



**CESIE**  
**Centro Studi ed Iniziative Europeo**  
*Palermo, Italy*  
[www.cesie.org](http://www.cesie.org)



## Country Licensing Report

---

ITALY

- WP6 -  
2011

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.  
L'autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione  
declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

## CONTENTS

### 1. Introduction

\*Italian Legal discipline L. 633/41 for Copyright protection.

\*Moral and Patrimonial rights and their related faculties in Italian Law.

### 2. Italian National Authority (SIAE - Association of Italian Authors and Publishers) and Legal framework for protection of IPR

*N.B. Different kind of focus with particular attention for:*

\*Online data bank

\* Multimedia works

### 3. Contract management of IPR

\*Cession of rights

\*Patents (in Italy, in Europe and in international context)

\*Licensing (exclusive and not exclusive)

\*Licensing contracts for software and online works (free use, open content and creative common license, duties and royalties) in Italian law and sentences

### 4. Franchising contract

\*Italian Legal framework L.129/2004



## La tutela della proprietà intellettuale in Italia

Gli imprenditori hanno interesse a differenziare la propria attività, i propri prodotti ed i propri servizi da quelli dei concorrenti. La possibilità di distinguere tra loro le diverse imprese, i diversi prodotti e i diversi servizi permette scelte consapevoli del consumatore, un'imputazione corretta del merito imprenditoriale ed un funzionamento efficiente del mercato.

L'ordinamento italiano attraverso il codice civile<sup>1</sup> regola due grandi categorie di creazioni intellettuali:

**1. Trovati industriali**, cioè idee creative nel campo della tecnica che, a seconda del contenuto, possono formare oggetto di diversi privative;

**2. Opere dell'ingegno**, cioè le idee creative nel campo culturale, che formano oggetto del diritto di autore.

### Il MARCHIO

I marchi possono essere registrati oppure no.

In quest'ultimo caso, ci troviamo di fronte a segni distintivi "di fatto":

- Ditta, insegna, slogan, in genere non sono registrabili
- Il domain name è invece registrabile.

### Categorie di marchi

I marchi registrati possono essere:

- individuali o collettivi
- generali o speciali
- di prodotto o di servizio
- di produzione\* o di distribuzione
- ordinari o protettivi

\* N.B.: il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore (art. 2572 c.c.).

### Estensioni dei marchi

Il marchio può essere **valido**:

1. solo per l'Italia (marchio **nazionale**);
2. per gli Stati UE (marchio **comunitario**);
3. a livello internazionale (marchio **internazionale**).

Per quanto concerne il **marchio nazionale**:

- La registrazione di un marchio italiano è concessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) ed è potenzialmente perpetua;
- La registrazione di un marchio può essere richiesta da chiunque;

<sup>1</sup> Codice Civile, Libro V del Lavoro, Capo III del marchio, Artt. 2569 e SS.

- Il registrante non deve essere necessariamente imprenditore;
- Il non uso del marchio per un periodo di almeno cinque anni provoca tuttavia la decadenza della registrazione;
- La procedura di registrazione prevede la presentazione all'U.I.B.M. (in genere tramite la Camera di Commercio) di una domanda che individui il segno ed i relativi prodotti o servizi.

#### **Le classi merceologiche:**

Tali prodotti o servizi sono **elencati** nella c.d. **“Convenzione di Nizza”** che comprende tutti i possibili ambiti merceologici e del terziario in relazione ai quali possono essere usati i marchi. In presenza di marchi rinomati, tuttavia, la classificazione non ha senso.

#### **Tipologie di marchi:**

Possono essere registrati validamente come marchi tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente. Esistono quindi, per esempio: marchi grafici, denominativi, misti, di forma, sonori, olfattivi e di colore.

La **validità della registrazione** di un **segno come marchio** è subordinata alla presenza di **4 requisiti**:

1. **La novità.** Perché un marchio sia nuovo la sua domanda di registrazione non deve essere stata anticipata da un'altra istanza o dal preuso di determinati segni noti in un ambito “non meramente locale”.
  - Le anteriorità opponibili sono in genere rappresentate da domande internazionali, comunitarie o italiane di segni;
  - uguali o simili per prodotti o servizi identici o affini (qualora possa nascerne un rischio di confusione);
  - uguali o simili per prodotti o servizi non affini (qualora i segni anteriori godano di rinomanza);
  - Le registrazioni di marchi privi del requisito della novità sono nulle. La nullità dei marchi privi di novità può essere fatta valere soltanto dal titolare dell'anteriorità opponibile. La nullità è sanata qualora il titolare dell'anteriorità opponibile abbia tollerato coscientemente per cinque anni l'uso del segno confliggente non domandato in malafede.
2. **La verità.** Perché un marchio non sia decettivo deve essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza dei prodotti o servizi sulla natura dei prodotti o servizi sulla qualità dei prodotti o servizi.
  - Le registrazioni di marchi decettivi sono nulle;
  - La nullità dei marchi decettivi può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
  - Se un marchio originariamente non decettivo diviene idoneo ad ingannare il pubblico a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso la registrazione decade.
3. **L'originalità** (o capacità distintiva) comporta che il marchio sia costituito esclusivamente da:
  - segni di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio;

- denominazioni generiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione è richiesta;
- indicazioni descrittive dei prodotti o servizi per i quali la registrazione è domandata;
- Le registrazioni di marchi privi della capacità distintiva sono nulle, anche in caso di difetto sopraggiunto (c.d. “volgarizzazione”)
- La nullità dei marchi privi di capacità distintiva può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; è sanata qualora a seguito dell’uso che ne è stato fatto il marchio abbia acquistato carattere distintivo;
- La registrazione decade se per il fatto dell’attività o dell’inattività del titolare il marchio sia divenuto denominazione generica o indicazione descrittiva dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

#### 4. La liceità comporta che il marchio:

- Non sia contrario alla legge, ordine pubblico o buon costume;
- Sia rappresentato da forme imposte dalla natura del prodotto, da forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, da forme che danno valore sostanziale al prodotto;
- Non sia costituito da stemmi, simboli, emblemi riservati *ex lege* per ragioni di interesse pubblico;
- Non costituisca violazione di diritti d’autore, di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi di terzi;
- Le registrazioni di marchi illeciti sono nulle;
- La nullità dei marchi illeciti può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo che l’illiceità dipenda dal conflitto con diritti esclusivi di terzi (in questo ultimo caso la nullità è sanata qualora il titolare del diritto esclusivo confliggente abbia tollerato coscientemente per cinque anni l’uso del segno non domandato in malafede);
- Qualora il marchio originariamente lecito divenga contrario a legge, ordine pubblico o buon costume la registrazione decade.

#### L’esaurimento del marchio

Il **diritto esclusivo** sul marchio è limitato dal c.d. **principio dell’esaurimento** (interno e comunitario) e dall’uso in funzione descrittiva.

Sulla scorta del principio dell’esaurimento interno il titolare del marchio non può impedirne l’utilizzazione (anche pubblicitaria) per prodotti immessi sul mercato italiano da lui (o con il suo consenso).

Sulla scorta del principio dell’esaurimento comunitario il titolare del marchio non può impedirne l’utilizzazione (anche pubblicitaria) per prodotti immessi sul mercato comunitario da lui (o con il suo consenso).

