

# Proprietà intellettuale e crisi di impresa

Marco Ricolfi, Studio Weigmann,  
Università di Torino

Associazione concorsualisti Milano,  
18 dicembre 2019

# sommario

1. Il tema: l'intersezione fra proprietà intellettuale e crisi
2. L'IP:
  1. Quali diritti?
  2. Quali contratti?
3. La crisi: norme vecchie, norme nuove; norme nazionali, norme UE
4. I punti di interfaccia:
  1. la sorte dei diritti di proprietà intellettuale nella crisi
  2. Opponibilità e rivendicazione
  3. La revocatoria;
  4. Rapporti pendenti;
  5. Varie ed eventuali

# Il tema: la proprietà intellettuale 1

- IP: omnis Gallia dividitur in partes tres
- La testa della cometa:
  - I marchi e gli altri segni distintivi
    - Artt. 7 ss. d.lgs. 30/05 (=c.p.i.);
    - Reg. UE 1001/17 (=r.m.UE) – titolo unitario
  - I brevetti per invenzione e le altre esclusive tecnologiche
    - Brevetti nazionali
    - Brevetti europei (CBE) – fascio di diritti nazionali
    - Brevetto unitario?
  - Il diritto d'autore, ivi incluso il software
    - Solo diritto nazionale, anche se (in larga misura) armonizzato

# Il tema: la proprietà intellettuale 2

- La coda della cometa
  - Il design
  - I diritti connessi
  - Il diritto sui generis sulle banche dati
  - Topografie di semiconduttori
  - Varietà vegetali
  - Etc. etc.

## La proprietà intellettuale 3: Qualche prima complicazione (e suggerimento per orientarsi)

- Titoli di protezione nazionali ed europei;
- Diritti registrati (=titolati) e non
- La sovrapposizione fra titoli di protezione diversa  
(ad es. secondo Trib. Torino 6 aprile 2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. c. Piaggio s.p.a., caso «Vespa» la Vespa è tutelata da diritto di design, d'autore e di marchio)
- Anche in relazione allo stesso tipo di diritto, in particolare di marchio, possiamo avere dei *portfolios* con conseguenze anche sul piano fallimentare

# Profili di diritto internazionale privato

- Il principio di territorialità
  - Art. 54 l. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato;
  - Artt. 8 e 13 reg. 11 luglio 2007, n. 864 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, c.d. regolamento Roma II
- Ma sul versante IP v. ad es. artt. 19 ss. r.m.UE
- v. sul versante fallimentare artt. 8 e 15 reg. UE 2015/848 (ma v. Appendice I)

# La disciplina della crisi: i fenomeni e le regole

- I fenomeni:
    - La crisi e l'insolvenza
  - ... e le regole
    - Legge fallimentare r.d. 267/42
    - Il codice della crisi d.lgs. 14/19 (entrata in vigore 14.8.20)
      - Fallimento e liquidazione giudiziale,
        - Con esercizio provvisorio
        - Senza esercizio provvisorio
- L'alternativa dell'affitto di azienda (avv. Pagini)

# Segue: i fenomeni

## **Concordato preventivo artt. 160 ss. l.f.**

- **Concordato in continuità, art. 186-bis l.f.;**
- **Concordato liquidatorio**
- **Il professionista “attestatore” designato dal Tribunale di cui alla lett. d) dell’art. 67(3) l.f.; il “piano”**
- **la nebulosa**
- **Accordi di ristrutturazione art. 182-bis, art. 54.1 CCII**
- **A efficacia estesa: art. 182-septies l.f.**
- **Piani di risanamento e riequilibrio: art. 67.3 lett. d)**
- **[dove domanda attestata art. 54(3) CCII e composizione assistita art. 54(4) CCII]**



# I fenomeni

- Altre procedure: Anche qui la coda della cometa, ivi inclusi:
  - Amm ne straordinaria ex d.lgs. 270/99
  - ... ed ex l. 347/03 (amministrazione straordinaria grandi imprese: c.d. legge Marzano)
  - Ma procedure d'allerta sono fuori

# La disciplina della crisi: la prospettiva europea

- Diritto europeo: Reg. UE 2015/848
  - Specie questione giurisdizionale, artt. 8 e 15 (ma v. anche artt. 19 ss. r.m.UE)
- In prospettiva la Dir. 2019/1023

