitare una rete che ne preservi la qualità ed il corretto utilizzo
- proporzione rispetto all'obiettivo perseguito

E' lecito il divieto di vendite tramite *marketplace on-line*

Art. 5 CPI **Esaurimento**

“1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.”

Recentemente, è stato confermato dalla giurisprudenza che la **distribuzione selettiva** può rientrare tra i “*motivi legittimi*” idonei a determinare la non operatività del **principio di esaurimento comunitario**, previsto dall’art 5 c.p.i..

Geoblocking: insieme di pratiche utilizzate dai venditori online che comportano la limitazione all'accesso ai siti Web di altri Stati membri.

Casi di “geo-discriminazione”

- ❖ Il cliente non può accedere a siti Web di altri Stati membri
- ❖ il cliente dall'estero non riesce a finalizzare l'acquisto o viene invitato a pagare con una carta di debito o di credito da un determinato paese
- ❖ Il cliente acquista beni e servizi off-line (eg: è fisicamente presente nella posizione del commerciante) ma viene impedito l'accesso a un prodotto o servizio o vengono offerte condizioni diverse



Regolamento (UE) n. 2018/302 : fornisce maggiori opportunità ai consumatori e alle imprese all'interno del mercato interno dell'UE e vieta il blocco ingiustificato dell'accesso ai siti Web e il reindirizzamento senza il previo consenso del cliente

Divieto di forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

Art. 122-bis CPI

Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario

1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa **soltanto con il consenso del titolare del medesimo.**

Il titolare di una licenza esclusiva **può** tuttavia avviare una siffatta azione **se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.**

2. Il licenziatario **può intervenire** nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

3. [...]



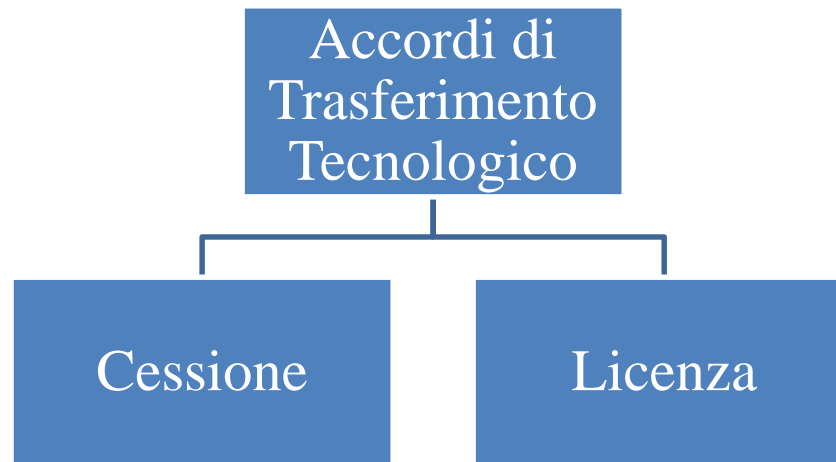
➤ Cassazione civile sez. I - 04/07/2014, n. 15350

➤ 31 Ottobre 2014 - Tribunale di Milano

Previsioni volte ad evitare che esso venga screditato dal licenziatario:

- garantire adeguati standard qualitativi dei prodotti o servizi da esso contraddistinti
- Controllare il processo di sviluppo stile, prototipazione, produzione
- Determinare i canali autorizzati di distribuzione e quelli vietati
- Concordare approvare campagne pubblicitarie
- prevedere nel contratto di licenza il **divieto di sub-licenziare** a terzi soggetti l'uso del marchio senza la previa approvazione espressa del titolare
- prevedere una **clausola risolutiva espressa per consentire** al titolare di interrompere il rapporto e proibire l'utilizzo del marchio al licenziatario, in caso di condotte pregiudizievoli da parte del licenziatario
- prevedere una clausola di **sell-off** per evitare esaurire la commercializzazione dei prodotti al termine del rapporto di licenza

Ord. Trib. Milano, Sez. Spec., 30.4.2015



Sono forme estremamente diffuse ma non sono esenti da rischi specifici!



RESTRIZIONI ESCLUSE (= RESTRIZIONI VIETATE)

dall'esenzione prevista dal Regolamento UE 316/2014 relativo all'applicazione dell'art. 101, par. 3, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

GRANT BACK CLAUSES

Il licenziatario deve concedere una licenza esclusiva ovvero cedere i diritti al licenziante per i perfezionamenti/migliorie/nuove applicazioni sviluppati dal licenziatario stesso durante il periodo di licenza.

