

Margherita Colangelo

## IL LEASING DI BENI IMMATERIALI

Premio Assilea 2005

Margherita Colangelo è dottoranda di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Macerata.

Al presente lavoro è stato assegnato il Premio Assilea 2005\*.

\* Commissione esaminatrice:

Prof. Renato Clarizia

Prof. Vincenzo Zeno Zencovich

Prof. Antonio Fiorella

Ing. Fabrizio Marafini

Responsabile Segreteria Organizzativa:

Dott.ssa Beatrice Tibuzzi



<b>Indice</b>	<b>pag.</b>
1. Il leasing come contratto di impresa	1
a) profilo soggettivo	3
b) profilo oggettivo	5
2. Aspetti fiscali	7
3. Il leasing di marchio	9
a) titolarità del diritto	10
b) configurabilità del marchio come oggetto di leasing	14
c) tipologia contrattuale	16
4. Il leasing di <i>software</i>	21
4.1 profili problematici	24
5. Conclusioni	28
Bibliografia	31





## 1. IL LEASING COME CONTRATTO DI IMPRESA

È un dato di fatto incontrovertibile che, fin dal suo primo affacciarsi nel nostro ordinamento, il contratto di leasing ha generato una vastissima produzione dottrinale e giurisprudenziale, che si è interrogata sugli elementi costitutivi di una fattispecie di chiara matrice anglosassone, sulla sua riconducibilità o meno nell'ambito di categorie contrattuali classiche, sulla disciplina applicabile<sup>1</sup>.

La cosa non deve destare meraviglia, se si considera che i precedenti inglesi non aiutano a darne una definizione esaustiva e appropriata per i sistemi continentali e che lo stesso utilizzo del termine non corrisponde sempre alle medesime fattispecie. Circostanza, quest'ultima, che per la verità non sembra riguardare soltanto i paesi di *common law*, perché anche da noi, mentre nella ristretta cerchia degli addetti ai lavori si fa ricorso all'espressione 'locazione finanziaria', nella prassi più diffusa la denominazione di leasing viene indistintamente attribuita alla più diversificata serie di operazioni<sup>2</sup>, "dal leasing di vacanze – i.e. la rateizzazione del pagamento all'agenzia di viaggi del costo del viaggio – al leasing di mano d'opera – il lavoro temporaneo –, dal leasing di utero – la procreazione artificiale – al leasing di calciatori – l'acquisto di un giocatore con il diritto di riscatto"<sup>3</sup>.

Ma, a parte gli esempi citati dove appare evidente e prevalente la funzione 'comunicazionale' del termine leasing, resta utile e necessa-

---

<sup>1</sup> Tralasciando l'infinita giurisprudenza, si ricordino, nella vastissima produzione in materia, esemplificativamente alcuni contributi: Ferrarini, *La locazione finanziaria*, Milano 1977; Frignani, *Factoring, leasing, franchising, concorrenza*, Torino 1983; De Nova, *Il contratto di leasing*, Milano 1995; Ghia, *I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring*, Milano 1997; Purcaro, *La locazione finanziaria*, Padova 1998; Buonocore, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano 1999; Clarizia, *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, Torino 2002; Bontempi, *Diritto bancario e finanziario*, Milano 2002; La Torre, *Manuale della locazione finanziaria*, Milano 2002; Bussani, *I contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, Torino 2005; Bonacchi - Ferrari, *Leasing finanziario*, Milano 2005.

<sup>2</sup> Clarizia, *cit.*, p. 356.

<sup>3</sup> Clarizia, *ibid.*



rio ripiegarsi su uno sforzo definitorio che valga a seguire l'evoluzione di questa forma contrattuale e la configurazione variabile cui l'esperienza di oltre 50 anni l'ha sottoposta. Sembra infatti potersi dire che, rispetto alla sua formulazione originaria, il contratto di leasing abbia perso l'atipicità che in origine lo caratterizzava e si sia andato qualificando invece come "tipo sociale", proprio grazie alla sua intensa ricorrenza nella prassi quotidiana<sup>4</sup>.

Verrebbero da chiedersi le ragioni della particolare fortuna di tale forma contrattuale. È un fatto che la dottrina si è sbizzarrita nel tentativo di ricondurre il contratto di locazione finanziaria nelle tradizionali categorie del diritto privato nostrano, confrontandolo di volta in volta con la locazione, la vendita con riserva di proprietà e così via, e cercando di individuare la funzione che le fosse propria, tra finanziamento, scambio e intermediazione finanziaria<sup>5</sup>. Ma, non potendo dar conto della sterminata letteratura sull'argomento, basti evidenziare che la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere come caratteristica precipua del contratto di leasing la fondamentale funzione di finanziamento che assolve, laddove esso mette a disposizione di un soggetto le risorse necessarie per disporre di un bene senza sopportarne nell'immediato l'intero onere.

Una rapida analisi dei profili del contratto di leasing può senza

---

<sup>4</sup> Su questo fenomeno, interessante è la lettura fornita da Andriani, *La scelta del tipo contrattuale*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 3, pp. 707 ss. In particolare, l'A. parla a proposito del leasing di contratto "socialmente tipico ma innominato" e concentra l'attenzione soprattutto sulla variante del *sale and lease back*, la cui legittimità è stata riconosciuta in sede giurisprudenziale proprio in base alla natura funzionale dei beni oggetto del contratto e alla sua struttura 'socialmente tipica' (p. 733).

<sup>5</sup> *Ex pluribus*, degna di menzione è l'originale classificazione proposta da Luminoso, *I contratti tipici e atipici. Contratti di alienazione, di godimento, di credito*, Milano 1995, p. 388 ss., il quale individua tre tipi del contratto di leasing in base al bene oggetto del contratto: 1) scambio di beni con corrispettivo; 2) scambio di godimento verso corrispettivo; 3) scambio di 'valore di consumazione' di un bene verso corrispettivo, laddove si tratti di bene soggetti a rapida obsolescenza. A fronte di tale categorie, l'A. individua quattro sottotipi di leasing: 1) il primo sottotipo può essere definito leasing 'con scambio del valore consumativo del bene', che ha ad oggetto beni - in genere mobili - a rapida obsolescenza tecnologica, che vengono concessi dalla società di leasing per un durata correlata alla presumibile vita tecnico-



dubbio agevolare questo sforzo di identificazione ed unificazione delle sue caratteristiche essenziali.

#### a) PROFILO SOGGETTIVO

Nella configurazione tradizionale del contratto, tre sono i soggetti coinvolti: l'utilizzatore del bene; il concedente che finanzia l'acquisto del bene e lo concede in godimento all'utilizzatore; il fornitore del bene stesso. A tale schema trilaterale classico si sono nella pratica affiancate una serie di varianti che prevedono solo due parti in gioco: è il caso, ad esempio, del 'leasing operativo' – escluso dall'alveo del leasing finanziario dalla grande maggioranza della dottrina -, del *sale and lease back*, del 'leasing addossè'<sup>6</sup>.

Per quello che qui ci interessa, mette conto preliminarmente di considerare che l'unico aspetto dell'operazione che sia stato disciplinato è quello relativo al *lessor*, ovvero alla società di leasing. Senza voler ripercorrere in questa sede le tappe dell'evoluzione normativa che hanno portato alla recente disciplina, basti dire che la materia è attualmente regolata dal Testo Unico Bancario (T.U.B.), che con l'art. 161 ha abrogato le disposizioni previgenti e ha sottoposto la società di leasing alla regola-

---

economica dello stesso e con la pattuizione di un'opzione d'acquisto per un prezzo nominale o comunque molto basso; 2) il secondo sottotipo è assimilabile al primo, ma con la previsione di un prezzo di opzione consistente; 3) il terzo sottotipo è il leasing 'con scambio del valore d'uso del bene', che ha ad oggetto un bene – in genere immobile – concesso per una durata non commisurata alla sua vita economica, per cui al termine del rapporto lo stesso bene conservi un valore economico rilevante tale da giustificare un prezzo d'opzione consistente; 4) il quarto sottotipo è il leasing 'con scambio del valore capitale del bene', che ha le stesse caratteristiche del terzo ma con prezzo d'opzione nominale o molto basso. Questa impostazione è stata sottoposta a molte critiche: si guardi ad esempio Visalli, *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.* 2000, 5, II, p. 643 ss.

<sup>6</sup> Nel leasing operativo il concedente è lo stesso proprietario o produttore del bene, che si impegna anche a prestare una serie di attività accessorie (consulenza, manutenzione, ecc.): non è prevista l'opzione d'acquisto finale, per cui al termine del rapporto il bene torna di proprietà del concedente. Nel *sale and lease back* il concedente cede dietro corrispettivo un bene di sua proprietà ad una società di leasing, che a sua volta lo concede all'originario venditore, con opzione d'acquisto finale. Simile è il caso del leasing *addossè*, ove il produttore vende i beni in questione ad una società di leasing, se li fa concedere in leasing con un unico contratto e stipula con gli utilizzatori finali tanti contratti di leasing quanti sono i beni.



mentazione di cui al Titolo V del T.U.B. relativa ai "Soggetti operanti nel settore finanziario"<sup>7</sup>.

