



# **Marchi e brevetti: strumenti di business?**

**Individuare il valore. Scegliere la strategia. Trarre il vantaggio.**

**Avv. Laura Pellicanò**



## Oggi parleremo di...

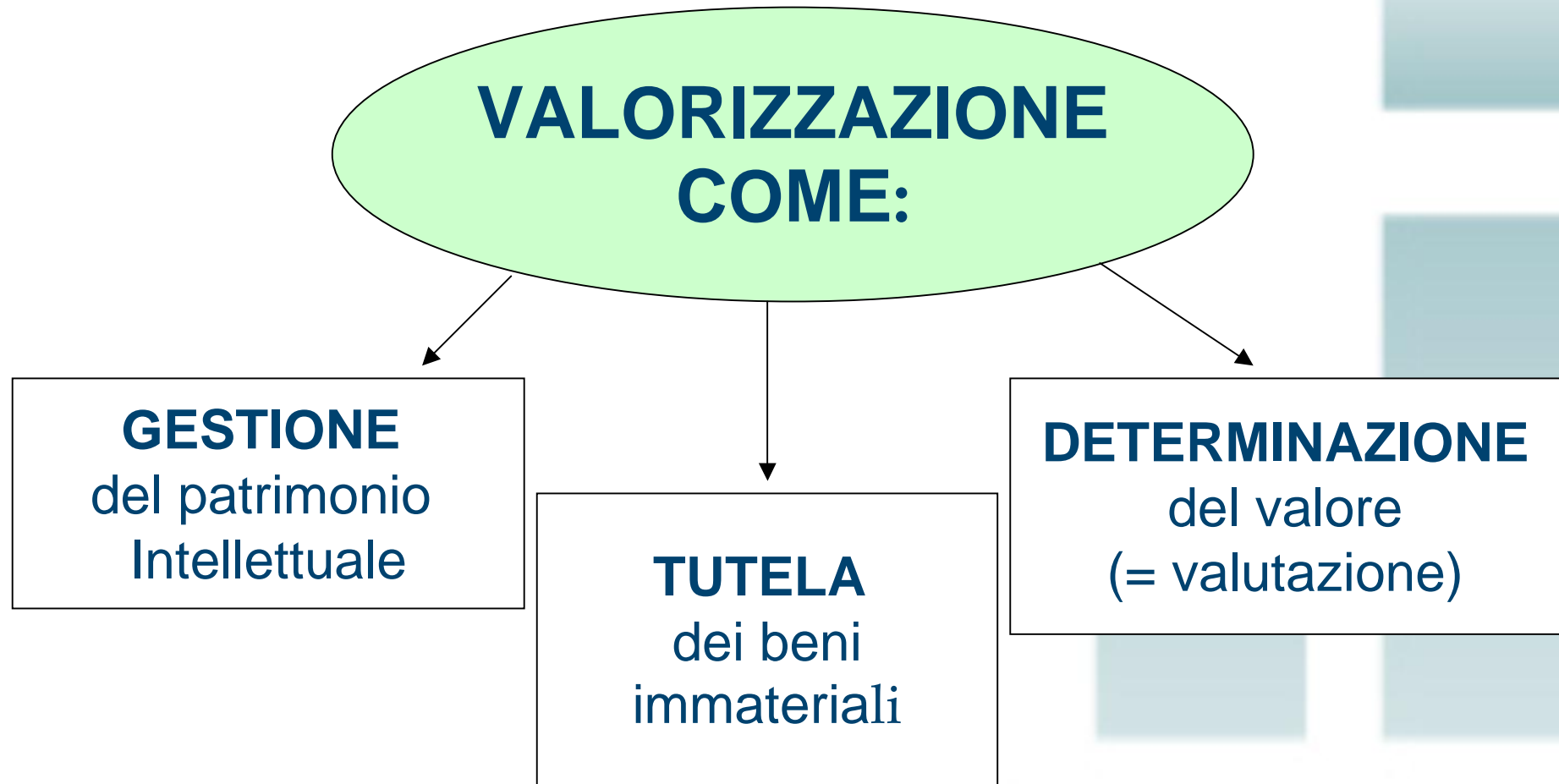
- La creazione del valore: dal marchio al brand
- Panoramica sulle forme contrattuali per lo sfruttamento economico della *brand equity*
- La cessione del marchio. *Causa, oggetto, forma e pubblicità*
- Il divieto di inganno
- Produzione in proprio Vs. Licenza. *Esempi di successo.*
- Il contratto di licenza.
- Il merchandising.
- Cessione e Licenza del brevetto
- Cenni sulla valutazione dei marchi e dei brevetti



