

TeLex Anie

Segnalazioni giuridiche a cura del Servizio Centrale Legale

INDICE:

Appalti pubblici

Linee Guida (pubblicate sul sito www.cnipa.gov.it) sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione - p. 1

Revisione prezzi: la Finanziaria 2005 modifica la legge Merloni - p. 1

Rassegna di giurisprudenza in tema di appalti pubblici a cura di *Daniela Spinelli* - p. 2

Concorrenza, antitrust, pubblicità ingannevole e comparativa

La Commissione Europea approva il sistema italiano d'aiuti statali a favore delle piccole e medie imprese che realizzino progetti informatici - p. 2

Legislazione - Osservatorio su recenti provvedimenti d'interesse dell'impresa

Ritardi nei pagamenti: saggio degli interessi per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2005 - p. 3

L'archiviazione elettronica dei documenti fiscali (I parte) - p. 3

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: le novità introdotte alla legge Finanziaria 2005 - p. 6

Newsletter Garante Privacy n. 232 del 1-7 novembre 2004 - La cancellazione di informazioni inesatte dall'archivio degli assegni irregolari è un diritto, di *Silvia Stefanelli e Alessandra Delli Ponti* - Studio Legale Stefanelli - p. 6

Diritto industriale

Profili di tutela della proprietà intellettuale nella gestione di siti web aziendali, di *Alessandro Ferrari e Simona Lavagnini* - Studio Legale Goglia, Lavagnini, Valenti - p. 7

Il marchio nella costituzione di una società di diritto cinese, di *Davide Luigi Petraz* - Studio GLP - p. 9

Legislazione sulle comunicazioni (telecomunicazioni e settore radiotelevisivo)

Norme pubblicate sulla G.U. dal 21 dicembre 2004 al 26 gennaio 2005 - p. 9

Agevolazioni alle imprese

Osservatorio del mese di gennaio - p. 11

INSERTO:

La registrazione dei marchi

ambito europeo la tutela brevettuale dei programmi per elaboratore, anche quando ammessa, non potrà mai estendersi a coprire quei programmi che, privi di effetto tecnico, si riassumono in metodi commerciali o similari (come invece avviene da tempo negli Stati Uniti).

Quanto alla forma negoziale utilizzabile nell'ambito di un rapporto di sviluppo di *software*, può farsi riferimento, sostanzialmente, a due modelli contrattuali a seconda degli obiettivi che autori del programma e impresa committente intendono raggiungere.

Il primo è quello del contratto di appalto che preveda espressamente l'acquisizione della titolarità sui diritti patrimoniali di sfruttamento del *software* realizzato in capo al committente (essendo i diritti morali inalienabili ed irrinunciabili per legge). Il prezzo del trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore può essere fissato in una somma fissa; ovvero in tutto o in parte in una *royalty* per ogni copia del *software* che il committente potrebbe concedere in licenza d'uso a terzi (si pensi ad un sito *web* che consenta all'utente il *download* del *software* necessario a visualizzare il sito stesso, filmati, ecc.). Nell'ambito di un tale contratto è altresì tipico che il committente acquisisca i diritti di elaborazione del *software* (il che consente di eventualmente rivolgersi liberamente a terzi fornitori di servizi nel caso in cui i rapporti con la *software house* originaria dovessero per qualsiasi ragione incrinarsi).

Altro modello contrattuale è quello della licenza d'uso, per la quale il titolare dei diritti sul programma mantiene il diritto d'autore sullo stesso, mentre l'impresa può utilizzarlo entro certi limiti e per un certo tempo (ovvero anche indefinitamente) a fronte del pagamento di un corrispettivo: in questo modo tipicamente l'impresa licenziataria acquista la facoltà di utilizzazione del programma all'interno della propria attività, ma non può a sua volta ulteriormente concedere in uso il *software* a terzi. Inoltre, il licenziatario acquisisce il diritto di effettuare almeno una copia di sicurezza del *software* (cd. copia di backup) e limitati poteri di elaborare il *software* ricevuto (per esempio, per la correzione di errori ovvero per ottenerne la interoperabilità). Un capitolo a parte è costituito dalla responsabilità della *software house* per il caso in cui il *software* non possieda le caratteristiche necessarie ovvero sia affetto da bachi o cd. worm. Il tema dell'applicabilità delle garanzie previste in ambito di contratti di vendita è molto dibattuto, soprattutto qualora il contratto sia di licenza d'uso. A questo proposito va tuttavia ricordato che la natura giuridica dei contratti di licenza d'uso in ambito *software* è stata contestata dalla dottrina (essendo invece scarsa la giurisprudenza in materia), soprattutto nel caso di contratti cd. *shrink-wrap* (ossia i contratti che vengono conclusi tramite l'apertura della confezione).

