

CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW-HOW

Modello commentato





CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW-HOW

Modello commentato

a cura di Donata Folesani e Elisabetta Vianello

ASTER è la società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, delle università e del territorio. I suoi soci sono la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di Ricerca CNR, ENEA, INFN operanti in regione e il sistema camerale.

Da oltre 30 anni ASTER rappresenta un laboratorio di innovazione: sviluppa strumenti e percorsi per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle alte competenze nelle imprese, per il supporto a nuove idee imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, l'accesso alla finanza per l'innovazione e la tutela della proprietà intellettuale.

Incoraggiando azioni di open innovation all'interno dell'ecosistema, ASTER promuove uno sviluppo sostenibile del territorio, ponendo l'accento sulla dimensione della crescita e del benessere sociale.

Inoltre, supporta la Regione Emilia-Romagna nella definizione delle politiche e strategie per l'innovazione attraverso un'attività di monitoraggio degli indicatori in ricerca e innovazione, foresight e studi di prospettiva sulle principali tendenze e novità in ambito europeo ed internazionale.

ASTER investe da sempre nella progettazione europea, attività strategica che ha consentito di costruire nel tempo importanti relazioni a livello internazionale, sperimentare nuove attività, rafforzare asset regionali ed esplorare nuove opportunità per il territorio. Dalla fine degli anni '80 ha gestito circa 100 progetti finanziati su ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, creazione d'impresa, valorizzazione delle alte competenze, sviluppo del territorio.

ASTER S. Cons. p. A.
CNR - Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti 101, 40129 Bologna
Tel. +39 051 639 8099 - Fax +39 051 639 8131
www.aster.it

Sono disponibili sul sito ASTER:
<http://www.aster.it/accordi-e-contratti-per-la-proprietà-intellettuale>
Modello commentato di Contratto di ricerca industriale
Modello commentato di Contratto di Rete per la ricerca industriale
Modello commentato di Accordo di riservatezza
Modello commentato di Licenza dei diritti di proprietà industriale

I modelli hanno solo finalità consultive.
ASTER e gli autori declinano ogni responsabilità per l'utilizzo parziale o totale.

Progetto grafico e stampa: i musicanti non dormono mai - www.musicanti.eu

Indice

PREMESSA	6
CONSIDERAZIONI GENERALI	8
AVVERTENZE	18
COMMENTO DEGLI ARTICOLI	20
LE PARTI _____	21
PREMESSE _____	21
ART.1 PREMESSE _____	22
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO _____	23
ART. 3 ESCLUSIVA _____	26
ART. 4 SUB-LICENZA _____	26
ART. 5 OBBLIGO DI SEGRETEZZA _____	27
ART. 6 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW E ASSISTENZA _____	28
ART. 7 CORRISPETTIVO/REMUNERAZIONE _____	29
ART. 8 DURATA _____	30
ART. 9 CONTROVERSIE _____	30
ART. 10 SPESE _____	31
APPENDICE	
TESTO INTEGRALE MODELLO DI CONTRATTO	32



Premessa

Il contratto di licenza in generale comporta il trasferimento temporaneo del diritto di godimento e/o sfruttamento di un diritto di proprietà industriale dal titolare a un terzo il quale avrà il diritto d'uso temporaneo ed eventualmente esclusivo del diritto.

Per le specifiche problematiche relative alla licenza di brevetto si rinvia al Modello commentato di Licenza dei diritti di proprietà industriale (<https://drive.google.com/file/d/0B6CGnf193T9QQIFMdu1jQTdZaUk/view>).

In caso di conoscenze e "saper fare" non brevettato (know-how), se dette conoscenze acquisite siano riproducibili sotto forma di dati ed informazioni, esse potranno avere un'esistenza autonoma rispetto al soggetto o ai soggetti che le hanno acquisite e quindi sarà possibile trasferirle ad altri soggetti terzi rispetto all'impresa dove sono state sviluppate.

Il contratto di licenza di know-how si riferisce quindi alle ipotesi in cui il titolare di conoscenze non brevettate desidera soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo sulle stesse, mantenendone la proprietà. Esso determina il trasferimento temporaneo del diritto di godimento o sfruttamento sul know-how oggetto del contratto in capo a un licenziatario che acquisisce la facoltà di utilizzare le conoscenze entro determinati limiti di tempo, di oggetto e territoriali.