*Per essere competitiva, innovativa e migliorare la sua posizione sul mercato, un'azienda moderna non può puntare solo sui propri beni materiali, ma deve individuare e gestire al meglio il suo capitale intellettuale*



*Da qui l'esigenza di una  
VALORIZZAZIONE di questi beni  
sempre più decisivi nel determinare la  
posizione competitiva dell'impresa*





*C'è un salto qualitativo da compiere che è quello di passare da un uso della proprietà industriale in **funzione difensiva**, percepito come un mero costo, ad un utilizzo in **funzione strategica**.”*



## MARCHIO FATTORE COMPETITIVO CRITICO

- Assicura una posizione di monopolio
- E' in grado di attivare e rendere stabili i rapporti con la clientela
- Permette di conservare quote di mercato attraverso la fidelizzazione del consumatore
- Ha un fortissimo valore economico (*asset* dell'impresa)

## Dal marchio al brand: percorso di creazione del valore





### Marchio

- Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi dell'impresa

### Brand

- Stadio evolutivo del marchio: da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico



# COME IMPOSTARE UNA STRATEGIA DI SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO





## Forme contrattuali per lo sfruttamento economico della *brand equity*

### Cessione

- Ai sensi dell'art. 23 C.P.I. e dell'art. 2573 c.c. è possibile trasferire il marchio per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi. La cessione può essere a titolo gratuito o oneroso.

### Licensing

- Contratto con cui il titolare di marchio (licenziante) concede ad un altro soggetto (licenziatario) il diritto di usarlo a fronte del pagamento di un corrispettivo

### Merchandising

- Contratto relativo a marchi particolarmente noti di cui viene concesso l'uso in settori merceologici molto diversi dal *core business* del titolare



# IL CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO

- Contratto atipico
- A titolo oneroso gratuito, la causa determinerà il tipo negoziale che verrà scelto ( vendita, donazione , conferimento)
- Italia: cessione onerosa, contratto non formale: non è richiesta alcuna forma particolare, la forma è richiesta solo ai fini pubblicitari;
- Marchio Comunitario: art. 17 3° co Reg CE 207/2009 : la cessione del marchio comunitario deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti





# La cessione del marchio



## Natura del contratto di cessione

*E' la causa a determinare il tipo negoziale prescelto*

### Oneroso

- **Compra vendita**

### Gratuito

- **Donazione**

### Scambio di beni

- **Permuta**

### Rateizzazione con riscatto

- **Leasing**

### Operazioni straordinarie

- **Fusione**
- **Scissione**
- **Trasformazione**



## Oggetto del contratto

### Art. 23 c.p.i. 1° co, art. 17 Reg. 207/2009

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.





## Divieto di inganno per il pubblico

### Art. 23 C.P.I.

*“... dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.”*



### Art. 17, 4° co. Reg. 207/2009

*“ Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest’ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità, la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l’Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento a meno che l’avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio risulterà non ingannevole.”*





## ONERE DELLA TRASCRIZIONE

ITALIA : funzione dichiarativa della trascrizione:  
art. 138 c.p.i.