È invece lecito l'obbligo di concedere una licenza non esclusiva al licenziante.

NO-CHALLENGE CLAUSES

Una delle parti si obbliga a non contestare la validità del/degli IPR di cui controparte è titolare all'interno dell'UE.

È lecito prevedere in favore del licenziante il diritto di recedere dall'accordo qualora il licenziatario contesti la validità dell'IPR dedotto in contratto.

Normalmente il trasferimento di diritti d'autore deve avvenire in forma scritta



nella licenze *open source* la cessione avviene al momento dell'acquisizione dei codici sorgente e del loro utilizzo



Software proprietario \neq software **open source**

- Il trasferimento di un software proprietario consente una fruibilità limitata in quanto non permette di modificare, distribuire né alterare in alcun modo il software medesimo;
- Nei software *open source* il codice sorgente **è sempre disponibile** e ciò consente all'utilizzatore una più ampia gamma di libertà quali la modifica, l'integrazione, lo sviluppo dello stesso;

LEGGE 6 maggio 2004, n. 129

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

Contratto in forza del quale una parte (**Affiliante o Franchisor**) concede la disponibilità all'altra (**Affiliato o Franchisee**), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi a marchi (come anche denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, brevetti, know-how ecc.) inserendo l'affiliato in un sistema che può essere costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, al fine di commercializzare beni o servizi.

Trasferimento dal franchisor al franchisee di:

- licenza di marchio
- *know-how* (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività professionale)
- assistenza in linea con la sua politica commerciale e d'immagine

L'Affiliante fornisce i prodotti/servizi, il know-how, i sistemi operativi, l'addestramento, l'aggiornamento e l'assistenza per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Caratteristiche principali del Franchising:

1. indipendenza delle parti coinvolte
2. interesse economico
3. formato commerciale
4. controllo sul franchisee da parte del franchisor
5. fornitura di assistenza al franchisee da parte del franchisor



LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

Art. 3

Il contratto **deve espressamente indicare:**

- a) **l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso**
- b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
- c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
- d) **la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;**
- e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
- f) **le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;**
- g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Strumento di natura privatistica con il quale le parti stabiliscono **i rispettivi ambiti** e **le modalità di utilizzo** dei propri marchi indipendenti e potenzialmente inferenti, al fine di disciplinarne la coesistenza sul mercato.

Funzione:

- prevenire un conflitto
- porre fine e regolamentare un conflitto già in essere

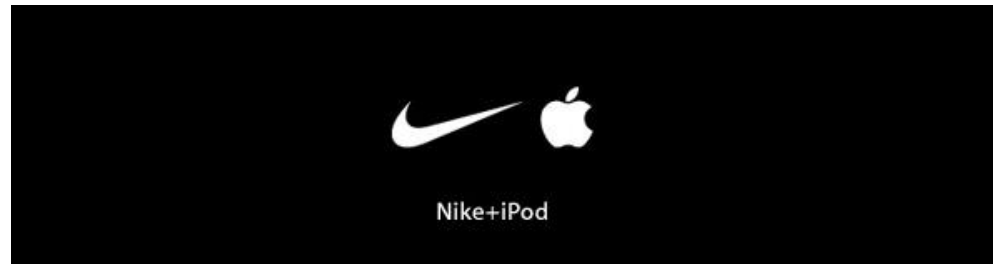
Caratteristiche:

- natura obbligatoria e relativa
- validità ed efficacia tra i contraenti originari
- efficacia meramente obbligatoria *inter partes* (Cass. 24909/2008)
- non produce effetti traslativi o costitutivi sul marchio (Cass. 4225/1991)

Accordo attraverso il quale un'impresa associa al proprio marchio quello di un'altra impresa

Finalità:

- **accrescere** la forza attrattiva dei prodotti o servizi sui quali i due segni sono apposti e incrementare le vendite
- **ottimizzare** i costi relativi a una campagna pubblicitaria
- consentire facilmente a ciascuna impresa di estendersi nel settore di mercato dell'altra
- aumentare la soddisfazione dei consumatori, tramite l'arricchimento delle soluzioni offerte



Joint Development Agreement (JDA) o accordo di sviluppo comune:
contratto che stabilisce i termini per due o più parti (solitamente imprese) che lavorano insieme per sviluppare un particolare prodotto o tecnologia

