

Come sfruttare la proprietà industriale

Pescara - Camera di Commercio
24 Novembre 2011
Relatore: Emanuele Montelione

Come si acquisisce la tecnologia

Tramite contratto

(cessione, licenza, contratto d'opera)

Tramite conferimento

(società di persone e Srl)

Automaticamente

(invenzioni di servizio, invenzioni di azienda,
contratto d'opera)

tramite copia

(modalità illecita)

Lexico, 2011

Tramite Contratto

Cessione

Il cedente trasferisce al cessionario la titolarità del diritto di esclusiva sul diritto di proprietà industriale [marchio/modello (invenzione brevettata o segreto)]

È un contratto atipico a forma libera (quasi sempre scritta)

Tramite Contratto

Licenza

Il licenziante trasferisce al licenziatario
il solo diritto di godimento

È un contratto atipico a forma libera
(quasi sempre scritta)

Tramite Contratto

La Licenza può essere

Esclusiva

Semi-esclusiva

(ad. es. esclusiva territoriale
o merceologica)

Tramite Contratto

La Licenza può essere

Senza Esclusiva

Sub-licenza
(ad. es. esclusiva territoriale
o merceologica)

Tramite Contratto

Il corrispettivo della Licenza può essere:

- Cifra fissa

- *Royalties*

(pagamenti periodici calcolati sull'ammontare delle vendite relative al prodotto)

- Minimi garantiti

Tramite Contratto

Le licenze più frequenti:

- Licenza in contratti di distribuzione
 - *Franchising*
 - *Merchandising*

Tramite Contratto

Franchising:

Legge 6 maggio 2004, n. 129

"Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004

Tramite Contratto

Franchising:

- Forma scritta del contratto a pena di nullità;
- Durata non inferiore a tre anni;
- Necessità di sperimentazione della formula commerciale da parte dell'affiliante prima di lanciare la rete. (segue)

Tramite Contratto

Franchising:

- Il contratto deve indicare espressamente elementi come:
- L'ammontare di investimenti e spese di ingresso;
- La modalità di calcolo e pagamento delle royalties;
- L'ambito di un eventuale esclusiva territoriale e di prodotto;
- La specifica del *know how* fornito da *franchisor* a franchisee;
- Le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante (assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione);
- Le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto

Acquisizione automatica di tecnologia

Invenzioni di servizio (art. 64.1 CPI)

- Pendenza del rapporto di lavoro
- L'attività inventiva deve essere l'oggetto determinante ancorché non esclusivo del rapporto
- Retribuzione *ad hoc* per l'attività inventiva

Acquisizione automatica di tecnologia

Invenzioni di azienda (art. 64.2 CPI)

- Pendenza del rapporto di lavoro
- Nesso di causalità tra l'attività del dipendente e l'invenzione
- Assenza di retribuzione ad hoc per l'attività inventiva

Acquisizione di tecnologia

Invenzioni occasionali (art. 64.3 CPI)

- Pendenza del rapporto di lavoro
- Assenza di nesso causale tra l'attività del dipendente e l'invenzione
- Connessione oggettiva con l'attività di impresa datrice di lavoro

Acquisizione di tecnologia

Invenzioni occasionali (art. 64.3 CPI)

■ Diritto di opzione

Il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Acquisizione automatica di tecnologia

Le invenzioni del socio d'opera

- Nelle società di persone il socio può conferire la propria attività lavorativa o intellettuale
- Ai sensi dell'art. 2464, 2° comma cc è possibile conferire in società qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica

Nelle S.p.A. le prestazioni di opera non costituiscono conferimenti e, pertanto, non possono concorrere a formare il capitale sociale. Possono costituire prestazioni accessorie

Ricerca Universitaria e degli Enti di Ricerca

Art. 65 CPI

I diritti patrimoniali relativi alle invenzioni del ricercatore universitario o dipendente dell'ente di ricerca appartengono in via originaria al ricercatore e non passano automaticamente all'università o all'ente di ricerca per effetto del contratto di lavoro

Ricerca Universitaria e degli Enti di Ricerca

Art. 65.2 CPI

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._

Ricerca Universitaria e degli Enti di Ricerca

Art. 65.3 CPI

‘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 alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.’

Ricerca Universitaria e degli Enti di Ricerca

Art. 65.4 CPI

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.

Ricerca Universitaria e degli Enti di Ricerca

Art. 65.5 CPI

Le disposizioni del presente articolo 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._

La copia

- È una modalità illecita tranne se:
- Il marchio non è stato usato per cinque anni seguenti dalla registrazione
- Il disegno è caduto in pubblico dominio

GRAZIE

EMANUELE MONTELIONE

emontelione@gmail.com