



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW
Univr Fashion Week



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

565055-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE

Summer School “Univr Fashion Week” Edizione 2017

*Contrattualistica nell’industria della moda: le
scelte di innovazione interna o su commessa
esterna e le strategie di subfornitura*

Avv. Margherita Cera

Foro di Venezia

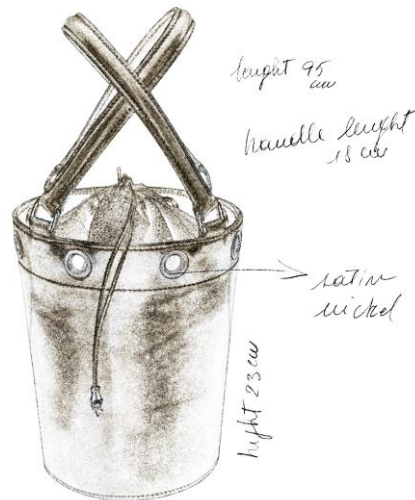
Programma

- Scelte di innovazione interna
- Scelte di innovazione su commessa esterna
- Subfornitura
- La redazione del contratto

Innovazione nell'industria della moda



Portfolio di disegni e modelli



Scelte di innovazione interna o su commessa esterna

- Innovazione interna: contratti di lavoro subordinato
- Innovazione su commessa esterna: contratti con professionisti autonomi o con società

Scelte di innovazione interna

- Contratto di lavoro subordinato
- Ragioni:
 - soddisfare internamente le esigenze del modellismo e della prototipia
 - conservare *know-how* di produzione
 - disporre di una certa capacità interna di riserva

Scelte di innovazione su commessa esterna

- Contratto d'opera
- Subfornitura
- Ragioni:
 - Cause specifiche (riduzione dei costi, flessibilità, ricerca di competenze specialistiche);
 - Scelta di concentrarsi su funzioni immateriali, scaricando le attività manifatturiere;

Contratto d'opera

Art. 2222 c.c. : “..una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...”

- Anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera
- Se le parti hanno prevalentemente in considerazione la materia: vendita

Capsule Collection



Karl Lagerfeld, Alexander Wang, Roberto Cavalli, Versace, Lanvin, Isabel Marant, Marni, Maison Martin Margiela, Viktor&Rolf, Jimmy Choo, Kenzo, Stella Mc Kartney.
avv. Margherita Cera

Scelte di innovazione interna o su commessa esterna

La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale
sulle creazioni ?

I diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni dell'industria della moda

- Disegno e modello
 - Nazionale o comunitario
 - Registrato o non registrato
- Diritto d'autore

Il diritto d'autore sulle creazioni dell'industria della moda

- Diritto esclusivo dell'autore sull'opera
- Nasce per il solo effetto della creazione
- Carattere creativo
- 70 anni *post mortem*
- Opere di cui all'art. 2, l.d.a.:
 - Opere dell'*industrial design* dotate di ***valore artistico***

Il diritto d'autore sulle creazioni dell'industria della moda

Diritti di utilizzazione economica	Diritti morali
Diritto di prima pubblicazione	Diritto alla paternità
Diritto di riproduzione	Diritto all'integrità dell'opera
Diritto di distribuzione	Diritto di ritirare l'opera
	Diritto di inedito

Il titolo di disegno o modello

- Registrato
 - 5 anni dalla registrazione, rinnovabili per un massimo di 5 volte
 - Nazionale (UIBM) o comunitario (EUIPO)
- Non registrato
 - 3 anni dalla prima divulgazione
- Requisiti
 - Novità
 - Carattere individuale

Il titolo di disegno o modello

Art. 41, c.p.i., : la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini

Scelte di innovazione interna

Diritto d'autore

Art. 12 bis l.d.a. : *“Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”*

Scelte di innovazione interna

Disegni e modelli

Art. 38, n. 3, c.p.i. : “Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del disegno o modello”

Scelte di innovazione interna

- Cessione automatica dei diritti Ip in capo al datore di lavoro
- Disciplina derogabile
- Missione inventiva
- Diritti morali in capo allo stilista

Contratto d'opera

I diritti di utilizzazione economica si trasferiscono
in capo al committente?



