

STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

49

LAUSO ZAGATO

IL CONTRATTO
COMUNITARIO DI
LICENZA DI KNOW - HOW



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1996

INDICE

<i>Abbreviazioni</i>	Pag. XIII
----------------------------	-----------

INTRODUZIONE

Sezione 1. *Figure contrattuali elaborate dalla prassi internazionale e loro regolamentazione*

1. I nuovi contratti provenienti dagli ordinamenti di <i>common law</i> .	Pag. 1
2. Atipicità di tali contratti alla stregua degli ordinamenti di <i>civil law</i>	» 2
3. Dicotomia <i>tipo legale/tipo sociale</i> e nuovi contratti: il <i>tipo social-giurisprudenziale</i>	» 3
4. Un esempio: la vicenda del contratto di <i>leasing</i> nell'ordinamento italiano	» 5
5. Orientamenti divergenti della dottrina nell'apprezzamento del tipo <i>socialgiurisprudenziale</i>	» 7
6. La nozione di "atipicità standardizzata": crisi dei nuovi contratti? .	» 9

Sezione 2. *Le fonti del regolamento contrattuale*

7. Le fonti eteronome	» 11
8. Gli usi del commercio internazionale	» 13
9. Le fonti autonome	» 15
10. La teoria della <i>lex mercatoria</i>	» 17
11. Un contrasto tra Paesi industrializzati e Pvs all'origine del dibattito sulla <i>lex mercatoria</i> ?	» 20
12. Concorso di enti pubblici e non alla codificazione degli usi del commercio internazionale	» 21
13. Opportunità di distinguere tra strumenti di codificazione degli usi rivolti agli operatori e strumenti rivolti agli Stati	» 23

Sezione 3. *La Comunità europea*

14. Inadeguatezza delle indagini sul ruolo della C.E. nel campo dei nuovi contratti. Opportunità di una ricognizione preliminare circa le caratteristiche dell'ordinamento giuridico della Comunità europea dopo Maastricht	»	24
15. La Comunità-apparato centro di potere pubblico	»	26
16. La Comunità-apparato centro di riferimento per le attività dei privati a livello orizzontale	»	29
17. L'intervento della Comunità-apparato alla luce del principio di <i>sussidiarietà</i> . Il criterio della <i>qualità</i>	»	31
18. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri	»	34
19. In particolare: l'armonizzazione nel settore dei servizi	»	36
20. Rimozione dal campo d'indagine dell'armonizzazione in materia di diritto delle società: i motivi	»	40
21. Competenze esterne comunitarie e attività di tipo interno a rilevanza internazionale	»	41
22. <i>Tipicizzazione</i> dei nuovi contratti attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia?	»	44
23. Creazione del mercato interno e nuovi contratti. L'area del <i>know-how</i> : una definizione provvisoria	»	46

Sezione 4. *Problemi da affrontare e piano del lavoro*

24. Oggetto e finalità della ricerca	»	47
25. Il piano del lavoro: l'intervento comunitario nel diritto dei contratti	»	48
26. (<i>segue</i>): la nozione di <i>know-how</i>	»	48
27. (<i>segue</i>): i contratti di licenza di <i>know-how</i> e di <i>franchising</i>	»	49
28. Il rapporto tra Regolamento abrogato e nuovo Regolamento 240/96: ipotesi interpretative e rinvio alle Conclusioni	»	50

CAPITOLO PRIMO

L'INTERVENTO DELLA COMUNITÀ NEL DIRITTO DEI CONTRATTI:
L'AREA DEL *KNOW-HOW*

29. Armonizzazione del diritto dei contratti: le esperienze in atto	»	53
30. Il dibattito dottrinale sul "codice europeo" dei contratti: rilievi critici	»	54

