



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Vol. 12, 2019. Artículo 4
DOI: <https://doi.org/10.21134/lex.v0i12.1760>

FORMA E PROVA DEI CONTRATTI DI CESSIONE E LICENZA DI BREVETTO: NOTA A CASS. N° 12971/2019

Maria Sofia Dalla Verità

La cessione e la licenza di brevetto (ma lo stesso si potrebbe dire in relazione al marchio [art. 23 CPI, art. 2573 c.c.]) sono due contratti che inspiegabilmente non vengono disciplinati né dal codice civile, né dal codice della proprietà industriale: si fa qui riferimento al trasferimento dei diritti patrimoniali legati all'invenzione e non al diritto di paternità dell'autore che, come noto, non può essere ceduto.

Entrambi attribuiscono un diritto di godimento. La cessione trasferisce istantaneamente e permanentemente trovato e diritti, ma anche relativi obblighi e oneri, nella loro interezza, spogliando definitivamente il cedente in favore del cessionario; la licenza invece presenta le caratteristiche dei contratti di durata e trasferisce temporaneamente il solo diritto a sfruttare l'invenzione, sfruttamento che può essere disposto sia in via esclusiva sia non.

Per entrambi viene quindi ammessa la possibilità di trasferire i titoli, senza però andare a disciplinare in alcun modo le modalità con cui ciò dovrebbe avvenire.

Si parla genericamente di trasferimento, senza però sviluppare dei contratti tipizzati e senza dare alcuna indicazione sulla forma da utilizzare.

Cessione e licenza possono essere poste in essere sia per atto tra vivi, sia *mortis causa* (si ha poi la residuale eventualità di trasferimento coattivo in caso di mancata o insufficiente attuazione del trovato; artt. 69 e 70 CPI). In questo secondo caso dovranno essere seguite le ordinarie regole del diritto successorio (pertanto vige l'indivisibilità del brevetto in sede ereditaria ex art. 720 c.c.). Nel caso invece di trasferimento per mezzo di atto tra vivi si è notata una particolarità: la mancanza di una forma predefinita ha lasciato spazio a 'libertà strutturali'.

Per tale ragione, come giustamente sottolinea-

to fin dalla dottrina più remota, tali contratti hanno acquisito i lineamenti di altre tipologie contrattuali del diritto comune alle quali questi possono essere assimilati.

Per esempio, la cessione, a seconda della volontà delle parti, acquisisce di volta in volta le caratteristiche della vendita, della permuta, della donazione o dell'atto di conferimento in società: negli ultimi due casi la forma scritta è richiesta dallo stesso tipo negoziale attraverso cui viene effettuato il trasferimento [M. CARTELLA, *La circolazione dei diritti*, in W. BIGIAMI (fondata da), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, UTET, 2003, p. 393]. Vi sono inoltre altri casi in cui la forma scritta è richiesta dal contenuto del contratto, ossia in caso di costituzione di usufrutto o di altri diritti reali sul titolo (art. 138, lett. b, CPI). In tal caso, per prassi, vista la complessità di tali trasferimenti, la forma prescelta è quella della scrittura privata [A. MUSSO, *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*, Zanichelli Editore, 2013, p. 246; Alberto Musso, *Cesiones y licencias de propiedad industrial: distinción y regulación en los derechos italiano y comparado*, in: *Actas De Derecho Industrial, 2012-2013*, Madrid, Marcial Pois, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2013, pp.161 ss.] con tutti gli oneri accessori che accompagnano il trasferimento; mentre la licenza si 'trasforma' in locazione, affitto, usufrutto, uso o comodato [per un'idea generale, fra i tanti si vedano V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, artt. 2584-2594, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al codice civile*, Giuffrè Editore, 1988, pp. 135 e ss. e M. CARTELLA, *La circolazione dei diritti*, cit., pp. 390 e ss.].

In alcuni casi, addirittura, è stata riconosciuta come possibile la conclusione di cessione o licenza in modo implicito, tramite fatti concludenti idonei a far trasparire la volontà delle parti [Trib. Bolzano, 18 maggio 1993, in *GADI*, 1993, n. 2966/3, p.

568]. Un esempio di licenza implicita può essere costituito dal caso in cui il titolare di un titolo industriale somministri volontariamente e in modo univoco a terzi i mezzi necessari all'attuazione del proprio titolo [Art. 67, III^a co., CPI].

Come si può facilmente intendere, il riconoscimento di cessioni o licenze implicite è accompagnato da incertezza a livello probatorio. Per sopperire a tali incertezze la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di dare prova in qualunque modo dell'avvenuta cessione o licenza, anche tramite presunzioni (che come tutte le presunzioni devono essere sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti) [C. App. Milano, 25 settembre 1992, in *GADI*, 1992, n. 2855/1, pp. 837 e ss.].

