

Milano, 31 luglio 2025

Oggetto: Posizione ANIMA-UCRS sulle Condizioni generali dei Contratti di Appalto e/o di Acquisto che impongono l'esclusiva proprietà del Committente sui diritti di proprietà intellettuale

Questo documento ha lo scopo di:

- chiarire le motivazioni per cui ANIMA-UCRS ritiene illegittime e potenzialmente abusive le clausole contrattuali che prevedono la cessione gratuita di diritti di proprietà intellettuale (registrati e non registrati) nei contratti d'appalto o di acquisto, e
- proporre soluzioni negoziali che ristabiliscano un equilibrio economico e giuridico accettabile.¹

Premesso che una **clausola contrattuale di un contratto d'appalto o anche in un contratto di acquisto** di beni o servizi, che trasferisca i diritti di proprietà intellettuale registrati e non registrati (quali, per esempio, i **segreti commerciali e know-how**),

- in via **esclusiva**,
 - senza **corrispettivo ulteriore** rispetto a quello previsto per la prestazione,
- può essere ritenuta **illecita o nulla** sulla base di:

Riferimento	Motivo dell'illiceità
Art. 98-99 CPI (D. Lgs. 63/2018)	Tutela autonoma del segreto commerciale come bene economico
Direttiva 2016/943/UE	Necessità di protezione contro usi non autorizzati e compenso equo
Art. 1322 e 1341 c.c.	Limiti all'autonomia contrattuale – nullità di clausole squilibrate
Art. 2041 c.c.	Arricchimento senza causa

l'Associazione UCRS ritiene opportuno confermare, che, qualora si configuri, per di più, un **abuso di posizione dominante** (vedi *Allegato 1*), in violazione dell'art. 102 TFUE o dell'art. 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (vedi *Allegato 2*), le proprie Aziende associate hanno il diritto di non accettare l'imposizione dell'obbligo di sottoscrivere una clausola contrattuale che preveda che

- tutti i diritti di proprietà intellettuale sviluppati in relazione al contratto d'appalto o ad esso pertinenti, oppure incorporati in documenti tecnici relativi al contratto, divengano di esclusiva proprietà del Committente senza che al Fornitore UCRS spetti un corrispettivo ulteriore a quello previsto per la sua opera;
- il Fornitore UCRS sia chiamato a manlevare il Committente rispetto a pretese di terzi in relazione alla proprietà intellettuale trasferita.

In base a tale clausola, infatti, il Fornitore che sottoscrive con il Committente un contratto d'appalto o di acquisto di beni o servizi dovrebbe trasferire al Committente:

¹ Tale equilibrio contrattuale non è solo una questione giuridica o economica, ma si collega anche ai principi di sostenibilità e responsabilità d'impresa. In un contesto in cui cresce l'attenzione verso i criteri ESG e le pratiche di procurement responsabile, l'imposizione di clausole unilaterali e gratuite in tema di proprietà intellettuale rischia di risultare incoerente con gli impegni di trasparenza e correttezza contrattuale che operatori di servizio pubblico dichiarano di adottare.

ALLEGATO 1

Abuso di posizione dominante in un mercato rilevante

Secondo la nozione elaborata dalla Corte di Giustizia U.E. (causa Hoffman-La Roche, 85/76 e caso Michelin, 322/81), poi fatta propria a livello nazionale dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dal giudice amministrativo¹, la **posizione dominante** corrisponde ad una «*posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in definitiva, dei consumatori*».

Un passaggio preliminare alla verifica e all’accertamento della posizione dominante di un’impresa sul mercato è costituito dall’individuazione del **mercato nel quale l’impresa in questione possiede il suo potere economico nei confronti dei concorrenti** (il cosiddetto “mercato rilevante”).

Per determinare il mercato rilevante nel caso in esame di Azienda TSO/DSO, quale Committente, si può quindi partire dall’individuazione del mercato in cui ha luogo la condotta potenzialmente abusiva e da quello ricavare il mercato rilevante.

