



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

**MASTER IN " GESTIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE  
PER LA CREAZIONE DI VALORE NELLE IMPRESE".  
'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA**

**VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2008  
ORE 14:30 – 17:30**

**Diritti di Proprietà Intellettuale e  
Industriale: profili legali e strategie  
contrattuali**

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno  
Responsabile del Dipartimento di Proprietà Intellettuale e Industriale  
STUDIO LEGALE TONUCCI & PARTNERS**

[www.tonucci.it](http://www.tonucci.it)  
[adelninno@tonucci.it](mailto:adelninno@tonucci.it)



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **ARGOMENTI**

**A) Strategie contrattuali aventi ad oggetto i diritti IP: i contratti di licenza.**

**B) Invenzioni dei dipendenti. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.**

**C) Diritti di proprietà intellettuale e industriale come valore economico.**

- 1. tutela del know-how**
- 2. tutela del software**
- 3. tutela delle banche dati elettroniche.**

**D) La contraffazione dei diritti IP: tutele giurisdizionali.**

- 1. tutela civilistica dei diritti di proprietà industriale.**
- 2. tutela in sede penale dei diritti di proprietà industriale.**
- 3. tutela in sede amministrativa dei diritti di proprietà industriale.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

# **Strategie contrattuali aventi ad oggetto i diritti IP: i contratti di licenza.**



## CONTRATTI DI LICENZA

### I contratti di licenza:

- ❑ costituiscono lo strumento giuridico più adatto per il trasferimento dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dei titoli di proprietà industriale.
- ❑ possono avere ad oggetto qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale nonché i segreti industriali e il *know-how*.
- ❑ vengono conclusi tra il titolare del diritto di proprietà intellettuale o industriale o la parte autorizzata alla concessione di licenze ("*il licenziante*") e la parte a cui sono concessi i diritti di utilizzazione ("*il licenziatario*").
- ❑ possono essere negoziati individualmente, o accettati all'interno delle condizioni generali della licenza concessa dal licenziante.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Preambolo:**

**□ definisce le intenzioni delle parti contraenti (per esempio, il titolare di un brevetto autorizza una società a produrre ed a distribuire un certo aspetto della tecnologia brevettata), ed elenca i diritti e titoli IP coinvolti, lo stato attuale e le finalità della negoziazione.**



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Definizioni:**

□ Le definizioni sono importanti per un'interpretazione unitaria dell'accordo e per la definizione della comune volontà cui si ispira la concessione della licenza. Si riferiscono all'oggetto del contratto o licenza, per il quale il licenziatario, per esempio, beneficia dei diritti di produzione e distribuzione (ciò può comprendere ulteriori sviluppi e miglioramenti), ed ai diritti di licenza o contrattuali come descritti nel preambolo.



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Oggetto e territorio:**

❑ Viene specificato l'oggetto della licenza (che spesso – come nel caso del know-how può essere specificato in un allegato da mantenere confidenziale), mentre il territorio o campo di applicazione/utilizzo definisce l'area o l'ambito di applicazione della licenza quale, per esempio, il ramo tecnologico per cui viene concessa la stessa.

Per sfruttamento ci si riferisce, per esempio, alla produzione, offerta, commercializzazione ed utilizzo dell'oggetto del contratto o della licenza nel territorio/campo di applicazione o di utilizzazione individuato.



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Oggetto e finalità:**

- Lo scopo della licenza/concessione si può riferire alla produzione, distribuzione, realizzazione, utilizzo, vendita o leasing, o semplicemente uso per ricerche interne ecc. e la licenza può variare da non esclusiva ad esclusiva, per un ambito geografico, settore di applicazione o utilizzo definito. La licenza può comprendere il diritto di concedere sub-licenze a terzi.**
- In casi specifici è possibile prevedere la fornitura di assistenza tecnica/formazione/installazione da parte del licenziante.**
- È lecita la disposizione secondo la quale i miglioramenti dell'oggetto della licenza del licenziante costituiscano esse stesse oggetto di licenza secondo le condizioni concordate. Può inoltre essere disciplinata la ripartizione dei diritti IP sui miglioramenti e sulle modifiche realizzate dal licenziatario.**
- Con la dovuta diligenza è possibile prevedere una clausola che disciplini l'obbligo del licenziatario di porre in essere i maggiori sforzi diretti allo sfruttamento della licenza.**



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Canoni e corrispettivi**

- ❑ I canoni (royalties) costituiscono un punto chiave della negoziazione del contratto di licenza. La negoziazione verterà, per esempio, sugli sforzi già compiuti dal licenziante per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, sugli investimenti per lo sviluppo, sulla domanda stimata del mercato, sull'investimento del licenziatario per l'ulteriore attività di ricerca e sviluppo, sull'attività di commercializzazione e di produzione, etc.**



## CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA

### Canoni e corrispettivi

I canoni possono essere costituiti da:

***una somma fissa***, soprattutto nel caso di una licenza esclusiva. Ciò si sostanzia in una somma fissa prestabilita che dev'essere pagata al principio del periodo di licenza e che non varia in funzione del profitto derivante dallo sfruttamento della licenza.



## CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA

### Canoni e corrispettivi

***canoni periodici***, calcolati di solito in funzione del profitto del licenziatario/sub-licenziatario derivanti dalla vendita/sub-vendita dell'oggetto della licenza. Tali canoni vengono spesso concordati come licenza per unità (una somma fissa per ogni vendita realizzata dal licenziatario), o come licenza in percentuale (un certo percentuale riferito per esempio, al prezzo netto della vendita riferito ad ogni prodotto o, rispettivamente, ai canoni che lo stesso licenziatario riceve sub-licenziando l'oggetto della licenza). Il termine "*prezzi netti di vendita per prodotto*" viene definito come il prezzo netto incassato, ad esclusione cioè dei costi di assicurazione, imposta, imballaggio e trasporto, a seguito dell'applicazione dello sconto. Le percentuali hanno bisogno di essere negoziate in funzione degli interessi di entrambe le parti. A questo scopo possono risultare utili gli studi pubblicati in diversi paesi sulle percentuali che sono state contrattate nell'ambito di diversi rami dell'industria.



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA

### Canoni e corrispettivi

I canoni possono essere costituiti da:

**canoni minimi**, (anch'essi applicati progressivamente), soprattutto nei contratti di licenza esclusiva, al fine di garantire che il licenziatario realizzerà gli sforzi necessari diretti a garantire la commercializzazione. È possibile concordare che i canoni periodici attuali siano accreditati contro i canoni minimi.

**Contribuiscono a rendere più facilmente gestibile e controllabile il contratto di licenza le clausole sulle condizioni di pagamento, sull'obbligo del licenziatario di mantenere le registrazioni e di riferire periodicamente sui ricavi, così come sui diritti del licenziante di ottenere i libri ed i documenti contabili a questi pertinenti ispezionati da una società di controllo accreditata o da un consulente fiscale.**



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Garanzie e responsabilità**

**E' necessario poi prevedere le seguenti clausole per disciplinare:**

- le responsabilità delle parti rispetto al mantenimento ed alla difesa del diritto di proprietà intellettuale, tra cui la controversia giuridica nel caso in cui si verificasse una violazione al diritto IP.**
- le conseguenze di un completo o parziale annullamento del titolo o diritto IP concesso in licenza, come un possibile adattamento dei canoni, o un diritto a termine.**
- clausole di non contestazione (*no-contest challenge*) che impongano al licenziatario di non mettere in discussione la validità del titolo IP concesso in licenza.**



## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

### **Garanzie e responsabilità**

- le responsabilità delle parti rispetto ai diritti IP dei terzi, quali la ricerca e la notifica dei diritti di proprietà dei terzi che potrebbero essere violati a seguito dello sfruttamento di quanto pattuito, e le responsabilità nel caso in cui il licenziatario venga citato a giudizio da un terzo per una presunta violazione di un diritto IP ad opera del licenziante.
- clausole di non concorrenza e clausole di confidenzialità al fine di impedire che il licenziatario utilizzi le informazioni tecniche del licenziante per la produzione o vendita di prodotti o servizi in concorrenza con il licenziante.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **CONTENUTI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI DI LICENZA**

**Completano il contratto le clausole sulla durata, cessazione ed estinzione, così come le clausole sulla legislazione applicabile, risoluzione di controversie, giurisdizione o arbitrato, luogo di domicilio, lingua, una clausola di sostituzione automatica delle clausole nulle ed una clausola contenente le disposizioni sulla forma contrattuale.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

# **Invenzioni dei dipendenti. (art. 64 C.P.I.)**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

**Il regime giuridico delle invenzioni dei dipendenti è regolato dall'art. 64 C.P.I.**

**PROFILI OGGETTIVI E AMBITO DI APPLICABILITA'**

**PROFILI SOGGETTIVI**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

### **Profili oggettivi e ambito di applicabilità:**

**L'art. 64 C.P.I. si applica solamente all'invenzione brevettabile (quella cioè che abbia i requisiti richiesti agli artt. 45-40 C.P.I.): sono esclusi dall'ambito di applicabilità della norma gli altri titoli di proprietà industriale (il disegno o modello – con l'eccezione del modello di utilità al quale l'art. 86, co. 2 C.P.I. estende l'applicazione dei principi in esame – il marchio, l'invenzione non brevettabile).**



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### Profili soggettivi :

la norma disciplina i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore quando *l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego*: l'inventore **può essere solo il dipendente**, o il lavoratore che abbia le qualifiche previste dalla legge nell'ambito del contratto di lavoro.