Sezione 1. *I contratti dei consumatori*

31. La pressione esercitata dal diritto comunitario sulla normativa contrattuale dei Paesi membri	»	57
---	---	----

32. La difesa dei consumatori: azioni comunitarie e misure di armonizzazione	»	58
33. Incidenza civilistica delle direttive d'armonizzazione dei contratti conclusi dai consumatori: un <i>excursus</i>	»	64
34. In particolare: consumo di massa e tecnologie informatiche ...	»	67
35. I contratti dei consumatori come nuova categoria del diritto contrattuale	»	69
36. E i "normali" contratti commerciali? Necessità di spostare l'indagine sui contratti dell'area del <i>know-how</i>	»	71
Sezione 2. <i>Il know-how nella politica industriale della Comunità</i>		
37. La politica industriale comunitaria. Cenni introduttivi	»	72
38. La costruzione di un regime giuridico per il <i>know-how</i> quale elemento strategico di tale politica	»	75
39. Il <i>know-how</i> ed il suo trasferimento: in generale	»	76
Sezione 3. <i>L'intervento comunitario con funzione tipicizzante sui contratti afferenti all'area del know-how; problemi preliminari di base giuridica</i>		
40. La normativa comunitaria sul <i>know-how</i>	»	79
41. Il problema del <i>soft law</i> nel diritto comunitario	»	83
42. Critiche dottrinali alla possibilità di utilizzare i regolamenti <i>anti-trust</i> in funzione tipicizzante	»	87
43. Infondatezza di tali critiche, anche per la complessità dello strumento regolamentare	»	88
44. Il rapporto norma comunitaria/giudice nazionale nella politica di concorrenza	»	90
45. Limiti intrinseci ad un'interpretazione restrittiva della politica di concorrenza nel periodo di messa a regime del mercato interno .	»	96

CAPITOLO SECONDO

LA NOZIONE DI *KNOW-HOW*

Sezione 1. <i>Il know-how nella politica di concorrenza comunitaria prima dei Regolamenti 4087/88 e 556/89</i>		
46. Le prime decisioni della Commissione relative al <i>know-how</i> . loro carattere interlocutorio	»	99
47. La prassi comunitaria in materia di concorrenza negli anni '70 e primi anni 80	»	102

48. Il rapporto tra apprezzamento del <i>know-how</i> e orientamenti generali di politica <i>antitrust</i> nella prassi comunitaria	» 104
49. Un confronto: il <i>know-how</i> nella dottrina e nella valutazione delle autorità <i>antitrust</i> statunitensi	» 105
50. Prassi amministrativa e normativa comunitaria successiva alla sentenza <i>Sementi di mais</i> : il mutato approccio al problema	» 109
51. Crisi del paradigma che postula l' <i>ancillarità necessaria</i> nel rapporto <i>know-how</i> /brevetto	» 111
Sezione 2. <i>Know-how e segreto industriale. La rivoluzione tecnologica degli anni '80 e '90: crisi del sistema della proprietà intellettuale</i>	
52. <i>Know-how</i> e segreto d'impresa	» 114
53. Gli orientamenti dottrinali che negano centralità al requisito della segretezza: un ritorno all' <i>ancillarità necessaria</i>	» 118
54. Nuove tecnologie e crisi del sistema della proprietà intellettuale. Tecnologie <i>discrete</i> e tecnologie <i>cumulative</i>	» 120
55. La risposta alla crisi da parte degli ordinamenti giuridici statali ed i tentativi di enucleare forme ibride di protezione. La teoria che fa leva sulla nozione di <i>applied scientific know-how</i>	» 123
56. Necessità di assegnare ambiti e limiti di estensione alla nozione medesima	» 128
Sezione 3. <i>Il know-how come bene immateriale alla stregua dei Regolamenti 556/89 (indi 240/96) e 4087/88</i>	
57. La nozione di <i>know-how</i> fatta propria dai due Regolamenti comunitari	» 131
58. I requisiti costituiti da <i>sostanzialità, segretezza, identificazione</i>	» 134
59. Il contributo della normativa comunitaria al dibattito dottrinale sulla natura giuridica del <i>know-how</i> : il <i>know-how</i> quale <i>bene immateriale</i>	» 137
60. Le posizioni critiche	» 139
61. Le interpretazioni alternative proposte a partire da tali posizioni. Loro debolezza nel confronto con le posizioni favorevoli al <i>know-how</i> quale <i>bene immateriale</i>	» 142
62. <i>Realità</i> della nozione di <i>know-how</i> . Primi riscontri nell'evoluzione della giurisprudenza italiana	» 146
63. Ragioni non giuridiche che militano <i>pro</i> e <i>contro</i> l'inclusione del <i>know-how</i> fra i <i>bene immateriali</i>	» 148
64. Conferma dei risultati raggiunti assicurata dal nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato	» 151