E’ consentito da parte di terzi l’uso del marchio in funzione descrittiva:

- per indicare nella vita economica il proprio nome o indirizzo
- Per indicare caratteristiche del prodotto o servizio, quali ad esempio:

- La provenienza geografica
  - La qualità dei materiali
  - L'epoca di fabbricazione
- Per indicare la destinazione del prodotto quale accessorio o pezzo di ricambio.

Particolare categoria di segni distintivi sono i **marchi collettivi**. Questi non servono a distinguere i prodotti di un solo imprenditore né vengono utilizzati dal soggetto che ha ottenuto la registrazione:

- Il marchio collettivo viene concesso dal registrante in uso a produttori o commercianti consociati ed è di norma aggiunto a quello individuale;
- Può svolgere una funzione di indicazione di provenienza, che peraltro non riallaccia il prodotto ad un'unica entità imprenditoriale ma ad un gruppo di imprese legittimate ad usare tale marchio;

Altra funzione è quella di garanzia qualitativa, in quanto garantisce che il prodotto contrassegnato presenti una determinata origine, natura o qualità, ovvero che sia sottoposto ad un determinato trattamento;

Solo mediante la registrazione del marchio collettivo geografico è possibile derogare al divieto assoluto di depositare un segno o una indicazione che nel commercio possa designare la provenienza territoriale di un prodotto o di un servizio.

#### **Le Convenzioni bilaterali e multilaterali applicabili**

In sede internazionale sono rilevanti:

- La Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 Marzo 1883 nel testo di Stoccolma del 14 Luglio 1967 che introduce un periodo di franchigia di sei mesi per depositare un marchio all'estero (ha dato vita all'O.M.P.I.);
- L'Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891, in ordine alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o commercio (a tale Accordo si riferiscono sia il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 Giugno 1989, sia il Regolamento di esecuzione comune del 18 Gennaio 1996);
- L'Accordo di Nizza del 15 Giugno 1957 contiene la classificazione internazionale di prodotti e servizi per i marchi di fabbrica o di commercio;
- In materia di denominazioni d'origine è tuttora in vigore l'Accordo di Lisbona del 31 Ottobre 1958;
- Il Regolamento CEE n. 40/94 del 20 Dicembre 1993 sul marchio comunitario.

Circa gli aspetti commerciali dei segni distintivi, è fondamentale l'**Accordo TRIPS** adottato a Marrakech il 15 Aprile 1994.

Il **MARCHIO COMUNITARIO** è stato istituito con **Reg. CEE n. 40/94 del 20 Dicembre 1993**.

- Permette di conseguire, mediante un'unica procedura di registrazione, un titolo di protezione avente effetto sull'intero territorio della comunità europea (al costo di tre volte un marchio nazionale);
- Il procedimento di registrazione si svolge avanti l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante (U.A.M.I.);

- L'*iter* è composto di varie fasi: all'esame dei requisiti segue la pubblicazione della domanda, sulla base della quale i terzi controinteressati possono proporre osservazioni e dare luogo ad un procedimento di opposizione;
- Gli effetti del marchio comunitario decorrono dalla data di pubblicazione della domanda e non, come per il marchio nazionale, dalla data del deposito.

**L'Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891** (e successive modifiche) introduce un sistema di deposito - valido per tutti gli stati aderenti - che facilita la diffusione del **MARCHIO INTERNAZIONALE**.

La procedura di registrazione è unica ma, a differenza di quanto prevede il Reg. U.E. n. 40/94, a seguito della domanda l'istante vanterà solo un fascio di marchi nazionali e quindi tanti diversi diritti (e diversi sistemi di tutela) quanti sono i paesi ove intende tutelare il segno.

E' quindi possibile che intervenga il rigetto da parte di alcuni stati, in virtù della loro legge interna (in base all'Arrangement madrileno, ciascuna nazione è chiamata ad applicare in materia le proprie norme in tema di proprietà intellettuale).

Il registro dei marchi internazionali è tenuto dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (O.M.P.I.) che si occupa dell'amministrazione delle domande, anche se l'U.I.B.M. è competente a ricevere quelle provenienti dall'Italia e ad inoltrarle in Svizzera.

La registrazione internazionale dura venti anni ed è rinnovabile; tuttavia, nel corso dei primi 5 anni, la validità delle frazioni estere dipende dalle vicende del segno nel paese d'origine. In seguito, la tutela internazionale diventa indipendente e l'eventuale declaratoria di nullità della prima registrazione non si riflette sulle varie estensioni.



## IPR - ITALIAN LEGAL FRAMEWORK

### - La protezione della proprietà intellettuale delle opere d'ingegno in Italia -

La disciplina italiana relativa alla protezione del diritto d'autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo fa riferimento alla **Legge n. 633/41**, che ha superato la dicotomia normativa inizialmente esistente tra la protezione operata dal **Copyright (diritto di monopolio concesso dallo stato)** e **quella garantita dal Diritto d'autore (che esalta il collegamento spirituale fra opera e creatore)**, in virtù della armonizzazione operata attraverso il diritto comunitario<sup>2</sup>.

**Il testo legislativo disciplina che: "Affinché nasca un'opera i cui diritti d'autore sono tutelabili è sufficiente che sia presente l'elemento della creatività (forme espressive nuove e non banali, frutto del lavoro intellettuale di creazione dell'autore), non è obbligatorio depositare l'opera presso un'autorità o un ente (ad es. SIAE - ancorché tale formalità si riveli talora conveniente per dimostrare la paternità dell'opera), infine, non è necessario pubblicare l'opera o fissarla su supporto materiale (è sufficiente che sia stata creata), né apporvi il simbolo ©".**

La Legge elenca come "proteggibili" i diritti d'autore delle opere della letteratura, musicali, delle arti figurative, architettoniche, del teatro e cinematografiche, qualunque sia il modo o la forma di espressione. La legge tutela altresì i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della *Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche*<sup>3</sup>, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, mentre ai sensi dell'art. 5 non risultano proteggibili i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, italiane o straniere.

In merito alla titolarità del diritto d'autore, il testo legislativo regola che nel caso di un'opera individuale, il titolare del diritto d'autore (comprensivo dei diritti patrimoniali e morali) è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera. Nel caso di opere in collaborazione, i titolari del diritto d'autore sono, in via originaria, i coautori. Infine il titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software creato dal lavoratore dipendente è, salvo patto contrario, il datore di lavoro.

La legge precisa che per attestare, formalmente la paternità dell'opera, occorre poterne dimostrare la data di creazione<sup>4</sup>. Per ottenere un documento di attestazione per la creazione di una nuova opera, si può:

- Utilizzare Copyzero o il servizio gratuito Copyzero on-line;
- Pubblicare l'opera su un giornale o in un luogo pubblico;
- Depositare l'opera presso un notaio;
- Inviare a se stessi un plico sigillato (contenente l'opera) per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno (RR)<sup>5</sup>;
- Inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica, il quale è obbligato a protocollare tutto ciò che gli viene mandato;

<sup>2</sup> Direttive su software, 1991; noleggio, 1992; satelliti, 1993; durata della tutela, 1993; banche dati, 1996; industrial design, 1998; diritto d'autore nella società dell'informazione, 2001; droit de suite, 2001.