Contratto d'opera e diritti IP nella giurisprudenza

- Diritti patrimoniali ceduti entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto
- Cessione automatica per effetto del contratto d'opera → non si applica art. 110 l.d.a. (forma scritta *ad substantiam* per trasferimento diritti)
- Prova del contratto d'opera

Oggetto e finalità del Contratto d'opera nella moda

- Oggetto: creazione di disegni e modelli
 - Finalità: lo sfruttamento di quei disegni e modelli da parte della committente mediante la loro produzione in serie e la successiva commercializzazione
- applicazione analogica dell'art. 12, l.d.a.:
cessione dei diritti di utilizzazione economica

V EDIZIONE
18/20 Ottobre 2016

BANDO DI CONCORSO riservato a giovani creativi

La Società **Creamoda Expo** Srl, che gestisce l'omonima **Fiera internazionale degli accessori e componenti per calzatura, pelletteria e abbigliamento**, promuove un Concorso destinato ai giovani creativi.

MODALITÀ DEL CONCORSO

Sono invitati a partecipare al concorso **creativi e designer** di età compresa fra 18 e 35 anni, che operino in Italia e all'estero.

I candidati dovranno elaborare un progetto sul **tema:**

Uno stile atemporale, che trascende le mode e pervade lo spirito.

[...]

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito alla paternità e all'originalità dei lavori presentati e si impegnano a manlevare i promotori del Concorso da qualsiasi azione, richiesta giudiziale e stragiudiziale intrapresa da terzi nei confronti degli stessi in ragione dei progetti elaborati.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Fatta salva la proprietà intellettuale dei diversi progetti che resta in capo agli autori, con la partecipazione al concorso gli autori acconsentono alla riproduzione e diffusione fotografica e video del proprio progetto ai fini della comunicazione e promozione e all'esposizione in Italia e all'estero.

Subfornitura - un imprenditore si impegna nei confronti di un'impresa committente...

- a. Subfornitura di lavorazione
- b. Subfornitura di prodotto

*“in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”
(c.d. tecnologia del committente)*

Subfornitura

- No contratto nuovo, “fattispecie trasversale” a vendita, appalto, contratto d’opera, somministrazione
- Necessario trasferimento di tecnologia dal committente al subfornitore (supremazia economica del committente)
- Tecnologia del committente: diritti IP (*industrial design* e opere dell’ingegno)

Subfornitura - motivazioni

- Ricerca di costi inferiori – fascia di mercato media
- Ricerca di flessibilità
- Ricerca di know-how specialistico – fascia del lusso
- Assenza di capacità produttiva

Subfornitura

- Scarsa differenziazione delle attività realizzate in *outsourcing*
- Concorrenza si sposta su fattori immateriali

Scelta del subfornitore

- Velocità di consegna
- Specifiche tecniche e di qualità
- Prezzo
- Solidità finanziaria
- Flessibilità dei volumi
- Capacità tecnologiche e progettuali

Subfornitura

- Oggetto: tipo di lavorazione da effettuare es. Façon – assemblaggio e cucitura dei capi, taglio, finissaggio (candeggio, tintoria, stamperia), progettazione e modellismo
- Art. 2, co. 5, lett. a: disposizioni di lavorazione e specifiche tecniche relative alle singole forniture
- Subfornitura affidata ad altra impresa solo entro il 50%, oltre va autorizzata

Subfornitura e diritti IP

- Art. 7, l. 192/1998: Il committente **conserva la proprietà industriale** in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi.

Il fornitore è tenuto alla **riservatezza** e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi

Subfornitura e diritti IP

- Art. 6.3, 1. 192/1998:

