

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

Deontologia tra Ordine ed EPI

4 Novembre 2025

Bologna – Museo del Patrimonio Industriale



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTFEN

Principali argomenti trattati

- *Cambio di studio del professionista: Pubblicità*
- *Storno della Clientela*
- *Storno dei dipendenti*
- *Potenziali conflitti di interesse*

Cambio di studio del professionista: Pubblicità

Art. 2 Pubblicità

- a) E' ammessa con ogni mezzo la **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività svolta dai Consulenti abilitati, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni;

- b) La pubblicità informativa di cui alla precedente lettera a) deve essere **funzionale all'oggetto, veritiera e corretta**, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Cambio di studio del professionista: Pubblicità

In particolare:

b2) la pubblicità o l'utilizzo di carta intestata o di siti internet o la diffusione con qualsiasi altro mezzo di informazioni idonee ad indurre in errore il pubblico oppure ad ingenerare false o esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione (ivi compresa quella societaria), alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica, dei Consulenti iscritti all'Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla rappresentanza in materia di Proprietà Industriale.

Cambio di studio del professionista: Pubblicità

b3) comunicazioni e/o indicazioni, sia mediante mezzi informatici quali Internet o i cosiddetti social media, che cartacei, sia tramite risposte telefoniche, anche automatiche, che possano ingannare i terzi in relazione alla reale natura dello studio o società cui appartiene il/la Consulente; in particolare è considerata poter indurre il pubblico in errore l'ingiustificata indicazione di sedi di propri studi dove non sia disponibile con regolare frequenza almeno il/la Consulente;

b4) l'uso di carta intestata e/o di siti internet che non indichi con chiarezza e precisione i nominativi di Consulenti che operano in modo continuativo o temporaneo nell'ambito di studi o società di servizi operanti o che offrono servizi, in modo esclusivo o parziale, nel campo della Proprietà Industriale, e di materie affini;

Cambio di studio del professionista: Pubblicità

Art. 5 (g): Rapporti con i colleghi

Il/la Consulente che chiuda il rapporto con uno studio e che inizi un'attività di consulenza autonoma ovvero si trasferisca presso un altro studio o società avrà la facoltà di farne pubblicità, solo una volta terminato il rapporto con il precedente studio o società, rispettando le norme che regolano la pubblicità di cui all'art. 2, senza limitazione dei soggetti ai quali indirizzare tali comunicazioni pubblicitarie.

Mentre l'ex-dipendente può, in quanto fisiologico alla libera iniziativa imprenditoriale:

- proporsi sul mercato e promuovere la propria attività imprenditoriale acquisendo nuovi clienti o
- tentare di acquisire anche alcuni già clienti del precedente datore di lavoro;
- tuttavia si deve valutare nel complesso tutto il suo comportamento per stabilire se è illecito oppure conforme alle normali regole della libera competizione.

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 04-04-2012, n.5365/2012)



Cambio di studio del professionista: Pubblicità

Conseguentemente un comportamento tendente a fornire una segnalazione che sia:

- di semplice variazione del proprio domicilio professionale;
- priva di indicazioni di tipo commerciale e di onorari di confronto (vantaggiosi) rispetto a quelli dello Studio di provenienza;
- occasionale;



Configura, fatti salvi eventuali ulteriori dettagli rilevanti,
un comportamento non contrario a quanto previsto dall'Art. 5(g)

Storno della Clientela

L'argomento è riferibile all'Art.5a) del Codice di Condotta Professionale, che afferma:

5. Relazioni con gli altri Mandatari

- a) Un Consulente deve intrattenere buoni rapporti professionali nei confronti degli altri Consulenti; fra l'altro, buoni rapporti professionali includono correttezza nei riguardi di altri Consulenti e cura particolare nell'evitare qualsiasi tentativo diretto o indiretto di stornare la clientela da altri Consulenti.

Storno della Clientela

Si ricorda qui come il comportamento del dipendente infedele deve costituirsi affinché si configuri lo storno:

- La condotta illecita dell'ex-dipendente va accertata in base a tutta la manovra posta in essere dal medesimo per:
 - danneggiare il concorrente, o
 - approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.

Se verificatasi, l'acquisizione sistematica di clientela dell'ex datore di lavoro da parte dell'ex-dipendente che abbia intrapreso una propria attività imprenditoriale

è illecita (concorrenza sleale per sviamento di clientela).