Marchio Comunitario : Art. 17 Reg 207/2009  
efficacia costitutiva



## Verba volant

Nonostante, a norma di legge, vi sia libertà di forma per quanto riguarda i contratti di cessione dei marchi, la forma scritta e autenticata dal notaio è comunque consigliabile.





## (Tran)Scripta manent

*“La trascrizione non è costitutiva, allora perché è opportuno farla?”*

Solo il titolare (per come risulta dal registro) può rinnovare il marchio

La cessione è opponibile a terzi solo se trascritta

Solo il titolare del marchio può agire a tutela del marchio



## (Tran)Scripta manent

*“La trascrizione non è costitutiva, allora perché è opportuno farla?”*

Se la cessione non è stata trascritta, il nuovo titolare non può procedere al rinnovo.

Se la cessione e' avvenuta molti anni prima, in assenza di un atto scritto o in mancanza delle firme autenticate potrebbe essere molto difficile trascrivere la cessione.



## (Tran)Scripta manent

*“La trascrizione non è costitutiva, allora perché è opportuno farla?”*

Se la cessione non è stata trascritta non è opponibile a terzi.

Ad es. Nel caso in cui A cede a B, che non trascrive e poi cede anche a C, che trascrive, C, pur essendo stato il secondo a concludere la cessione, prevale.

B potrà solo chiedere il risarcimento ad A



## (Tran)Scripta manent

*“La trascrizione non è costitutiva, allora perché è opportuno farla?”*

Un'azione legale e' esperibile solo dal titolare (o in alcuni casi dal licenziatario autorizzato).

Per promuovere un procedimento cautelare occorre esibire il certificato di registrazione.

Se non è stata effettuata la trascrizione, il cessionario non avrà titolo per agire e la trascrizione può richiedere tempi che potrebbero precludere il procedimento cautelare



## Due diligence del marchio

Valutazioni da fare prima di acquistare un marchio

- 1) ricerca su marchi identici o simili
- 2) richiesta di estratti completi del marchio all'UIBM per verificare se vi sono pegni o azioni giudiziarie pendenti o concluse, regolarità dei rinnovi e delle trascrizioni
- 3 ) ricerca di mercato per evidenziare quali valori associa il consumatore medio al marchio
- 4) dati di fatturato almeno degli ultimi tre anni
- 5) dati di investimenti pubblicitari degli ultimi tre anni



*“L’accordo di licenza non è solo un pezzo di carta, ma è una forza che muove le cose. E’ una fonte di piacere, un contributo allo sviluppo del genere umano attraverso lo scambio di idee e di impegno tra gli uomini per realizzarle”*

**Peter Schmitt**, *Vice-President Westinghouse Electric International Company @Les Annual Meeting, 1966*





## **Cos'è la licenza di marchio?**

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare di un marchio (**licenziante**) concede ad un altro soggetto detto (**licenziatario**) il diritto di usarlo a fronte di un corrispettivo.

B

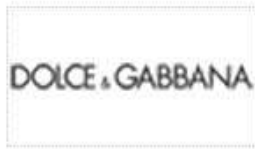
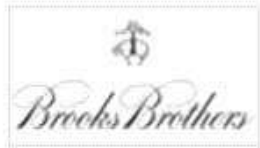
BUGNION S.p.A. - Intellectual Property  
Excellence to grow together