Scopo

Sviluppare tecnologie, procedimenti o prodotti attraverso la condivisione di Know-How e IPR

L'accordo deve disciplinare

**Ripartizione
dei ruoli**

**Identificazione
background KH**

Milestone

**Ripartizion
e costi e
benefici**

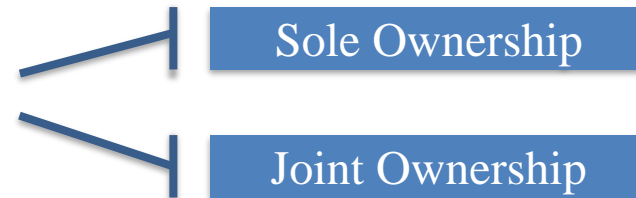
**Gestione IPR
e KH
(foreground)**

**Accordi di
non
concorrenza**



Oltre agli elementi ordinari, l'accordo disciplina:

- Gestione *ownership* degli *IP asset*
- Identificazione e accesso *background know-how*
- Definizione e titolarità *foreground know-how*
- Gestione e sfruttamento del *foreground*



Accordo volto a regolare il rapporto contrattuale tra due o più organizzazioni indipendenti (*joint venturers*) che si associano temporaneamente e si impegnano a realizzare un progetto specifico insieme o per raggiungere un determinato obiettivo condividendo i rischi.

→ strumento estremamente **versatile** rivolto a qualsiasi impresa

Finalità: svolgimento di attività in modo congiunto per:

- ❖ realizzare un **investimento** o un'opera in un settore d'interesse comune, ripartendo costi, rischi e **benefici**
- ❖ sfruttare le **sinergie** create per aggredire nuovi mercati
- ❖ Sviluppare un **brevetti / know-how** in modo congiunto
- ❖ Gestire un **IPR**

Spesso i partecipanti portano nel progetto i loro asset IP precedentemente posseduti (*background*) e generano nuovi IP (risultati - *foreground*) come risultato dell'implementazione del progetto.

→ l'IP background può essere assegnato o concesso in licenza (o concesso in sublicenza) ad altri partecipanti per l'attuazione del progetto