<sup>3</sup> resa esecutiva con legge n. 399/78.

<sup>4</sup> In sede processuale, viene infatti riconosciuto autore dell'opera chi può dimostrare che la data di creazione della propria opera è antecedente a quella di un altro creatore.

<sup>5</sup> Come chiarito anche nello studio approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, la giurisprudenza che si è copiosamente occupata del timbro postale, ha elaborato il principio che detta impronta può attribuire garanzia di anteriorità della datazione del documento, solo ove lo scritto faccia un corpo unico con il foglio sul quale il timbro è stato apposto.

- Registrare l'opera presso la SIAE;

- Registrare l'opera presso la Società Raccolta e Salvaguardia Arte, che permette di depositare qualsiasi opera dell'ingegno, certificandone la data di deposito .

La disciplina giuridica italiana e comunitaria del diritto d'autore si basa su un "sistema dualistico" di tutela, che concepisce sulla medesima opera due categorie di diritti:

#### A) I DIRITTI MORALI

Sono diritti della personalità e rappresentano il collegamento spirituale fra l'autore/i e l'opera. Sono indisponibili e irrinunciabili, restano in capo all'autore anche dopo la sua morte, perché possono essere fatti valere dagli eredi dell'autore finché se ne conservi memoria. Perché nascano è necessario che l'elaborato sia creativo.

Nel contenuto del diritto morale d'autore rientra il potere di rivendicare la paternità dell'opera:

- **cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice<sup>6</sup> e, all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata.** Tale facoltà tutela sia l'interesse dell'autore sia quello pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.

Vi rientra anche il diritto di inedito.

- È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Costituzione Italiana, il quale comprende anche la libertà di non manifestarlo, **attribuisce infatti all'autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte.**

Si ricorda inoltre il diritto all'integrità dell'opera.

- L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita, e ad **opporci a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore, alla sua immagine, personalità o alla sua reputazione.**

Vediamo infine il diritto di pentimento.

- L'art. 2582 del Codice Civile italiano **prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. In tali casi ha solo l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.**

#### PRECISAZIONI SUL DIRITTO MORALE

- Nelle opere di architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione dello stabile.
- L'architetto (o il geometra...) non potrà opporsi nemmeno a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata.
- Tuttavia, se l'opera è riconosciuta dalla competente autorità statale di "importante carattere artistico" spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

---

<sup>6</sup> Da diritto di rivelare la propria paternità sull'opera anche se questa è stata pubblicata anonima o pseudonima.

- L'autore che abbia conosciuto ed accettato (anche tacitamente) le modificazioni (e gli stravolgimenti) della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

## B) I DIRITTI PATRIMONIALI:

Concernono la possibilità di sfruttamento economico della creazione, sono pertanto liberamente negoziabili, alienabili, rinunciabili e prescrivibili. Sorgono in capo all'autore/i al momento della creazione e comprendono un vasto numero di facoltà, tutte indipendenti fra loro.

Tra queste:

- **Diritto di traduzione** (cioè il diritto di rendere l'opera disponibile in una o più lingue);
- **Diritto di riproduzione** (cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo);
- **Diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera** (cioè il diritto di presentare l'opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione);
- **Diritto di diffusione** (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, etc.);
- **Diritto di distribuzione** (cioè il diritto di porre in commercio l'opera);
- **Diritto di elaborazione** (cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla etc).

In linea generale i diritti di utilizzazione economica si prescrivono dopo 70 anni dalla morte dell'autore. Scaduti i diritti di utilizzazione economica, l'opera cade in "*pubblico dominio*", per cui i relativi diritti patrimoniali si considerano estinti, per cui non è possibile rilasciare l'opera con una licenza.

Eccezioni delle prerogative patrimoniali del diritto d'autore sono:

### I. "Le utilizzazioni libere"

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

Il prestito eseguito dalle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

## II. “Le opere su commissione”

In tal caso se l'opera è creata all'interno di un'organizzazione imprenditoriale (ad esempio: opere nate nell'ambito di un rapporto di lavoro, opere cinematografiche, opere giornalistiche) il diritto patrimoniale si trasferisce automaticamente a colui che ha organizzato la creazione (artt. 12bis, 38, 45 legge sul diritto d'autore). Analogamente accade per le P.A., cui spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, anche se dura solo 20 anni dalla prima pubblicazione.

### PRECISAZIONI SUL DIRITTO PATRIMONIALE

Il titolare del diritto d'autore può cedere l'esclusiva patrimoniale sull'opera o licenziare in via esclusiva o non esclusiva le sue diverse possibili utilizzazioni negoziando direttamente con i contraenti. Pertanto:

A. Non è obbligatorio aderire alla SIAE, tale adesione è libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile;

B. In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva (se l'autore intende valersi di un intermediario per negoziare i propri diritti deve necessariamente rivolgersi alla SIAE).

### CONSEGUENZE IN CASO DI ADESIONE ALLA SIAE:

- Dal momento in cui l'autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni.
- L'autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell'interesse diretto dell'autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

La disciplina nazionale e internazionale del diritto d'autore ha recentemente acquisito una **categoria secondaria** di **esclusive** che hanno la **funzione di proteggere entità** (non necessariamente dotate di carattere creativo, ma) **nuove sul piano dello sforzo profuso per la loro realizzazione** si tratta dei cosiddetti **DIRITTI CONNESSI** la cui **durata, però, è più breve dei diritti d'autore**<sup>7</sup>.

(Sono **DIRITTI CONNESSI**: **i diritti dell'industria culturale** nascono in capo all'imprenditore che li ha resi possibili; non prevedono il diritto morale (sono quelli del produttore discografico; del produttore cinematografico; dell'emittente radiotelevisiva; dell'editore dell'editio princeps; del **costitutore di banche dati**); **i c.d. “diritti degli ausiliari”** dell'industria culturale nascono in capo all'ausiliario il quale

<sup>7</sup> La durata dei diritti connessi:

- Produttori del disco fonografico: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni.
- Produttori di opere cinematografiche: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni.
- Esercenti la radiodiffusione: 50 anni dalla prima diffusione di una emissione.
- Artisti interpreti ed esecutori: 50 anni dalla esecuzione, recitazione o rappresentazione dell'opera. Se la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico entro tale termine, i diritti durano 50 anni prima dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.
- Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico: 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione.
- Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: 20 anni dalla prima pubblicazione.

può vantare anche qualche diritto morale, proteggono paternità e integrità dell'opera (diritti dell'artista interprete o esecutore, del filologo e del fotografo).

**La legge italiana sul diritto d'autore<sup>8</sup> consente di proteggere diverse categorie di creazioni, in particolare:**

- 1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta che orale;
- 2) Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o in altro modo;
- 4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) I disegni e le opere dell'architettura;
- 6) Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice documentazione protetta;
- 7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia.
- 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore<sup>9</sup>;
- 9) **Le banche di dati 10;**
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

**Particolare attenzione meritano le categorie delle:**

**A) OPERE COLLETTIVE,** costituite dalla riunione di opere o di parti di opere.

Sono una creazione autonoma, perché risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine (letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico). E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di 70 anni dalla 1° pubblicazione (Es.: le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali)<sup>11</sup>.