# Tutti per uno





## Uno per tutti



## Produrre in proprio

Intero fatturato al titolare della privativa

Tutti i costi di promozione a carico del titolare

Necessaria capacità produttiva e distributiva

Necessità adeguate competenza tecniche

## Concedere in licenza

Royalties in base tipologia del prodotto e notorietà del segno

Accesso a nuovi mercati/divisione del rischio

Stumento agile e adattabile alle esigenze

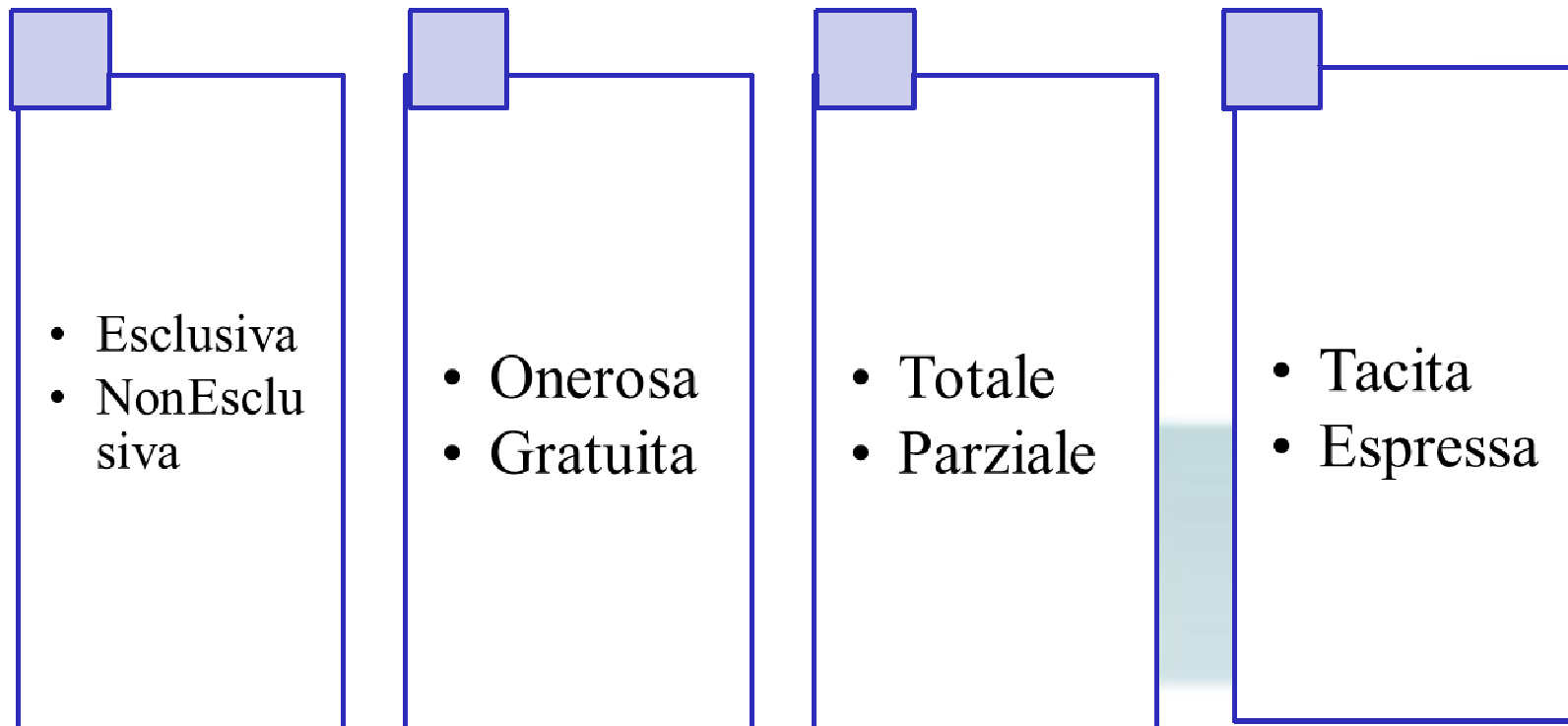
Scarso controllo sul licenziatario, specie se geograficamente lontano