Il leasing si caratterizza, dunque, in primo luogo come contratto di impresa, nel senso che parte concedente deve necessariamente essere una banca, o un soggetto appartenente a gruppi creditizi, o un intermediario iscritto negli appositi albi o elenchi<sup>8</sup>.

A differenza di quanto accade per il concedente, non esiste una disciplina compiuta che regoli la figura dell'utilizzatore. Più che altro, sembra che le sue caratteristiche possano essere desunte *a contrario* dalla funzione stessa del contratto di leasing come strumento di finanziamento, per cui sarebbe essenziale la qualificazione dell'utilizzatore come imprenditore.

A parte la normativa fiscale - che richiede per la deducibilità dei canoni che i beni oggetti del contratto di leasing siano strumentali all'esercizio della attività imprenditoriale o professionale dell'utilizzatore -, nel nostro ordinamento "non solo non esiste alcuna norma che vieti ad utilizzatore persona fisica di stipulare un contratto di locazione finanziaria, ma neanche che qualifichi peculiarmente i beni che ne possono formare oggetto, sì da inferirne la natura dell'utilizzatore"<sup>9</sup>. E ciò al contrario di quanto accade ad esempio in Francia, ove è richiesto che i beni oggetto del contratto debbano essere *d'outillage* o *d'équipement*, il che fa presupporre che solo un imprenditore possa avere le caratteristiche dell'utilizzatore<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La società concedente deve essere dunque un intermediario finanziario, iscritto negli appositi albi, sottoposto alla vigilanza dell'UIC o della Banca d'Italia e a tutti gli obblighi e requisiti previsti in materia di capitale sociale, forma societaria, trasparenza e così via.

<sup>8</sup> In particolare, circa gli albi ed elenchi in cui tali soggetti devono essere iscritti si guardino gli artt. 13 (per le banche), art 64 (per i gruppi creditizi), artt. 106, 107 e 113 (per gli intermediari finanziari) T.U.B. Giova ricordare che, nel caso in cui *lessor* sia un intermediario finanziario, ed eserciti in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, le attività ex art. 106, comma 1 T.U.B. (e dunque anche la locazione finanziaria), questi deve essere iscritto in una apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113, è chiamato a soddisfare requisiti minimi e viene assoggettato a controlli molto meno rigidi e penetranti di quelli previsti per gli altri intermediari.

<sup>9</sup> Clarizia, *cit.*, p. 189.

<sup>10</sup> Clarizia, *ibid.*



Ma la dottrina ha evidenziato come sia azzardato parlare di leasing rispetto al consumatore in veste di utilizzatore. C'è, infatti, da domandarsi se, a fronte del silenzio legislativo, le origini storiche della locazione finanziaria, la prassi consolidata, la giurisprudenza, la dottrina, nonché la Convenzione Unidroit, consentano di rintracciare un'operazione di leasing laddove utilizzatore sia una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (definizione ex art. 121, comma 1, T.U.B.). E così, lo stesso regime in tema di rischi e responsabilità sembra essere disegnato sulle esigenze di soggetti che non abbisognano di particolare tutela, quale invece è da sempre ritenuto il consumatore<sup>11</sup>.

Sembra, quindi, potersi concludere che l'operazione di locazione finanziaria è nata con riferimento alle esigenze imprenditoriali, laddove poi utilizzatore dovesse essere un consumatore, si dovrà rinviare alla normativa in tema di credito al consumo e delle clausole vessatorie.

#### b) PROFILO OGGETTIVO

Basta scorrere velocemente l'indice di un qualsiasi manuale sulla locazione finanziaria per notare subito la molteplicità di varianti e di beni che possono essere oggetto di tale contratto, dal classico leasing automobilistico a quello navale ed aeronavale, fino a quello di opere d'arte, di vigneti. Il fatto è che lo strumento del leasing ha mostrato una tale versatilità ed ha avuto una tale diffusione nella prassi che, accanto alle fattispecie tipiche, si ritrovano nuove varianti che hanno ad oggetto le azioni societarie, l'azienda, il software, il marchio e così via.

---

<sup>11</sup> Clarizia, *ibid.*, nota come sia necessario valutare con attenzione "se la peculiare struttura dell'operazione di locazione finanziaria non venga meno e quindi la fattispecie non sia più qualificabile come tale una volta modificata ed 'adattata' alle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria a tutela del consumatore". L'A. ricorda in proposito esemplificativamente la previsione convenzionale di tutti i rischi del bene da parte dell'utilizzatore, la previsione di esonero del concedente da ogni responsabilità per mancata o ritardata consegna del bene: tutte disposizioni che mal si adattano ad un'operazione in cui sia parte un soggetto non professionale.



In effetti, se da un lato ancora si continua a discutere sui requisiti davvero imprescindibili del contratto di leasing (la qualifica di intermediario finanziario del concedente, la possibilità che l'utilizzatore sia un consumatore, la necessità o meno della previsione dell'opzione d'acquisto finale a favore dell'utilizzatore), dall'altro non sussistono dubbi circa le caratteristiche necessarie dei beni oggetto di locazione finanziaria e circa il carattere strumentale dell'operazione rispetto all'attività dell'impresa utilizzatrice.

Sicuramente appare ormai superata l'idea che solo un bene materiale, corporale, possa costituire oggetto possibile della locazione finanziaria. Com'è stato acutamente notato, la costruzione di un'operazione di leasing riguardante beni immateriali costituisce un "problema di ordine esclusivamente contrattuale, di sapiente previsione delle clausole negoziali, di rispetto della legislazione speciale che interessa specificamente quei beni"<sup>12</sup>.

In tale ottica acquistano particolare interesse due fattispecie, che il presente lavoro intende approfondire: il leasing di marchio e il leasing di software. Si tratta indubbiamente di fattispecie nuove, non note alla pratica almeno in Italia, ove solo in questi ultimi anni poche imprese hanno iniziato ad occuparsene, districandosi a fatica tra la commistione di legislazioni diverse e la comprensibile assenza di giurisprudenza in materia. Diversamente, negli Stati Uniti l'applicazione del leasing a beni immateriali non ha posto particolari problemi, soprattutto considerate le peculiarità dell'operazione e la familiarità che con essa hanno le imprese dei paesi di *common law*.

---

<sup>12</sup> Clarizia, *cit.*

## 2. ASPETTI FISCALI DEL LEASING DI BENI IMMATERIALI

Non è rimasto estraneo a prolungate controversie dottrinarie il tema della disciplina tributaria applicabile<sup>13</sup>. Il legislatore, infatti, non ha dettato alcuna norma in riferimento specifico alla locazione finanziaria di beni immateriali, limitandosi a disciplinare le regole applicabili ai beni materiali oggetto di leasing.

Si tratta in particolare di stabilire se siano applicabili al soggetto locatore le regole generali sull'ammortamento dei beni immateriali (art. 68, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 917/1986 - TUIR: deducibilità di quote in misura non superiore ad un decimo del costo)<sup>14</sup> ovvero, tramite estensione analogica, le regole dettate specificamente per la locazione finanziaria (art. 67, comma 8, TUIR: deducibilità delle quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario).

Appare utile in tal senso confrontare le due norme in questione. L'art. 68 contiene la disciplina generale sull'ammortamento dei beni immateriali, prevedendo la deducibilità di quote di ammortamento differenziate in base alla tipologia del bene. L'art. 67, comma 8, stabilisce invece che, in riferimento ai beni oggetto di leasing, "le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato".

Accogliendo la tesi dell'applicabilità dell' art. 68, si realizzerebbe una disparità di trattamento, nell'ambito dei beni oggetto di leasing, tra ammortamento dei beni materiali ed ammortamento dei beni immateriali, giustificata unicamente in base alla rubricazione dei due articoli

---

<sup>13</sup> Esemplificativamente, per un inquadramento sul tema si guardino Valacca, *Configurabilità e implicazioni fiscali di un contratto di leasing avente per oggetto programmi per computer*, in *Boll. Trib. Inf.*, 1992, 6, 499; Albano, *La locazione finanziaria di beni immateriali tra vuoti legislativi ed interpretazione analogica*, in *Rass. Trib.*, 2002, 2, 614; Committeri – Scifoni, *Deducibilità limitata per i canoni di leasing finanziario sui marchi d'impresa*, in *Corr. Trib.*, 2005, 14, 1126.

<sup>14</sup> Comma così modificato dall'art. 21, comma 6, lettera a), legge 27 dicembre 1997, n. 449.