Storno della Clientela – Concorrenza Sleale

sottrazione di clienti – caso episodico – insussistenza [art. 2958 c.c.]

Non costituisce atti di concorrenza sleale il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività.

*La condotta concorrenziale sleale **non deve essere ricercata episodicamente**, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente.*

Storno della Clientela – Concorrenza Sleale

Ex dipendente - sviamento clientela - sussistenza

La condotta illecita dell'ex-dipendente va accertata in base a tutta la manovra posta in essere dal medesimo per:

danneggiare il concorrente, o

approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.

*Quindi l'acquisizione sistematica di clientela dell'ex datore di lavoro da parte dell'ex-dipendente che abbia intrapreso una propria attività imprenditoriale è **illecita** (concorrenza sleale per sviamento di clientela).*

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 04-04-2012, n.5365/2012)

Storno dei Dipendenti – Concorrenza Sleale

Non sembra direttamente riferibile al codice di condotta professionale ma più precisamente al Codice Civile di cui si riporta il relativo articolo riportato a stralcio:

Art. 2598 (3):

Affinché possa ritenersi integrata una condotta di concorrenza sleale, la Corte ha ritenuto rilevante considerare i seguenti fattori:

- (i) le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa che, ha specificato, deve avvenire in modo diretto, ancorché eventualmente dissimulato, affinché possa ritenersi configurata un'attività di storno;
- (ii) la quantità e la qualità del personale stornato;
- (iii) la posizione ricoperta dal personale stornato nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
- (iv) le difficoltà dovute alla sua sostituzione;
- (v) i metodi utilizzati al fine di indurre i dipendenti e/o i collaboratori a passare all'impresa concorrente.

Storno dei Dipendenti – Concorrenza Sleale

I principali elementi in base ai quali viene valutato lo storno dei dipendenti comprendono:

- **simultaneità** del passaggio di un numero rilevante di dipendenti da un'impresa all'altra;
- **qualifica** dei dipendenti e la loro particolare utilità per l'impresa concorrente danneggiata;
- **difficile sostituibilità** dei dipendenti stornati;
- **azioni adottate** per indurre i dipendenti a passare a un'impresa concorrente (denigrazione del datore di lavoro danneggiato; violazione dell'obbligo di fedeltà durante il rapporto di lavoro);
- **dimissioni** senza periodo di preavviso;
- **medesimo settore** di impiego assegnato al lavoratore stornato;
- **sottrazione** di informazioni e documenti aziendali
- **destinazione** dei lavoratori stornati alla medesima clientela.

Potenziali Conflitti di Interesse

Art. 4 d)

Ogni Consulente **deve rifiutare i suoi servizi** quando l'accettazione o la continuazione di un mandato lo porterebbe a trattare di un caso sul quale egli **ha rappresentato o consigliato un altro cliente con interessi opposti**, **a meno che sia cessato il conflitto di interessi.**

Di seguito alcuni esempi:



Potenziali conflitti di interesse – esempio A

Il consulente aveva in passato rappresentato un Cliente e dopo un certo periodo di tempo ha prestato la propria opera per un altro cliente in conflitto di interessi.

Al riguardo, uno degli elementi che sono stati valutati fondava sul **periodo di tempo intercorso** tra la cessazione del precedente mandato e la consulenza prestata al nuovo cliente.

Nel merito è stato anche citato quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense che ha fissato in due anni la durata massima di tale periodo di interdizione.

Potenziali conflitti di interesse

A) ... continua

Nel caso specifico il C.d.D. ha ritenuto che l'Art. 4d fosse ancora preminente in quanto la questione tra i due Clienti comportava un evidente conflitto di interessi (economico) perdurato nonostante il tempo trascorso.

La decisione è stata poi supportata dall'interpretazione del combinato dell'Art.4d con gli Artt. 1a) e 1c) sopra richiamati e in definitiva inerenti il buon nome di tutti gli iscritti all'Ordine e la fiducia che il Pubblico può concedere agli stessi.

Ulteriore esempio:

Se un cliente non contatta il consulente da più di un anno, ma il consulente mantiene un incarico "amministrativo" per il cliente (es. pagare le annualità di un brevetto), il consulente è vincolato alla "fedeltà" al cliente?

