



GIAMBROCONO.
IP vibration

ATTORNEYS-AT-LAW & PATENT AND TRADEMARK
ATTORNEYS

Giambrocono S.p.A. is a
company of the group



GIAMBROCONO.



I contratti di licenza e di cessione di brevetti e marchi

Martedì 12 maggio 2026
Webinar su Microsoft Teams

Quale strategia per i trasferimenti degli strumenti di tutela della PI?

Il Brevetto e il Marchio come beni intangibili

IP "chi era costui"
Sono avviamento?
Le registrazioni e gli ip sono la stessa "roba"?
Se io vendo un marchio "mica" devo vendere la registrazione vero?
Il marchio ha un proprietario Legale un Proprietario Economico?
Il marchio è rappresentato dai costi?

MARCHIO FUMOSO, BREVETTO UN PO MENO

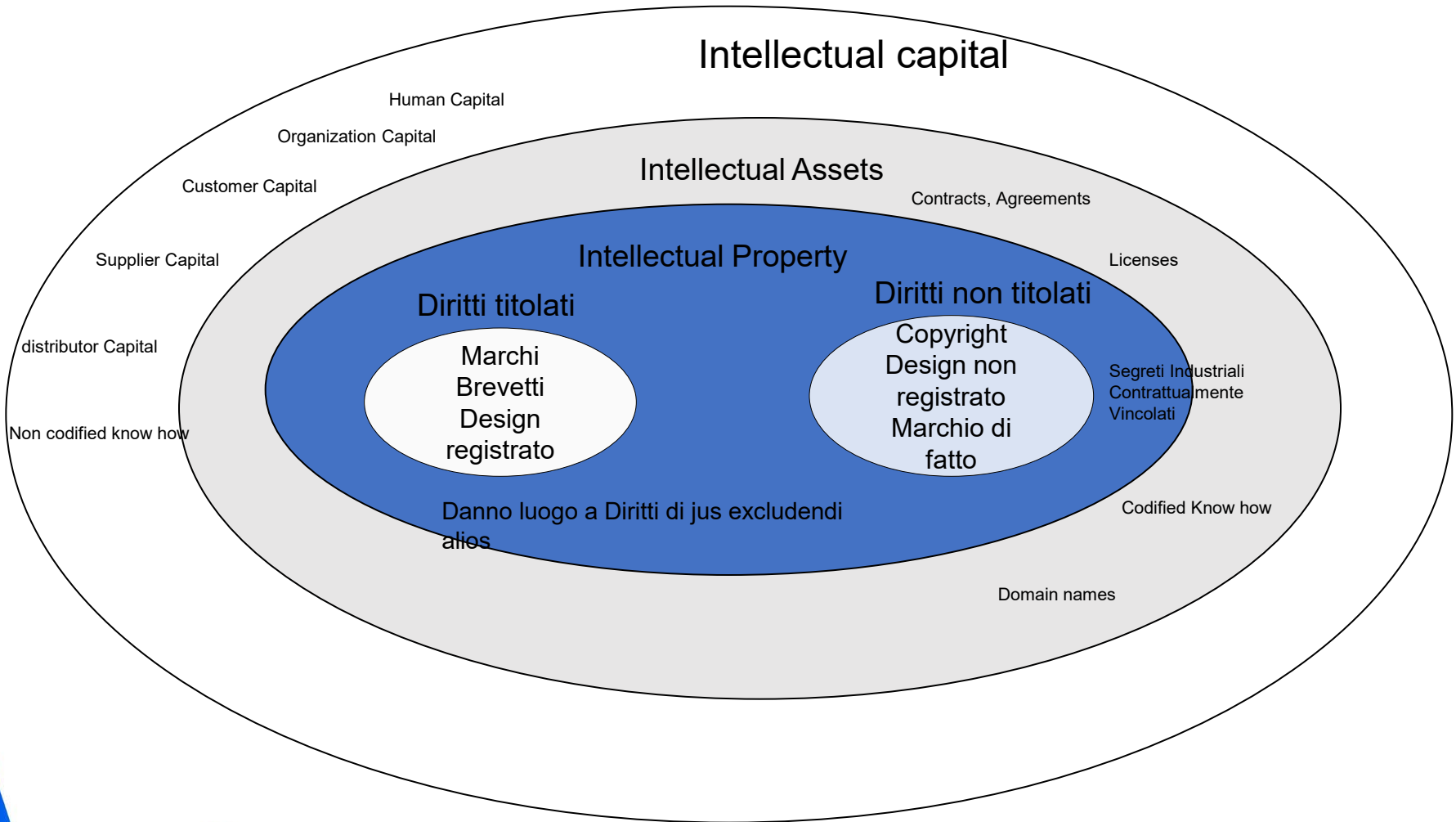


Definizione di “Attività immateriale di IP”

Attività IP non monetaria identificabile priva di consistenza fisica

Un'attività immateriale IP deve essere:

- I. identificabile e dotata di autonomia (es. cedibile a terzi indipendentemente dall'azienda)
- II. controllabile dal titolare (l'imprenditore)
- III. **non necessariamente devono esistere benefici economici attesi futuri (ndr posizione non condivisa da OIC in CERTI casi il valore è nullo o negativo ma il bene esiste)**
- IV. non necessariamente il costo dell'attività può essere misurato attendibilmente
- V. l'attività può essere titolata o meno
- VI. deve essere correlata ad un Diritto efficace



Il patrimonio intellettuale di un'Azienda

Framework concettuale

IL BREVETTO D'INVENZIONE E' UN ASSET IDENTIFICATO (BENE MOBILE REGISTRATO) E NON UN «ELEMENTO DELL'AVVIAMENTO AZIENDALE»