# La disciplina della crisi

- La collocazione della disciplina della crisi fra i. diritto generale e ii. diritto speciale; Il progressivo ampliamento di ii. rispetto a i.
- Le aree che sono interessate a questa ridefinizione di confini:
  - l'operatività di «misure cautelari e protettive», art. 2.1, lett. p) e q) CCII, fattispecie; e art. 54-55 disciplina e
  - Le conseguenze di prosecuzione, sospensione e scioglimento sul sinallagma;
- conseguenze all'interfaccia con IP:
- sorte di IP,
- opponibilità,
- revocabilità
- rapporti pendenti

# Quali contratti? 1

- Per quali contratti aventi ad oggetto l'IP si profilano question fallimentari?
- I grandi classici: cessioni e licenze; ma anche
  - *Franchising*
  - Accordi di coesistenza
  - Contratti di ricerca e commesse di proprietà intellettuale (ad es. contratto per la creazione di uno spot pubblicitario);
- Le garanzie (per le quali v. di nuovo l'art. 8 del reg. UE 2015/848)

# Quali contratti? 2

- Ma anche – o forse soprattutto – il nuovo: cfr. i contratti «paralleli» di licenza/servizio per l'utilizzazione dei beni *smart* acquistati (Fairfield17)
- Sotto-questioni:
  - Le «licenze» di software strumentali; CUE C-128/11 «Oracle/UsedSoft»
  - Software gestionali;
  - SaaS;
  - Ma anche i contratti di licenza e di servizio paralleli all'acquisto di beni «smart»

# I punti di interfaccia 1

- Un passo indietro (prima di arrivare ai contratti pendenti): la sorte dei diritti di proprietà intellettuale nell'insolvenza; art. 42 l.f. **qui la domanda è: quali DPI sono nella disponibilità della procedura? \***
- Marchi
  - Registrati/di fatto
  - Nome? C-263/09 P, «Fiorucci»
  - Ditta?
- Brevetti
- Diritti di autore (nei limiti dell'art. 111 l.a.)
- Etc.
- Ma di nuovo il problema di portfolios, di sovrapposizioni fra diritti diversi
  
- \*[e poi di quale procedura stiamo parlando?]

# I punti di interfaccia 1

- **immagino che l'apprensione di diritti di proprietà intellettuale avvenga con l'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro; però non ho trovato una norma né della l.f. (art. 17?) né del c.p.i. (art. 138?) che lo preveda**
- Legittimazione attiva della curatela per azioni di contraffazione
- Competenza della sezione specializzata (art. 24 l.f.: «non derivano» Marinucci<sup>12</sup>, 12);
- Il convenuto cessionario: mere difese ed eccezioni; se riconvenzionali Marinucci<sup>12</sup>, 14 si passa al tema dell'opponibilità

# I punti di interfaccia 2

- L'opponibilità delle operazioni tra debitore insolvente e terzi; **qui la domanda: quand'è che la titolarità è invece del terzo?**
- Inopponibilità, art. 45 l.f. (e art. 145 ? CCII); data certa, art. 2704 c.c.
  - Opponibilità e titolarità del terzo
  - Opponibilità alla procedura del contratto fra il debitore insolvente ed il terzo (cessionario; licenziatario; licenziante)
  - Ma le norme specifiche (artt. 138-139 c.p.i.; Artt. 27(1) e (2) r.m.UE) che ruolo hanno?
  - Asimmetria (Censoni16, 233)



# I punti di interfaccia 2

- **Tornando al punto interrogativo nella slide precedente 16:**
- **Limite a opponibilità vale anche per concordato preventivo, attraverso l'art. 169 l.f. e Art. 96 CCII; l.c.a., attraverso l'art. 200 l.f. e 303 CCII; all'amm ne straordinaria, art. 18 d. lgs. 270/99 (legge Prodi); ora anche art. 83 TUB;**

# I punti di interfaccia 3

- Le forche caudine dell'azione di **rivendicazione**, artt. 103 l.f., 210 CCII, Marinucci12, 19 \*
- Anche in caso di rivendica del marchio o del brevetto: artt. 118 c.p.i. derogato da artt. 92 e 103 l.f. (Marinucci12, 19); ma v. art. 96.6 l.f.
- Azioni di nullità e decadenza di privativa: sezioni specializzate Marinucci12, 22
- La **revocabilità** dell'acquisto del terzo, artt. 64 ss. l.f. e 163 ss. CCII
  - Cessioni;
  - Ma anche garanzie
  - E non c'è solo la revoca: Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Soria e Renato Vargiu, caso «Premio Grinzane Cavour», in *Giur. it.* 2013, 637 ss., con nota di E. TONELLO, *Note a margine (ma non tanto) su una poco ammirevole vicenda torinese*