Dal momento che il fine ultimo della norma è quello di risolvere il conflitto tra datore di lavoro (che ai sensi delle norme giuslavoristiche è titolare dei risultati lavorativi dei propri lavoratori) e il lavoratore-inventore (cui spetterebbe la titolarità del risultato della propria attività inventiva), il legislatore ha correttamente ritenuto di limitare soggettivamente l'ambito di applicabilità alle sole invenzioni realizzate da dipendenti o lavoratori contrattualmente inquadrati in costanza del rapporto di lavoro.



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### Profili soggettivi :

La conseguenza più immediata è che l'art. 64 C.P.I. **non trova applicazione alle invenzioni realizzate da soggetti non legati da rapporti di lavoro in senso stretto**: è il caso del rapporto tra aziende e consulenti esterni, collaboratori, professionisti autonomi, etc.

L'invenzione realizzata dal consulente spetta all'azienda committente solo se ciò è stato precisamente stabilito nel contratto e se oggetto della consulenza affidata è appunto la realizzazione dell'invenzione.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

**Tre diverse ipotesi di invenzione del dipendente:**

- 1) l'invenzione di servizio**
- 2) l'invenzione di azienda**
- 3) l'invenzione occasionale**



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### L'invenzione di servizio

L'invenzione di servizio è disciplinata dal primo comma dell'art. 64 C.P.I., essendo quella realizzata (a) nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego e in cui (b) l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita. Se è verificata la presenza di tali requisiti (nel senso che il lavoratore ha proprio tra le sue mansioni l'attività inventiva, o è stato assunto specificatamente per tale fine o – anche successivamente – gli è stata attribuita contrattualmente la mansione di “inventare”), la conseguenza sul piano della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'invenzione così realizzata sarà che i diritti derivanti dall'invenzione (diritto di deposito di domande di brevetto e di successivo sfruttamento economico) appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

La retribuzione deve essere legata alle mansioni inventive, deve essere specifica e non simbolica e deve in qualche modo tenere conto *ex ante* del possibile valore economico di quanto il dipendente realizzerà.



## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

### **L'invenzione di azienda**

L'invenzione di azienda è disciplinata dal secondo comma dell'art. 64 C.P.I. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Nel caso dell'invenzione di azienda, l'elemento distintivo è l'assenza di una specifica retribuzione appositamente remunerativa dell'attività inventiva; in questo caso il dipendente realizza l'invenzione o nell'ambito delle sue mansioni o al di fuori delle stesse (è incluso il caso dell'invenzione realizzata fuori dell'orario o del luogo di lavoro), ma comunque senza che sia prevista una remunerazione specifica.



## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

### **L'invenzione di azienda e l'equo premio**

Nel caso di invenzione di azienda i diritti spettano al datore di lavoro, ma al dipendente-inventore (cui comunque spetta l'inderogabile diritto di essere riconosciuto autore) spetterà un equo premio.

Il riconoscimento dell'equo premio è condizionato dalla norma alla verifica di determinati requisiti: esso è legato all'ottenimento del brevetto sull'invenzione da parte del datore di lavoro (e nel caso in cui il datore di lavoro non proceda al deposito o utilizzi in segreto l'invenzione, il lavoratore ben potrà provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla).

Per quanto riguarda poi la determinazione dell'entità del premio, essa è legata: (a) all'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto (qualora ottenuta); (b) alle mansioni svolte dal dipendente; (c) alla retribuzione percepita dall'inventore; (d) al contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Il relativo diritto del lavoratore all'equo premio si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di concessione del brevetto in favore del datore di lavoro.



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### L'invenzione di azienda e l'equo premio

Sono molto frequenti i contenziosi che – proprio sulla determinazione dell'equo premio – vedono contrapposti datori di lavoro e lavoratori. La giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri di determinazione dell'equo premio (anche se non c'è una uniforme applicazione):

- ❑ occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo, dell'invenzione e considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione;
- ❑ il valore economico del prodotto può essere desunto anche dagli utili semplicemente prevedibili, in relazione al tipo di attività esercitato dall'impresa
- ❑ ai fini della liquidazione del premio (che è una prestazione patrimoniale che non ha natura di retribuzione, bensì di controprestazione straordinaria, erogata *una tantum*) non è però sufficiente stabilire solo il valore economico del prodotto creativo, ma occorre tenere conto anche di altri fattori, quali la retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, il tipo di attività svolta dall'inventore e il contributo aziendale al conseguimento dell'invenzione.