(rispettivamente, art. 67: “Ammortamento dei beni materiali” e art. 68: “Ammortamento dei beni immateriali”): in riferimento ai primi, si avrebbe un ammortamento commisurato al piano di ammortamento finanziario, dal quale invece si prescinderebbe per i secondi, ai quali si applicherebbe un ammortamento per quote non superiori ad una determinata percentuale di costo, non avendo riguardo nemmeno all’andamento dei canoni addebitati all’utente<sup>15</sup>.

D’altra parte, l’art. 68 non contiene alcun riferimento alle operazioni di locazione finanziaria. E il risultato suesposto non sembra nemmeno essere in linea con le intenzioni del legislatore finanziario, il quale – come si legge nella relazione governativa al progetto di legge – ha inteso adeguare l’ammortamento dei beni concessi in leasing da parte di società finanziarie al relativo trattamento di bilancio<sup>16</sup>.

Diversamente, l’estensione analogica dell’art. 67, comma 8, risulterebbe coerente con la natura finanziaria del contratto di leasing e allo stesso tempo con la volontà del legislatore. Né osta a tale interpretazione la lettera dell’art. 67, che fa indistintamente riferimento ai “beni concessi in locazione finanziaria”. È inoltre sostenuta in dottrina la portata generale della regola ex art. 67, comma 8, applicabile a tutte le operazioni di locazione finanziaria<sup>17</sup>.

Stesso discorso appare ragionevole anche con riferimento al regime applicabile all’utente. Infatti la seconda parte del comma 8 fissa

---

<sup>15</sup> In questo senso, Albano, *cit.*, p. 617. L’A. spiega che, applicando la disciplina dei beni immateriali, “qualora dal piano di ammortamento finanziario del bene immateriale concesso in leasing risultassero quote di ammortamento superiori a quelle ammesse dall’art. 68, sarebbe necessario – in sede di determinazione del reddito imponibile della società di leasing – riprendere a tassazione l’eccedenza rispetto all’ammontare massimo deducibile e recuperarla negli esercizi successivi, una volta terminato l’ammortamento finanziario del bene”. Tale problema si pone a maggior ragione per quei beni immateriali, quali il marchio d’impresa, soggetti ad un lungo periodo di ammortamento fiscale.

<sup>16</sup> Cfr. Albano, *cit.*, p. 618.

<sup>17</sup> Cfr. Boria, *Il Leasing nel diritto finanziario*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1991, 3, I, p. 535; Valacca, *cit.*; Committeri – Scifoni, *cit.* Secondo Albano, *cit.*, p. 619, il comma 8 sarebbe autonomo rispetto alle altre disposizioni dell’art. 67, configurandosi come una norma speciale, per cui non sono estendibili al leasing le forme speciali di ammortamento previste dai commi precedenti dell’art. 67, né le previsioni dell’art. 68.



dei limiti di durata tesi ad evitare la pratica dei leasing con durata brevissima rispetto alla vita economica del bene, applicabili dunque anche ai beni immateriali<sup>18</sup>.

### 3. LEASING DI MARCHIO

La nozione legislativa di marchio è desumibile da una serie di norme, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale: esso è ritenuto il più importante tra i segni distintivi e, in quanto tale, deve essere idoneo a consentire al pubblico di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli di un altro<sup>19</sup>. Si tratta di un fondamentale “strumento di comunicazione, informazione e concorrenza”<sup>20</sup>.

In quanto segno distintivo, in linea di massima il marchio può essere considerato come un'entità priva di valore in sé e tutelata solo in funzione del suo accreditamento sul mercato. Tuttavia proprio tale accreditamento consente di affermare come il valore del marchio non si esaurisca in una funzione meramente distintiva, ma espliciti una vera e propria funzione attrattiva, riconosciuta dalla dottrina e dalla riforma intervenuta sulla normativa sui marchi nel 1992.

---

<sup>18</sup> Si veda Albano, *cit.*, p. 620, che parla al riguardo di “leasing – fulmine”. La seconda parte del comma 8 così dispone: “la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.” Nota a cura dell'Editore: successivamente alla presentazione del presente studio, la regola per la determinazione della durata minima dei contratti di leasing immobiliare è stata allineata a quella del leasing mobiliare, salvo la previsione di un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni. (art. 5 della L. n. 248/05 pubblicata in G. U. n. 281 del 2 dicembre 2005 - S.O. n. 195).

<sup>19</sup> Il marchio è regolato dagli artt. 2569 – 2572 c.c. e dalla legge speciale, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, tutti profondamente modificati dalla riforma intervenuta con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Dir. CEE n. 89/104. Nel considerare le fonti regolatrici della materia, bisogna ricordare inoltre le modifiche introdotte con il d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198, che ha adeguato la legislazione italiana all'accordo TRIPS. Inoltre, fanno da complemento alla legge speciale il d.p.r. 8 maggio 1948 n. 795, modificato con il d.p.r. 1 dicembre 1993, n. 595.

<sup>20</sup> Clarizia, *cit.*



È stato difatti osservato come il marchio “possa acquistare nelle relazioni commerciali un valore strumentale elevatissimo, tanto da costituire un elemento fondamentale dell’avviamento e quindi del valore di una azienda”<sup>21</sup>. Non stupisce, quindi, come un marchio che assuma valori economici rilevanti possa essere visto come un oggetto appetibile ai fini di un contratto di locazione finanziaria.

Ovviamente, trattandosi di un’operazione particolare sia per l’oggetto del contratto sia per la necessità di conciliare le diverse normative settoriali, laddove presenti, si pongono rispetto a questa ipotesi una serie di profili problematici che vale la pena puntualizzare.

#### a) TITOLARITÀ DEL DIRITTO

Il problema che si è posto è se un imprenditore finanziario possa validamente acquisire in relazione ad un marchio d’impresa, registrato per prodotti o per servizi non affini ai suoi, la posizione di *lessor*. In passato difatti tale situazione risultava inattuabile, in quanto il testo previgente dell’art. 22 della legge sui marchi prevedeva che fosse legittimato a chiedere la registrazione del marchio solo chi lo utilizzasse o si proponesse di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio. Non solo. Si stabiliva che il marchio non potesse essere trasferito se non con l’azienda o con il ramo particolare di essa, rilevante ai fini della qualificazione del prodotto contraddistinto.

La riforma intervenuta con il D. Lgs. n. 40/92, emanato in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE, ha modificato il testo del precitato art. 22 della legge sui marchi: “può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. Il che equivale a dire che chiunque, anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo, possa validamente registrare un marchio, con l’unico limite della volontà di desti-

---

<sup>21</sup> Sena, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano 2001.

narlo ad essere usato come tale e per diverse finalità.

D'altra parte, come è stato autorevolmente evidenziato, tutt'altro che rilevante pare essere l'apposizione di tale limite, per due ordini di motivi: in primo luogo, appare difficile concepire lo scopo della registrazione di un marchio come qualcosa di diverso da quello di un suo uso esclusivo; ma se pur così fosse, ovvero sussistesse una volontà diversa da quella di destinare il segno al suo uso proprio, questa risulterebbe sicuramente molto ardua da accertare<sup>22</sup>.

La riforma ha inoltre abbandonato la regola della cessione vincolata alla contestuale cessione dell'azienda, e il trasferimento può avere ad oggetto anche il solo marchio isolatamente considerato. Di conseguenza, in base a quanto disposto dagli artt. 2573 c.c. e 15 della legge sui marchi, il marchio può essere liberamente trasferito, così come può essere concesso in licenza, purché da tali operazioni non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico<sup>23</sup>. Da non confondere con la previsione ex art. 41 della legge sui marchi, che regola la decadenza del marchio nel caso in

---

<sup>22</sup> Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2003. A supporto della tesi secondo la quale il limite posto dall'art. 22 l. ma. sia in realtà priva di contenuto gli AA. portano ad esempio altre disposizioni contenute nella normativa (quali ad esempio l'art. 21 o la fattispecie di cui all'art. 18/1 ff), ove è prevista per determinati soggetti la registrazione di certi segni come marchi a prescindere da qualsiasi loro intento di farne o farne fare uso come marchi.

<sup>23</sup> Così dispone l'art. 15 l. ma. : " 1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico." E'utile ricordare l'art. 2573 c.c.: "1. Il mar-



cui l'inganno al pubblico derivi dalla modalità di utilizzazione del marchio ceduto<sup>24</sup>. La norma di cui discutiamo si limita ad affermare che l'inganno non deve derivare dal trasferimento, che è il caso che ci interessa.

A questo punto, da una lettura complessiva delle novellate disposizioni citate, la legittimità di un'operazione di locazione finanziaria non sembra possa essere messa in discussione. Infatti, la conclusione di un contratto di leasing "non inciderebbe sulle funzioni proprie del marchio, in quanto la registrazione rimane a nome dell'impresa che produce o commercializza il prodotto identificato dal marchio, dell'impresa che lo utilizza e continuerà ad utilizzarlo, sicché la funzione distintiva non subirà nessuna modificazione"<sup>25</sup>.