Per decenni la dottrina economica e quella connessa alla proprietà industriale avevano individuato il brevetto d'invenzione come un elemento di «avviamento» inscindibilmente legato all'impresa. Dal 2005 il brevetto d'invenzione inteso come Diritto Titolare ha rafforzato la sua indipendenza e la sua «fisicità». Oggi in caso di insolvenza dell'azienda è possibile pignorare un brevetto d'invenzione attraverso il pignoramento del Titolo che lo rappresenta. Parimenti il brevetto d'invenzione può essere usato a garanzia di un prestito bancario.

Ovvio che questo non è compatibile con la visione «goodwill» ma solo con una corretta visione che vede il brevetto d'invenzione come bene mobile registrato indipendente dall'avviamento aziendale.

Ne consegue che per qualsiasi valutazione di brevetti è assolutamente indispensabile una Due Diligence sull'esistenza del diritto oggetto di valutazione.

La cessione normalmente coinvolge tutti i brevetti riguardanti la medesima invenzione, ovvero, la cosiddetta «famiglia di brevetti». Questa è identificabile dalla rivendicazione della cosiddetta «Priorità Unionista» sulla medesima invenzione.

L'OGGETTO DEL CONTRATTO NEL MONDO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

1. Brevetti,
2. CCP,
3. Brevetti Novità Vegetali,
4. Topografie di prodotti a semi-conduttori,
5. Modelli di Utilità,
6. Design,
7. Design non registrato,
8. Diritti patrimoniali d'autore,
9. Banche dati,
10. Know-how,
11. Impegno alla segretezza,
12. Obbligazione all'esclusiva,
13. Diritti d'autore relativi a progetti dell'ingegneria e lavori analoghi (art. 100 LdA),
14. Diritti d'invenzione,
15. Diritti di priorità,
16. Diritti di immagine.

Le modalità di trasferimento principali

Nei casi che seguono è necessario che il brevetto sia già depositato e, solitamente, anche già concesso.

- Cessione:

Il titolare si spoglia di ogni diritto sull'invenzione e lo cede a terzi.

L'ex titolare non potrà più produrre o vendere senza consenso del cessionario.

E' prevista la possibilità di cedere il diritto in Francia al Sig. Bianchi e in Giappone al Sig. Rossi.