**B) OPERE COMPOSTE,** in cui invece i singoli contributi non sono scindibili.

In questo caso, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. In tale caso sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. (Es.: libro scritto a più mani, due compositori per un unico brano, etc.)<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Codice Civile, Libro V *del Lavoro*, Capo I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche, Artt. 2575 e SS.

<sup>9</sup> L'opera multimediale è stata accostata di volta in volta alla categoria prevista dall'art. 2 n. 8 **legge sul diritto d'autore (l.d.a.)**.

I *programmi per elaboratore*, in considerazione del fatto che la creazione di un sito web o di un'opera multimediale presuppone un'attività di programmazione prevalente rispetto alle altre attività, ovvero alla categoria delle *banche di dati* (art. 2 n. 9 l.d.a.).

Pare più accreditata, tuttavia, la teoria secondo la quale le singole parti che compongono l'opera godono di tutela autonoma; a titolo esemplificativo, la grafica di un sito (layout), pur non rientrando nelle categorie tipiche di opere dell'ingegno previste dall'art.2 l.d.a., se originale, è meritevole di tutela al pari di qualsiasi altra immagine artistica compresa nella elencazione dell'art. 2 l.d.a.

Emerge con sufficiente sicurezza che *in astratto* il sito Internet risulta essere tutelato dalla legge sul diritto di autore; occorre ricordare, però, che *in concreto* il presupposto **per ritenere applicabile la predetta legge è rappresentato dall'esistenza di un'opera dell'ingegno caratterizzata da originalità e novità oggettiva** (c.d. «*creatività*»), presupposti che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono integrati anche in presenza di un livello minimo di creatività, che deve essere, tuttavia, sempre presente.

<sup>10</sup> Di cui al II° comma dell'art. 1 della l. 633/41 intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto);

<sup>11</sup> Le opere o le parti di opere di cui sono composte restano proteggibili in sé, perché i singoli contributi sono scindibili. La durata del diritto si computa sulla vita di ciascun autore.

<sup>12</sup> La durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per

**C) ELABORAZIONI,** il cui autore è l'elaboratore (Es.: le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale).

### La Normativa italiana sulla tutela delle banche dati<sup>13</sup>

Le **banche dati** sono **tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi del D. lgs. 169/99 attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati**, e sono definite come "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo"<sup>14</sup>.

Le modifiche alla Legge sul diritto d'autore introducono al Capo IV del Titolo I la sezione VII (*Banche di dati*), che si apre con l'articolo 64-*quinquies*; alla legge viene aggiunto anche il Titolo II-BIS "*Disposizioni sui diritti del titolare di una banca di dati – Diritti ed obblighi dell'utente*".

I database sono tutelati sia come opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1.2 L. 633/41), sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti di denaro, tempo o lavoro, "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti" (art. 102-*bis*.3 L. 633/41).

Nel primo caso agisce il diritto d'autore, il creatore della raccolta è il titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale limitatamente all'opera, non al contenuto, poiché "la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2 n.9 L. 633/41).

Secondo l'articolo 64-*quinquies* l.633/41 e succ. modifiche l'autore può effettuare o autorizzare:

- "La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-*quinquies* lett. A L. 633/41);
- La traduzione (se il contenuto è di pubblico dominio), l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica (art. 64-*quinquies* lett. B L. 633/41);
- "Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati" (art. 64-*quinquies* lett. C L. 633/41);
- "Qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-*quinquies* lett. D L. 633/41);
- L'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (art. 64-*quinquies* lett. E L. 633/41).

Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:

- L'accesso e la consultazione (non la riproduzione) svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica (art. 64-*sexies* lett. A L. 633/41);
- L'uso per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale (art. 64-*sexies* lett. B L.633/41);
- Le operazioni indicate all'articolo 64-*quinquies* legge sul diritto d'autore se compiute da un utente legittimo e necessarie per l'accesso al contenuto della raccolta (art. 64-*sexies* lett. B,2 L. 633/41);

<sup>13</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto\\_d%27autore\\_italiano#Le\\_banche\\_dati](http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano#Le_banche_dati)

Art. 2 n.9 L. 633/41.



I diritti patrimoniali sui database, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla Legge sul diritto d'autore, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41).

**La tutela della banca dati come bene giuridicamente rilevante, anche non costituente opera creativa, è definita all'articolo 102-bis Legge sul diritto d'autore.**

Secondo l'articolo in questione, il costituente della banca di dati, ovvero colui che ha effettuato investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati, cittadino o residente nel territorio dell'Unione Europea (art. 102-bis.4 L. 633/41), è titolare di un **diritto sui generis** e può:

- "Vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa" (art. 102-bis.3 L. 633/41), ma non se eseguite dalle "biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale" (art. 69.1 L. 633/41);
- Non consentire "l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati" (art. 102-bis.9 L. 633/41).

La durata del diritto del costituente è di 15 anni:

- "Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento" (art. 102-bis.6 L. 633/41);
- "Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico", nel caso questa sia avvenuta prima dello scadere dei 15 anni dal completamento (art. 102-bis.7 L. 633/41).

La durata del diritto è rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati (art. 102-bis.8 L. 633/41).

Il legittimo utente è tenuto a non "arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca" (art. 102-ter.1 L. 633/41) e a non "eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati" (art. 102-ter.2 L. 633/41).

Il legittimo utente può, invece, effettuare l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto "per qualsivoglia fine" (art. 102-ter.3 L. 633/41).

Altra particolare categoria di opera d'ingegno sono le opere multimediali<sup>15</sup>, che nel nostro ordinamento non sono oggetto di un'autonoma definizione legislativa per la loro tutela giuridica. Al momento l'unico riferimento è la giurisprudenza, che individua i seguenti beni da tutelare:

I. L'opera multimediale, integralmente considerata, caratterizzata dalla peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera;

---

<sup>15</sup> Ai sensi della L. 518 del 1992 (il quale a sua volta recepisce la direttiva 91/250/CEE dedicata alla tutela giuridica del software ai sensi della Convenzione di Berna), un'opera multimediale può essere definita come un'opera costituita dalla combinazione di diversi contenuti: testo, grafica, illustrazioni, filmati, animazioni, fotografia, musica, ecc. L'opera può essere distribuita su CD-ROM o on line. I contenuti dell'opera multimediale sono fra loro collegati mediante un particolare schema logico, ideato dall'autore, che costituisce la peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera.

I contenuti dell'opera multimediale, cioè il testo, la grafica, le illustrazioni, la fotografia, costituiscono, a loro volta, opere o parti di opere. Il legislatore italiano ha per la prima volta utilizzato il termine "multimediale" nella recente l. 248/2000 che ha apportato nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore. Tale legge ha introdotto e inasprito le sanzioni penali a tutela delle banche dati e delle opere multimediali.

- II. Le opere o le parti di opere che fanno parte dell'opera multimediale, nonché il software strumentale alla fruizione dell'opera sono tutelati attraverso la disciplina del diritto d'autore, secondo i limiti e le modalità specificamente previsti dalla legge per ciascuno di essi (ad esempio, per la protezione del software troverà applicazione la legge sul diritto d'autore, come modificata dal d. lgs. 518/92).