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### L'invenzione occasionale

Infine, l'art. 64 C.P.I. individua un terzo caso di invenzione del dipendente: l'invenzione libera od occasionale. Tale ipotesi è relativa alle **invenzioni del dipendente estranee alla prestazione lavorativa, prive di un qualche nesso causale con il rapporto di lavoro e semplicemente rientranti nel campo di attività dell'azienda: l'invenzione esorbita cioè dalle mansioni del dipendente e viene conseguita al di fuori della prestazione lavorativa, per iniziativa propria del dipendente, senza che l'invenzione fosse prevedibile nemmeno in via di mera possibilità, quantunque l'inventore si sia avvalso dei mezzi dell'azienda e dell'esperienza acquisita nel suo normale lavoro.** In altri termini, il dipendente ha realizzato l'invenzione del tutto al di fuori dell'esecuzione di un rapporto di lavoro o di un contratto di impiego, quindi fuori dal vincolo di subordinazione. **Spetta allora al datore di lavoro un diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione (dunque una licenza) o per l'acquisto del brevetto;** dal corrispettivo andrà dedotta una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per realizzare l'invenzione.



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### L'invenzione occasionale e i diritti datoriali

I diritti (opzione o acquisto) del datore di lavoro sono soggetti:

(a) al termine temporale di tre mesi per l'esercizio dell'opzione, che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto;

(b) alla condizione risolutiva del mancato pagamento di quanto dovuto, risolvendosi di diritto i rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

La dottrina è divisa sulle conseguenze del caso di mancato deposito del brevetto da parte del lavoratore o di mancata comunicazione al datore di lavoro dell'avvenuto deposito: alcuni ritengono che il lavoratore sia obbligato al deposito ed alla comunicazione (tanto che in mancanza il datore potrebbe ottenere ex art. 2932 c.c. l'esecuzione forzata dell'obbligo di deposito da parte del lavoratore); altri – in posizione minoritaria – ritengono che comunque il lavoratore mantenga un diritto di non depositare il brevetto, essendo la comunicazione al datore dell'eventuale avvenuto deposito solo una offerta contrattuale, mentre in tal caso al lavoratore sarebbe proibita la cessione a terzi.



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### Conclusioni su invenzione di servizio, di azienda od occasionale

Il primo comma dell'art. 64 (invenzione di servizio) è tarato sul principio lavoristico dell'appartenenza al datore di lavoro dei risultati dell'attività lavorativa del suo dipendente; specularmente, il terzo comma della norma è basato sul diritto generale che spetta all'inventore di sfruttare matrimonialmente le proprie invenzioni. La previsione di un'opzione *ex lege* (che è il carattere distintivo dell'invenzione occasionale) per il datore può essere ricollegata all'art. 2105 c.c. sull'obbligo di fedeltà del dipendente all'imprenditore.

Comune alle tre ipotesi di invenzione di servizio, di azienda ed occasionale è poi la previsione dell'ultimo comma dell'art. 64 C.P.I. che introduce una presunzione di appartenenza al datore di lavoro dell'invenzione per la quale il brevetto sia richiesto entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro: tale presunzione deve ritenersi non assoluta (*iuris et de iure*) ma relativa, con la conseguenza che è ammessa la prova contraria, di cui sarà ovviamente onerato l'ex dipendente-inventore.



## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

### Aspetti processuali

Spetta al giudice ordinario (rappresentato dalle Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale e non più dal giudice del lavoro, cfr. art. 134 C.P.I.) la definizione dell'*an* della controversia (se cioè spetti o meno l'equo premio nel caso di invenzione di azienda), mentre la determinazione sul *quantum* è devoluta ad un collegio di "arbitratori" (art. 1349 c.c.) che dovranno limitarsi – in base al loro "equo apprezzamento" - a valutazioni di mero fatto circa la determinazione del valore dell'invenzione e del compenso dovuto.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

**INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE  
UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI  
RICERCA  
(ART. 65 C.P.I.)**