Line/brand extension

Comunicazione

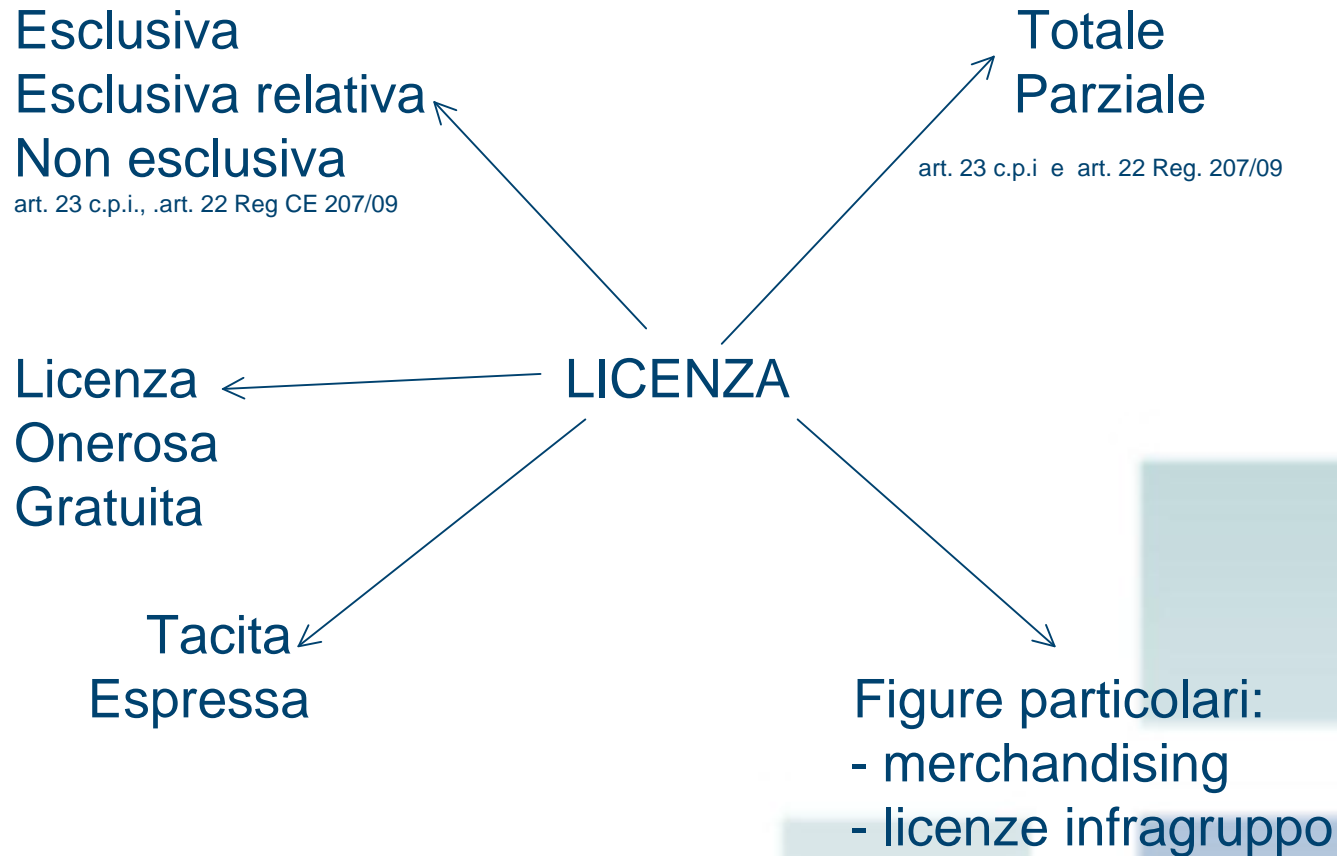


## Tipologie di licenze

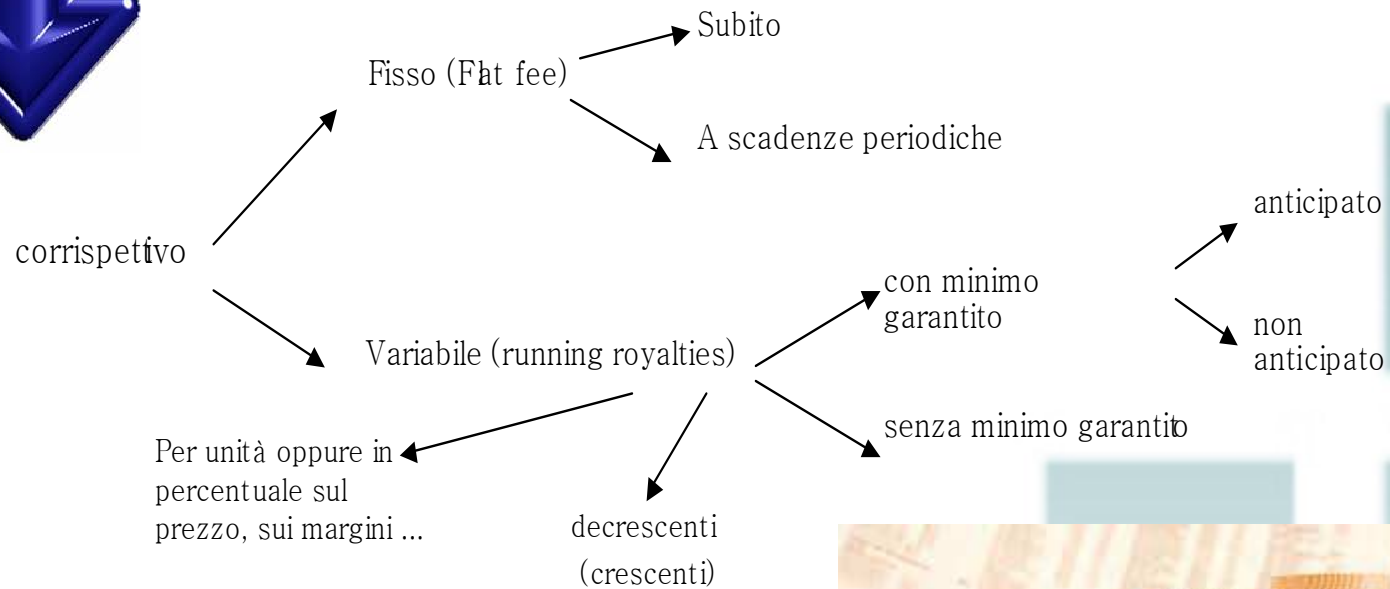




## TIPOLOGIA DI LICENZA









## **Clausole fondamentali**

**Diritto oggetto della licenza**

**Prodotti**

**Territorio**

**Carattere esclusivo o non**

**Corrispettivo**

**Controlli**



# ANATOMIA DEL CONTRATTO DI LICENZA

**COMPARIZIONE:** individuazione delle parti e di eventuali poteri rappresentativi

**PREMESSA:** oggetto della licenza, filosofia dell'accordo  
definizioni

## PATTUZIONI FONDAMENTALI

- ✓ concessione della licenza
- ✓ diritto oggetto della licenza
- ✓ prodotti
- ✓ territorio
- ✓ carattere esclusivo, esclusivo relativo, non esclusivo - corrispettivo
- ✓ controlli



## Varie clausole inseribili in un contratto di licenza

- ✓ Modalità d'uso del segno (regolamento d'uso)
- ✓ Canali di distribuzione
- ✓ Pubblicità
- ✓ Garanzie del concedente
- ✓ Responsabilità da prodotto, manleva e assicurazioni
- ✓ Estensione della licenza, facoltà di sub-licenza
- ✓ Mantenimento del diritto



## Clausole finali

- ✓ **Scadenza. Rinnovo** (eventualmente automatico). Durata parametrata a quella della privativa
- ✓ **Recesso convenzionale** ex. art. 1373 C.c.
- ✓ **Clausola risolutiva espressa**. Il contratto si risolve come conseguenza del mancato o inesatto adempimento mediante dichiarazione del beneficiario dell'obbligazione.
- ✓ Disciplina dello **smaltimento delle scorte**
- ✓ **Modificazioni**
- ✓ **Comunicazioni**
- ✓ **Legge applicabile**
- ✓ **Giurisdizione e Foro competente**
- ✓ **Foro competente e clausola arbitrale**



## **Clausola da inserire in caso di Licenza non esclusiva**

### **Art. 23, comma 2, C.P.I.**

La validità delle licenze non esclusive è subordinata alla condizione che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per prodotti/servizi uguali a quelli messi in commercio dal titolare del marchio e dagli altri licenziatari.