Viene pagato solitamente un importo monetario unico.

- Licenza esclusiva:

Il titolare mantiene la proprietà sui diritti.

Il titolare è impossibilitato a produrre il bene.

Il titolare non può concedere altre licenze a terzi.

Il titolare come controparte della licenza riceve delle royalties fiscalmente agevolate.

I pagamenti sono periodici per una durata pari a quella della licenza.

- Licenza non esclusiva:

Il titolare mantiene la titolarità dei diritti.

Il titolare mantiene la titolarità di produrre e vendere il trovato.

Il titolare mantiene la possibilità di concedere ulteriori licenze.

I pagamenti sono periodici per una durata pari a quella della licenza.

- Cessione dei diritti di priorità (secondo la Convenzione di Parigi):

Si effettua solitamente con una domanda di brevetto depositata nel Paese di origine ma non all'estero.

L'oggetto della cessione è il "diritto di depositare un brevetto all'estero".

L'inventore rimane pieno titolare nel Paese di origine della domanda di brevetto.

Il cessionario dei diritti di priorità avrà diritto di affrontare l'iter di brevettazione a proprie spese e spesso a proprio rischio.

- Cessione del diritto sull'invenzione:

In questo caso l'invenzione deve essere definita, ancora segreta, e brevettabile, ma non ancora brevettata.

L'autore può cedere ad un terzo il diritto ad essere titolare del brevetto sul trovato.

Il diritto di brevetto nascerà quindi a nome del cessionario dei diritti.

Il titolare del brevetto (cessionario sui diritti dell'invenzione) è tenuto ad indicare come autore (padre dell'invenzione) il vero inventore.

Quest'ultimo, seppur privo di ogni diritto economico, rimane titolare dei diritti morali sull'invenzione.

Questi diritti si concretizzano nella menzione sull'enciclopedia e sono inalienabili.

E' importante ricordare che la divulgazione dell'invenzione distrugge la possibilità di brevettare e di cedere i diritti.

Che cosa vendo?

Che cosa concedo in licenza?

9

1) Un brevetto o una famiglia di Brevetti

2) CCP, novità vegetale, topografia

3) Modello di utilità

Quando vendo un brevetto od un modello di utilità vendo un asset aziendale identificato da numeri e date. Si tratta di un diritto titolato.

Quando vendo un brevetto od un modello di utilità spesso vendo una Famiglia di brevetti identificata da numeri e date, aventi effetti in un territorio.

Quando vendo un brevetto od un modello di utilità vendo un diritto di esclusiva su un'invenzione circoscritto e delimitato principalmente dalle rivendicazioni.

Lo stesso se vendo un CCP, un brevetto per novità vegetale, una topografia di prodotti a semi-conduttori.

Per tutti i diritti di cui sopra la delimitazione delle rivendicazioni non è paragonabile a quella del brevetto e/o del modello.

Si possono vendere anche:

1. I diritti di invenzione;
2. I diritti di priorità.

Questi diritti sono autonomi rispetto al brevetto e possono essere oggetto di un contratto compravendita dedicato. Non è possibile la licenza su questi diritti.

L'errore più classico è concedere una licenza «per tutto il mondo» quando si hanno diritti solo su un numero limitato di paesi.

Nemo dat quod non habet

(nessuno può dare ciò che non possiede)

E' normale vedere ad esempio titolari di soli brevetti italiani concedere licenze in tutto il mondo quando avrebbero potuto concedere licenze solo in Italia. Ma il fatto piú curioso è che il cessionario stesso paga spesso e volentieri per diritti inesistenti (un po' come Totó che vende la fontana di Trevi).

Che cosa vendo?

Che cosa concedo in licenza?

- 1) Design registrato**
- 2) Design non registrato**

Quando vendo un design registrato vendo un asset aziendale identificato da numeri e date. Si tratta di un diritto titolato.

Quando vendo un design spesso vendo una Famiglia di design identificata da numeri e date, aventi effetti in un territorio.