Per tutelare l'opera multimediale nel suo complesso e, quindi, la peculiare struttura dell'opera, potrà applicarsi la disciplina del diritto d'autore, a patto che sia soddisfatto il requisito del carattere creativo dell'opera. Tuttavia, come risulta dalle concrete applicazioni della legge a tutela del software, la protezione giuridica conseguita attraverso la disciplina sul diritto d'autore è piuttosto fragile.

Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dal fatto che il diritto d'autore è costituito da un fascio di diritti che, nel caso di opera multimediale, insiste su beni soggetti, per loro stessa natura, a continue modificazioni. I diritti d'autore sull'opera multimediale sono dunque costituiti dal diritto dell'autore dell'opera multimediale, dai diritti degli autori delle opere che ne fanno parte, dal diritto dell'autore del software. Ognuno di questi soggetti, come già detto in precedenza, è titolare di un insieme di diritti morali e patrimoniali.

La direttiva 2001/29/CE recepita con D. Lgs. 68/2003<sup>16</sup> ha recentemente arricchito lo scenario sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi<sup>17</sup>, in particolare l'art. 23 novella il "Titolo II – ter Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti" della l. 633/41 disciplinando all'Art. 102-quater – che **"i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi, possono 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 dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti"**. Il comma 2 aggiunge che "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". Infine il comma 3 specifica che "Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I". L'Art. 23 novella altresì l'Art. 102-quinquies ex l. 633/41 – al comma 1 disciplinando che **"Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi"**. Il comma 2. precisa che "Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni 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". L'Art. 30 novella l'ex art. 174-quinquies disciplinando le competenze delle autorità in caso di violazione dei diritti d'autore: **"L'azione penale per taluno dei reati non colposi commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, è intrapresa dal pubblico ministero che ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione di provvedimenti sanzionatori. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 3 mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato"**.

<sup>16</sup> Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61

<sup>17</sup> Vedi [http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dir\\_220501.pdf](http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dir_220501.pdf)



## APPROACH

### Contract management of IPR in Italy

In linea di massima, quando si parla di marchi, brevetti e modelli, le alternative contrattuali per sfruttarne l'aspetto economico sono tre:

1. Cessione del diritto alla privativa
2. Cessione della privativa
3. Licenza (esclusiva/non esclusiva) sulla privativa.

La **Cessione del diritto alla privativa** (importante più che altro per brevetti e modelli) prefigura la vendita del trovato prima ancora che esso sia stato protetto e divulgato. E' una modalità di trasferimento della proprietà che serve ad evitare i costi, spesso alti, connessi alle domande di esclusiva (cfr. brevetto). A fronte della cessione, si può ottenere un pagamento a forfait o a royalty, fermo restando che non esistono tipologie contrattuali vincolanti da seguire.

La **Cessione della privativa** prefigura la vendita del titolo depositato o registrato. A fronte della cessione, si può ottenere un pagamento a forfait o a royalty, fermo restando che non esistono tipologie contrattuali vincolanti da seguire.

La **Licenza (licensing)** è una delle modalità contrattuali più utilizzate e prevede la cessione o temporanea autorizzazione da parte dell'autore o del detentore di un diritto (licensor) della privativa intellettuale ad un soggetto terzo (licensee), affinché la possa utilizzare traendone dei benefici economici<sup>18</sup>, a fronte del pagamento di un compenso (fee) unico o percentuale nel rispetto di alcune regole definite nel contratto di licensing.

La licenza può essere:

- **ESCLUSIVA**, prevede il divieto anche per il titolare di sfruttare economicamente il trovato;
- **NON ESCLUSIVA**, concessa a più soggetti, anche in concorrenza fra loro.

### LICENSING OUT

#### I fattori a favore della concessione di licenze

- 1) compenso derivante dalla concessione;
- 2) instaurazione di rapporti con altre imprese;
- 3) possibilità di scambio di licenze tra imprese;
- 4) possibilità di allargamento del mercato.

#### I fattori contro la concessione di licenze

- 1) perdita della posizione di monopolio (licenza non esclusiva);
- 2) perdita della possibilità di sfruttamento dell'invenzione (licenza esclusiva);
- 3) pericolo di dispersione del know-how aziendale.

### LICENSING IN

#### I fattori a favore dell'acquisto di licenze

- 1) risparmio dei costi di ricerca e sviluppo;
- 2) risparmio del tempo necessario per la ricerca e lo sviluppo;
- 3) partecipazione, senza rischi, a una posizione brevettuale.

#### I fattori contro l'acquisto di licenze

---

<sup>18</sup> Come ad esempio la "produzione su licenza" ha diritto di utilizzare e sfruttare economicamente il marchio o il logo, le tecnologie di processo o prodotto e le stesse conoscenze che il *licensor* mette a disposizione col contratto di licenza.

- 1) rinuncia a rafforzare la propria posizione nel settore della ricerca;
- 2) onere del compenso da pagare al licenziante.

### La disciplina italiana del licensing per i software e le opere d'ingegno on line

Il contratto che in dettaglio regola i diritti e i doveri dell'acquirente e dell'utilizzatore di software è il **contratto di licenza d'uso**. Questo contratto è un **contratto atipico**, cioè non regolamentato dal codice civile, per cui la definizione del suo contenuto è lasciata all'autonomia delle parti contraenti, le quali possono discrezionalmente definire i reciproci diritti e doveri. Ad oggi il **mercato offre infatti una grande varietà di contratti, di tipi di licenze, di prezzi, di obblighi e anche di programmi**. Pertanto, **non si può fornire una definizione unitaria dei programmi per elaboratori esistenti né si possono definire tutti i tipi di programmi in commercio, ma si può soltanto fornire una descrizione delle tipologie più diffuse**<sup>19</sup>.

Solitamente i contratti di licenza d'uso (cioè i contratti per "acquistare" il programma) limitano l'utilizzo del software ad una sola macchina per volta e talvolta la macchina è espressamente individuata nella documentazione contrattuale. Alcuni contratti di licenza d'uso, tuttavia, consentono la riproduzione del programma su un certo numero di macchine. In genere i contratti standard di licenza d'uso non consentono l'utilizzazione di un programma da più macchine fra loro collegate in rete.

Tuttavia, **è possibile stipulare contratti di licenza d'uso che consentano di utilizzare il programma su più macchine o in rete** (licenze multiple; a forfait; floating license, cioè licenze per utilizzare i programmi in rete ma da un numero di utenti prefissato) **o inserire nel contratto clausole ad hoc**.

La **legge garantisce all'autore tutti i diritti sull'opera**. I fruitori dell'opera detengono solo i diritti concessi dal **libero utilizzo**<sup>20</sup> utilizzabili in ogni caso, indipendentemente dalla volontà dell'autore.

Le **licenze libere**<sup>21</sup> e **quelle open content**<sup>22</sup> sono **contratti mediante i quali il licenziante rinuncia all'esercizio esclusivo di determinati diritti di utilizzazione economica e il licenziatario acquista la facoltà di esercitare tali diritti, obbligandosi a rispettare le condizioni della licenza**. Adottando una licenza libera o una licenza open content l'autore non rinuncia ai diritti patrimoniali, ma concede la possibilità anche ad altri di esercitarli. I diritti morali, tuttavia, restano di esercizio esclusivo del licenziante.