È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale

Differenze

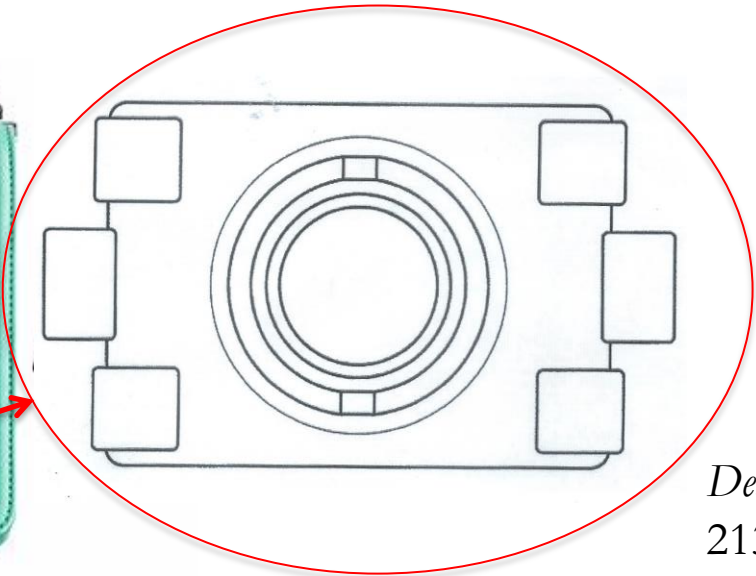
Contratto d'opera	Subfornitura
La realizzazione del disegno o modello viene commissionata a un <i>designer</i>	La produzione di un articolo viene affidata a una società a partire da disegni e modelli già realizzati dalla Committente
Proprietà intellettuale appartiene al commissionario	Proprietà intellettuale (disegni e modelli/opere dell'ingegno) appartiene al committente
Proprietà intellettuale viene trasferita al committente entro i limiti e le finalità del contratto	Proprietà intellettuale viene comunicata al subfornitore per l'esecuzione del contratto, ma resta di titolarità del committente
	Proprietà intellettuale su opere derivate è del subfornitore, salvo patto contrario

Modellismo e prototipia

- Tecnologia del Committente?
- IP su Disegni e modelli è della società subfornitrice (opera dei dipendenti) e viene ceduta alla Committente

I diritti morali del *designer*

- Diritto di paternità dell'opera: diritto di essere menzionato come autore sul prodotto, sui cataloghi o in altro modo che le parti andranno fra loro a definire



Design nr.
21398-0001



☐ (71)/(73)/(78) Owner

Name	CHANEL LIMITED
Applicant nationality code	GB
Country code	GB
Street	Queensway Croydon Surrey, CR9 4DL

☐ (72) Designer

Designer identifier	Designer name
	KARL LAGERFIELD



Design nr. D095169-0002

(71)/(73)/(78) Owner

Name	CHANEL
Applicant nationality code	FR
Country code	FR
Address	135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE

(74) Representative

No entry for the design number WO70000000D095169-0002

(72) Designer

Designer identifier	Designer name
	1-6: Karl Lagerfeld, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France avv. Margherita Cera

La redazione del contratto

Lettera di assunzione *designer*

Le sue mansioni consisteranno in particolare, ma non esclusivamente, in:

- *svolgimento di attività creativa a favore della nostra Società;*
- *realizzazione di modelli e disegni industriali direttamente connessi alle tipologie di prodotti realizzati nella nostra Società;*
-

Proprietà industriale

“Fermo restando che tutti i diritti di sfruttamento economico dei risultati delle attività che rientrano nelle Sue mansioni vengono riservati alla nostra Società (anche ai sensi dell’art. 12-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore), e che tali diritti riguardano tanto il mercato italiano quanto ogni mercato estero nel quale intendiamo procedere allo sfruttamento commerciale di detti risultati, ovvero cedere ad altri tali diritti, si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma II, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, qualora l’attività da Lei svolta dovesse comportare la realizzazione di disegni o modelli industriali per i quali la nostra Società ritenga di procedere alla registrazione, la relativa domanda di registrazione verrà presentata esclusivamente dalla Società stessa, sostenendone questa tutte le spese. Resta comunque fermo il Suo diritto di essere riconosciuto autore del disegno o modello di cui venisse presentata domanda di registrazione e di vedere anche il Suo nominativo inserito nell’attestato di registrazione.”

Retribuzione

“La retribuzione sopra prevista Le viene riconosciuta anche specificatamente quale Suo compenso per lo svolgimento di attività creativa a favore della nostra Società, ed in particolare per la realizzazione di modelli e disegni industriali.”

Fedeltà e riservatezza

“Fermo restando l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice civile, Lei è altresì vincolato all’obbligo di riservatezza circa tutti i dati, **i risultati**, i processi e quant’altro costituisca informazione riservate di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro.”

“Dovranno inoltre considerarsi confidenziali, e come tali **coperti dall’obbligo di segretezza, tutti i risultati dell’attività creativa da Lei svolta**. Resta altresì inteso che Lei si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società medesima. La presente disposizione sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del rapporto di lavoro, al termine del quale Lei si impegna a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società. Le Parti hanno inteso espressamente e specificamente remunerare gli obblighi di riservatezza in costanza di rapporto qui previsti nell’ambito del compenso annuo lordo sopra specificato, comprensivo di una percentuale del 10% a titolo di corrispettivo per il presente obbligo di riservatezza.”