Per fare un esempio dell'insussistenza della fattispecie di un inganno al pubblico, possiamo considerare il caso di una operazione di *sale and lease back*, ovvero quello di una cessione del marchio ad una società di leasing accompagnata dalla contestuale locazione finanziaria allo stesso titolare originario: ivi la stipula dei due contratti collegati determina unicamente il mutamento del titolo in capo al *lessee*, ma non fa venir meno né modifica il suo diritto all'uso del marchio (salvo il caso di risoluzione o mancato esercizio del riscatto).

---

chio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 2. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda." Bisogna tener conto però che la presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda, posta dal comma 2, è una presunzione *iuris tantum*, e da essa si deve desumere *a contrario* che in caso di trasferimento d'azienda il contemporaneo trasferimento del marchio costituito con la ditta originaria è subordinato all'espreso consenso dell'alienante (in tal senso, Vanzetti – Di Cataldo, *cit*).

<sup>24</sup> Art. 41 l. ma. : " Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio; b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume."

<sup>25</sup> Clarizia, *cit*.



Ovviamente, restano impregiudicate le cautele previste dalla legge in tema di inganno al pubblico, che devono essere tenute in considerazione nel caso di conclusione di un contratto di leasing di marchio. Al riguardo, sembra utile chiarire velocemente un'importante differenza tra marchio generale e marchio speciale, ove si intende per il primo quello che venga utilizzato per tutti i prodotti dell'impresa, anche di genere diverso, e per il secondo quello che venga utilizzato per un solo tipo di prodotto.

Non si pongono particolari problemi nel caso di marchio speciale, nel senso che il legislatore richiede, perché non vi sia inganno al pubblico, che il nuovo utilizzatore non agisca su elementi del prodotto o del servizio contrassegnati che siano determinanti nel formare la scelta dell'acquirente: è lecito dunque non solo il mantenimento di un certo standard qualitativo, ma anche ma anche l'intervento di miglioramenti così come di deterioramenti di scarso rilievo dei miglioramenti così come dei deterioramenti di scarso rilievo.

Le cose si complicano nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto un marchio generale: in tal caso, infatti, viene in rilievo una funzione diversa del segno, ovvero quella comunicativa di origine del prodotto, in quanto elemento sostanziale di coerenza dei prodotti tra loro diversi che recano tutti lo stesso marchio generale appunto. In tale ipotesi, la dottrina ha evidenziato due possibili soluzioni per evitare l'insorgere dell'inganno al pubblico, ovvero la cessione del marchio generale unitamente alla cessione dell'azienda, oppure la necessaria congrua informazione al pubblico sulla circostanza che la cessione riguarda il solo segno distintivo<sup>26</sup>.

Infine, sembra interessante prendere in considerazione altre due disposizioni della legge marchi: in primo luogo, l'art. 42, ove si stabilisce che il marchio non decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare, ma sia stato utilizzato da altri col suo consenso<sup>27</sup>; e suc-

---

<sup>26</sup> Vanzetti – Di Cataldo, *cit.*; Ricolfi, *I segni distintivi*, Torino 1999.

<sup>27</sup> Art. 42, comma 1: " Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali , stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo." Su questo punto torneremo più avanti.



cessivamente l'art. 49, che ammette la trascrivibilità, tra gli altri, di atti tra vivi a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali<sup>28</sup>.

Una considerazione complessiva delle norme introdotte dalla riforma sembra tesa ad allargare lo spettro delle fattispecie di trasferimento possibili, legittimando una serie di modalità circolatorie prima inattuabili, quali l'usufrutto, il pegno, l'espropriazione forzata del segno: non sembra dunque sussistano ragionevoli motivi per escludere la legittimità di strumenti atipici, quale il contratto di leasing.

D'altra parte la struttura del diritto di marchio resta invariata, così come sono mantenuti tutti i caratteri propri della locazione finanziaria: la stipula di un contratto di leasing di marchio consente all'utilizzatore di poter continuare ad esercitare tutti quei poteri propri di chi ha provveduto alla sua registrazione, mentre la titolarità può far capo al concedente<sup>29</sup>.

#### b) CONFIGURABILITÀ DEL MARCHIO COME OGGETTO DI LEASING

La qualificazione del marchio come *bene immateriale* è da ritenersi ormai pacifica<sup>30</sup>. Come già evidenziato, elemento essenziale per la

---

<sup>28</sup> Art. 49 l. ma.: "Devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali; b) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente; c) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tale caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; d) i testamenti e gli atti che provano l'avenuta successione legittima e le sentenze relative".

<sup>29</sup> Clarizia, *cit.*, p. 414 ss.

<sup>30</sup> In dottrina bastino i riferimenti a Ricolfi, in Auteri - Floridia - Mangini - Olivieri - Ricolfi - Spada, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2001; Trigona, *Il marchio, l'insegna, la ditta*, Padova 2002; Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1957.

configurabilità di un'operazione di leasing è il carattere strumentale dell'oggetto del contratto all'attività del *lessee*. La strumentalità del marchio rispetto alla commercializzazione dei prodotti/servizi cui si riferisce è intrinsecamente riconosciuta nell'affermazione della sua capacità attrattiva.

Esempio di tale riconoscimento è l'art. 1 della legge marchi, che al comma 1, lett. c, prevede che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare "un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi". Altra disposizione interessante in tal senso è quella a detta della quale, se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o da chi ne ha il consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (art. 21, comma e).

Si comprende bene che un marchio, che abbia la capacità come segno di esercitare una funzione attrattiva e pubblicitaria della qualità del prodotto che contrassegna e in quanto tale capace di spingere il consumatore a preferirlo ad altri affini, ha un'inequivocabile rilevanza e consistenza di carattere economico: non può, dunque, negarsi la sua natura di bene strumentale rispetto all'attività di impresa<sup>31</sup>.

La questione posta dalla dottrina è, però, se analogo discorso possa farsi per il marchio non celebre. Sembra infatti ragionevole ritenere che abbia ragion d'essere un leasing laddove il marchio, in quanto bene autonomo dotato di capacità distintiva, abbia una oggettiva consistenza economica, sicché sia possibile determinare il valore della locazione<sup>32</sup>. Tale operazione appare, quindi, plausibile e di facile attuazione

---

<sup>31</sup> Sena, *cit.*; Clarizia, *cit.*, 415.

<sup>32</sup> Clarizia, *ibid.*. Tra i vari autori che hanno affrontato il tema dei criteri di valutazione adottabili, si segnalano Zanda – Lacchini, *La valutazione dei marchi d'impresa*, Padova 1991; De Benedetti, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in Ghidini (a c. di), *La riforma della legge marchi*, Padova 1995, p. 119 e ss.)



solo per marchi celebri, e non per quelli che risultino privi di autonoma capacità attrattiva.

### C) TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Assodata la fattibilità del leasing di marchio, restano da affrontare le problematiche di tipo contrattuale inerenti alla peculiarità dell'operazione, a partire dalla premessa che il contratto di leasing comporta la costituzione da parte del *lessor* di un diritto temporaneo di godimento a favore del *lessee*.

Interessante potrebbe risultare il confronto con il contratto di licenza di marchio<sup>33</sup>. Quest'ultimo, previsto in varie disposizioni della riforma, consiste nella cessione in godimento del marchio a terzi da parte del titolare, il quale ne mantiene la titolarità ma ne attribuisce l'uso al licenziatario. La licenza si avvicina, quindi, molto alla cessione, in quanto entrambi atti di trasferimento, mentre se ne distacca per il contenuto "minore". Inoltre, la licenza ha carattere necessariamente temporaneo e oneroso, e nella prassi il corrispettivo è per lo più convenuto sotto forma di *royalty*, cioè di una percentuale del fatturato del licenziatario concernente i prodotti contraddistinti dal marchio.

La licenza può riguardare la totalità o una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato (licenza parziale)<sup>34</sup>. L'ipotesi classica è quella della licenza esclusiva, in virtù della quale il diritto di utilizzare il marchio spetterà al solo licenziatario. Inoltre, il legislatore della riforma ha ammesso la fattispecie della licenza non esclusiva, ovvero la concessione a più soggetti di una licenza di marchio in relazione agli stessi prodotti ovvero quando il concedente dia licenza del marchio ad un terzo per determinati prodotti e conservi per sé il diritto di adoperarli per gli

---

<sup>33</sup> Per una trattazione sintetica e complessiva del tema della licenza di marchio si guardi, tra gli altri, Trigona, *I trasferimenti dei diritti di marchio*, in *I nuovi contratti*, parte IV, cap. XIV, a c. di Cendon, Milano 2002.

<sup>34</sup> La licenza parziale è una licenza esclusiva rispetto ai prodotti a cui è riferita: un esempio è costituito dal *merchandising*, che presenta una pluralità di licenze ciascuna delle quali esclusiva per determinati prodotti.

stessi prodotti (art. 15, co. 2, legge sui marchi). Nel caso di licenza non esclusiva, però, il legislatore ha ritenuto opportuno adottare adeguate cautele, subordinandone la liceità alla condizione che il licenziatario “si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.