Con la licenza quindi un imprenditore, a fronte di un compenso, può trasferire a un terzo le proprie tecniche o i propri ritrovati non brevettabili o, comunque, non brevettati, come ad esempio una tecnologia o un metodo consentendo a quest'ultimo di utilizzarle.

Per quanto detto sopra, e dunque senza alcuna pretesa di esaustività, lo scopo di questo modello commentato - realizzato nell'ambito delle attività di ASTER dedicate allo sviluppo di strumenti contrattuali per la collaborazione Ricerca-Impresa - è di mettere in luce i punti essenziali nella negoziazione e redazione di una licenza di know-how, laddove si intenda cedere o acquisire conoscenze non protette da brevetto.

Il modello è stato pertanto elaborato considerando probabili situazioni generalizzate. La redazione di un contratto di licenza dovrà infatti necessariamente essere adattata al contesto nel quale essa si pone e alle intenzioni delle parti, ossia alla fattispecie concreta.



Considerazioni generali

1. IL KNOW-HOW COME BENE IMMATERIALE AZIENDALE

Con il termine know-how aziendale (letteralmente "saper fare") ci si riferisce alle conoscenze di carattere tecnico, organizzativo e commerciale che riguardano le attività di un'impresa.

Si tratta di un insieme di informazioni di natura eterogenea che appartiene alla categoria dei beni immateriali e che costituisce il patrimonio informativo aziendale.

Anche se l'espressione viene utilizzata per lo più per indicare le conoscenze di carattere tecnico-industriale, in realtà rientrano a pieno titolo nella nozione di know-how anche quelle informazioni che riguardano l'organizzazione imprenditoriale, la commercializzazione dei prodotti, le tecniche di vendita e più in generale tutto ciò che attiene alla gestione dell'impresa.

Si tratta quindi di fattispecie assai diverse tra loro: informazioni tecnologiche, descrizioni di processi produttivi, formule e, più in generale, conoscenze e soluzioni derivanti da esperienze di carattere organizzativo, gestionale e procedurale riguardante l'industria o i servizi.

I segreti commerciali possono anche assumere un valore pari a quello di un brevetto o di altre forme di diritti di proprietà industriale; sono strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione "in relazione ad un'ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato".¹

Il valore strategico del know-how è innegabile: "Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese."²

D'altra parte il know-how aziendale è sempre più esposto a rischi: "le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, contribui-

1. Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

2. Considerando 1, Direttiva (UE) 2016/943.

scono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione".³

2. TIPOLOGIE DI KNOW-HOW

Come si è già accennato, normalmente si distingue tra know-how tecnico e know-how commerciale:

- il know-how tecnico è rappresentato da un complesso organizzato di informazioni e conoscenze che hanno natura tecnica, tecnologica ed organizzativa che viene utilizzato nel processo produttivo dell'impresa;
- il know-how commerciale comprende quelle conoscenze che attengono all'azione commerciale anche in termini di presentazione delle offerte, promozione dei prodotti e dei servizi. Possono essere ricomprese nella nozione di informazioni commerciali segrete le liste clienti, esistenti o potenziali; le tecniche di marketing e di profilazione della clientela; le politiche di prezzi e sconti o più in generale la prassi con i clienti e i dati relativi ai fornitori (se non possano essere ricostruite facilmente da chiunque). Resta invece più dibattuta la questione del valore economico delle mailing list e della loro tutelabilità⁴.

In ogni caso deve trattarsi di un "saper fare" oggettivo dell'impresa e non soggettivo, cioè attribuibile solo alle capacità e abilità di un singolo dipendente.

Il know-how può presentare o meno aspetti inventivi e quindi riferirsi a innovazioni brevettabili. Anche in presenza di caratteristiche (novità, originalità, applicabilità industriale) che in astratto potrebbero portare a una brevettazione, l'impresa può decidere di tutelare il proprio know-how attraverso il segreto o attraverso un sistema misto brevetto/segreto.