“Ogni e qualsivoglia singolo atto di accertata violazione dell’obbligo di riservatezza, importerà, a carico del Prestatore, l’obbligo di corrispondere alla Società, a titolo di penale, e salva la risarcibilità del danno ulteriore, la somma di Euro”

Contratto d'opera - Oggetto

“Con il presente contratto, la Committente affida al *Designer*, alle condizioni e per i compensi di seguito riportati, l'incarico di:

- a) predisporre i disegni ed i modelli necessari realizzazione, sviluppo ed industrializzazione di
- b) fornire l'assistenza tecnica nelle varie fasi di industrializzazione dei prodotti ricavati da detti disegni e modelli;
- c) provvedere alla realizzazione di campioni o prototipi;
- d)

Il Designer si impegna ad apportare ai propri disegni e modelli le modifiche che si rendessero necessarie per una migliore industrializzazione dei prodotti.

Tali modifiche non comporteranno comunque alcuna variazione dei compensi dovuti al Designer ai sensi del presente accordo.”

Proprietà industriale

- Ipotesi 1
 - Cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica alla Committente
 - Diritto alla registrazione dei modelli attribuito alla committente, che ne sopporterà tutti i costi
- Ipotesi 2
 - diritto di proprietà intellettuale attribuiti al *designer*
 - diritto della committente di ottenere una licenza di regola a titolo oneroso (*royalty*)

Proprietà industriale – Ipotesi 1

“La Committente acquista tutti i diritti di sfruttamento economico sulle opere e le creazioni realizzate in esecuzione del contratto

I documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato dal *Designer* in esecuzione del presente contratto, verrà consegnato dal *Designer* alla Committente e sarà di esclusiva proprietà di quest’ultima.

La Committente si riserva il diritto di richiedere a livello nazionale, estero, comunitario ed internazionale, nei casi previsti dalla legge, la protezione del *design* creato a proprio nome e a proprie spese, indicando come autore il *Designer*.”

Proprietà industriale – Ipotesi 1

Corrispettivo

“Per la realizzazione dei disegni e modelli, nonché per l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei prodotti, la Committente riconoscerà al Designer un compenso di complessivi Euro,00 più Iva, da corrispondersi, con separati anticipi, nella misura di, alle seguenti scadenze:”

“Il compenso sopra indicato deve intendersi, per espressa volontà delle parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall’incarico nonché **remunerativo anche dell’attività creativa e, quindi, remunerativo anche della cessione di tutti i diritti connessi** ai sensi del precedente art. del presente contratto.”

“Pertanto non potrà essere sollevata dal *Designer* alcuna richiesta di *royalties, fees* od altri corrispettivi anche successivamente alla conclusione del presente contratto per lo sfruttamento da parte della Committente di quanto creato” oppure “Quale compenso ulteriore, la Committente verserà al Designer una percentuale del ...% sul fatturato di vendita del prodotto, al prezzo di listino al rivenditore, al netto di Tale riconoscimento avrà valore fino alla cessata produzione e/o commercializzazione del prodotto.”

Proprietà industriale – Ipotesi 2

“Il *Designer* rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti, disegni o modelli e loro modifiche, prendendo parte in ogni decisione riguardante il *design*, i materiali impiegati nella produzione ed i colori prescelti per la realizzazione di ciascun pezzo della collezione. Il *Designer* agirà in autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione.

Il *Designer* conferisce alla Committente, la quale accetta, l’incarico di vendere e distribuire **in esclusiva mondiale** le opere realizzate in base ai propri disegni e modelli appartenenti al progetto, come da immagine allegata, nonché delle relative modifiche e declinazioni, il tutto come specificato nel documento descrittivo che, allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante, **concedendo in licenza alla Committente**, conseguentemente, i diritti di sfruttamento economico”

Proprietà industriale – Ipotesi 2

“Le parti convengono che ogni profitto di vendita (da intendersi quale l’eccedenza, al netto di imposte sul valore aggiunto, rimanente dopo aver dedotto dal ricavato di vendita i costi di produzione e distribuzione, gli sconti e le eventuali provvigioni a terzi soggetti) verrà ripartito nella misura del 70% (settanta) a favore della Committente e del 30% (trenta) a favore del *Designer*.”

“La Committente fornirà trimestralmente l’elenco delle fatture relative alle vendite effettuate. Il Designer avrà diritto di controllare direttamente o tramite persona da lui autorizzata, e gradita al Committente, l’entità delle vendite.”