Quando vendo un design vendo un diritto di esclusiva sulla forma esterna di un prodotto. Quasi sempre la tutela non è delimitata da rivendicazioni.

Per quel che riguarda il design non registrato vendo un diritto triennale, pesantemente limitato nella sua tutela, che non è un diritto titolato, quindi consiglio di far eseguire un parere sull'esistenza di questo diritto e sulla sua portata prima di effettuare qualsiasi negoziazione. Anche ai fini del Patent Box 2021 è necessario a mio avviso una perizia per constatarne l'esistenza.



CODICE
ROSSO
Clausole
Hardcore

Testo più di pag. 1/8/20251

3

Fissazione dei Prezzi (RPM)

Definizione di RPM

La fissazione dei prezzi impone un prezzo minimo o fisso per la rivendita, limitando la libertà commerciale dei licenziatari.

Impatto sulla concorrenza

I prezzi minimi riducono la competizione e ostacolano la riduzione dei prezzi a vantaggio dei consumatori.

Normativa e restrizioni

Il regolamento UE considera RPM una restrizione grave con illiceità presunta indipendentemente dagli effetti di mercato concreti.

Limitazioni alla Produzione

Restrizioni quantitative vietate

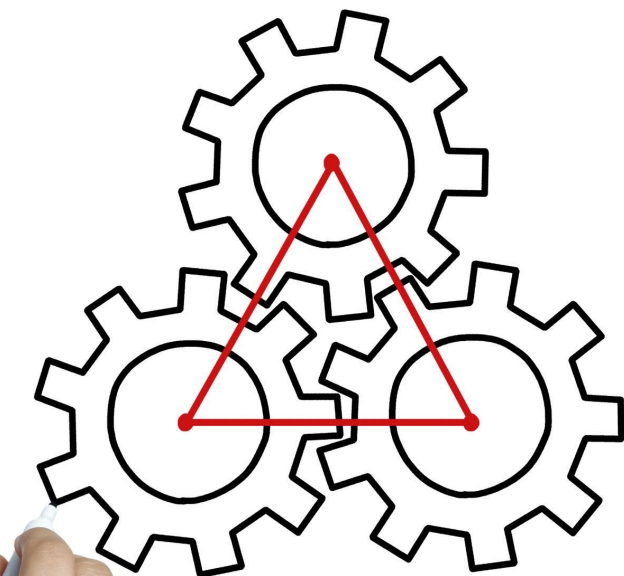
Le clausole che limitano la produzione quantitativa impediscono la libera competizione e sono considerate restrizioni hardcore secondo il TTBER.

Impatto sulla competizione

Le limitazioni alla produzione riducono la pressione concorrenziale e favoriscono accordi collusivi tra licenziante e licenziatario.

Alternative qualitative conformi

Si suggerisce di sostituire limiti quantitativi con obblighi qualitativi che garantiscano standard senza ridurre la libertà produttiva.



7/8/2025 di pagina

Ripartizione dei Mercati e della Clientela

Restrizioni hardcore di mercato

Le clausole di ripartizione territoriale e di clientela sono restrizioni hardcore vietate dal TTBER per ostacolare la concorrenza.

Esempi di clausole vietate

Esempi tipici includono licenziatari che vendono solo in specifici paesi e a specifiche categorie di clienti.

Eccezioni e conformità

Le vendite passive sono ammesse mentre quelle attive sono vietate nei territori esclusivi per evitare restrizioni anticoncorrenziali.

Rischi delle restrizioni

Le restrizioni di mercato causano perdita dell'esenzione TTBER e possono portare a nullità e sanzioni antitrust.





Divieto di Vendite Passive

Definizione di vendite passive

Le vendite passive sono ordini non sollecitati da clienti esterni al territorio assegnato al licenziatario.

Divieto e impatto legale

Il divieto di vendite passive limita la concorrenza intra-brand ed è considerato nocivo dalla Commissione Europea.

Vendite attive consentite

È lecita solo la proibizione delle vendite attive, ossia la promozione diretta in territori esclusivi altrui.