CAPITOLO TERZO

IL CONTRATTO DI LICENZA DI *KNOW-HOW*Sezione 1. *La disciplina contrattuale alla stregua dei Regolamenti 556/89 e 240/96*

65. Struttura del Regolamenti in esame	» 155
66. Licenza di <i>know-how</i> e cessione di <i>know-how</i>	» 158
67. Regime di esclusiva	» 161
68. Clausole di <i>grant-back</i>	» 165
69. <i>Post-licence ban</i> e obbligo di segretezza dopo lo scadere del contratto	» 168
70. Venir meno della segretezza durante la vigenza del contratto	» 170

Sezione 2. *Elementi del contratto di licenza di know-how tipicizzato dal Regolamento comunitario; confronto con altre fattispecie contrattuali*

71. Il contratto di licenza di <i>know-how</i> : oggetto;	» 174
72. (<i>segue</i>): <i>causa</i>	» 179
73. Aspetti che impediscono l'inserimento del contratto di licenza di <i>know-how</i> nell'area della locazione	» 180
74. Deroghe alla disciplina generale dei contratti secondo il codice civile italiano	» 183
75. Altri elementi del contratto di licenza di <i>know-how</i> . In particolare: durata e prevalenza degli obblighi di <i>dare</i>	» 186
76. Insussistenza di un obbligo di risultato	» 189
77. Confronto conclusivo tra il contratto di licenza di <i>know-how</i> ed i contratti ad esso (apparentemente) prossimi appartenenti invece all'area della <i>locatio operis</i>	» 190

Sezione 3. *Contratto di know-how tipicizzato dalla Comunità e contratti di know-how diffusi nella prassi degli affari*

78. <i>Know-how</i> in senso stretto e <i>know-how</i> in senso generico	» 194
79. <i>Contratto di know-how</i> in senso stretto e <i>contratto di know-how</i> in senso generico	» 196
80. Contratti di trasferimento di (c.d.) <i>know-how</i> non segreto e di <i>know-how</i> non identificato	» 197
81. Contratti di trasferimento di <i>know-how</i> con clausole difformi rispetto al modello comunitario. Imporsi della dicotomia tipo legale/tipo sociale	» 202

Sezione 4. *I contratti di know-how nella giurisprudenza italiana. Luci ed ombre dalla sentenza 659/92 della Cassazione*

82. Prime pronunce in materia. Improprietà di un confronto con la sentenza 'epocale' emanata dalla Cassazione francese il 13 luglio 1966 » 205
83. La nozione di *know-how* al vaglio della Cassazione italiana: iscrizione in bilancio e profili giuslavoristici » 209
84. Il contratto di cessione di *know-how* al vaglio della Cassazione: la sentenza 3881/85; » 213
85. (*segue*): la sentenza 659/92 » 215
86. Motivi che impongono un giudizio critico della sentenza 659/92 » 218

CAPITOLO QUARTO

IL CONTRATTO DI *FRANCHISING*

87. Premessa » 223

Sezione 1. *Il caso Pronuptia: ruolo del giudice comunitario fra tipicizzazione giurisprudenziale e tipicizzazione legale del contratto di franchising*

