

*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 PATENTANWÄLTEN

## **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!**

---