Conseguenze contrattuali

Il divieto di vendite passive invalida l'esenzione TTBER e può causare la nullità del contratto secondo il diritto antitrust.





Testo piè di pagina

4/8/2025 1
7

Restrizioni ed Esclusioni

Exclusive Grant-Back



Definizione di clausola grant-back esclusivo

Le clausole disciplinano i miglioramenti del licenziatario riguardo alla tecnologia concessa in licenza, limitandone l'uso esclusivo.

Restrizione anticoncorrenziale tipica

La concessione esclusiva di tutti i miglioramenti al licenziante può disincentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Riformulazione lecita della clausola

Un grant-back non esclusivo, con condizioni eque e senza sublicenza esterna, protegge entrambi le parti.

Valutazione secondo articolo 101 TFUE

La clausola è valutata individualmente e può essere lecita se favorisce concorrenza o innovazione.

No-Challenge Clauses

Definizione delle No-Challenge Clauses

Le no-challenge clauses impediscono al licenziatario di contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale del licenziante.

Restrizioni vietate e impatti

Formulazioni che rinunciano definitivamente alla contestazione limitano la libertà del licenziatario e ostacolano la concorrenza e innovazione.

Forma attenuata ammessa

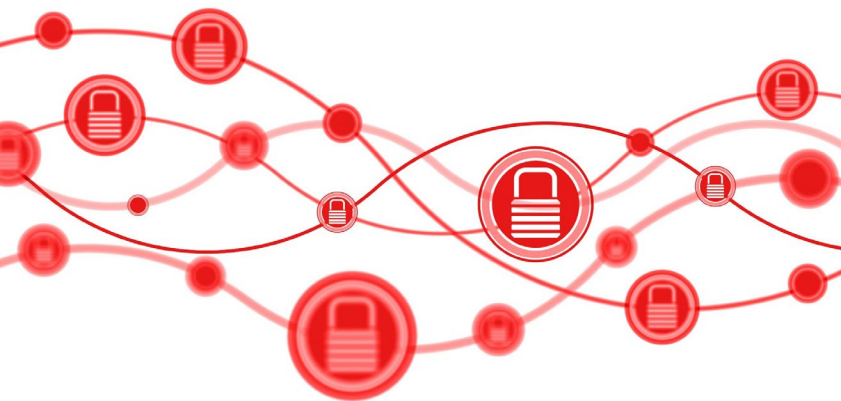
Nelle licenze esclusive, il licenziante può recedere se il licenziatario avvia una contestazione, bilanciando i diritti di entrambi.

Ruolo delle autorità antitrust

Le autorità antitrust vigilano per evitare l'uso di clausole come strumenti per rafforzare ingiustamente posizioni di mercato.



Restrizioni su Tecnologia Propria o R&S (Non Concorrenti)



- Restrizioni vietate specifiche
 - Clausole che impediscono l'uso di tecnologia propria o attività di R&S in aree correlate sono vietate ai sensi del TTBER.
- Impatto sulle capacità innovative
 - Tali restrizioni limitano l'innovazione delle imprese licenziatarie senza giustificazioni legittime legate al know-how.
- Riformulazione conforme
 - Clausole conformi proteggono il know-how segreto senza limitare le attività autonome di R&S o l'uso di tecnologie proprie.
- Valutazione proporzionale
 - L'illiceità dipende dalla necessità e proporzionalità della restrizione rispetto alla tutela delle informazioni riservate.



SEGRETI COMMERCIALI KNOW HOW



IL SEGRETO COMMERCIALE NON È UN TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tutela delle informazioni tecniche ➡ **BREVETTO (e altri titoli di IP)**
Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle informazioni tecniche non brevettabili (o prima della brevettazione) ➡ **SEGRETO COMMERCIALE**

La tutela del segreto commerciale
è esclusivamente fondata sulla
non divulgazione o appropriazione indebita
da parte di terzi.