Clausola di esclusiva a favore della committente

“Il *Designer* si obbliga a non utilizzare documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato in esecuzione del presente contratto anche nell’esecuzione di altre commesse né a realizzare opere che costituiscano imitazioni di quelle oggetto del contratto stesso”

Clausola di riservatezza

“L’obbligo di riservatezza si estenderà su tutti gli elaborati, disegni, modelli ed altro realizzati dallo stesso *Designer* in esecuzione del presente incarico, senza limitazione temporale alcuna.

In attuazione di quanto sopra disposto, il *Designer* si obbliga pertanto a non rivelare a terzi (Società, enti o persone fisiche) o ad utilizzare in proprio od altrui favore, se non ai fini dell’esecuzione dell’incarico, elaborati, disegni, modelli ed informazioni coperti dal presente vincolo di riservatezza. Il *Designer* garantisce tale riservatezza adottando anche tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale collaborano all’esecuzione dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 1381c.c..

Tutta la documentazione coperta dal presente vincolo di riservatezza (sia in forma cartacea che informatica) rimangono di esclusiva proprietà della Committente e dovrà essere prontamente restituita alla Committente ad ultimazione dell’incarico.

(*eventuale*) In caso di violazione del vincolo di riservatezza come sopra determinato, il *Designer* corrisponderà alla Committente a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro,00 (...../00), fatti salvi gli eventuali maggiori danni che dovessero essere dimostrati”

Clausola di garanzia del *designer*

“Il *designer* garantisce che non sussistono diritti di terzi su quanto realizzato ed acquisito dalla Committente e che le opere realizzate non violano i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi”

Altre clausole

- tempi di consegna dell'elaborato, tempi per eventuali modifiche, tempi per la consegna di eventuali prototipi
- sorte dei bozzetti scartati
- durata del contratto ed eventuali cause di risoluzione anticipata
- le conseguenze dello scioglimento del rapporto contrattuale es. smaltimento del magazzino
- margine di vizi tollerabili

Contratto tipo di subfornitura

CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE PER IL SETTORE TESSILE A NORMA DELLA LEGGE 192/98

SCRITTURA PRIVATA

Tra la ditta
in qualità di “**committente**” da una parte

e

la ditta
in qualità di “**subfornitore**” dall'altra

PREMESSO CHE

a) il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente le seguenti lavorazioni:

.....
su materie prime o semilavorati di proprietà del committente, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso committente, ex art.2, comma 5, lett.a) della legge 192/98, in occasione dell'affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub 1);

- b) il subfornitore dichiara di essere in grado di eseguire dette lavorazioni a regola d'arte sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva;⁽¹⁾
- c) le parti intendono regolare i loro rapporti con questo accordo-quadro, in applicazione della legge 192/98.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) In adempimento alla disposizione di cui all'art. 2 comma 5, lett. a) della legge 192/98, il committente si impegna a fornire al subfornitore per iscritto (anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, possibilmente insieme con l'invio delle materie prime o semilavorati da trasformare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche.
- 2) Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante dal listino allegato, da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente atto, e sarà mantenuto fino a diverso accordo scritto tra le parti.

Contratto tipo di subfornitura

- 3) Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente di suddividerne l'esecuzione in lotti corrispondenti alle lavorazioni eseguite nel corso di ciascun mese solare; pertanto il termine di pagamento è fissato in⁽²⁾ giorni decorrenti dall'ultima consegna effettuata in ciascun mese solare come saldo del lotto lavorato nel corrispondente mese.
- 4) La consegna della merce lavorata si intende effettuata presso e deve avvenire entro giorni dal ricevimento da parte del subfornitore di ogni singolo ordinativo e delle materie prime o semilavorati ad esso relativi. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, sempre in forma scritta un termine di consegna della merce lavorata diverso da quello sopra indicato.
- 5) Il controllo circa l'eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi di natura apparente sarà effettuato dal committente entro giorni dal ricevimento della merce e consisterà in un controllo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l'ausilio di strumenti di uso corrente.⁽³⁾ Entro lo stesso termine dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni.
Resta comunque salva la facoltà del committente di contestare eventuali vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta.
- 6) Il presente contratto ha durata fino a
- 7) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e dalle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico,⁽⁴⁾ in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Prato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitrato si terrà in via rituale e secondo diritto.
- 8) Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente inter partes e le disposizioni della legge 192/98.

Grazie per l'attenzione!