# I punti di interfaccia 4

## **I rapporti pendenti:**

- Le norme UE: artt. 7.4 e 5 Direttiva UE 2019/13
- nel campo dell'IP, gli schemi tipici della licenza, del franchising e dei contratti di durata (v. supra)
- Per quali procedure? La sequenza: v. sopra (con esclusione delle procedure di allerta)
- **Fallimento/liquidazione giudiziale**
- Senza esercizio provvisorio: (non più art. 80), ma artt. 72 ss., 172 ss. CCII
- Con esercizio provvisorio: art. 104.7 l.f., art. 211.8 CCII

# I punti di interfaccia 4

- Clausole risolutive art. 76.2 I.f.,
- Procedure arbitrali: artt. 83-bis I.f., 192 CCII
- Le conseguenze dello scioglimento e della sospensione Censoni16, 239 ss.
  - Per i contratti di durata: Censoni16, 244 ss.
- V. per i contratti ad esecuzione continuata e periodica artt. 74 I.f. e ora 179.1 e 2 CCII

# I punti di interfaccia 5

- **Il concordato preventivo**
- La sorte dei contratti pendenti fino alla riforma del 2012, disciplina generalcivilistica anziché rinvio al fallito
- Artt. 169-bis l.f. e 97 CCII (e l'art. 95? Panzani19, nota 9): continuità dei contratti, sospensione o scioglimento;
  - Di nuovo le questioni degli effetti di continuazione, sospensione e scioglimento
  - [V. come pietra di paragone art. 50 l. 277/99 (legge Prodi)]

# I punti di interfaccia 5

- Se con continuità aziendale, artt. 186-bis.3 («i contratti non si risolvono» «sono inefficaci eventuali patti contrari» e 186-bis. 4 l.f.)
- [Concordato minore? Artt. 74 ss.;  
Disallineamento con l'UE secondo Panzani19,  
7]
- Concordato con riserva o in bianco:  
Censoni16, 234

# I punti di interfaccia 6

- **Accordi di ristrutturazione**, art. 182-bis.3, 6 e 7 l.f., ma non è richiamato mi pare l'art. 169-bis, infatti P&R 259; ora Titolo IV CCII
- Anche ad efficacia estesa, ora, oltre all'art. 187-septies l.f.
- [L.c.a.
- Amministrazione straordinaria artt. 18, 50-52 d.lgs. 270/99]

# I punti di interfaccia 7

- Profili ulteriori:
- Esaurimento
- «Ideal Standard» 1994 C-10/89
- «Primizia» 2000 e 2002 (Trib. e App. Milano)
- «Copad» 2009 C-59/08
- «Oracle/Used Soft» 2012 C-128/11



# Le garanzie su diritti di proprietà intellettuale: un caso a parte? 1

- **Le garanzie sui diritti di proprietà intellettuale, sia registrati sia no (copyright), sono assimilati al pegno od all'ipoteca?**
- **In caso di fallimento del titolare:**
  - **Divieto di azioni esecutive;**
- **Quali formalità devono essere compiute perché la garanzia sia opponibile al fallimento?**
  - **Se titolati, trascrizione, art. 138 c.p.i.?**
  - **Se non titolati? Basterebbe la forma scritta, ma...**
  - **Per IP assets registrati all'estero, v. d.i.p.**

# Le garanzie su diritti di proprietà intellettuale: un caso a parte? 2

- **Revocabilità;**
- **Che cosa deve fare il terzo creditore garantito? Non, direi, azione di rivendicazione e restituzione ex art. 103 l.f., ma insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93.3, n. 4 l.f.**
- **Si applica l'art. 53 o il 54 l.f.?**
- **La vendita fallimentare del diritto registrato: art. 105; che cosa implica l'art. 108-ter l.f.; rinvio all'art. 137.12 c.p.i.;**

# Le garanzie su diritti di proprietà intellettuale: un caso a parte? 3

- Tanto per complicare:
- **Tre ipotesi distinte:**
  - la garanzia data dal terzo (ad es. società holding non fallita);
  - debitore insolvente che non sfrutta direttamente l'IP asset ma, avendolo dato in licenza, ha dato in garanzia le royalties; prima cosa: rapporto pendente; i pagamenti a chi vanno? Di nuovo artt. 53 e 54 l.f.?
  - licenza; garanzia data dal licenziante ad un terzo creditore sulle royalty dovute dal licenziatario, che poi fallisce:

# Conclusione

- Grazie!