Esaminate le caratteristiche essenziali del contratto di licenza, possiamo procedere ad un confronto con quello di locazione finanziaria.

Nella formulazione tradizionale di leasing, da un punto di vista soggettivo, si individuano, come sappiamo, tre figure: l'utilizzatore del bene; il concedente che finanzia l'acquisto del bene e lo concede, appunto, in godimento all'utilizzatore; il fornitore del bene stesso. Questo il caso-tipo: un soggetto (l'utilizzatore), che ha necessità di un certo bene e non ha le risorse necessarie o non intende acquistarlo, si rivolge alla società di leasing (concedente) affinché lo acquisti dal produttore e glielo ceda in godimento per un determinato arco temporale dietro pagamento di un canone periodico commisurato sulla base di vari elementi (prezzo di acquisto, costo di ammortamento, utile dell'impresa concedente). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà scegliere se acquistare il bene dietro pagamento di una somma determinata, o comunque determinabile in base a parametri prefissati nel contratto, o prorogare la durata del rapporto dietro pagamento di un canone inferiore rispetto a quello precedentemente dovuto, o, ancora, di concludere il rapporto e restituire il bene al concedente che ne è rimasto il proprietario.

Sappiamo pure che la trilateralità soggettiva del rapporto non è elemento essenziale, in quanto esistono diverse varianti in cui le parti sono due (un esempio per tutti: il *sale and lease back*, che potrebbe risultare una fattispecie sicuramente molto interessante in tema di beni immateriali).

Confrontando il rapporto concedente - utilizzatore e licenziante - licenziatario, non sembra ardita l'ipotesi di interpretare il contenuto del contratto di leasing come essenzialmente assimilabile a quello di una licenza di marchio più l'opzione d'acquisto, con l'ovvia aggiunta delle



clausole usuali della locazione finanziaria. In realtà, sembra farsi discorso analogo per le operazioni aventi ad oggetto brevetti<sup>35</sup>.

D'altra parte, com'è stato osservato, "cessione e licenza (versione italiana della coppia lessicale anglosassone *assignment* e *licence*) designano attribuzioni, non paradigmi causali. La cessione e la licenza nulla ci dicono sul titolo dell'attribuzione: così la cessione potrà essere a titolo di compravendita, di permuta, di conferimento in società, di donazione, e pure la licenza potrà essere accordata per una causa di scambio, associativa, gratuita"<sup>36</sup>. A questo punto, potremmo aggiungere, anche una causa di finanziamento dell'impresa.

Occorre quindi chiarire come le peculiarità della normativa sul marchio vadano ad incidere sulla stipulazione di un contratto di leasing.

Un primo aspetto da considerare è la necessità di assegnare un valore economico al segno distintivo, valore che "potrà oscillare nel corso del rapporto in più o in meno non per intrinseche 'qualità' del marchio stesso, quanto per fattori esterni e diversi, collegati all'attività imprenditoriale dell'utilizzatore"<sup>37</sup>. Inoltre, non essendo il marchio soggetto ad obsolescenza ed essendo legato ai fattori di cui sopra, verosimilmente la sua valutazione economica dovrà essere accertata con apposita perizia tecnica.

Il punto maggiormente problematico riguarda l'applicazione dell'art. 15, co. 3, della legge sui marchi, per cui "il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario".

Conseguenza pratica di tale disposizione è la costituzione in capo al concedente di un controllo sulle modalità di utilizzo del marchio

---

<sup>35</sup> La dottrina ha infatti costantemente affermato l'identità della struttura del diritto di brevetto e del diritto di marchio. Si ricordino, tra gli altri, Ricolfi, *cit.*, Torino 1999; Abriani, in Abriani – Cottino – Ricolfi, *Diritto industriale*, Padova 2001.

<sup>36</sup> Spada, *Invenzioni*, in Ravà, *Diritto industriale*, II, p. 170, Torino 1988.

<sup>37</sup> Così Clarizia, *cit.*, p. 415.

da parte dell'utilizzatore: diversamente, nel contratto di leasing, ogni rischio e responsabilità sono poste a carico dell'utilizzatore, che ne risponde direttamente verso il concedente stesso, il quale ha un ruolo di mero intermediario finanziario<sup>38</sup>.

A tale discorso si collega quello delle garanzie da prevedere opportunamente in sede contrattuale: difatti la capacità attrattiva del marchio e il suo valore economico, strettamente collegato alla qualità dei prodotti e dalla circostanza che non intervengano eventi che ne deteriorino l'immagine, giustificano la configurazione in capo al concedente di poteri ispettivi e di controllo non usuali nel caso del *lessor* in un'ordinaria locazione finanziaria.

Un'ipotesi interessante proposta in dottrina è quella del caso in cui il marchio oggetto di leasing venga utilizzato in altri settori merceologici dall'originario titolare dello stesso (ipotesi, secondo la nostra costruzione, assimilabile ad un possibile caso di licenza non esclusiva)<sup>39</sup>. Supponiamo che l'attività dell'utilizzatore, sia pure nel rispetto delle clausole contrattuali, abbia un andamento negativo, tale da influenzare l'immagine di quel marchio sul mercato. Se tale risultato dovesse essere riconducibile ad imprudenza, negligenza o imperizia dell'utilizzatore, si potrebbe ragionevolmente configurare non solo l'azione del concedente verso il *lessee* per la perdita di valore del marchio, ma anche l'azione del titolare originario del marchio che legittimamente lo utilizza in altri settori e che potrebbe subirne danno.

Anche in tali casi sembrano dunque potersi applicare senza problemi le norme previste per le fattispecie di licenza. Nel caso di licenza

---

<sup>38</sup> In tal senso, Clarizia, *ibid.* L' A. mette in evidenza che "lo statuto speciale del marchio, in questo caso, viene ad incidere anche sulla regolamentazione del contratto di locazione finanziaria, o meglio sulla situazione giuridica del concedente, imponendogli specifici e importanti oneri di controllo sull'attività svolta dall'utilizzatore-licenziatario." D'altra parte la dottrina ha diverse volte sottolineato come, in tema di licenza di marchio si presupponga una sorta di collaborazione tra licenziante e licenziatario, non potendo essere ritenuto valido un contratto ove si prevedesse la totale libertà del licenziatario di decidere in ordine all'impiego del marchio stesso (in tal senso, Zorzi, *Il marchio come valore di scambio*, Padova 1995).

<sup>39</sup> Clarizia, *cit.*, p. 416.



esclusiva dunque al titolare-licenziante resta solo la titolarità del diritto di marchio, ma egli è legittimato ad agire in giudizio in difesa del marchio sia contro le contestazioni della sua validità e/o efficacia sia contro le contraffazioni. Stessa legittimazione spetta al licenziatario esclusivo. Non è invece rinvenibile in capo al licenziatario non esclusivo, per il quale la legge si limita solo a stabilire l'obbligo contrattuale di uniformità qualitativa ex art. 15, co. 2.

Data la grande varietà di situazioni ipotizzabili, sarebbe necessario che le parti del rapporto si cautelino le une verso le altre con le opportune garanzie in sede negoziale. Particolare attenzione in sede contrattuale dovrebbe porre soprattutto il concedente. In tale senso non si può non tener conto dell'art. 42 della legge sui marchi, che stabilisce la decadenza del diritto di marchio in caso di mancato utilizzo, da parte di un titolare o di un suo avente causa, per un periodo di cinque anni (salvo legittimo motivo).

Si può ipotizzare, dunque, a carico del concedente, in caso di mancato trasferimento della proprietà (per risoluzione, per mancato esercizio dell'opzione di acquisto, ecc.) l'onere a stipulare entro cinque anni un nuovo contratto o cedere comunque il marchio, pena la decadenza.

Cosa può accadere in tali ipotesi? In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, la concedente si ritroverebbe proprietaria di un marchio non direttamente utilizzabile, ma è pur vero che le norme sopra citate della nuova legge marchi consentono un facile ricollocamento sul mercato, come cessione, rilocazione e così via. Tuttavia nella pratica potrebbe accadere che il valore del segno si ritrovi modificato da eventi assolutamente imprevedibili al momento della stipula del contratto e il concedente sopporterebbe il rischio di ritrovarsi, alla sua scadenza, titolare di un marchio privo di valore. In dottrina, è stata proposta in tal caso la previsione di un patto di riacquisto a carico del concedente il marchio ad un prezzo prestabilito, qualora l'utilizzatore non eserciti l'opzione finale di acquisto oppure risulti inadempiente<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Clarizia, *ibid.*

In caso di inadempimento dell'utilizzatore e conseguente risoluzione del contratto, il problema peculiare che si pone, proprio in quanto il leasing ha ad oggetto un marchio, è fondamentalmente quello di impedire che l'utilizzatore continui indebitamente a fare uso del marchio, sul quale non ha più alcun diritto. In tal caso, soccorrono la concedente le ordinarie norme in tema di contraffazione, al pari di qualsiasi titolare del marchio che ravvisi un utilizzo non autorizzato del segno da parte di terzi.