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

L'articolo 65 C.P.I. si apre con l'esplicazione – all'interno della regolamentazione generale fissata dal precedente art. 64 circa i rapporti tra invenzioni create dal lavoratore dipendente, suoi diritti e diritti del datore di lavoro – di una **deroga** che trova ragione nella peculiarità di taluni specifici rapporti di lavoro, cioè quelli che intercorrono **con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali attività di ricerca.**

La deroga ai principi generali è rappresentata dal fatto che **i diritti patrimoniali relativi alle invenzioni del ricercatore universitario (dipendente) appartengono in via originaria al ricercatore e non vi sia una automatica titolarità *ope legis* di tali diritti in capo all'Università o all'ente pubblico.** Dunque oltre al diritto morale, il ricercatore-dipendente-inventore ha ora per legge anche il diritto di deposito di una domanda di brevetto (e dunque il relativo sfruttamento economico, ove il brevetto venga concesso).



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Nel caso di **più inventori**, la norma introduce una presunzione di parità delle quote di diritti spettanti, a meno che non sia stabilito diversamente da apposite convenzioni contrattuali.

Il diritto di deposito di una domanda di brevetto prevede tuttavia **l'obbligo di comunicazione all'Università o ente pubblico di appartenenza**: ciò perché – nel vigente regime – l'Università o l'ente pubblico – anche se il ricercatore è titolare in via esclusiva dell'invenzione – **hanno comunque diritto ad una percentuale sugli utili derivanti da licenze conferite a terzi**: dispone infatti l'art. 65, co. 2° che *le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.*



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

In ogni caso, l'inventore ha diritto a **non meno del cinquanta per cento** dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche **non provvedano a determinare l'importo del canone**, alle stesse compete il **trenta per cento** dei proventi o canoni. Quindi l'opzione base per le Università o gli enti pubblici è quella di decidere se: (a) portare con espressa determinazione la percentuale sui proventi dal 30% al 50%; (b) individuare la specifica regolamentazione dei rapporti economici con il ricercatore.



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Trascorsi **cinque anni** dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore: in sostanza viene introdotta – alle condizioni appena specificate – **una licenza automatica, gratuita, non esclusiva (ed eventualmente trasferibile a terzi) in favore dell'Università o della pubblica amministrazione.**



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

E' stato evidenziato dalla dottrina l'interessante rapporto giuridico tra l'art. 65. co. 4° C.P.I. e l'art. 70 C.P.I. che disciplina la licenza obbligatoria per mancata attuazione del brevetto. In sostanza, alla licenza obbligatoria si affianca questa "nuova" licenza ad esclusivo favore delle università e delle pubbliche amministrazioni, trascorso il periodo quinquennale di mancata attuazione. Quindi si avrà la situazione in cui dopo **tre anni di inutilizzo** potrà essere richiesta da chiunque la licenza obbligatoria (ex art. 70 C.P.I.) e dopo altri **due anni** di perdurante mancato sfruttamento dell'invenzione, la licenza passerà automaticamente in capo all'università o alla pubblica amministrazione senza alcun onere, qualora la procedura della licenza obbligatoria non sia ancora terminata.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

### **Criticità dell'art. 65 C.P.I.**

Per comprendere la portata della norma in esame, può essere utile riepilogare di seguito le principali critiche che sono state ad essa mosse dai commentatori:

- ❑ la norma è troppo squilibrata a favore dei ricercatori, che acquisiscono diritti esclusivi su invenzioni realizzate comunque con il concorso di supporti logistici, economici e tecnici messi a disposizione dall'università pubblica o privata o dalla pubblica amministrazione;
- ❑ la norma è contraddittoria nel prevedere – da un lato – il diritto esclusivo del ricercatore sull'invenzione e – dall'altro – il potere dell'università o ente di stabilire i canoni di contratti di licenza (facoltà, quest'ultima, che appare invece strettamente connessa alla e discendente dalla titolarità esclusiva dei diritti sull'invenzione in capo al ricercatore);



## **INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

### **Criticità dell'art. 65 C.P.I.**

- ❑ la norma (soprattutto nella previsione di cui al comma 5°) introduce una disparità di trattamento tra ricercatori pubblici e privati, tanto che qualcuno ha parlato di vizi di costituzionalità;
- ❑ il termine quinquennale scaduto il quale si verifica a favore dell'università o dell'ente l'automatica licenza dell'invenzione non attuata appare incongruo in rapporto alla rapida evoluzione della ricerca (e alla rapida obsolescenza della tecnologia), ciò che potrebbe comportare anche un venir meno dei relativi interessi economici;
- ❑ per tutelare il proprio diritto esclusivo il ricercatore deve sopportare ingenti oneri finanziari (e deve essere dotato di conoscenze specialistiche) per procedere al deposito anche solo di una domanda nazionale di brevetto;



## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

### Criticità dell'art. 65 C.P.I.

- ❑ il fenomeno recente della creazione dei cosiddetti *spin-off* universitari (società composte da ricercatori e professori universitari tramite gli atenei) dal momento che viene meno l'interesse economico delle università rischia – tenendo inoltre fuori i finanziatori privati e le imprese – di far venire meno l'interesse al progresso della ricerca;
- ❑ la norma non affronta affatto l'evenienza di ricercatori di università o amministrazioni pubbliche che non siano dipendenti dei relativi enti: in tal caso si deve ritenere inapplicabile l'art. 65 C.P.I., rimandando la disciplina dei relativi rapporti o alle norme del codice civile relative alla prestazione d'opera intellettuale o ai regolamenti brevetti di ciascuna università.



## INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Infine, la contraddittoria formulazione della norma emerge anche comparando il 5° e ultimo comma dell'art. 65 C.P.I. con il comma 2°. In base al comma 5°, le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. Ebbene, non si capisce il coordinamento di tale disposizione con la previsione del comma 2° in base alla quale le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione *ovvero a privati finanziatori della ricerca*. Onde evitare contraddizioni, si deve ritenere che in via del tutto contrattuale e privatistica si debba regolare il finanziamento privato, nell'ambito di negoziazioni che per certo potrebbero avere un effetto elusivo dei principi stabiliti nell'art. 65 C.P.I.: non a caso qualcuno ha parlato del 5° comma dell'art. 65 C.P.I. come “valvola di sicurezza diretta a permettere una elusione della disposizione.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

# **DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE COME VALORE ECONOMICO.**

- 1. TUTELA DEL KNOW-HOW**
- 2. TUTELA DEL SOFTWARE**
- 3. TUTELA DELLE BANCHE DATI ELETTRONICHE.**



## **LATUTELA DEL KNOW-HOW**

**Ai sensi dell'articolo 98 C.P.I. costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:**

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;**
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;**
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **LATUTELA DEL KNOW-HOW**

**Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.**



## LATUTELA DEL KNOW-HOW

La norma individua dunque tipologie di Know-how diverse tra loro, e cioè:

(a) **informazioni aziendali, anche di tipo commerciale** (nella misura in cui siano segrete nel senso di non essere generalmente note nè facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, abbiano un valore economico – ad esempio informazioni su innovative strategie o processi aziendali, informazioni finanziarie, informazioni sull'organizzazione aziendale, *business plan* etc. - siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete – ad esempio tramite accordi o vincoli alla riservatezza);



## LATUTELA DEL KNOW-HOW

**(b) esperienze tecnico-industriali o esperienze di tipo commerciale** (diverse dalle mere “informazioni aziendali” in quanto riferite più specificatamente a processi industriali e per le quali sia verificata la presenza delle caratteristiche di segretezza, del valore economico e del controllo da parte del legittimo detentore);



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DEL KNOW-HOW

**(c) esperienze aziendali di tipo commerciale** (es: piani di lancio di un prodotto o di un servizio, oppure strategie produttive o distributive aventi valore economico, dotate delle caratteristiche di segretezza e sottoposte al controllo del legittimo detentore);



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DEL KNOW-HOW

**(d) dati relativi a prove o altri dati segreti**, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.



## LATUTELA DEL KNOW-HOW

La definizione di legge coincide con la nozione generalmente accolta di know-how. Questo consiste in una serie di informazioni riservate, necessarie o utili per condurre adeguatamente un processo produttivo o distributivo (o organizzativo comunque di un'attività economica), il cui valore economico è dato dal risparmio realizzato con la sua utilizzazione. Il *know-how* può essere ceduto, con previsione del pagamento di *royalties*. Una tale cessione viene solitamente chiamata *licenza*, ma non presuppone normalmente il ritorno del know-how al concedente alla scadenza del contratto. Le singole informazioni che fanno parte del know-how sono molto spesso di dominio pubblico, o accessibili con un'attività non inventiva. Tuttavia il valore del *know-how* è dato dalla loro combinazione. Ne deriva un concetto molto ampio di informazioni segrete, per cui per accedere alla tutela non è necessario che ogni singola componente del *know-how* sia integralmente sconosciuta.



