

Titolarità e co-titolarità dell'invenzione

Dalla rivendica della quota alla
gestione del brevetto in comunione

22 ottobre 2020



Sommario

- 1. La rivendica della quota**
- 2. La comunione: norme applicabili**
- 3. La gestione del brevetto in comunione**
- 4. Il regolamento di comunione**

Parte I

La rivendica della quota



Art. 118 Codice Proprietà Industriale

1. Disciplina la rivendica del brevetto da parte dell'avente diritto nei confronti del richiedente / titolare diverso dall'avente diritto
2. Decorsi due anni dalla pubblicazione della concessione del brevetto l'avente diritto decade e qualunque terzo interessato può chiedere la nullità del brevetto

La rivendica della quota di brevetto

1. Il titolare del brevetto non è un «usurpatore, ma è almeno uno degli aventi diritto...
2. Problema I: il «co-avente diritto» decade dopo due anni?
3. Problema II: i terzi possono chiedere la nullità dopo due anni?

La rivendica della quota di brevetto

1. Problema I: Sì, nessun precedente, ma non v'è motivo di trattare il co-avente diritto meglio dell'avente diritto
2. Problema II: No, la sanzione delle nullità non si applica
 - tutta la struttura dell'art. 118 è «delineata in coerenza alla fattispecie dell'usurpazione di brevetto ad opera del terzo estraneo (prevedendosi trasferimenti di titolarità e di nullità totali) e come — intuitivamente — sia conseguenza eccessiva ed inaccettabile quella della nullità del brevetto in ragione della pretermissione di uno solo degli inventori effettivi»
 - Art. 6 1bis Codice Proprietà Industriale

Parte II

Le norme applicabili



Art. 6 Codice Proprietà Industriale

1. Rinvio alle norme sulla comunione del Codice Civile
2. Legittimazione individuale ai rapporti con la P.A.
 - Deroga dalle regola di maggioranza...
 - ... Ma non nei rapporti interni tra comunisti
3. *Quid* se la maggioranza preferisce lo sfruttamento in regime di segretezza?

Codice Civile (Art. 1100 – 1116)

- Applicabili «in quanto compatibili»
- Pensate per i diritti reali e per i beni materiali
- Poco adatte a beni immateriali
- Forse non «incompatibili», ma fonte di numerose incertezze
- Ciascun comunista può chiedere lo scioglimento in qualunque momento, ma la sola opzione è la vendita

Parte III

La gestione del brevetto in comune



Lo sfruttamento del diritto

- Secondo l'art. 6 CPI, ciascun contitolare può depositare la domanda, ma nulla si dice sullo sfruttamento del brevetto
 - Ciascun comunista può sfruttare il diritto senza il consenso degli altri – oppure
 - Sfruttamento è deciso a maggioranza?

Lo sfruttamento del diritto

- Art, 1102 c.c. «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto».
- Sembra che ciascuno possa attuare l'invenzione brevettata...

Lo sfruttamento del diritto

- Salvo che l'utilizzazione separata significa che gli altri comunisti perdono la facoltà di farne uso **esclusivo**
- Quindi lo sfruttamento da parte di un comunista va deciso a maggioranza.
 - Semplice (art. 1105 c.c.) o qualificata (art. 1108 c.c.)?

Lo sfruttamento del diritto

- Amministrazione ordinaria → maggioranza semplice
- Amministrazione straordinaria → maggioranza dei due terzi
- Per lo sfruttamento in proprio art. 1108 c.c. (due terzi) – opinione prevalente

La licenza del diritto

1. Fattori rilevanti per la determinazione del processo di concessione

- Esclusiva: tutti i comunisti perdono la facoltà di usare il brevetto
- Non esclusiva: tutti i comunisti perdono la facoltà di uso esclusivo
- Durata della licenza + o – di 9 anni (art. 1108 c.c.)