Occorre, dunque, considerare il mercato in cui i Committenti (Aziende TSO/DSO) delle Aziende associate a UCRS esercitano la condotta in esame – ovvero l’imposizione di una determinata condizione contrattuale – il quale corrisponde al **mercato di impianti e sistemi funzionali o accessori alla distribuzione di gas naturale**, in cui l’Azienda TSO/DSO si pone dal lato della domanda, mentre UCRS dal lato dell’offerta, occupandosi della produzione di regolatori associati a dispositivi di sicurezza e relativi sistemi per il gas.

Il mercato in questione è strettamente collegato con il mercato della distribuzione del gas naturale, dal momento che si può sostenere ragionevolmente che la domanda di impianti e sistemi funzionali o accessori alla distribuzione di gas naturale provenga per la maggior parte dalle imprese che gestiscono il servizio pubblico di distribuzione del gas, pertanto, al fine di determinare la dimensione territoriale del mercato rilevante nel caso in esame occorre considerare le caratteristiche del mercato della distribuzione del gas.

Tale servizio viene svolto in regime di monopolio legale in aree di dimensione comunale, i c.d. **Ambiti Territoriali Minimi (“ATEM”)**, i quali vengono assegnati in concessione ai distributori a seguito dello svolgimento di gare pubbliche bandite dagli enti locali, per periodi non superiori a dodici anni, conformemente a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 164/2000. In ragione di tale peculiare struttura del mercato di riferimento, l’AGCM ha identificato un mercato rilevante della distribuzione del gas naturale di dimensione locale, coincidente con il territorio delle concessioni.

Si può quindi sostenere che il mercato di impianti e sistemi funzionali alla distribuzione di gas naturale configuri un mercato rilevante distinto di dimensioni geografica locale, pari a quella del collegato mercato della distribuzione del gas, in ragione dello stretto collegamento con quest’ultimo mercato.

Il principale indicatore della sussistenza di una posizione dominante in capo a un’impresa è l’entità della quota del mercato rilevante da essa detenuta, che nel caso dei Committenti principali di UCRS risulta decisamente cospicua con riferimento all’ambito degli ATEM o, addirittura, per grandi Aziende di Distribuzione al mercato italiano di riferimento.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che possa essere ragionevolmente sostenuto che i Committenti di UCRS (Aziende TSO/DSO) rivestano una posizione dominante nel mercato degli impianti e dei sistemi funzionali o accessori alla distribuzione di gas naturale, per quanto riguarda la porzione geografica di tale mercato costituita dal territorio dei vari ATEM che hanno in Concessione o addirittura dal territorio nazionale nel suo complesso, in caso di grandi Aziende di Trasporto/Distribuzione.

L'accaparramento a titolo gratuito di diritti di proprietà intellettuale e di *know-how* da parte del Committente (**abuso**) può integrare due tipologie di condotte espressamente vietate dall'art. 102 TFUE e dall'art. 3 Legge n. 287/1990:

- da un lato, l'imposizione di **condizioni contrattuali non eque** (o ingiustificatamente gravose per una parte), in quanto l'assenza di alcun corrispettivo a fronte della cessione dei diritti di proprietà intellettuale spoglia i Fornitori UCRS del Committente di un *asset* di valore, neppure facilmente individuabile al momento della conclusione del contratto d'appalto, senza alcuna giustificazione economica;
- dall'altro, il **subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari** che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso (o connessione) con l'oggetto dei contratti stessi, in quanto il trasferimento integrale di diritti di proprietà intellettuale non è funzionale alla corretta esecuzione della fornitura, ma comporta solo un ingiusto arricchimento del Committente a danno dei fornitori.

Per ritenere che una condotta che rientra astrattamente nelle fattispecie previste dalle norme di cui sopra possa essere vietata, occorre verificare altresì che essa abbia o possa avere in concreto degli effetti negativi per la concorrenza e non sia giustificata da ragioni di efficienza o da altre esimenti, precisando che comunque, in caso di procedimento *antitrust* o di giudizio di merito, toccherà all'*incumbent* (*impresa monopolista*) provare quest'ultimo aspetto.