# Appendice I: di nuovo profili di diritto internazionale privato

- **In caso di procedura concorsuale, reg. 2015/848 Competenza dello Stato della procedura principale art. 3**
- **Applicazione della legge dello Stato della procedura principale art. 7**
- **La legge applicabile ai diritti su beni immateriali, Art. 8**
- **Forse si sdoppia due volte**
  - **Per gli aspetti di cui al par. 2 dell'art. 7, ad es. la lett. b), la legge dello Stato della procedura principale; conferma in art. 24 r.m.UE**
  - **Ma la disciplina applicabile al bene immateriale resta per ogni altri aspetto disciplinata dalla legge applicabile "in via ordinaria": ad es.**
    - **Per marchio comunitario, art. 19.1 r.m.UE legge dello Stato della sede del titolare**
    - **Per marchi nazionali, principio di territorialità**

# Appendice I (segue)

- **Deroga ex art. 8 par. 1 reg. 2015/848 apertura di procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore, par. 2 alla prelazione, restituzione, frutti, per beni immateriali che «al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro»**
- **Certo garanzia; ma licenze esclusive sono diritti reali?**

# Bibliografia

- L. PANZANI, *Il preventive restructuring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 e il codice della crisi. Assonanze e dissonanze*, in [https://blog.ilcaso.it/filtra/categoria\\_10/autore\\_90](https://blog.ilcaso.it/filtra/categoria_10/autore_90)
- **G. PRESTI-M. RESCIGNO**, *Corso di diritto commerciale, Vol. I, Impresa – Contratti – Titoli di credito – fallimento Vol. II, Società*, Zanichelli, Bologna, 2019<sup>9</sup>
- F. DI MARZIO-F. MACARIO, *Amministrazione straordinaria delle grande imprese in stato di insolvenza*, in A. Jorio-B. Sassani, *Trattato delle procedure concorsuali. Vol. V. Concordato fallimentare. Accordi di ristrutturazione. Piani di risanamento. Amministrazione straordinaria. Profili fiscali. Crisi bancarie*, Giuffrè, Milano, 2017,
- J.A.T. FAIRFIELD, *Owned. Property, Privacy and the New Digital Serfdom*, Cambridge University Press, 2017
- P.F. CENSONI, *Il concordato preventivo*, in A. Jorio-B. Sassani, *Trattato delle procedure concorsuali. Vol. IV. Concordato preventivo – Liquidazione coatta amministrativa – Tutela dei diritti – Profili penali*, Giuffrè, Milano, 2016

# Bibliografia

- E. MARINUCCI, *IP e fallimento: profili processuali*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, 8 ss.
- D. PLENTEDA, *Il contratto di franchising*, in (a cura di U. Apice), *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, Giappichelli, Torino, 2010
- S. AMBROSINI, *Marchi e fallimento*, in *Giur. comm.* 2009, I, 1087 ss.
- **D. VATTERMOLI, *Il contratto di licenza di marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. comm.* 1998, I, 115 ss.**



# Bibliografia (giurisprudenza)

- Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Soria e Renato Vargiu, caso «Premio Grinzane Cavour», in *Giur. it.* 2013, 637 ss., con nota di E. TONELLO, *Note a margine (ma non tanto) su una poco ammirevole vicenda torinese*
- Corte UE 3 luglio 2012 (Grande Sezione), causa C-128/11, Used Soft c. Oracle International Corp., caso «Used Soft»
- Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci»
- Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e Société Industrielle Lingeries (SIL), in *Racc.* 2009, I, 3421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5470, caso «Copad»

# Bibliografia (giurisprudenza)

- App. Milano 8 gennaio 2002, Dolbi s.r.l. c. Confezioni Garda s.p.a. e Fall to Visconti di Modrone, in *Giur. it.* 2002, 2113 ss. con nota di F. MORELLI,
- Trib. Milano 13 luglio 2000, Confezioni Garda s.p.a. c. Dolbi s.r.l. e Fallimento Visconti di Modrone, *ivi* 2001, 92 ss. con osservazioni di S. LUONI, casi «Primizia»
- Corte di Giustizia 22 giugno 1994, causa C-10/89, IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danziger c. Ideal Standard GmbH e Wabco Standard GmbH, in *Giur. ann. dir. ind.* 3170 e in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 84 ss., caso «Ideal Standard», par. 43, commentata da P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*
- Trib. Bologna 5 novembre 1993 (ord.), Fallimento Baga c. DI.VA. s.r.l., in *Il dir. ind.* 1994, 551 con commento di S. NOSOTTI
- Trib. Torino 27 gennaio 1992, Ibisco s.r.l. c. Fallimento DL s.r.l., in *Giur. it.* 1993, I, 259 s.