La licenza del diritto

- Esclusiva: unanimità dei partecipanti
- Non esclusiva infra novennale: maggioranza dei due terzi
- Non esclusiva ultra novennale: unanimità

Misure di compensazione

1. Qualora il brevetto sia sfruttato da uno o una parte dei co-titolari
 - Gli altri co-titolari hanno diritto a concorrere alla distribuzione dei proventi pro quota, salvo patto contrario
 - Ergo, in caso di sfruttamento non autorizzato danno (almeno) = quota proventi

Parte IV

Il regolamento di comunione



Natura del regolamento

1. Non è un contratto se
 - integra le norme del codice
 - concerne uso e godimento del brevetto (amministrazione ordinaria)
 - . Si approva a maggioranza semplice
2. In tal caso eredi e successori sono vincolati *ex lege* (art. 1107 c.c.)

Natura del regolamento

- E' un contratto se si sostituisce alle norme del codice. Quindi deve essere approvato all'unanimità.
- In tal caso, vincola solo le parti contraenti. Eredi e aventi causa sono vincolati solo se accettano il regolamento

Redazione del regolamento (costitutivo) di comunione

- Nomina dell'amministratore
 - Determinazione dei poteri (potere di attuare l'invenzione o di concedere licenze)
 - Materie di competenza dell'assemblea dei comunisti e maggioranze richieste
 - Diritto di agire a tutela del brevetto
 - Vendita / co-vendita
- Criteri di ripartizione dei proventi

Redazione del regolamento (costitutivo) di comunione

- Modalità di scioglimento
 - Patto di non scioglimento (massimo 10 anni)
 - Processo per approvare lo scioglimento
 - Vendita di tutte le quote (obbligo di co-vendita)
 - Diritto di acquistare in capo a un comunista e corrispondente obbligo di vendere per gli altri



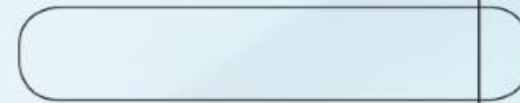
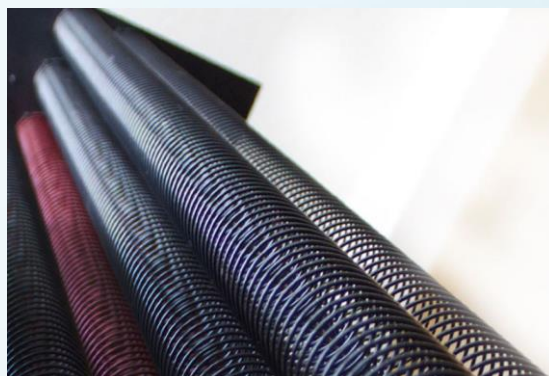
Fabrizio Jacobacci

È socio fondatore e senior partner dello Studio.

È specializzato in diritto della concorrenza e della proprietà industriale in sede tanto contenziosa, quanto stragiudiziale con una significativa esperienza in sede arbitrale.

È avvocato Cassazionista dal 2007.

Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco



**TO
RI
NO**

10152 - Corso Emilia, 8
Tel.: +39 011 241 30 87
Fax: +39 011 85 98 04
infotorino@jacobacci-law.com

**PA
RIS**

75008 - 32, rue de l'Arcade
Tel.: +33 (0)1 79 97 02 00
Fax: +33 (0)1 42 85 08 73
infoparis@jacobacci-law.com

**MI
LA
NO**

20121 - Via Senato, 8
Tel.: +39 02 76 02 25 13
Fax: +39 02 78 19 58
infomilano@jacobacci-law.com

**MA
DR
ID**

28004 - Génova, 15
Tel.: +34 91.4111668
Fax: +34 91.4113091
infomadrid@jacobacci-law.com

**RO
MA**

00186 - Via Tomacelli, 146
Tel.: +39 06 420 133 32
Fax: +39 06 428 700 22
inforoma@jacobacci-law.com

Fabrizio Jacobacci (Partner)
fjacobacci@jacobacci-law.com
+39 011 2413087

<https://www.jacobacci-law.com/>

Seguiteci anche su LinkedIn
Studio Legale Jacobacci & Associati

CONTATTI

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