## LATUTELA DEL KNOW-HOW

Dal punto di vista delle specifiche azioni di tutela delle informazioni segrete, l'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale prevede che, salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato (a) rivelare a terzi; (b) acquisire od (c) utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98. Ovviamente, anche se la redazione scarna della norma è piuttosto infelice, le condotte vietate devono ritenersi quelle illecite e non – ad esempio – le attività di rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni in base a preventiva autorizzazione del titolare o in base ad accordi negoziali (es. licenze o contratti di cessione) tra il titolare ed il soggetto che compie le citate attività.

L'art. 99, collega la tutela delle informazioni segrete con le norme del codice civile in materia di concorrenza sleale, ed in particolare riconduce sotto la previsione dell'art. 2598, n. 3 le attività illecite di rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni protette, come specifica manifestazione di condotte non conformi ai principi della correttezza professionale idonee a danneggiare l'altrui azienda.



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DEL SOFTWARE

I programmi per elaboratore sono protetti dalla L. 22.4.1941, n. 633 (l. Dir. Aut.) così come novellata nel tempo da apposite normative.

In via generale, ai sensi dell'art. 2, n. 8) L. 633/1941, la tutela è accordata a:

*programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*



## **LATUTELA DEL SOFTWARE**

### **Diritti dell'autore:**

- a) il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;**
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;**
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.**



## LATUTELA DEL SOFTWARE

Se le parti non decidono diversamente, non sono invece soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate *sub* lettere a) e b) di cui sopra allorché tali attività siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

Inoltre, non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore come sopra specificato, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Tale soggetto potrà altresì, anche senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire.

Va segnalato che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto appena richiamato sono nulle.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DEL SOFTWARE

La I. Dir. Aut. codifica tassativamente le operazioni che possono essere compiute sul software **senza necessità di previa autorizzazione da parte del titolare dei diritti**. L'autorizzazione non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma compiute al fine di modificare la forma del codice stesso, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire **l'interoperabilità** del software autonomamente creato con altri programmi. La riproduzione dei codici ai fini appena richiamati è tuttavia legittima solo se ricorrono le seguenti condizioni.



## **LATUTELA DEL SOFTWARE**

- a) le attività necessarie per conseguire l'interoperabilità siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;**
- b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);**
- c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.**



## LATUTELA DEL SOFTWARE

E' ovviamente proibito l'utilizzo delle informazioni ottenute a seguito della legittima riproduzione dei codici per conseguire l'interoperabilità del software creato autonomamente con altri programmi quando tali informazioni:

- a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

Anche nei casi appena esaminati sono radicalmente nulle eventuali disposizioni contrattuali in contrasto con l'assetto regolatorio illustrato.



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DEL SOFTWARE

### Il software creato dal dipendente

Ulteriore norma che si intende richiamare in questa sintetica ricostruzione del quadro normativo in materia di tutela dei programmi per elaboratore, è l'articolo 12-bis della I. Dir. Aut., il quale dispone che **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.

**Cfr. anche artt. 6, 7, 10 e 11 L.d.A.**



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## LATUTELA DELLE BANCHE DATI

La legge sul diritto d'autore tutela altresì le banche di dati che vengono definite dal combinato disposto dell'art. 1, co. 2° e art. 2, co. 1° n. (9): è una “**banca di dati**” **protetta dalla legge ogni raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo che per la scelta o la disposizione del materiale costituisce una creazione intellettuale dell'autore.**

*La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*



## LATUTELA DELLE BANCHE DATI

Il costituente di una banca di dati è il soggetto che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.

Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto (che può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge), per la durata e alle condizioni stabilite dalla legge, di vietare le operazioni di **estrazione** (cioè il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) ovvero **reimpiego** (cioè qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della totalità o di una parte sostanziale della banca dati stessa.

Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **LATUTELA DELLE BANCHE DATI**

**Il costituire di una banca dati può apporre sulle opere o sui materiali protetti **misure tecnologiche di protezione efficaci** che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.**



## LATUTELA DELLE BANCHE DATI

Infine, **informazioni elettroniche sul regime dei diritti** possono essere inserite dal costituire di una banca dati sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. Tali informazioni sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti e possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.



## **LA CONTRAFFAZIONE DEI DIRITTI IP: TUTELE GIURISDIZIONALI.**

- 1. TUTELA CIVILISTICA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.**
- 2. TUTELA IN SEDE PENALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.**
- 3. TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.**



## TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE

### *Giurisdizione e competenza*

La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti.

**La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene esclusivamente alle Sezioni specializzate in Proprietà Intellettuale presso i Tribunali.**

Se l'azione di nullità e' proposta quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE**

### **Giurisdizione e competenza**

**Le azioni in materia di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorità giudiziaria di Roma.**



## **TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE**

### **Giurisdizione e competenza**

**L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.**

**Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.**



## TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE

### Onere della prova

L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. L'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.