I prodotti identici devono avere le medesime caratteristiche qualitative, oppure il pubblico deve essere informato delle differenze



## Trascrizione della licenza in Italia

- Non è obbligatoria, ma consigliabile nell'interesse del licenziatario
- Se la licenza è trascritta, il licenziatario può agire giudizialmente a tutela del marchio concesso in licenza
- Se licenziatario esclusivo può presentare opposizione amministrativa avverso un marchio identico o simile per prodotti identici o simili a quelli licenziati



## **Trascrizione della licenza Obbligatoria o facoltativa?**

- A) In alcuni Paesi e' obbligatorio, pena la decadenza per non uso del marchio in capo al licenziante ( es. Federazione russa, Egitto)
- B) In alcuni Paesi e' necessaria affinché il Licenziatario possa agire per il risarcimento del danno conseguente alla contraffazione ( es. India, Tunisia, Stati Uniti)
- C) In alcuni Paesi e' necessaria affinché il licenziatario possa esperire un sequestro di prodotti contraffatti (es. Egitto, India, Emirati Arabi, Tunisia)



## Trascrizione della licenza tardiva?

Generalmente ammessa, ma previsto  
pagamento di penali per il ritardo.

Non sana comunque la decadenza per non  
uso del marchio licenziato

## Benefici diretti per il concedente

- Flusso reddituale (royalties)
- Brand extension (merceologica o territoriale)
- \* occupare il mercato
- \* estendere la presenza



## Benefici indiretti:

- Promozione del marchio, aumento della “brand awarness”
- Rafforzamento della tutela







Licenza concessa al  
gruppo Zero &  
Company, che era già  
licenziataria di Paciotti  
Kids, Barbie e Armata di  
Mare, a partire dalla  
stagione l'A/I 2013





Divorzio anticipato di quattro anni tra la As Roma e o sponsor tecnico BasicNet (Marchio Kappa). La As Roma lamenta gravi difetti sul materiale tecnico e sulla linea di abbigliamento realizzata per la stagione A/I 2012-2013





Accordo di licenza tra  
Kuvera e Warner Bros.  
Superman, il canarino  
Tweety e la famiglia dei  
Lonely Tunes  
protagonisti della prima  
linea di travel bag di  
Carpisa



Licenza produttiva e distributiva esclusiva da Diesel a Zucchi fino al dicembre 2015.  
Diesel ha concesso licenze anche a Moroso (mobili), Foscarini (illuminazione), Scavolini (cucine)



Scioglimento della licenza tra  
Stella Mc Cartney e L'Oreal  
per le fragranze e nuova  
licenza da settembre 2013  
alla Procter & Gamble, la cui  
divisione P&G Prestige e'  
licenziataria anche di Hugo  
Boss, Dolce & Gabbana,  
Gucci e Lacoste



## Licencing di Trudi a New Born per prodotti e accessori per la prima infanzia







Recesso di Costume National  
dal contratto di licenza con  
Itierre. Il contratto della durata  
di cinque includeva una  
clausola di recesso dopo il  
secondo anno. Nuova licenza  
concessa alla società' veneta  
Pier

Accordo di licenza tra Dimensione Danza e Balducci per calzature per bambine a partire dalla P/E 2014. La licenza si basa sul concetto che le bambine hanno bisogno di "coccolare" il piede prima e dopo la lezione di ballo





## Licenza Dimensione Danza Sisters per articoli di cartoleria, orologi





  
TRUSSARDI



Trussardi ha concesso una licenza produttiva e distributiva all'azienda di abbigliamento per bambini I Pinco Pallino per il marchio Trussardi Junior (prima Tru Trussardi Junior) dalla P/E 2014. Obiettivo dei Pinco Pallino: portare il proprio comparto delle licenze a rappresentare il 40% del fatturato totale.