Potenziali conflitti di interesse – esempio B

Il Consulente prestava la propria opera per due differenti figure giuridiche.

Al riguardo la situazione configurava effettivamente una consulenza a **due figure differenti** tra le quali esistevano rapporti personali molto stretti e **che però svolgevano la propria attività in settori molto differenti** tra loro.

Senza entrare nel merito dei complicati rapporti esistenti, regolati anche da contratti di licenza, ciò che in questo caso il C.d.D ha ritenuto dovesse prevalere è stato quanto previsto dall'Art.4d che fa esplicito riferimento a conflitto nel caso di altro cliente con **interessi opposti**; non essendo questi effettivamente **emersi** l'esposto è stato archiviato.

Potenziali conflitti di interesse – esempio C

Il Consulente dipendente che presta la propria opera per più soggetti tra loro collegati.

Un consulente può operare per più società/clienti che sono collegate tra loro in qualche modo, ad esempio facendo parte di un gruppo?

In questo caso è stato richiesto un parere preliminare in quanto si configurava la situazione di un Consulente, **dipendente di una Prima Azienda**, al quale veniva richiesto di prestare la propria opera anche per altri soggetti legati/controllati dalla Prima Azienda stessa.

Nel merito si è in questo caso fatto diretto riferimento all'Art.205 (3) del C.P.I. che prevede:

Potenziali conflitti di interesse

C) ... continua

Comma 3): *I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:*

c) *di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi;*

Potenziali conflitti di interesse

C) ... continua

Nel caso specifico ha ritenuto il C.d.D. che la catena di dipendenze delle società coinvolte fosse da considerarsi rientrare in quanto previsto dal citato Art.3(c).

Oltre a ciò la richiesta di collaborazione multipla proveniva dalla Prima Azienda ed era a conoscenza ed approvata dalle altre società coinvolte.

Il C.d.D non ha pertanto ritenuto che si potesse configurare una ipotesi di conflitto d'interessi nell'accettare l'incarico di rappresentare le altre ditte e in tal senso ha fornito il proprio parere.

Potenziali conflitti di interesse – esempio D

un caso reale:

un consulente C è mandatario di una società A la quale acquista (e diviene proprietaria) alcuni brevetti relativi a specifici macchinari che sono noti al consulente C; quest'ultimo diventa poi mandatario di una nuova società B e per questa deposita una nuova domanda di brevetto che praticamente copia gli insegnamenti di uno o più dei brevetti acquistati dalla società A al punto che questa ne acquista in licenza dalla società B i diritti:

il consulente C ha agito in conflitto di interessi nei confronti delle società A e/o B (come ha sostenuto l'esponente) ?

Potenziali conflitti di interesse

D) ... continua

Il caso può rientrare negli articoli 4 e 5(e) del Codice di Condotta Professionale:

Art. 4: Relazioni con i clienti

Ferma la disciplina sull'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 206 del Codice della Proprietà Industriale, il Consulente ha il dovere di mantenere strettamente riservate le informazioni e le documentazioni ricevute nello svolgimento di un incarico professionale, i pareri ed i suggerimenti forniti, nonché lo scambio di comunicazioni intrattenute con il cliente ovvero con gli uffici governativi e con altri Consulenti coinvolti nella pratica salvo per ciò che è già di pubblico dominio.

Art. 5 (e): Relazione con i colleghi

Il/la Consulente deve evitare qualsiasi scambio di pareri su un caso specifico riguardo al quale abbia conoscenza, o ritenga che sia trattato da un altro Consulente con il Cliente del caso stesso, a meno che il Cliente esprima il suo desiderio di avere un parere indipendente o di sostituire il/la suo/a Consulente. Se il Cliente è d'accordo, il/la Consulente dovrà informare l'altro/a Consulente.

Riassumendo:

- ***Cambio di studio del professionista: Pubblicità:***

Ammessa se funzionale, veritiera, corretta

- ***Storno della Clientela:***

Ammessa se non sistematica

- ***Storno dei dipendenti:***

Non Ammesso se si verificano simultaneità, qualifica e difficile sostituibilità

- ***Potenziali conflitti di interesse:***

Non verificato se clienti con interessi opposti

Intervallo di tempo intercorso?



Grazie per l'attenzione!