Così normalmente, ma non necessariamente, il termine know-how si collega alle conoscenze che hanno carattere segreto/riservato, carattere che contribuisce ad accrescere il vantaggio competitivo dell'impresa; "le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, ove presentino il carattere della novità e della segretezza assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (know-how in senso stretto) anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare o preferisca sfruttare in regime di segreto".⁵

Il know-how, se innovativo e segreto, assume pertanto un valore economico spesso rilevante per l'impresa che lo possiede in quanto le conferisce un vantaggio in

3. Direttiva(UE) 2016/943.

4. Cassazione civile, sez. I, 19/06/2008, n. 16744 sulla sottrazione di mailing list.

5. Cassazione civile, sez. I, 30/10/2009, n. 23045.

termini di capacità concorrenziale consentendo di accelerare i tempi di realizzo, semplificare le strutture aziendali, facilitare l'entrata in un mercato.

In conclusione il know-how può essere definito come quel complesso di conoscenze e informazioni, non necessariamente brevettabili, generalmente non divulgate, che individuano un "saper fare" proprio di un determinato ambito all'interno della vita dell'impresa.

Da quanto appena esposto risulta che il tema del know-how e del segreto industriale sono strettamente collegati, in particolare per quanto riguarda la tutela giuridica delle informazioni e conoscenze.

3. PROTEZIONE DEL KNOW-HOW

Non tutte le conoscenze aziendali costituiscono per l'impresa che le detiene un patrimonio da tutelare. Non è possibile attribuire particolare rilievo economico per l'impresa ciò che è generalmente noto e, infatti, come tale, non ottiene particolari garanzie da parte dell'ordinamento.

La tutela del segreto come forma di tutela dell'investimento e dell'innovazione nasce a livello internazionale, dove è stato individuato uno standard minimo di protezione delle informazioni segrete basato sulla presenza di tre requisiti: (I) segretezza (nel loro insieme o nella precisa combinazione dei loro elementi); (II) valore commerciale; e (III) assoggettamento a ragionevoli misure di protezione.⁶

La difesa del proprio know-how in generale deve partire dalla struttura organizzativa dell'impresa e da un processo di identificazione delle conoscenze da proteggere.

È quindi necessario definire una procedura:

- a) di identificazione delle informazioni riservate;
- b) di trattamento delle stesse.

A questo proposito sarà opportuno dotarsi non solo di un adeguato sistema di protezione informatica, ma anche di patti di non concorrenza da far firmare a chi tratta quotidianamente le informazioni oltre a un regolamento disciplinare che ne sanziona la violazione.

Questo vale in particolare per le piccole e medie imprese dove il "saper fare" aziendale è molto più condiviso rispetto alle grandi imprese e la competitività si fonda spesso proprio sulle conoscenze e su processi tecnologici o produttivi da preservare.

Per individuare le misure difensive più idonee si dovrà necessariamente procedere all'identificazione delle conoscenze che si vuole tutelare.

Le norme nazionali e internazionali prevedono meccanismi di protezione del saper fare aziendale solo quando questo possa essere ricondotto alla nozione di informazione aziendale riservata con valore commerciale, effettivo o potenziale.

6. Art. 39 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Il valore commerciale si riscontra ogni volta che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzata del know-how possa danneggiare gli interessi dell'azienda che lo possiede, diminuendone il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere.

La tutela si fonda su alcune caratteristiche precise che il know-how deve possedere. Di seguito alcune definizioni a confronto tratte dalla normativa.

In Italia

Secondo la legislazione italiana il know-how è un bene giuridico immateriale di cui si occupa il Codice della proprietà Industriale (CPI) alla pari delle invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi.⁷

Oggetto della tutela sono:⁸

- **le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali**, comprese quelle commerciali (informazioni non brevettate, per scelta o assenza dei necessari requisiti). Sono inoltre protetti i dati, ad esempio sperimentali, relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, come ad esempio quando si tratti di prove svolte in previsione della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli che implicano l'uso di nuove sostanze chimiche.
- soggette al legittimo controllo del detentore;
- che:
 - I) siano **segrete**, nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Questo significa che la singola informazione potrebbe anche essere nota e in questo caso la tutela può avere ad oggetto il complesso di informazioni oppure una loro specifica configurazione o combinazione, come ad esempio una modalità innovativa o particolare di organizzazione strutturale;
 - II) abbiano **valore economico in quanto segrete**. Anche se la valutazione del valore economico di un'informazione non è un'operazione facile, la tutela è subordinata al fatto che l'informazione mostri effettivamente di possedere valore economico, non nel senso di prezzo di mercato, quanto piuttosto che le conoscenze rappresentino per un terzo un vantaggio (competitivo). Il valore economico può consistere anche nel risparmio di tempo o denaro che si collega alla disponibilità delle informazioni, può essere anche solo potenziale e sussiste ogni volta che ci sia il rischio che possano essere pregiudicati il potenziale scientifico o tecnico, oppure gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche, o la capacità competitiva dell'impresa. Non rientrano nella definizione di segreto commerciale le informazioni cd. trascurabili o facilmente accessibili;

7. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI).