**ALESSI**



Nuovo progetto di  
Licensing AlessiEyes,  
in collaborazione con  
101 Studio Limited  
per occhiali



## Merchandising

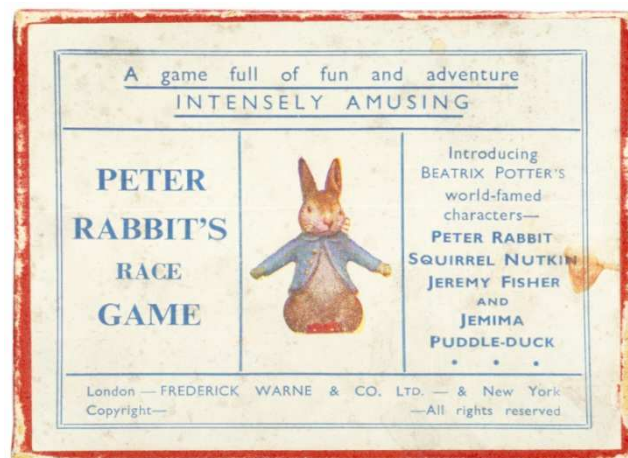
Il merchandising è un contratto mediante il quale il soggetto, titolare di un marchio particolarmente noto o celebre, permette ad un terzo di utilizzare tale segno distintivo per produrre e commercializzare determinati beni e servizi ricompresi in un settore di mercato diverso.



Lo scopo di questo tipo di contratto è la “*brand extension*”, ovvero l’ampliamento commerciale dello sfruttamento del segno in ambiti diversi dal business del titolare

# B

E' il noto personaggio di Beatrix Potter, Peter Rabbit, che per primo diventa oggetto di un contratto di merchandising alla fine del XIX. La sua immagine viene riprodotta e trasferita su altri prodotti.



I personaggi di Walter Disney, in primis Topolino, e quelli della serie Peanuts Snoopy e Charlie Brown veri artefici del consolidamento e dello sviluppo su scala mondiale di questa tecnica







Negli anni '50 la moda scopre il merchandising. Fa scuola la strategia di Pierre Cardin che nel corso degli anni concesse di utilizzare il proprio nome/brand per identificare qualsiasi prodotto. Qui, ad esempio, un calcolatore e una radio portatile a marchio Pierre Cardin...



**Pierre Cardin**®  
PARIS



## **TIPOLOGIE DI MERCHANDISING**

**Corporate  
Merchandising**

**Character  
Merchandising**

**Event  
Merchandising**





## CORPORATE MERCHANDISING

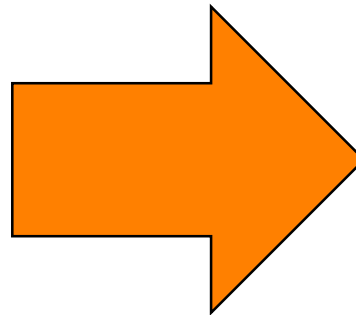
Una società titolare di un marchio noto per alcuni prodotti decide di sfruttare il valore inglobato nella celebrità del marchio, concedendolo in licenza a terzi per prodotti del tutto diversi dai propri "core products"



# **CORPORATE MERCHANDISING**

Mutamento della funzione  
del marchio

Funzione  
distintiva



Funzione  
evocativa





**DUCATI** 

Ducati Motor  
Holding ha  
concesso una serie  
di licenze per  
numerosi prodotti  
per trasmettere la  
passione Ducati  
(Merchandising)