Tra le patologie del contratto, da ultimo, è utile menzionare l'ipotesi del fallimento dell'utilizzatore: sembra, in questo caso, ragionevole affermare che il curatore non abbia altra scelta che sciogliere il contratto, dato l'evidente *intuitus personae* che lo caratterizza, salva l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa.

Altro aspetto da considerare in sede di stipula di un contratto di leasing di marchio è la norma contenuta nell'art. 49 della nuova legge sui marchi, la quale riproduce quanto stabilito dall'art. 66 legge sulle invenzioni, per cui "devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi [...] gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali": ammettendo la assimilabilità del contratto di leasing a quello di licenza, tale disposizione dovrà essere applicata anche in caso di locazione finanziaria.

#### 4. IL LEASING DI SOFTWARE

Circa la configurabilità di un contratto di leasing rispetto al programma per elaboratore (*software*), la questione su cui la dottrina ha concentrato l'attenzione riguarda innanzitutto la natura giuridica del *software*, in particolare se sia qualificabile come bene immateriale o come servizio<sup>41</sup>. Infatti solo nel primo caso sarà possibile parlare di leasing.

---

<sup>41</sup> Clarizia, *cit.*, p. 404.



Punto di partenza della riflessione devono essere necessariamente le fonti normative. Per espressa previsione dell'art. 7 del d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, il *software* non è brevettabile, dunque la sua tutela va individuata nell'ambito della legge d'autore<sup>42</sup>. Più recentemente, il legislatore italiano con il D. Lgs. n. 518/1992, attuativo della Dir. 91/250/CEE, ha equiparato alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura i programmi per elaboratori. Dunque, le problematiche connesse alla vendita del *software* sono assimilabili a quelle relative alla cessione dei diritti di utilizzazione dell'opera di un autore<sup>43</sup>.

Per individuare la natura giuridica del *software* occorre fare una prima precisazione, ovvero definire il c.d. "programma sorgente", ovvero la descrizione del programma, scritta dall'uomo in linguaggio macchina, il quale non ha utilità alcuna se non materializzato nel programma per elaboratore: bisogna dunque considerare unitariamente programma sorgente e programma operativo, tralasciando il supporto meccanico, ovvero il bene mobile su cui il programma è applicato, il quale a sua volta è inutilizzabile senza i primi<sup>44</sup>.

La qualificazione del *software* come bene o, diversamente, come servizio non è rinvenibile in via astratta, richiedendo invece una verifica caso per caso. L'elemento dirimente è l'esistenza o meno in capo al titolare di un *ius excludendi*<sup>45</sup>. Le prestazioni tecniche che rientrano nella nozione di servizio non hanno un'autonomia fisica diversa dal soggetto

---

<sup>42</sup> Per uno sguardo d'insieme, si veda Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Milano 2000.

<sup>43</sup> Si vedano l'art. 2581 c.c. e la legge sul diritto d'autore (Lda) n. 633/1941 e modifiche. In particolare, la legge 18 agosto 2000, n. 248 ha introdotto per la tutela del software gli artt. 64 *bis*, 64 *ter*, 64 *quater*. Analizzando il contenuto del diritto d'autore riferito al *software*, l'art. 2 del d. lgs. n. 518/92 vi ricomprende l'originalità della forma ed il materiale preparatorio per la progettazione del programma medesimo, escludendo espressamente dalla tutela le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma. Per un commento, si veda Ristuccia – Zeno-Zencovich, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Dir. inf. e inf.*, 1994, 2, 233.

<sup>44</sup> Clarizia, *cit.*, p. 405, parla a questo proposito di una "perfetta simbiosi" che "si manifesta con netta evidenza nel c.d. *firmware*, cioè in quel *software* realizzato a livello circuitale e materializzato in componenti elettronici della macchina (i microprocessori)".

<sup>45</sup> Clarizia, *cit.*, p. 406.

che le compie, identificandosi nella sua attività: dunque non comprendono quelle che abbiano come risultato finale la costituzione di nuovi “beni” in senso giuridico<sup>46</sup>.

Il *software* può essere definito come il risultato finale di studi, ricerche, di “un’attività ideativa”, che si concreta in un supporto da applicare all’elaboratore per consentirne il funzionamento. Non può però identificarsi con il supporto materiale in cui si concreta, rientrando esso invece nella categoria delle creazioni intellettuali<sup>47</sup>.

Queste ultime intanto vengono considerate beni in senso giuridico allorquando vengano pubblicate o brevettate, e in quanto tali oggetto di un diritto esclusivo di riproduzione, ovvero di uno *ius excludendi* facente capo al titolare. Come applicare tale schema al *software*?

La dottrina ha offerto una lettura risolutiva in tema. E’ stato infatti notato come le *software houses* abbiano apprestato una serie di strumenti e di accorgimenti tecnici in grado di tutelare i propri prodotti e di impedirne la duplicazione. Ne sono esempi la mancata fornitura al cliente del “programma sorgente”; l’introduzione nel programma di codici particolari noti al solo produttore; le c.d. *logic bombs*, che comportano l’auto-distruzione del programma in caso di tentativo di riproduzione; ma l’elenco potrebbe continuare<sup>48</sup>.

Con tali strumenti si crea nella pratica un *ius excludendi*, similmente a quanto accade per i beni immateriali sopra citati: infatti, nel momento in cui il *software* sia precisamente individuabile ed immutabile, diventa ad esso applicabile la normativa generale in tema di beni, e dunque sembra compatibile con lo schema del leasing.

---

<sup>46</sup> Clarizia, *ibid.*, precisa comunque che l’attività prestata, laddove soddisfi o meno l’interesse del creditore, può essere considerato bene in senso giuridico, allineandosi a quanto evidenziato dalla dottrina rispetto al fare e il non fare del debitore.

<sup>47</sup> Laddove si identificasse il software nel supporto materiale non si porrebbe alcun problema di qualificazione come bene giuridico: infatti nessun dubbio investe la figura del *firmware*, di cui è ammessa la brevettabilità.

<sup>48</sup> Clarizia, *cit.*, p. 407.



#### 4.1 PROFILI PROBLEMATICI

In linea teorica, non sembra si possano rinvenire limiti alla possibilità che la funzione di finanziamento propria del contratto di leasing possa trovare spazio anche con riferimento ai programmi per elaboratore<sup>49</sup>. In tal senso, sicuramente potrebbe essere una soluzione utile in tutti quei casi in cui l'utente abbia necessità di acquisire la disponibilità di un software senza dover affrontare il pesante onere economico che si profila quando si tratti di un programma non standardizzato, ovvero confezionato su misura alle esigenze dell'utilizzatore. Mentre non si ritiene possa avere senso laddove non vi sia un apprezzabile interesse a forme di finanziamento, come nei casi in cui l'operazione economica sia modesta (ad esempio, per i programmi standardizzati), oppure la caratteristica dell'immaterialità sia notevolmente attenuata (ad esempio, nel *firmware*)<sup>50</sup>.

Tuttavia la figura del leasing di *software* pone tutta una serie di aspetti problematici, individuati già da tempo dalla dottrina<sup>51</sup>.

Il primo da esaminare riguarda la configurazione tipica del leasing nel diritto italiano, la quale prevede lo schema dell'opzione finale di acquisto, che consente all'utilizzatore, al termine del rapporto, di acquistare il bene oggetto del contratto. Nessun problema, come per tutti i beni immateriali, si pone nel caso di leasing operativo. Infatti, lo schema del leasing operativo prevede un rapporto bilaterale in cui il concedente è il produttore stesso del bene, che si impegna a prestare anche una serie di attività accessorie quali manutenzione, consulenza, revisione del bene,

---

<sup>49</sup> Né limiti alla configurabilità del software derivano dalle fonti normative, in quanto qualunque forma di utilizzazione è un diritto esclusivo dell'autore, anche se non esplicitamente menzionato dalla Lda. In tal senso, Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano 2000, il quale sottolinea che, anche se la fattispecie di cui si può ipotizzare la maggiore ricorrenza pratica è quella del leasing operativo, non è esclusa la possibilità del leasing finanziario, non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di diritti elencati nella Lda.

<sup>50</sup> In tal senso, Zeno-Zencovich, *Il leasing di programmi per elaboratore elettronico*, in *Riv. it. leasing*, 1987, 1, 49; I. Iaselli – M. Iaselli, *I contratti informatici*, Piacenza 2003, p. 131.

<sup>51</sup> Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 51. In particolare, l'A., dopo aver analizzato la compatibilità dei diversi tipi di leasing con il bene software, individua anche una serie di soluzioni alternative alla locazione finanziaria, confrontandola con le fattispecie della licenza d'uso, dell'usufrutto e della vendita di diritti.

senza l'opzione finale di acquisto, per cui al termine del rapporto il bene ritorna di sua proprietà: tale figura non realizza sostanziali variazioni rispetto alla tradizionale concessione in godimento di programmi, differenziandosene per la scomposizione temporale del corrispettivo e la riunione nello stesso contratto dell'accordo di assistenza<sup>52</sup>.

