

2. GLI ATTI DISPOSITIVI E DI SFRUTTAMENTO cessioni, licenze e accordi di coesistenza

INNOVATION ACADEMY 2021
Trentino Sviluppo
22.06.2021

© 2021 Avv. Ettore Fassina



CESSIONI E LICENZE

**Sono entrambi atti dispositivi del diritto di esclusiva
incorporato nel diritto di proprietà intellettuale**

- **CESSIONE:** contratto con cui viene trasferita la titolarità del diritto di proprietà intellettuale
- **LICENZA:** contratto con cui viene trasferita la facoltà di fare uso del diritto di proprietà intellettuale

CESSIONI E LICENZE

Sono entrambi atti soggetti a TRASCRIZIONE presso i registri dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

- **TRASCRIZIONE:** procedimento amministrativo attraverso il quale sono rese pubbliche le variazioni soggettive relative ai titoli di proprietà intellettuale

EFFETTI: meramente dichiarativi



La mancata trascrizione non incide sulla validità della cessione/licenza **MA** permette di opporla a eventuali successivi cessionari/licenziatari dello stesso diritto

LICENZE

La facoltà concessa al terzo di fare uso del diritto di proprietà intellettuale può essere:

- ✓ **Esclusiva:** solo il licenziatario può fare uso del diritto
- ✓ **Non esclusiva:** anche il titolare, o altri terzi, possono fare uso del diritto

CESSIONI E LICENZE DEL MARCHIO

- Possibili per la totalità o per una parte dei prodotti/servizi rivendicati
- **MA** non deve derivare inganno sulle caratteristiche dei prodotti/servizi essenziali nell'apprezzamento del pubblico



CESSIONE DEL MARCHIO

- **In passato:** fino all'armonizzazione della Direttiva marchi era possibile solo se ceduto insieme all'azienda o al ramo d'azienda
- **Oggi:** libera cedibilità, purché non derivi inganno per il pubblico
- In caso di cessione d'azienda, si presume ceduto anche il marchio

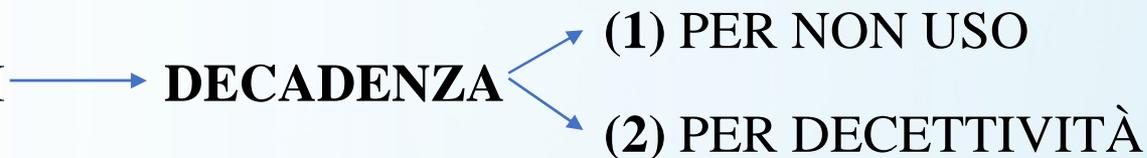
LICENZA DEL MARCHIO

- La facoltà concessa al terzo di usare il marchio, oltre che **Esclusiva/Non Esclusiva**, può anche essere:
 - ✓ **Totale**: licenza concessa per tutti i prodotti/servizi rivendicati
 - ✓ **Parziale**: licenza concessa solo per alcuni dei prodotti/servizi rivendicati

N.B.

(1) In caso di licenza esclusiva il licenziatario si deve obbligare a usare il marchio

(2) In caso di licenza non esclusiva e/o parziale il licenziatario si deve obbligare a usare il marchio per prodotti/servizi di uguale qualità

ALTRIMENTI → **DECADENZA** 

- (1) PER NON USO
- (2) PER DECETTIVITÀ

LICENZA DEL MARCHIO

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL LICENZIATARIO

- **In passato:** incertezza sulla legittimazione ad agire del licenziatario non esclusivo
- **Oggi:** introdotta norma specifica sulla legittimazione ad agire del licenziatario, salve in ogni caso le previsioni del contratto di licenza

- ✓ **Licenziatario esclusivo:** sufficiente mettere in mora il titolare, se questo non agisce entro il termine, può avviare l'azione il licenziatario

- ✓ **Licenziatario non esclusivo:** può avviare l'azione solo con il consenso del titolare

- ✓ **Tutti i licenziatari:** possono intervenire nelle cause di contraffazione avviate dal titolare per ottenere il risarcimento del danno subito

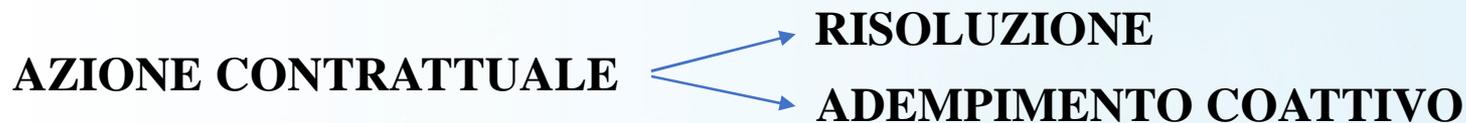
LICENZA DEL MARCHIO

CONTENUTO TIPICO

- È importante regolare tutti gli aspetti rilevanti del rapporto per evitare l'insorgere di dispute fra le parti
- ✓ **L'OGGETTO:** qual è il marchio che si concede in licenza
- ✓ **I LIMITI ALL'USO:** per quali prodotti/servizi è concesso in licenza
- ✓ **L'AMBITO TERRITORIALE:** in quali paesi il licenziatario potrà usare il marchio
- ✓ **L'EVENTUALE ESCLUSIVITÀ:** chi potrà usare il marchio
- ✓ **GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO:** standard di qualità, minimi di produzione etc.
- ✓ **LA DURATA**
- ✓ **IL CORRISPETTIVO:** pagamento una tantum, canone periodico, percentuale sulle vendite c.d. royalty