A riprova del generale disinteresse sulla questione, è opportuno sottolineare la disinvoltura con cui il tema della forma di cessioni e licenze viene comunemente trattato nei manuali, i quali di norma si limitano, più o meno allo stesso modo, ad affermare che essa sia libera. La stessa giurisprudenza ha, per così dire, trascurato l'argomento. Infatti, non si hanno pronunce della Suprema Corte a riguardo, se non una recentissima (la quale peraltro è più incentrata sulla prova della cessione che non sulla forma della stessa). Le altre decisioni sono prevalentemente pronunce di merito, risalenti ad almeno una ventina di anni fa, le quali per lo più trattano la questione solo incidentalmente rispetto al vero problema del caso specifico, segno che la libertà della forma di cessioni e licenze non è fonte di discussione, ma al contrario è un fatto ormai pacifico nel diritto italiano.

La relativa rarità della giurisprudenza in merito è inoltre dovuta al fatto che i contratti di questa tipologia sono spesso affidati al riserbo delle parti e le relative controversie vengono di conseguenza gestite attraverso transazioni o arbitrati. La ragione è semplice. Lo scopo delle parti in questi casi è infatti quello di mantenere il segreto industriale,

cercando di evitare la divulgazione del trovato (o della sua esistenza) attraverso una causa.

Nonostante ciò, si può affermare una certa prevalenza della forma scritta, per gli ovvi vantaggi di certezza contrattuale che essa comporta.

Oltre a questo, va inoltre sottolineato che la stessa forma scritta è richiesta da altre disposizioni codicistiche.

La trascrizione (nonché la relativa procedura ex artt. 138 e 196 CPI), necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi, richiede infatti che il trasferimento del titolo di proprietà industriale sia avvenuto tramite atto avente forma scritta (poiché nel registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi deve essere allegata una copia dell'atto). Occorre dar conto però che la trascrizione configura un mero adempimento dichiarativo, la cui mancanza non può precludere la proposizione di un'azione di contraffazione nei confronti di terzi [A. BORRONI (a cura di), *Questioni di diritto industriale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 84-85; Trib. Bari, 26.3.2003].

Diverso è l'approccio in ambito europeo.

L'*European Patent Convention*, infatti, all'art. 72 statuisce che la cessione di un brevetto europeo debba essere fatta per iscritto e debba recare la firma di tutte le parti del contratto. La ratio di tale disposizione è rappresentata dalla certezza dei traffici internazionali, realizzata dando una forma unitaria e certa valida per tutti gli Stati dell'Unione.

Altre simili formalità previste nei vari ambiti nazionali, quali appunto la trascrizione ma anche la pubblicazione, la registrazione e via dicendo, non si applicano alla domanda di brevetto europeo [R. SINGER, M. SINGER, *Il brevetto europeo – Traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di Franco Benussi*, UTET, 1993, p. 210].

L'art. 73, invece, reca una disparità di trattamento ai danni della licenza contrattuale, disponendo

solo che possa riguardare l'intero trovato o solo una sua parte, tutti gli Stati Membri o solo alcuni di essi, lasciando quindi indisciplinata la questione della forma.

Ancora differente rispetto alla versione nazionale è il caso della cessione dei marchi a livello europeo. Il Regolamento sul marchio comunitario richiede infatti la forma scritta e la firma dei contraenti, a pena di nullità del trasferimento (ciò a meno che il trasferimento non risulti da sentenza) [Art. 20, Reg. 2017/1001/UE].

Un esempio di errato riconoscimento di cessione implicita è stato rilevato da un recente arresto della Corte di Cassazione italiana [Cass. n° 12971/2019].

Il caso trattato dalla Suprema Corte ha origine in una pronuncia di primo grado dove era stata riconosciuta all'attore la sola paternità del titolo (brevetto relativo ad un "*Procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti*"), mentre la titolarità dei diritti patrimoniali era stata ritenuta perduta a seguito di tacita cessione. La pronuncia era stata confermata in sede di gravame; la competente Corte d'Appello aveva infatti accertato l'avvenuto perfezionamento della cessione, con la conseguenza che l'appellante non poteva più vantare alcun diritto in relazione al brevetto conteso.

Presentato ricorso in Cassazione, il Giudice di legittimità ha rilevato che la cessione di brevetto, come qualunque altro trasferimento di titolo di proprietà industriale, è un contratto a forma libera, e pertanto non richiede alcuna forma scritta *ad substantiam*. Qualora tale forma manchi, è comunque necessario che chi invochi la validità dell'atto di trasferimento dia prova dell'avvenuto perfezionamento; tale prova può essere data anche per presunzioni che devono comunemente essere caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.

L'errore commesso dai giudici di merito era quindi stato considerare, quali valide prove pre-

suntive, la ritardata azione dell'attore rispetto alla proposizione della domanda di brevetto fatta dalla società convenuta e l'invio di un fax a un soggetto terzo nel quale si illustrava il procedimento oggetto di brevetto [si veda anche A. MAZZARRO, *Diritto & Giustizia*, 2018, 92, p. 34].

Gli elementi sopra riportati non possono certamente essere ritenuti sufficienti ad integrare una valida cessione di brevetto.

L'insegnamento della Corte in questo caso si incentra non sulla libertà di forma e prova della cessione ma sulla rilevanza degli elementi di fatto.

Infatti, pur riconoscendo tale libertà, la decisione di legittimità ribadisce che le presunzioni, attraverso le quali si vuole dare prova dell'atto di trasferimento devono essere rette da indizi gravi, precisi e concordanti tali da determinare in modo univoco che un trasferimento effettivamente vi sia stato.