Un tale discorso non può farsi nel caso della tradizionale locazione finanziaria, ove la situazione appare molto più complicata. In tale ipotesi, infatti, si ripropone lo schema trilaterale produttore – locatore – utilizzatore così disposto: il produttore concede una licenza di commercializzazione *una tantum* al concedente, con facoltà di sub-licenza d'uso all'utilizzatore; il produttore riceve il corrispettivo integrale dal concedente, al quale vengono corrisposti canoni periodici dall'utilizzatore<sup>53</sup>. Non potendosi inserire un'opzione d'acquisto alla scadenza del contratto, la configurabilità o meno del leasing dipende dall'adesione alla teoria di chi vede in tale clausola un elemento essenziale ed imprescindibile della locazione finanziaria<sup>54</sup>, ovvero a quella di chi le attribuisce un valore accessorio, la cui reale portata va valutata caso per caso<sup>55</sup>.

In base a tale considerazioni, risulta altresì evidente come la pratica del leasing di *software* non ha precedenti in Italia, mentre nessun problema si è posto nei paesi di *common law*, ove il leasing ha radici molto più profonde e non comprende l'opzione di acquisto finale<sup>56</sup>. Non è un caso che la questione si sia posta anche in Francia<sup>57</sup>, dove alla dot-

---

<sup>52</sup> Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 53.

<sup>53</sup> Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 54.

<sup>54</sup> Clarizia, *Collegamento negoziale e vicende della proprietà: due profili della locazione finanziaria*, Rimini 1982; Id., *I contratti per il finanziamento dell'impresa*, *cit.*, p. 356.

<sup>55</sup> Ferrarini, *La locazione finanziaria*, Milano 1977.

<sup>56</sup> Per una trattazione comparatistica del leasing finanziario, si veda appunto Ferrarini, *cit.*, p. 197 ss. Spunti interessanti si ritrovano anche in Frignani, *Leasing finanziario internazionale: un'analisi comparata*, in *I Contratti*, 2000, 3, p. 283 ss. Sembra utile ricordare che anche nella Convenzione Unidroit sul leasing internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 e ratificata in Italia con la legge 14 luglio 1993, n. 259, non è ritenuta caratteristica essenziale del contratto la previsione dell'opzione finale d'acquisto del bene o di proroga del contratto a favore dell'utilizzatore.

<sup>57</sup> Per una ricostruzione completa della regolamentazione e della dottrina francese, si veda Cremonese, *Il leasing in Francia*, in *Contr. e Impr./Eur.*, 2004, I, 144.



trina che nega la possibilità per il *crédit-bail* (il corrispondente “naturalizzato” del termine inglese leasing) di avere ad oggetto un software per la mancanza di due requisiti fondamentali - l’acquisto in vista della locazione, assente in quanto difetta la volontà da parte del produttore del software di trasferirne la proprietà alla società di leasing, e di conseguenza l’opzione finale d’acquisto -, c’è chi ha opposto una soluzione particolare: il titolare dei diritti sul *software* può concedere in licenza il programma all’utente, il quale può a sua volta cedere i diritti acquistati alla società di leasing mediante un contratto di *crédit-bail* <sup>58</sup>.

Altro aspetto da considerare è il particolare atteggiarsi del diritto di proprietà rispetto alla fattispecie in esame. Difatti, nello schema tradizionale di locazione finanziaria, il concedente acquista sul bene una situazione soggettiva assoluta in quanto ne diviene proprietario: inoltre, risulta esonerato da alcune responsabilità tipiche della situazione proprietaria ed è libero da qualsiasi vincolo con il fornitore che non sia relativo alla garanzia per evizione e a quella per vizi.

Ma nel caso di leasing di *software* le cose stanno diversamente. In capo al concedente sorge una posizione soggettiva relativa nei confronti del fornitore, sicché le vicende di quest’ultimo facilmente possono coinvolgerlo (basti pensare ai casi di fallimento della *software house*, di revoca della licenza, ecc.)<sup>59</sup>.

Se è vero che il concetto di proprietà non può più essere considerato in maniera rigida e statica, bensì come un diritto che si adatta di volta in volta alle esigenze delle parti o agli scopi che il legislatore consente perseguano<sup>60</sup> e quindi non osta alla configurazione del leasing di *software*, si ripropone una questione centrale anche nel leasing di mar-

---

<sup>58</sup> Bey, *Le financement des logiciels: peut-on louer ou donner financièrement à bail un logiciel?*, in *Gaz. Pal.*, 1985, 2, doct. n. 396.

<sup>59</sup> Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 55.

<sup>60</sup> Clarizia, *ult. cit.* Esaminando le fattispecie della vendita con riserva di proprietà e del contratto estimatorio, l’A. evidenzia come il legislatore abbia consentito che la regolamentazione del diritto di proprietà si conformasse alle effettive esigenze delle parti. In particolare, questa considerazione vale anche nella valutazione della funzione svolta dal diritto di proprietà in capo al concedente nella locazione finanziaria, che non può ridursi unicamente ad una funzione di garanzia, né di agevolazione al collocamento del bene sul

chio, ovvero quella relativa alle garanzie contrattuali, che necessariamente non potranno costituirsi sull'oggetto del contratto in quanto bene immateriale. Infatti non può considerarsi adeguata garanzia l'eventuale restituzione in caso di risoluzione del contratto: è fin troppo evidente come non abbia senso collegare la garanzia al bene programma, in quanto, anche laddove la sua riproduzione sia stata resa inattuabile grazie agli accorgimenti di cui si è parlato in precedenza, il valore del programma restituito in caso di inadempimento risulta inevitabilmente compromesso, rendendone impraticabile la ricommercializzazione. Necessariamente, dunque, anche le garanzie dovranno avere il carattere dell'immaterialità<sup>61</sup>.

In sede di previsione contrattuale del regime di garanzia, deve poi indispensabilmente venire in rilievo un'altra peculiarità della fattispecie in esame, ovvero la inevitabile permanenza di un rapporto stretto tra utilizzatore e fornitore, stante la necessità di continui e periodici aggiornamenti e correzioni che la natura del bene oggetto del contratto impone<sup>62</sup>. Tale

---

mercato: "assegnare al concedente la titolarità di un diritto di proprietà meramente formale e giuridica, contrapposta a quella sostanziale ed economica dell'utilizzatore, costituisce esclusivamente una formula espressiva che intende sintetizzare, senza affatto mortificare o sminuire la consistenza dei poteri, delle prerogative, delle responsabilità e dei rischi che fanno capo rispettivamente alle parti nel contratto di locazione finanziaria". Inoltre, per una lettura interessante sui temi affrontati in tema di leasing in generale si guardi Bussani, *Proprietà, garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario*, Univ. Trento, 1992.

<sup>61</sup> Nel caso in cui la concedente dovesse fare ricorso alla stipula di contratti di garanzia finanziaria, si ricorda che la materia è oggetto di un recente provvedimento comunitario, ovvero la cd. Direttiva sui *collaterals* (Dir. 2002/47/CE, pubblicata in GUCE, serie L, del 27 giugno 2002). Per un commento, tra gli altri, si vedano Macario, *Commento alla Direttiva 2002/47/CE*, in *I Contratti*, 2003, 85; Grossi, *La direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria*, in *Europa e dir. priv.* 2004, 1, 249.

<sup>62</sup> Sembra opportuno ricordare che nell'ambito delle operazioni di assistenza o manutenzione del software rientrano le più varie prestazioni, ma principalmente si possono distinguere gli interventi di manutenzione statica o correttiva (che consistono nel *debugging*, ovvero nella eliminazione degli errori preesistenti nel programma) e quelli di manutenzione dinamica o migliorativa (che comportano un'attività di modifica e potenziamento del programma). Diverso è il caso del contratto di sviluppo di software, che ha la funzione di soddisfare l'esigenza dell'utente di acquisire la possibilità di utilizzare un programma non standardizzato: nel caso in cui l'utente scelga di rivolgersi ad un imprenditore si realizzerà un contratto di appalto di servizi; diversamente, se la scelta dovesse ricadere su un professionista, si avrà un contratto d'opera. Per una trattazione su tali tipologie contrattuali, si



situazione richiede dunque una non facile composizione tra i diversi interessi delle tre parti, potenzialmente confliggenti<sup>63</sup>.

## 5. CONCLUSIONI

Senza dubbio è inequivocabile l'utilità e il valore che beni come il marchio e il *software* rivestono nell'attività di impresa. Non sembra quindi affatto strano l'interesse a renderli oggetto di un contratto di leasing in quanto strumento di finanziamento.