88. I fatti e la pronuncia della Corte » 226
89. Lo schema contrattuale elaborato dalla Corte. Necessità di analizzare la natura giuridica di tale costruzione » 228
90. Le sentenze della Corte in via pregiudiziale; la nozione di *interpretazione autoritativa*. Riconducibilità della sentenza *Pronuptia* ad un processo di *tipicizzazione legale* » 231
91. Conferme e riscontri di un tale assunto: le Decisioni della Commissione successive alla sentenza *Pronuptia* relative ad accordi di *franchising* notificati; » 234
92. (*segue*): la sentenza *Feilhauer* » 236
93. Limiti della partecipazione della Corte al processo di *tipicizzazione legale* e coerenza della sentenza *Pronuptia* con la pronuncia *Sementi di mais* » 238

Sezione 2. *Nozione di franchising e relativa disciplina contrattuale alla stregua del Regolamento 4087/88*

94. Ambito d'applicazione del Regolamento 4087/88 » 241
95. Struttura » 246
96. Definizioni » 249
97. La comunicazione del *know-how* nel contratto comunitario di *franchising* » 252
98. Misure volte alla salvaguardia dell'identità della rete in *franchising* » 254

99. Obblighi di approvvigionamento esclusivo	» 257
100. Obblighi di non-concorrenza	» 259
101. Esclusiva territoriale e restrizione dei prezzi	» 262
102. Rete in <i>franchising</i> e consumatori: il problema della <i>liability</i> . . .	» 265

Sezione 3. *Contratto di franchising tipicizzato dalla Comunità: dibattito dottrinale e pronunce della giurisprudenza*

103. Conferme dottrinali e giurisprudenziali alla tipicizzazione comunitaria del contratto di <i>franchising</i>	» 267
104. <i>Oggetto</i> del contratto di <i>franchising</i>	» 272
105. Il contratto di <i>franchising</i> . Confronto con gli altri contratti di distribuzione: pretesa unitarietà della categoria corrispondente . . .	» 277
106. Chiarimento al riguardo della dottrina e giurisprudenza francesi . .	» 280
107. Il sistema comunitario dei contratti della distribuzione;	» 283
108. (<i>segue</i>): cessione d'azienda e fallimento di una delle parti	» 289
109. L'ipotesi di lacune nella disciplina comunitaria del contratto di <i>franchising</i> (<i>disclosure</i> iniziale, sorte degli <i>stocks</i> ed indennità di fine rapporto)	» 293
110. Osservazioni critiche in merito all'ipotesi esposta	» 296
111. <i>Causa</i> del contratto di <i>franchising</i> tipicizzato dalla Comunità . .	» 297
112. L' <i>asimmetria</i> quale caratteristica strutturale del contratto di <i>franchising</i> . Il problema della trasparenza	» 302

CONCLUSIONI

113. Risultati del lavoro svolto e problemi emersi	» 305
114. Ancora sulle conseguenze della normativa comunitaria sull'ordinamento nazionale	» 305
115. Rapporto tra Regolamento 240/96 e Regolamento contestualmente abrogato: conferma delle ipotesi prospettate in sede introduttiva	» 307
116. L'opzione comunitaria per la <i>realità</i> dei contratti dell'area del <i>know-how</i>	» 309
117. Giù nel <i>cyberspazio</i>	» 311
118. Rilievo solo indiretto degli artt. 39-40 TRIPS ai fini del lavoro svolto .	» 314
119. I contratti dell'area del <i>know-how</i> come contratti di rete	» 317
120. Verso una ripresa della teoria della meritevolezza degli interessi? . . .	» 319

<i>Bigliografia generale</i>	» 323
<i>Indice degli Autori</i>	» 357
<i>Sentenze della Corte di Giustizia</i>	» 365
<i>Indice analitico</i>	» 367