*Alessandro Ferrari e Simona Lavagnini
Studio Legale Goglia, Lavagnini, Valenti*

IL MARCHIO NELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI DIRITTO CINESE

1- Premessa

Il mercato cinese, che registra un sempre maggior interesse industriale e commerciale - sia per l'abbattimento dei costi industriali, che per il mercato che rappresenta - induce un numero crescente di aziende anche italiane ad aprire delle strutture industriali, non di semplice rappresentanza, nella Repubblica Popolare Cinese.

Spesso tali iniziative imprenditoriali optano per assumere, come nome della società di diritto cinese, un

marchio già noto ed affermato nel mercato d'origine.

Questa attribuzione, comporta degli oneri che si concretizzano in alcuni accorgimenti, anche preliminari alla costituzione della nuova società di diritto cinese, atti ad evitare che lo scioglimento di tale società, o la modifica della compagine societaria, porti ad una perdita, totale o parziale, del diritto al marchio, da parte del titolare originario, nel territorio della Repubblica Popolare Cinese.

2- Come procedere

In questo caso, per una ragionevole tutela dei propri diritti sul marchio concesso e di cui vi è una piena ed esclusiva titolarità, è consigliabile - allo stato attuale delle normative in vigore nella Repubblica Popolare Cinese - procedere quanto segue:

a - il marchio che viene concesso come nome della nuova società è bene sia già giunto a registrazione nella Repubblica Popolare Cinese, sia in caratteri cinesi che latini. La doppia protezione tende a tutelare sia il marchio così come originalmente protetto, sia la sua traslitterazione in caratteri cinesi. La traslitterazione deve attribuire un significato, possibilmente positivo, al marchio, attribuendone uno se il marchio d'origine ne è privo. Viene esplicitamente sconsigliata l'attribuzione di un significato negativo, o l'utilizzo di un ideogramma a cui è generalmente associata un'interpretazione non positiva. Attualmente i tempi per ottenere un marchio registrato in Cina sono di circa due anni. Sul punto è altresì opportuno ricordare che il deposito di una domanda di registrazione di marchio nella Repubblica Popolare Cinese non include anche Hong Kong e Macao, regioni in cui la protezione viene attribuita a seguito di due specifiche e distinte domande di registrazione;

b - la concessione d'uso del marchio deve avvenire con un contratto di licenza che può essere stipulato anche contestualmente alla costituzione della nuova società. Tale contratto di licenza può essere registrato, se il marchio risulta già registrato;

c - condizionare la durata e la validità della concessione alla presenza del titolare del marchio nella società di diritto cinese, o ad un suo effettivo interesse (possibilmente associato ad una forza coercitiva in detta società. Questo vincolo è ancora più importante se viene concesso l'uso di un marchio non registrato, ma ancora allo stato di domanda, in quanto il contratto di licenza - che in questo caso non può essere registrato - può costituire mezzo probatorio solo in giudizio;

d - se invece la concessione del marchio costituisce l'attribuzione che il socio titolare del marchio effettua nella nuova società, tale deve essere specificato nell'atto costitutivo della società in forma chiara e diretta;

e - se invece il marchio è nuovo e viene depositato a nome della nuova società di diritto cinese, negli accordi tra i soci è bene che venga specificato a chi viene trasferita, o permane, la titolarità nel caso di scioglimento della società stessa, o fuoriuscita di un socio.

Ogni clausola deve essere espressa, chiara e scevra da interpretazioni.

Davide Luigi Petraz - Studio GLP

LEGISLAZIONE SULLE COMUNICAZIONI

NORME PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DAL 21 DICEMBRE 2004 AL 26 GENNAIO 2005