Se meno resistenze sono state opposte nel caso di locazione finanziaria di marchio<sup>64</sup>, è arduo indicare una risposta univoca alla

---

vedano, tra gli altri, Alpa – Zeno-Zencovich (a c. di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano 1987; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova 2001; I. Iaselli – M. Iaselli, *cit.*, p. 118 ss.

<sup>63</sup> Né la soluzione appare più semplice nel caso in cui si scelga di adottare l'alternativa operazione di *sale and lease back*. Si vedano, al riguardo, le osservazioni di Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 62. L'A. individua due possibili situazioni: a) la *software house* venda alla società di leasing i diritti di utilizzazione del programma e si faccia contestualmente rilasciare una licenza di sfruttamento, i cui ricavi saranno destinati a ripagare al concedente il prezzo ricevuto; b) l'utente finale commissiona il programma non standardizzato di cui necessita alla *software house*, la quale lo vende al concedente, facendosi concedere contestualmente licenza di sfruttamento e cedendo alla società di leasing i crediti consistenti nei pagamenti periodici dell'utente. Se nessun problema si pone dal punto di vista giuridico (infatti, la causa di finanziamento è esplicita e la natura del bene non costituisce un elemento dirimente rispetto agli altri beni), lo stesso non può dirsi circa il piano pratico. Circa la prima ipotesi, il concedente infatti non si troverebbe nella abituale posizione di forza che tradizionalmente, attribuendogli il diritto di proprietà, gli consente di soddisfarsi sul bene in caso di inadempimento dell'originario proprietario. Inoltre la *software house* sicuramente potrebbe ricostruire e riprodurre il programma. Lo stesso oggetto del contratto pone il problema di "stabilire fino a che punto il programma prodotto dalla *software house* rientri nella licenza di sfruttamento e quando, invece, si trasformi in un oggetto diverso, estraneo all'accordo fra le parti". La posizione del concedente risulta ancora più compromessa nella seconda ipotesi: in tal caso, infatti, l'utilizzatore si troverebbe in diretto contatto con il fornitore, ma il concedente non avrebbe rapporto alcuno con l'utilizzatore e potrebbe rimanere coinvolto negli eventuali conflitti tra questo e il fornitore.

<sup>64</sup> Un esempio concreto in materia è fornito dal recente utilizzo della figura del *sale and lease back* da parte delle alcune società di calcio italiane. In sostanza, la società di cal-

domanda se il leasing di *software* sia configurabile o meno. Attualmente, data la mancanza di esperienze pratiche in Italia, sicuramente è da rilevarsi l'esistenza di difficoltà e diffidenze verso l'applicazione di questo strumento nel nostro ordinamento, mentre invece se ne rileva la presenza negli Stati Uniti e in Inghilterra.

D'altra parte la dottrina è tuttora divisa sul tema, anche se sembra prevalere la tesi della applicabilità dello schema della locazione finanziaria a tutta una serie di beni fino a poco tempo fa non considerati, tra cui il software. Da un lato la causa di finanziamento che caratterizza il leasing ben potrebbe applicarsi ai programmi per elaboratore, dall'altro ostano le difficoltà teoriche e pratiche che abbiamo su elencate. Se gli ostacoli di tipo giuridico paiono facilmente superabili, non si può dire lo stesso per i rischi di tipo pratico connessi soprattutto al regime delle garanzie.

Non pare questo essere comunque un reale deterrente per le società di leasing, le quali negli ultimi anni hanno di gran lunga esteso la loro attività ai settori più disparati (si pensi, ad esempio, al leasing di titoli azionari, di opere cinematografiche e così via). Di conseguenza, anche se a tutt'oggi in Italia risultano essere poche le società di leasing che iniziano ad affacciarsi sul settore dei programmi per elaboratore, ragionevolmente si può prevedere l'utilizzo dello schema 'socialmente tipico' del leasing anche rispetto al *software*<sup>65</sup>, con l'avvertenza della necessità per la creditrice di adottare opportune cautele in sede contrattuale. Stessa considerazione appare valevole anche per il leasing di marchio.

Le considerazioni sin qui svolte sembrano confermare che la questione cruciale del leasing di beni immateriali sia essenzialmente di ordine tecnico-contrattuale e che essa debba essere risolta guardando alla

---

cio cede il marchio ad una banca specializzata, in cambio del corrispettivo pattuito, e ottiene al tempo stesso il possesso - e il conseguente diritto di sfruttamento - del marchio stesso, pagando il canone. L'operazione risulta interessante per le società di calcio in quanto equivale sostanzialmente ad un prestito, che consente di ripianare i bilanci, ottenere liquidità e qualche sgravio fiscale.

<sup>65</sup> Nello stesso senso, Zeno-Zencovich, *cit.*, p. 63; Chimienti, *cit.*, p. 18. Parere contrario, invece, si ritrova ad es. in M. Iaselli - I. Iaselli, *cit.*, p. 130.



composizione delle esigenze e degli interessi delle parti in gioco e con una previdente e adeguata disciplina di garanzie coerenti con la natura dei beni oggetto del contratto, cioè prescindenti dal mero carattere della materialità.



## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Abriani – Cottino – Ricolfi, *Diritto industriale*, Padova 2001

Albano, *La locazione finanziaria di beni immateriali tra vuoti legislativi ed interpretazione analogica*, in *Rass. Trib.*, 2002, 2, 614

Alpa – Zeno-Zencovich (a c. di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano 1987

Andrini, *La scelta del tipo contrattuale*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 3, pp. 707 ss.

Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1957

Auteri – Floridia – Mangini – Olivieri – Ricolfi – Spada, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2001

Bonacchi – Ferrari, *Leasing finanziario*, Milano 2005

Bontempi, *Diritto bancario e finanziario*, Milano 2002

Boria, *Il Leasing nel diritto finanziario*, in *Riv. dir. fin. Sc. Fin.*, 1991, 3, I, p. 535

Buonocore, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano 1999

Bey, *Le financement des logiciels: peut-on louer ou donner financièrement à bail un logiciel?*, in *Gaz. Pal.*, 1985, 2, doct. n. 396.

Bussani, *Proprietà, garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario*, Univ. Trento, 1992.

Bussani, *I contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, Torino 2005



- Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Milano 2000
- Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano 2000
- Clarizia, *Collegamento negoziale e vicende della proprietà: due profili della locazione finanziaria*, Rimini 1982
- Clarizia, *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, Torino 2002
- Committeri – Scifoni, *Deducibilità limitata per i canoni di leasing finanziario sui marchi d'impresa*, in *Corr. Trib.*, 2005, 14, 1126
- Cremonese, *Il leasing in Francia*, in *Contr. e Impr./Eur.*, 2004, I, 144.
- De Benedetti, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in Ghidini (a c. di), *La riforma della legge marchi*, Padova 1995, p. 119 e ss.
- De Nova, *Il contratto di leasing*, Milano 1995
- Ferrarini, *La locazione finanziaria*, Milano 1977
- Frignani, *Factoring, leasing, franchising, concorrenza*, Torino 1983
- Frignani, *Leasing finanziario internazionale : un'analisi comparata*, in *I Contratti*, 2000, 3, p. 283 ss.
- Ghia, *I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring*, Milano 1997
- Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova 2001
- I. Iaselli – M. Iaselli, *I contratti informatici*, Piacenza 2003
- La Torre, *Manuale della locazione finanziaria*, Milano 2002



Luminoso, *I contratti tipici e atipici. Contratti di alienazione, di godimento, di credito*, Milano 1995

Purcaro, *La locazione finanziaria*, Padova 1998

Ricolfi, *I segni distintivi*, Torino 1999

Ristuccia – Zeno-Zencovich, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Dir. inf. e inf.*, 1994, 2, 233

Sena, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano 2001

Spada, *Invenzioni*, in Ravà, *Diritto industriale*, II, p. 170, Torino 1988

Trigona, *Il marchio, l'insegna, la ditta*, Padova 2002

Trigona, *I trasferimenti dei diritti di marchio*, in *I nuovi contratti*, parte IV, cap. XIV, a c. di Cendon, Milano 2002

Valacca, *Configurabilità e implicazioni fiscali di un contratto di leasing avente per oggetto programmi per computer*, in *Boll. Trib. Inf.*, 1992, 6, 499

Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2003

Visalli, *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.* 2000, 5, II, p. 643 ss.

Zanda – Lacchini, *La valutazione dei marchi d'impresa*, Padova 1991

Zeno-Zencovich, *Il leasing di programmi per elaboratore elettronico*, in *Riv. it. leasing*, 1987, 1, 49;

Zorzi, *Il marchio come valore di scambio*, Padova 1995







A cura di Assilea Servizi Surl  
per conto della  
Associazione Italiana Leasing  
00144 Roma - Piazzale Ezio Tarantelli, 100  
Telefono 069970361  
Fax 0645440739  
Internet [www.assilea.it](http://www.assilea.it)  
E.mail [info@assilea.it](mailto:info@assilea.it)