## **TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE**

### **Il nuovo diritto di informazione**

**L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà industriale da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:**

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;**
- b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;**
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE**

### **Il nuovo diritto di informazione**

**Le informazioni possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.**

**Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti tutti menzionati sopra**

**Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.**



## **TUTELA GIURISDIZIONALE: IL QUADRO GENERALE**

### **Il nuovo diritto di informazione**

**Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.**

**Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257 del codice di procedura civile sulla facoltà di astensione, intimazione, identificazione, mancata comparizione e assunzione dei testimoni.**

**Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI**

**Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI**

**Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI**

**Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.**

**L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.**



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE**

Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **DESCRIZIONE**

**Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.**



## SEQUESTRO

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.

Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## INIBITORIA

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.



## SANZIONI PENALI

I profili di responsabilità penale e amministrativa per violazione dei diritti di proprietà industriale sono disciplinati dall'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. In realtà l'articolo 127 dispone soprattutto sanzioni amministrative, adottando la tecnica del rinvio – per quanto riguarda le sanzioni penali – alle norme del codice penale, ed in particolare agli articoli **473, 474 e 517 c.p.**

**L'articolo 473 c.p.** prevede e punisce (con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 2065) diverse condotte illecite che si riferiscono sostanzialmente alla violazione dei diritti sul marchio (ancorchè la norma parli in generale di segni distintivi, siano essi nazionali o esteri, ed il secondo comma punisca le medesime condotte, con le medesime pene, di violazione di diritti su brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri): (a) la contraffazione; (b) l'alterazione e (c) l'uso (ovviamente illecito) dei segni distintivi che identificano opere dell'ingegno (a loro volta protette in quanto tali dalle autonome previsioni sanzionatorie della legge sul diritto d'autore) o prodotti industriali.



## **SANZIONI PENALI**

**L'articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce distintamente (o comunque in concorso) diverse condotte che generalmente seguono o sono conseguenza dell'attività illecita rappresentata dalla contraffazione o alterazione di segni distintivi, e cioè:**

- a) l'introduzione in Italia finalizzata al successivo commercio;**
- b) la detenzione a fine di vendita o messa in vendita;**
- c) la detenzione finalizzata alla messa in circolazione in ogni modo**

**di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.**



## SANZIONI PENALI

A fronte di tali ipotesi, è prevista la sanzione della reclusione fino a due anni e la multa fino ad € 2065. Anche l'articolo 474 c.p. trova applicazione in quanto il titolare dei relativi diritti abbia proceduto ad esperire le procedure di deposito e registrazione di marchi, brevetti, etc (d'altra parte, le norme di cui agli articoli 473 e 474 c.p. tutelano la *fede pubblica*, cioè la fiducia del pubblico avverso la veridicità, in tal caso, del regime di pubblicità giuridica connesso alle registrazioni dei diritti di proprietà industriale.



## SANZIONI PENALI

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, cioè quando si è realizzata la materiale *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente, o quando vi sia stata una attività, prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa (Cass. 4374/1995 in Cass. pen. 1997, 1382).

Va infine segnalato che l'articolo 517-bis c.p. prevede, come circostanza aggravante del reato previsto all'articolo precedente, un aumento delle pene se i fatti previsti – tra gli altri – dall'articolo 517 hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti (ad esempio: le stesse norme del Codice della Proprietà Industriale sulla tutela delle indicazioni geografiche o sul regime di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti).



## SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'articolo 127 c.p.i. unificando previsioni già presenti nelle previgenti leggi di settore, rafforza la tutela dei diritti di proprietà industriale con la previsione – al co. 1 - di sanzioni amministrative applicabili a determinate fattispecie, ed in particolare sanziona in via amministrativa (cioè quando non vi sono i presupposti dell'applicazione delle misure penali sopra descritte) la condotta di chiunque (a) fabbrica; (b) vende (c) espone (d) adopera industrialmente (e) introduce in Italia oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi del Codice. In tali casi la sanzione - fino a € 1.032,91 – è applicata su querela di parte.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa da **51,65 euro a 516,46 euro**.

Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a **2.065,83 euro**, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.



**Tonucci & Partners**

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

***Prof. Avv. Alessandro del Ninno***  
***Responsabile del Dipartimento di Information  
& Communication Technology***  
***Studio Legale Tonucci & Partners***  
***Via Principessa Clotilde n. 7 00196 Roma***  
***e-mail: [adelninno@tonucci.it](mailto:adelninno@tonucci.it)***