8. Art. 98 CPI.

III) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**. Non esistono misure che per loro natura sono idonee a mantenere la segretezza e così la valutazione deve essere effettuata caso per caso. Una password, ad esempio, può risultare sufficiente o inadeguata a seconda dei casi. Per "adeguatezza" delle misure di sicurezza delle informazioni si deve fare riferimento ai concetti di normale diligenza e prevedibilità, da valutare secondo le circostanze, oltre che della natura e dello stato delle informazioni da proteggere. Inoltre, la tutela è necessariamente connessa a un comportamento operativo dell'impresa nel tutelare le informazioni segrete che detiene. Così poter vietare che le informazioni e le conoscenze aziendali siano acquisite, rivelate e utilizzate senza il consenso espresso di chi le detiene si collega alle modalità di controllo che l'azienda esercita sulle informazioni stesse. Pertanto sarà corretto il comportamento del terzo che abbia acquisito le informazioni segrete in modo autonomo, indipendente e lecito, mentre gli atti di utilizzo di informazioni segrete da parte di terzi se le informazioni siano state ottenute a mezzo di attività c.d. parassitaria potranno essere sanzionati. Ne consegue che non sarà possibile perseguire i terzi che in buona fede abbiano acquisito un certo know-how e siano giunti agli stessi risultati in modo autonomo con sforzi propri e a proprie spese, mentre sono illegittimi quei comportamenti che consistono in scorciatoie finalizzate all'acquisizione di informazioni attraverso condotte abusive e lesive della concorrenza, fondate sulla sottrazione dei dati segreti.

Visto che il know-how rappresenta un bene che è in continuo divenire, le tutele predisposte a sua difesa dovranno necessariamente adeguarsi di volta in volta al cambiamento.

Il know-how che possiede tutti i requisiti appena illustrati gode della tutela:

- dell'art. 2598 c.c in materia di concorrenza sleale (anche se le informazioni non possiedono tutti i requisiti previsti dal Codice della proprietà industriale, sempre garantita nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge);
- riconosciuta ai diritti di privativa industriale (brevetti, disegni e modelli e marchi), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., in base al quale il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98 ha il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze;
- penalistica che prevede il reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) o di segreto industriale (art. 623 c.p.).

A livello europeo

Il know-how rientra nella categoria dei "diritti tecnologici". Il Regolamento (UE) n. 316/2014 definisce il "know-how" come quel patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

- segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;
- sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
- individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.⁹

Come si è accennato, spesso il “saper fare” dell’azienda non possiede i requisiti di brevettabilità. Le imprese possono proteggere le proprie competenze aziendali dalla concorrenza sleale mantenendo le informazioni segrete, ma a livello europeo le differenze tra gli Stati hanno dimostrato quanto sia difficile assicurare l’effettiva applicazione delle misure di protezione contro l’appropriazione indebita transfrontaliera.

Così nel 2016 è stata approvata una Direttiva¹⁰ (che gli Stati membri dovranno recepire entro il 9 giugno 2018) sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

L’art. 2 definisce segreto commerciale le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
- c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

L’acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:

- a) scoperta o creazione indipendente;
- b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;
- c) esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell’Unione e nazionali;
- d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

A ben vedere, la definizione di segreto commerciale è praticamente identica a quella del Codice della proprietà industriale italiano e esclude le informazioni trascurabi-

9. Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia all’art. 1, lett. i)

10. Direttiva(UE) 2016/943.

li, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, oltre alle informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

5. TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW

Il know-how in senso ampio, che comprende "le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale" quando presenti il carattere della novità, un vantaggio d'ordine tecnologico o competitivo e la segretezza (quando cioè non sia stato divulgato) assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto "know-how" in senso stretto) anche se derivi da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili.

Ne consegue che il contratto cosiddetto di "know-how", che è un contratto sinalagmatico atipico, è pienamente valido nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c. e consiste nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto.¹¹

Il trasferimento può assumere la forma giuridica di una cessione o di una licenza.