**Le licenze libere e quelle open content non servono a proteggere un'opera, ma soltanto a rinunciare all'esercizio esclusivo di tutti o ad alcuni diritti di utilizzazione economica.**

**A seconda del tipo di licenza la tipologia open content può proteggere o meno i diritti connessi.** Ad esempio le licenze Creative Commons<sup>23</sup>, non menzionano i diritti connessi nell'elenco dei diritti

<sup>19</sup> Pertanto per stabilire se una duplicazione è abusiva o meno, occorre sempre far riferimento al contratto.

<sup>20</sup> Esistono alcune opere che, nel rispetto di determinate condizioni, possono essere liberamente utilizzate. Del libero utilizzo si occupano gli artt. 65 e SS. della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Un esempio: il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

<sup>21</sup> Sono licenze per il software libero e licenze per la documentazione relativa al software libero; in base a queste licenze nessun diritto di utilizzazione economica è riservato.

<sup>22</sup> Sono licenze per opere dell'ingegno diverse dal software e dalla documentazione relativa al software; in base a queste licenze nessun diritto di utilizzazione economica è riservato (si parla in tal caso di **licenze free content**), oppure uno o più diritti di utilizzazione economica sono riservati.

<sup>23</sup> **Le licenze Creative Commons** (attualmente alla versione 3.0) **sono idealmente strutturate in due parti: la prima parte indica le libertà concesse dall'autore per la propria opera** ( TO SHARE -Libertà di copiare, distribuire o trasmettere l'opera e TO MIXER -Libertà di riadattare l'opera); la **seconda, invece, espone le condizioni di utilizzo dell'opera stessa** (I° ATTRIBUTION: Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera; II° NON COMMERCIAL: Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali; III° NO DERIVATIVE WORKS: Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; non sono ammesse modifiche **basate sull'opera**; IV° SHARE ALIKE: Permette che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con una licenza identica a quella concessa con l'opera originale). Ognuna delle quattro clausole individua una condizione particolare a cui il fruitore dell'opera deve sottostare per poterne usufruire liberamente. Dalla combinazione delle clausole nascono le sei licenze Creative Commons in uso: **LA CC 0**- Non può essere considerata una licenza in senso stretto: consente a chi ne fa uso di rinunciare a diritti d'autore e connessi **LA CC-BY Attribution**- Questa licenza permette di distribuire, modificare, creare opere

licenziati. Questo significa che, prima di rilasciare l'opera con tale licenza occorre avere il consenso del/i titolare/i dei diritti connessi (se presenti sull'opera).

**E' bene precisare che le licenze libere e quelle open content non rendono un'opera di pubblico dominio<sup>24</sup>, ma permettono di limitare le restrizioni all'utilizzo dell'opera imposte dall'All rights reserved, consentendo, innanzitutto, di riprodurre l'opera e di metterla in circolazione.**

Le persone che vogliono utilizzare un'opera altrui, nel rispetto dei termini e delle condizioni della licenza con la quale si rilascia l'opera<sup>25</sup>, sono libere di farlo senza contattare il licenziante. **Le persone che invece vorrebbero utilizzare l'opera per un utilizzo non espressamente autorizzato dalla licenza sono in ogni caso obbligate ad ottenere il permesso del licenziante.**

**Per creare un'opera derivata in base alla licenza open content** (e, di conseguenza, poter aggiungere il proprio nome all'elenco dei coautori) **occorre apportare modifiche sostanziali all'opera originaria<sup>26</sup>, tuttavia nel modificare un'opera rilasciata con licenza libera o con licensing open content non si dispone di libertà assoluta**, perché il diritto morale all'integrità dell'opera (diritto dell'autore originario) non consente di apportare all'opera deformazioni o modificazioni, od ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore (la valutazione della lesione dell'onore o della reputazione avviene sulla base di elementi psicologici soggettivi).

### Possibili forme di pagamento dei contratti di licenza

1. **Percentuale sul fatturato** (Generalmente si attesta intorno al 25-30% degli utili, è il criterio più utilizzato);
2. **Quota fissa** (Royalty predefinita che il licenziatario si impegna a pagare indipendentemente dal fatturato);
3. **Quota decrescente** (Royalties decrescenti nel tempo).

---

derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore: **LA CC-BY-NC - Attribution No commercial** - Questa licenza permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali. Chi modifica l'opera originale non è tenuto ad utilizzare le stesse licenze per le opere derivate: **LA CC-BY-ND - Attribution No derivative works** - Questa licenza permette di distribuire, anche a scopi commerciali, l'opera originale, senza alcuna modifica, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore: **LA CC-BY-SA Attribution Share alike** - Questa licenza permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato verrà consentito l'uso commerciale). Questa licenza, per certi versi, può essere ricondotta alle licenze "**copyleft**" del **software libero** e **open source**. È la licenza usata da Wikipedia: **LA CC-BY-NC-ND Attribution Non Commercial No Derivative works** - Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore: **LA ACC-BY-NC-SA Attribution - Non Commercial - Share alike** Questa licenza permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato non sarà permesso l'uso commerciale).

<sup>24</sup> I cui relativi diritti patrimoniali sono estinti, per cui non è possibile rilasciare l'opera con una licenza.

<sup>25</sup> Importante: la condizione di "utilizzo senza scopo di lucro" non deve essere rispettata dal licenziante ma dal licenziatario, che può utilizzare l'opera per trarne guadagno, solo col consenso del licenziante.

<sup>26</sup> Ad esempio nelle licenze Creative Commons, che riportano la stessa definizione di opera derivata presente nel codice USA, tali modifiche si concretizzano in una traduzione, in un arrangiamento musicale, in un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, in una registrazione di suoni, in una riproduzione d'arte, in un digesto, in una sintesi e in ogni altra forma in cui l'opera può essere riproposta, trasformata o adattata (trattasi, dunque, di modifiche sostanziali; ad esempio, cambiare ad un testo qualche parola non significa creare un'opera derivata).

## Brevetti e modelli: La tutela in Italia e all'estero<sup>27</sup>

Un trovato può essere oggetto di varie tutele.

Esempio: bottoni per giacconi

- Brevetto per invenzione
- Brevetto per modello di utilità
- Registrazione per design
- know-how
- Copyright

Il brevetto è un titolo mediante il quale viene conferito il monopolio temporaneo di sfruttamento commerciale del trovato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne o farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo in un determinato territorio.

Il valore economico che i brevetti rivestono per un'azienda è da individuare nel contributo che essi portano ai suoi profitti. Il contributo può consistere, per esempio, nella:

- fabbricazione e vendita del prodotto in esclusiva
- **concessione di licenze**
- condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie
- difesa e promozione delle vendite
- possibilità di aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti.

Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto ("**brevetto di prodotto**") o un sistema ("**brevetto di procedimento**") sul territorio dello stato in cui viene richiesto.

In Italia esistono due tipi di brevetto:

### **I. Il brevetto per invenzione**

- Viene concesso a quei trovati con un alto grado di innovazione e che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.
- In Italia non esiste un esame preventivo, la protezione dura 20 anni e non è rinnovabile.
- Il brevetto può decadere se non vengono pagate le relative tasse o se l'invenzione non è attuata entro 3 anni dalla concessione.