Clausole specifiche per la Gestione dell'IP

(i) proprietà IP e diritti di accesso

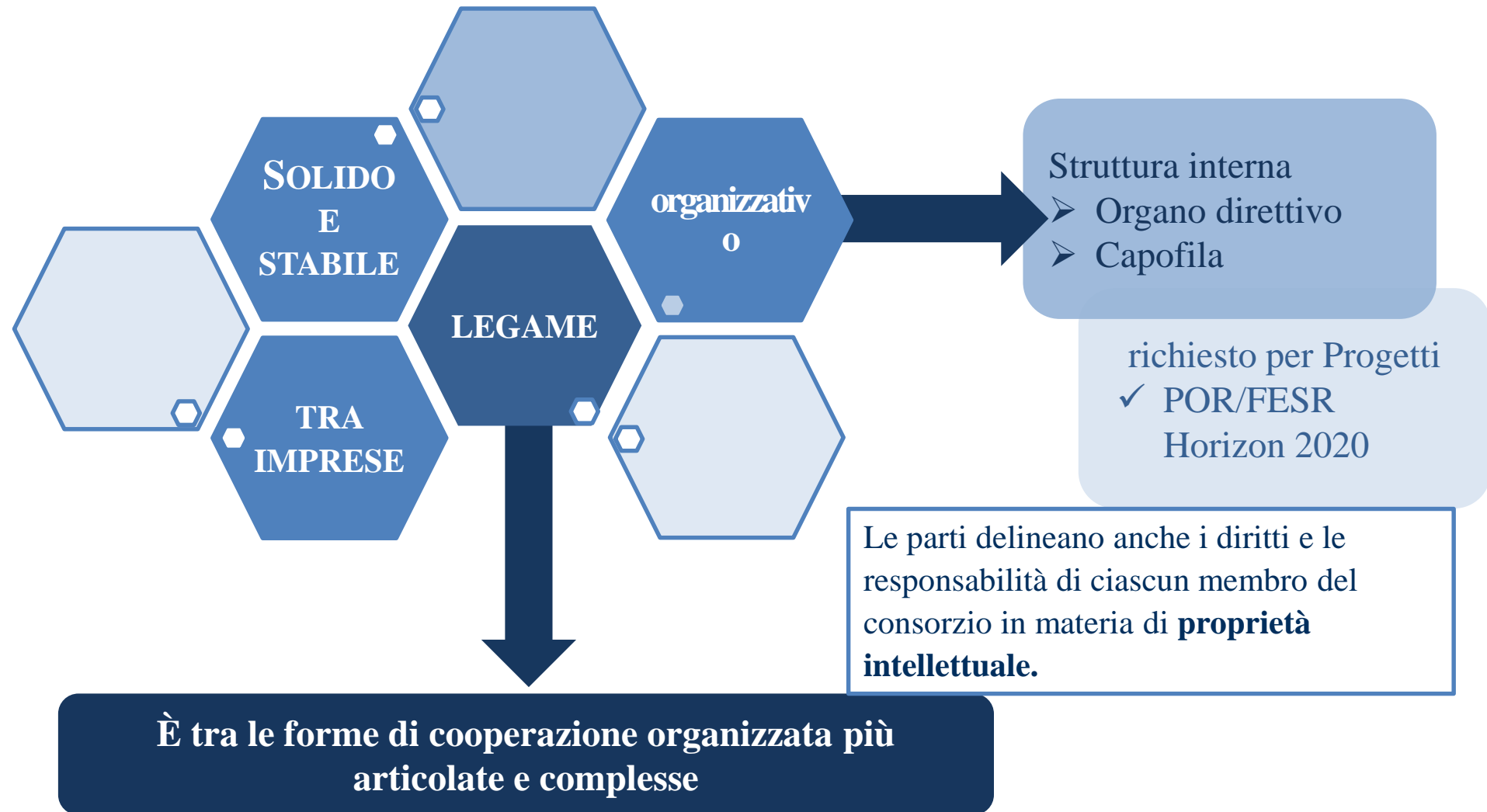
(ii) protocollo di registrazione IPR

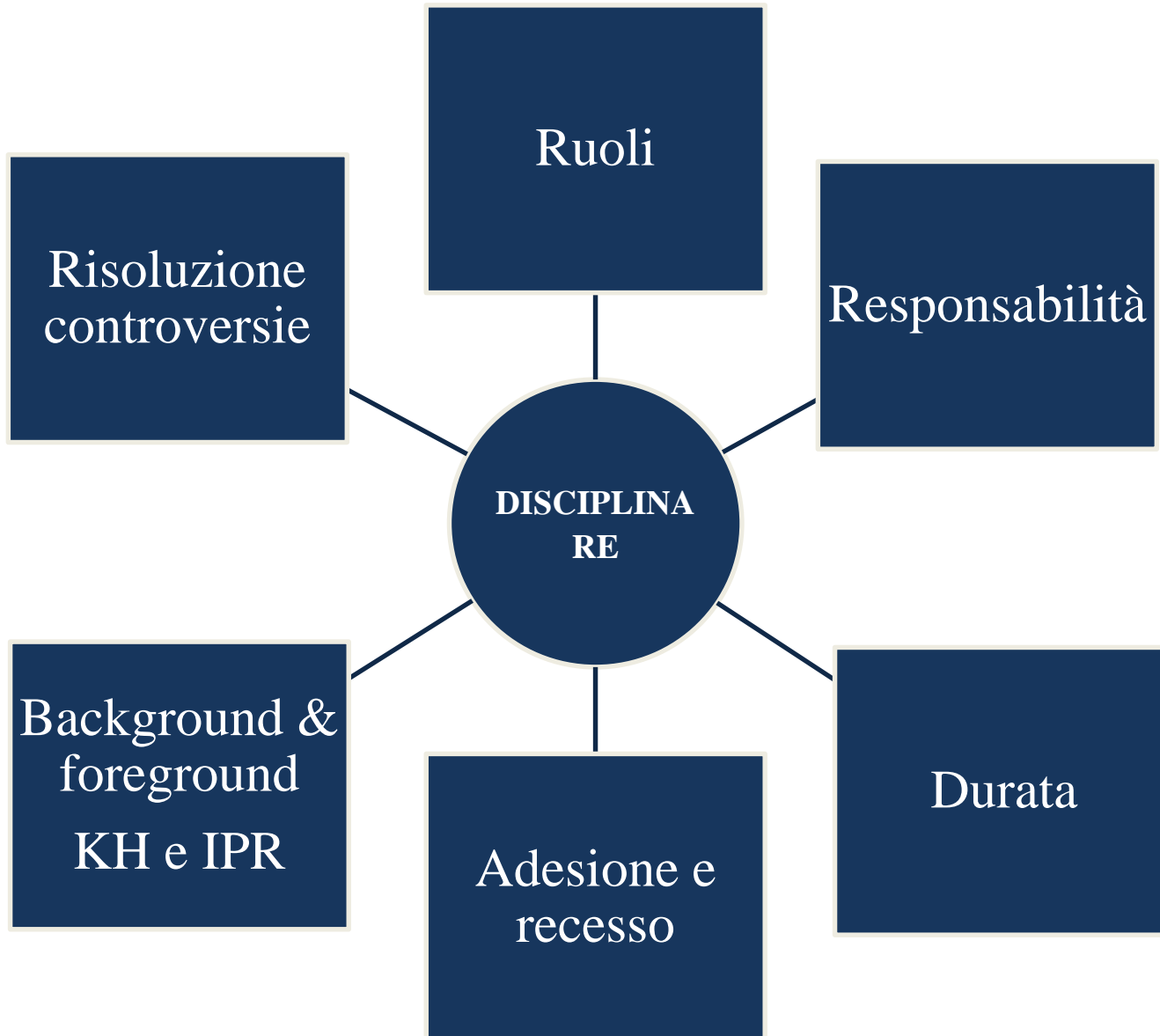
(iii) strategia di sfruttamento

(iv) gestione IP in caso di risoluzione del contratto











È un'attività complessa che deve ricomprendere vari profili:

- Sussistenza vincoli, oneri e limitazioni allo sfruttamento
- Validità del titolo
- Rischio legato al contezioso, anche solo eventuale
- Stima economico-aziendalistica

NB: difficoltà aggiuntive sono determinate dalla presenza di titoli di proprietà industriale che **non** richiedono la registrazione (*copyright, know-how*)

MARCHI

- Registrazione e titolarità
- Tipologia marchio
- Durata rinnovi
- Rischio abbandono
- **Uso del marchio (rischio decadenza)**
- Vincoli contrattuali

BREVETTI

- Registrazione e Titolarità (dipendenti /collaboratori esterni?)
- Durata
- Effettiva utilizzazione
- Pagamento tasse annuali
- **Brevetto forte/debole**
- Vincoli contrattuali

SOFTWARE

- Deposito data certa
- Titolarità (dipendenti/collaboratori)
- Valutazione requisiti
- Problematiche software open source

Representations & warranties

Gli esiti della
due diligence
devono
rispecchiare



Representations and Warranties
costituiscono il momento descrittivo
degli *asset* dell'accordo



R&W Tipicamente riguardano i seguenti aspetti:

- Titolarità dell'IPR e assenza di diritti di terzi
- Il pagamento di imposte, *fee* o altri oneri connessi