In caso di cessione il know-how viene trasferito in capo al cessionario. Sotto questo profilo la cessione del know-how è assimilabile alla compravendita e trasferisce la titolarità in capo all'acquirente in via esclusiva privando contestualmente il cedente della facoltà di utilizzo, secondo quanto previsto dal contratto.

Nell'ipotesi della licenza, non si trasferisce la proprietà del know-how, ma solo la facoltà di utilizzarlo, con o senza obbligo di rendere noti i successivi miglioramenti, al fine del suo sfruttamento in un determinato campo o territorio. Poiché il contratto di licenza è un contratto cd. atipico (cioè non rientra in una delle fattispecie previste espressamente dalla legge), le parti godono di ampia autonomia contrattuale nel determinarne il contenuto, sempre nel rispetto degli elementi essenziali dei contratti, previsti in generale dal codice civile.

Normalmente il trasferimento tecnologico tra imprese favorisce un più efficiente uso delle risorse e promuove la concorrenza, riducendo la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrendo maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziali, stimolando l'innovazione incrementale, agevolando la diffusione delle tecnologie e alimentando la concorrenza sul mercato dei prodotti che incorporano la tecnologia.

11. Cass. 20 gennaio 1992, n. 659.

In ragione di questi vantaggi, che compensano gli effetti restrittivi sulla concorrenza degli accordi di trasferimento di tecnologia, la Commissione europea, con il Regolamento del 21 marzo 2014¹² ha stabilito le condizioni alle quali gli accordi tra due imprese, che hanno ad oggetto il trasferimento di tecnologia, sono esentati, di diritto e automaticamente, dalla applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di libera concorrenza.¹³

L'esenzione (cd. di categoria) si applica a tutti gli accordi di licenza di brevetto, di licenza di know-how e di licenza di diritti d'autore sul software tra due imprese se:

- le parti dell'accordo sono imprese concorrenti, a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% sui "mercati rilevanti", cioè nell'area nella quale le due imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze per tecnologia;
- le parti dell'accordo non sono due imprese concorrenti, a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30% sui medesimi "mercati rilevanti".

Le condizioni alle quali le imprese possono legittimamente stipulare accordi nel campo del trasferimento tecnologico, senza chiedere una preventiva autorizzazione alla Commissione europea, sono stabilite dagli articoli 4 e 5 del Regolamento.

Gli accordi di trasferimento tecnologico¹⁴ tra imprese che non abbiano i requisiti per avvalersi della esenzione per categoria dovranno essere preventivamente notificati alla Commissione europea, per una valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione.¹⁵

Pertanto la validità e invalidità delle clausole del contratto di licenza di know-how va letta alla luce del succitato Regolamento del 2014.

12. Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE.

13. Gli accordi di licenza che limitano la concorrenza sono vietati dalle norme di concorrenza dell'Unione europea (UE), nella fattispecie l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).

14. Definizione di "Accordo di trasferimento di tecnologia: un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore su software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore su software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita e all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegati alla produzione dei prodotti contrattuali. Sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente."

15. I criteri con i quali la Commissione valuterà tali accordi, sono stati resi noti in un'apposita comunicazione del 28 marzo 2014. Comunicazione della commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia.



Awertenze

- Prima di concludere un contratto di licenza è opportuno concludere un accordo di riservatezza. Con l'accordo di riservatezza le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni indicate che verranno scambiate nel corso delle trattative pre-negoziali e negoziali. In particolare serve per regolare l'utilizzo delle informazioni:
 - durante le trattative
 - in caso di fallimento delle trattative;
 - nelle fasi ulteriori (usualmente, gli accordi di segretezza vengono trasferiti in clausole del successivo contratto stipulato).

Per il contenuto del contratto e le relative clausole si rinvia al Modello commentato di Accordo di riservatezza.¹⁶ In particolare, quando si licenzia una tecnologia, bisogna fare particolare attenzione al tutelare, attraverso specifici vincoli di segretezza, le informazioni di carattere riservato che le parti mettono a disposizione. L'obbligo dovrebbe poi riversarsi anche in una clausola contrattuale all'interno del contratto di licenza e disciplinare anche lo scambio di informazioni sugli eventuali perfezionamenti della tecnologia oggetto di licenza che dovessero essere realizzati dopo la stipulazione del contratto, dal titolare o dal licenziatario, per poi stabilire a chi appartengano i relativi diritti.