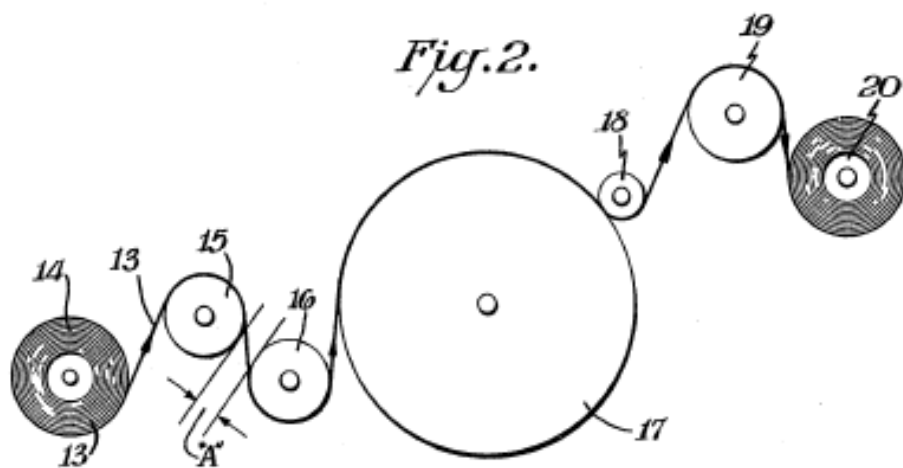
CONTRATTO DI KNOW-HOW SPESSO ASSIMILABILE AD ACCORDO DI SEGRETEZZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Un contratto avente per oggetto del Know-how o delle informazioni segrete che dir si voglia è generalmente un contratto in cui una parte si impegna a fornire informazioni e l'altra parte si impegna a non divulgare. Si tratta quindi quasi sempre di fornitura di informazioni (su cui non esistono diritti di proprietà) a fronte di impegni di segretezza. Spesso vi è un impegno a non fornire le medesime informazioni ad aziende nello stesso settore.

Che cosa sono i segreti commerciali?

- I. Informazioni che
 - i. non sono generalmente note né facilmente accessibili.
 - i. hanno valore aziendale, commerciale o economico (effettivo o potenziale) per il fatto di non essere generalmente note.
 - i. sono oggetto di misure congrue volte a mantenere il riserbo.
- II. Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico dominio.

Estensione della protezione



Immagini tratte dal sito: www.coca-cola.com

DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 – MODIFICA IL CODICE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE



Art. 98 (Oggetto della tutela)

1. **Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.**

Per **segreti commerciali** si intendono 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**.

DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 – MODIFICA IL CODICE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 99 (Tutela)

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei **segreti commerciali** di cui all'articolo 98, ha il **diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso**, di: **acquisire, rivelare** a terzi, od **utilizzare**, in modo abusivo, tali segreti, **salvo il caso** in cui essi siano stati **conseguiti in modo indipendente** dal terzo.

1-bis. [.....] si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, **era a conoscenza** o, secondo le circostanze, **avrebbe dovuto essere a conoscenza** del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente **da un terzo** che li utilizzava o rivelava **illecitamente** ai sensi del comma 1.



DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 – MODIFICA IL CODICE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE



Art. 99 (Tutela)

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di **merci costituenti violazione**, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci **costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali** di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte **era a conoscenza** o, secondo le circostanze, **avrebbe dovuto essere a conoscenza** del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.

Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la **progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione** beneficiano **in maniera significativa** dei suddetti **segreti commerciali** acquisiti, utilizzati o rivelati **illecitamente**.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si **prescrivono in cinque anni**.».



Mezzi di protezione

Natura contrattuale

I. Patti restrittivi nell'ambito di contratti di lavoro

II. Accordi di non divulgazione

Carattere pratico

- Accesso limitato alle informazioni
- «Necessità di sapere»
- Cifratura di dati
- Ingresso monitorato agli impianti



Fabio Giambrocono
Amministratore
Giambrocono & C. Spa
Consulente in Proprietà Industriale