N.B.: non possono essere brevettati:

1. le scoperte;
2. le teorie scientifiche;
3. i metodi matematici;

---

<sup>27</sup> Codice Civile, Libro V del Lavoro, Capo II del diritto di brevetto per invenzioni industriali, Artt. 2584 e SS.

4. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;
5. i programmi per elaboratori;
6. le presentazioni di informazioni;
7. metodi chirurgici o terapeutici per gli uomini o gli animali;
8. metodi diagnostici per gli uomini o gli animali.

Per depositare un brevetto per invenzione non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una **descrizione** in tale senso.

La **descrizione** deve essere sufficientemente chiara da consentire ad un tecnico medio del settore di mettere a punto il trovato; altrimenti, la domanda è nulla. Devono comunque essere presenti i seguenti requisiti:

1. **NOVITA'**: L'oggetto del brevetto non deve essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo.
2. **ORIGINALITA'**: Sussiste ogni volta che l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Genericamente si parla anche di non ovvietà della soluzione messa a punto.
3. **INDUSTRIALITA'**: Si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, escludendo tutte le applicazioni artigianali o comunque legate ad un contributo rilevante della persona che le ha realizzate.
4. **LICEITA'**: Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all'ordine pubblico.

IL DIRITTO AL BREVETTO SPETTA ALL'INVENTORE, ma nel caso di lavoro subordinato si possono avere:

- A) **Invenzioni di servizio**: *l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto di lavoro e a tale scopo è retribuita*
- B) **Invenzioni d'azienda**: quando l'attività inventiva non è prevista nel rapporto di lavoro ma l'invenzione è realizzata all'interno dell'attività lavorativa. All'inventore spetta un equo premio
- C) **Invenzione occasionale**: se l'invenzione non è realizzata nell'esecuzione del rapporto di lavoro ma rientra nei campi di attività dell'azienda.

Sia nel caso (A), sia nel caso (B), l'invenzione spetta al datore di lavoro; nel caso (C) al datore di lavoro spetta il diritto di opzione sul brevetto.

Il brevetto può essere valido:

1. solo per l'Italia (brevetto nazionale)
2. per gli Stati europei, anche non UE (brevetto europeo)
3. a livello internazionale (brevetto internazionale).

#### Natura e funzioni dei brevetti

Il brevetto italiano:

- Deve essere depositato all'U.I.B.M. per il tramite di una Camera di Commercio;



- Le tasse devono essere pagate ogni 5 anni, fino a 20 anni in totale;
- Dalla data di deposito si hanno 12 mesi di tempo (anno di priorità) per decidere se estendere all'estero il brevetto tramite singoli depositi nazionali esteri o tramite il deposito di una domanda di brevetto europea o internazionale.

## CONTENUTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

1. TITOLO
2. RIASSUNTO
3. PREAMBOLO (*campo di applicazione, stato della tecnica, problema da risolvere, soluzione e caratteristiche secondarie*);
4. DESCRIZIONE (*figure, struttura, funzionamento, alternative, esempi di realizzazione*)
5. RIVENDICAZIONI
  - indipendenti: *soltanto le caratteristiche essenziali per la soluzione del problema*
  - dipendenti: *permettono un ripiegamento in caso di invalidità delle indipendenti*
6. DISEGNI (*se necessari*).

## II. Il brevetto per modello di utilità

- Al modello di utilità si ricorre per proteggere quei trovati (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti: comportano una maggiore utilità o facilità d'uso dell'oggetto stesso. E' un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati.
- Viene concesso senza alcun tipo di esame preventivo, dura 10 anni e non è rinnovabile.
- Il brevetto può decadere se non vengono pagate le relative tasse o se l'invenzione non è attuata entro 3 anni dalla concessione.

Scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un "doppio deposito".

Anche per i modelli di utilità valgono i requisiti dettati in tema di invenzioni (NOVITA', ORIGINALITA', INDUSTRIALITA', LICEITA').

### La registrazione dei disegni e modelli

Può essere depositato l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte di esso, purché sia:

1. Nuovo (non già divulgato)
2. Dotato di carattere individuale (se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa da quella generata da altri modelli o disegni precedenti).

Non viene più richiesto, come in passato, il requisito del valore estetico.

- Ha efficacia 5 anni, rinnovabile per 5 volte (totale 25 anni)
- E' consentito il deposito plurimo (senza limiti)
- Comprende anche forme tridimensionali.

La tutela dei disegni o modelli può essere:

1. A livello nazionale (domanda standard alla Camera di Commercio)
2. A livello comunitario (DMCNR: 3 anni dalla divulgazione; DMCR: fino a 25 anni dal deposito e vale anche contro lo sviluppo indipendente di un disegno o modello simile)
3. A livello internazionale (max. 10 o 15 anni).



## La nozione giuridica del FRANCHISING<sup>28</sup>

In mancanza di una disciplina legale, il contratto di franchising nell'ordinamento italiano è considerato come contratto atipico. Analoga è la situazione degli altri Paesi europei<sup>29</sup>.

Un aiuto importante alla elaborazione della nozione di franchising, proviene dal **Regolamento CEE sugli accordi di franchising entrato in vigore il 1/2/1989.**

Per quanto il regolamento non sia volto a dettare la disciplina civilistica del contratto, ma a specificare le condizioni affinché si applichi l'esenzione dal divieto di accordi restrittivi della concorrenza (art. 85 comma 1 TCE), la nozione di contratto di franchising, che esso delinea, costituirà un modello cui tenderanno ad uniformarsi le prassi dei Paesi comunitari.

Secondo l'art. 1, comma 3, lett.a del detto regolamento, per franchising si intende: ***“Un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori finali”***.

L'art. 1 comma 3, lett. b), aggiunge che:

*“ Per accordo di franchising si intende un accordo col quale un'impresa affiliante (franchisor), concede ad un'altra affiliata (franchisee), dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto<sup>30</sup>, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e/o servizi; esso comprende almeno gli obblighi connessi:*

- *All'uso di una denominazione o di un'insegna commerciale comune e di una presentazione uniforme della sede e/o dei mezzi di trasporto oggetto del contratto,*
- *Alla comunicazione da parte dell'affiliante all'affiliato di un know-how,*
- *Alla prestazione permanente, da parte dell'affiliante all'affiliato, di un'assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell'accordo”*.

## **Le norme di diritto internazionale privato**

Le norme di diritto internazionale privato, di origine statuale o convenzionale, come pure le eventuali convenzioni internazionali, entrano in gioco qualora i contratti non prevedano ad esempio, l'indicazione della legge applicabile, oppure, per la risoluzione di problemi relativi alla giurisdizione ed al riconoscimento delle sentenze.

Per quanto concerne la ricerca della legge applicabile, la base giuridica è rappresentata dalla **Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno del 1980**, ratificata dall'Italia in base alla legge del 18 dicembre 1984, n. 975. Questa si fonda sul criterio della libera scelta delle parti, (art. 3), le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto

<sup>28</sup> Fonte: <http://www.inftube.com/economia/Nozione-giuridica-del-franchis55296.php>

<sup>29</sup> Infatti in Francia, in assenza di una definizione legislativa, la giurisprudenza ha fatto sua la definizione proposta dagli operatori del settore, passando dall'uso della parola franchising a quello di franchisage (in nome della purezza della lingua).