LICENZA DEL MARCHIO

E se il licenziatario viola le disposizioni del contratto di licenza?



MA se viola disposizioni della licenza relative a:



CESSIONI E LICENZE DI BREVETTO

PARTICOLARITÀ

- ✓ **Domanda di brevetto:** può essere oggetto di cessione la mera domanda di brevetto, finanche il diritto a depositare la domanda
- ✓ **Legittimazione ad agire del licenziatario:** sempre per i licenziatari esclusivi. \neq **dai marchi** non esiste norma specifica, è incerto se anche i licenziatari non esclusivi possano agire indipendentemente dal titolare
- ✓ **Durata della licenza:** se non specificata = alla vita del brevetto

CESSIONI E LICENZE DI BREVETTO

PARTICOLARITÀ

E se il brevetto è dichiarato nullo?

La **NULLITÀ** dichiarata con sentenza ha **EFFETTO RETROATTIVO**

MA sono **salve** le **prestazioni** relative a contratti di cessione/licenza **già eseguite** prima del passaggio in giudicato della sentenza

PERÒ il Giudice **PUÒ** assegnare **EQUO RIMBORSO** per la parte non sfruttata del diritto ceduto/licenziato

Es. Brevetto depositato e ceduto nel 2010, dichiarato nullo nel 2020 (a 10 anni dalla sua scadenza nel 2030)

Equo rimborso ~ 50% del corrispettivo pagato al cessionario

ACCORDI DI COESISTENZA

- Contratti con cui le parti stabiliscono le **modalità di utilizzo** dei **rispettivi marchi**, potenzialmente confondibili tra loro, per **evitare rischi di confusione e inganno** del pubblico
 - Stipulati tipicamente per evitare o per porre fine a controversie giudiziarie o amministrative
 - **N.B.** Sono vincolanti solo per le parti che li sottoscrivono, non per i terzi, inclusi i successori e aventi causa dei soggetti vincolati

ACCORDI DI COESISTENZA

CONTENUTO TIPICO

- Riconoscimento della validità delle rispettive registrazioni e impegno di non contestazione, anche per nuove registrazioni
- Obblighi di differenziazione:
 - ✓ Differenziazione dei segni
 - ✓ Delimitazione degli ambiti merceologici
 - ✓ Delimitazione dei territori
 - ✓ Differenziazione dei canali distributivi

ACCORDI DI COESISTENZA

DURATA

- Durata potenzialmente illimitata, commisurata alla vita dei marchi
- Esclusi dal limite quinquennale *ex art. 2596 c.c.*, non sono patti limitativi della concorrenza
- No recesso *ad nutum* tipico delle obbligazioni perpetue
- No termine finale → in contrasto con la ratio di evitare confusione e inganno

ACCORDI DI COESISTENZA

VALIDITÀ

- Validi solo se idonei a prevenire rischio di confusione e inganno
- Es. in caso di cessione parziale + accordo di coesistenza, marchio ceduto solo per una parte dei prodotti/servizi
NULLITÀ se c'è inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico

ACCORDI DI COESISTENZA

EFFICACIA

- Gli accordi di coesistenza sono **efficaci solo tra le parti che lo hanno sottoscritto** e **non** anche nei confronti di **futuri cessionari** dei marchi
- Le clausole comuni nella prassi quali «l'accordo è vincolante per le parti, loro successori e aventi causa» sono inefficaci
- Tali clausole non vincolano il futuro cessionario di un marchio oggetto di accordo di coesistenza
- **SOLUZIONE PARZIALE**: vincolare il contraente originario a pattuire il medesimo accordo di coesistenza con ogni ulteriore eventuale cessionario
- **MA** unico rimedio in caso di violazione → risarcimento del danno

ACCORDI DI COESISTENZA

CONSIGLI PRATICI

- **Rivolgersi a un professionista!**
- **Accordi onnicomprensivi:** tutti gli aspetti della vita e dell'uso dei marchi devono essere disciplinati dal contratto
- **Prospettiva di lungo periodo:** il contratto deve essere redatto pensando anche ai futuri sviluppi dell'azienda
- **Vincolo obbligatorio per i futuri cessionari:** il contratto deve prevedere una clausola che vincoli anche i futuri cessionari alla medesima disciplina