- Corretta registrazione
- La non violazione di diritti di terze parti
- Assenza di *change of control* e/o *third-party approval clauses*
- Sfruttabilità dell'IPR (presenza limitazioni, gravami, diritti di terzi)
- Contenzioso presente, passato o solo minacciato, legato all'IPR

Alle *representations & warranties* è collegata una
Indemnity Clause
a tutela dell'acquirente (*momento sanzionatorio*)



L'obbligo di **manleva** assunto dal venditore può essere
assistito da apposite garanzie, anche in forma assicurativa



In caso di *misrepresentation* o *breach of warranty*
l'acquirente può valersi delle garanzie offerte



IP LOAN

- IPR svolge funzione di garanzia del prestito

Cartolarizzazione di IPR

- Cartolarizzazione di crediti derivanti da IPR
- Solo per IPR, in grado di generare cospicui flussi

IP SALE & LEASE BACK

- Incremento liquidità
- Monetizzazione titoli IP in portafoglio

Avv. Barbara Sartori

Barbara.sartori@cbalex.com



www.cbalex.com

20122 MILANO

Galleria San Carlo, 6
Tel. +39 (0)2 778061
Fax +39 (0)2 76021816
E-Mail: milano@cbalex.com

00198 ROMA

Via Guido D'Arezzo, 18
Tel. +39 (0)6 89262900
Fax +39 (0)6 89262921
E-Mail: roma@cbalex.com

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 (0)49 0979500
Fax +39 (0)49 0979521
E-Mail: padova@cbalex.com

30135 VENEZIA

Santa Croce, 251
Tel. +39 (0)41 2440266
Fax +39 (0)41 2448469
E-Mail: venezia@cbalex.com

D-80539 MÜNCHEN

Ludwigstrasse, 10
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-Mail: muenchen@cbalex.com