In Belgio, vi è solo una parziale disciplina della “concession de vente” definita come “ il contratto mediante il quale il concedente riserva a uno o più concessionari il diritto di vendere, a nome e per conto proprio, dei prodotti da lui fabbricati o distribuiti”.

In Germania, è presente solo una definizione giurisprudenziale del contratto di franchising puro, che ha per oggetto “la messa in atto di un sistema di distribuzione particolare, nel cui ambito il concedente cede al concessionario, oltre le merci anche la ragione sociale, marchi industriali, equipaggiamento ed altri servizi”.

<sup>30</sup> Royalties ossia la percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo in quota fissa.



ovvero a una parte soltanto di esso. Inoltre le parti, possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza. L'art. 3, al punto 3, specifica infine che: "La scelta di una legge straniera da parte dei contraenti accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta di tutti gli altri dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, le disposizioni imperative". Anche se **l'art. 4, comma 2 della Convenzione dispone infine che "si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese con cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale"**.

Un ulteriore limite è posto dall'art. 7 della medesima Convenzione in cui si dispone che: "Nell'applicazione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto".

### **Il 22 Dicembre del 1999 la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento di esenzione per categoria**, entrato in vigore il 1° Gennaio del 2000, che ha sostituito il Regolamento n. 4087/88.

Il Regolamento n. 2790/99 permette alla Commissione di applicare l'art. 85 (ora art. 81) paragrafo 3 del Trattato di Roma a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti. Pertanto, sono considerati tali: " Gli accordi che riguardano l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti, o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Tale categoria include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale ".

Tale Regolamento rompe con il passato, proponendo una chiave di lettura del tutto nuova. L'art. 2 del Regolamento prevede infatti l'applicazione dell'esenzione, conformemente all'art. 81 paragrafo 1 del trattato di Roma e accorda un margine di manovra più ampio alle imprese ignorando certe peculiarità del franchising diluendolo nella "massa" di accordi verticali, creando così anche una certa insicurezza giuridica. Un vero paradosso, soprattutto se si pensa che il franchising beneficiava di un regolamento specifico, mentre adesso le diverse forme di distribuzioni figurano in maniera dissociata nel testo normativo.

Circa gli effetti positivi della nuova disciplina, risulta innanzitutto considerevole la semplificazione delle regole applicabili in materia di esenzione di accordi. Così la notifica preliminare, necessaria all'esenzione di accordi, è stata soppressa per tutti gli accordi verticali.

Inoltre, circa l'approvvigionamento esclusivo, il nuovo regolamento sembra essere più generale poiché non comprende alcuna precisazione riguardante la natura del prodotto, né lo scopo per cui questa obbligazione può essere imposta all'affiliato.

Infine, la nuova politica di esenzione, favorisce lo sviluppo di accordi "sui generis", ottenuti dalla combinazione dei differenti accordi verticali: distribuzione selettiva e distribuzione esclusiva, o distribuzione selettiva e la non concorrenza, il tutto per rispondere meglio alle esigenze delle parti.

## Il Franchising in Italia

I giudici italiani hanno dedicato al franchising numerose sentenze inquadrandolo come un “accordo” che ha ormai raggiunto una “tipicizzazione sociale”, anche se nel nostro Ordinamento questo non significa che possa considerarsi come contratto tipico, vista la mancanza di un corpus di norme direttamente applicabile a tale fattispecie, ma piuttosto inserito nella categoria di contratto atipico, o innominato.

Sulla base di quanto detto, nonché della nozione fornita dal regolamento CE n. 4087/88, è possibile definire il contratto di franchising come un “Sistema di collaborazione tra due soggetti imprenditoriali, vincolati tra loro, sotto il profilo contrattuale ma giuridicamente indipendenti, nell’ambito del quale sono evidenziabili le obbligazioni del franchisor, del franchisee e quelle comuni a tutte le parti, costituite da obblighi di “facere o non facere” dirette sostanzialmente a far conoscere ai terzi l’esistenza del rapporto”.

Circa l’individuazione della disciplina da applicare, visto che non si tratta di un contratto tipico, si applicheranno tutte le norme previste dal codice civile in materia di contratti in generale (ad es.: norme relative a nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione e così via) e, con riferimento alle singole prestazioni, le norme in materia di obbligazioni in generale (ad es.: le norme relative all’adempimento delle obbligazioni).

Al contratto di franchising si applicheranno inoltre le norme relative a quelle categorie generali di contratti nell’ambito dei quali il franchising rientra (si applicherà a titolo di esempio, l’art. 1467 c.c., in quanto dettato per contratti di durata).

Nel panorama legislativo Italiano un altro traguardo importante si è raggiunto con la **Legge del 6 maggio 2004, n. 129 "Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale"**<sup>31</sup>, frutto della fusione dei tre disegni di legge presentati in precedenza, nel corso degli anni 1997 e 1998, dai Senatori Gambini, Asciutti, Caponi e Di Benedetto.

**L’art. 1 paragrafo 1** definisce e descrive gli elementi essenziali che caratterizzano il franchising: “Il rapporto caratterizzato dalla presenza di un soggetto, l’affiliante, fornitore o franchisor, che mette a disposizione di un altro soggetto, affiliato, acquirente o franchisee, un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

**L’art. 1, paragrafo 2** definisce:

- Il know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità
- Il diritto di ingresso (intendendo come tale una cifra fissa rapportata al valore economico ed all’entità dell’insegna dell’affiliante che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising),

<sup>31</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004

- Le royalties (ossia la percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo in quota fissa), il master franchising o accordo di franchising principale, e infine da la definizione di beni dell'affiliante indicando come tali, i beni prodotti dall'affiliante medesimo o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal suo nome.

**L'art. 2** specifica le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

**L'articolo 3** disciplina:

- L'obbligo per l'affiliante di sperimentare la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni, prima di costituire una rete di franchising, e con almeno due unità, metà delle quali gestite da affiliati pilota;
- L'obbligo dell'affiliante, qualora il contratto sia a tempo determinato, di garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammontare dell'investimento e comunque non inferiore a 5 anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
- L'obbligo di stipulare per iscritto il contratto pena nullità.

Specifica inoltre che tale contratto deve espressamente indicare:

- L'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese d'ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
- Le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazioni di un incasso minimo garantito da realizzare da parte dell'affiliato;
- L'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
- La specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
- Le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
- Le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

**L'art. 4** presenta una serie di obblighi dell'affiliante tra cui: la consegna, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto, all'aspirante affiliato, della copia completa del contratto da sottoscrivere. Tra gli obblighi invece dell'affiliato ritroviamo: il divieto di trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

**L'art. 5** impegna l'affiliato ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza del contenuto dell'attività oggetto del franchising.

**L'art. 6** disciplina gli obblighi precontrattuali di comportamento per cui l'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un atteggiamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

**L'art. 7** stabilisce che per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere

fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

**L'art. 8** è dedicato all'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 c.c., previsto qualora una parte fornisca false informazioni, in tal caso, se dovuto, la parte lesa ha diritto al risarcimento del danno.

In ultimo, **l'art. 9** è dedicato alle norme transitorie e finali.