- La negoziazione e la redazione di un contratto di licenza è un'operazione complessa che richiede necessariamente l'intervento di un professionista. Il modello di contratto di seguito proposto non pretende di essere esaustivo, nel senso che è possibile ampliare il contenuto con clausole aggiuntive ad integrazione e completamento del disposto contrattuale. Solo l'intervento di un professionista potrà portare a un contratto che tenga conto di tutte le effettive esigenze delle parti.
- Il modello di contratto presuppone:
 - che entrambe le parti siano italiane;
 - che l'accordo abbia efficacia sul territorio italiano;
 - che l'oggetto dell'accordo sia la concessione in licenza di know-how.
- Nella redazione del contratto curarsi in particolare di:
 - identificare con attenzione l'oggetto della licenza, nella specie i contenuti del know-how, magari allegando al contratto un documento che ne illustri i contenuti;
 - chiarire se la licenza è esclusiva, semiesclusiva o non esclusiva;
 - identificare l'ambito territoriale per cui viene concessa la licenza;
 - individuare lo scopo della licenza (per la produzione o altro);
 - prevedere l'obbligo di cessare l'uso, restituire ogni documento ecc. al termine del contratto.

16. www.aster.it/tiki-index.php?page=ProprietàIntellettuale



Commento degli articoli

LE PARTI

_____, con sede in _____, C.F. _____, P.
Iva n. _____, in persona del Legale Rappresentante sig.
_____ (di seguito denominato il Licenziante)
_____, con sede in _____, C.F. _____, P.
Iva n. _____, in persona del Legale Rappresentante sig.
_____ (di seguito denominato il Licenziatario)
di seguito congiuntamente denominate le Parti

COMMENTO

Le parti del contratto di licenza sono il:

- Licenziante: la parte che possiede particolari conoscenze segrete relative all'ideazione, lo sviluppo, l'industrializzazione o la produzione di prodotti o servizi (know-how di prodotto, di processo, di conoscenze tecniche o commerciali) e che intende concederle in licenza ad altri, autorizzandone l'utilizzo;
- Licenziatario: la parte che intende utilizzare le conoscenze segrete altrui proprie di uno specifico campo tecnico o commerciale, allo scopo di sviluppare propri prodotti o servizi, oppure per realizzare su licenza i prodotti/servizi del licenziante.

Oltre alla completa identificazione delle parti, è necessario verificare che chi firma abbia i necessari poteri, vale a dire sia il legale rappresentante dell'azienda oppure sia munito di poteri di firma.

Se il licenziatario è un'impresa e il nominativo del firmatario non compare nella visura camerale, è opportuno chiedere copia della procura aziendale.

PREMESSE

Premesso che:

- il Licenziante è una società operante nel settore del _____;
- il Licenziante ha sviluppato in proprio particolari conoscenze e nozioni di carattere tecnico e segreto (di seguito know-how) relativamente alla produzione di/offerta di (*specificare i servizi o i prodotti*);
- il suddetto know-how è da considerare patrimonio aziendale segreto del Licenziante stesso in quanto non è disponibile sul

- mercato;
- che il Licenziante *ha già/non ha ancora* concesso alcuna licenza con riferimento al know-how oggetto del presente contratto;
 - che il Licenziatario è interessato al know-how appartenente al Licenziante e intende utilizzarlo nella propria attività di impresa per *(esempi la ricerca/sviluppo/realizzazione di _____, l'applicazione del processo produttivo _____, gestione delle attività di acquisto/vendita/distribuzione)*.
- Tutto ciò premesso le parti convengono.

COMMENTO

Le premesse dovrebbero elencare tutte le esigenze delle parti che hanno portato alla conclusione del contratto.

Nelle premesse si dovrà indicare:

- in quale ambito si collocano l'attività del licenziante e le conoscenze oggetto della licenza;
- di che tipo di know-how si tratta (se tecnico o commerciale, oppure se di prodotto o di processo);
- se si tratti di trasferimento di conoscenze e metodi collegato ad una licenza per la produzione di beni/servizi o per altri usi (specificare quali);
- se il medesimo know-how sia già stato concesso in licenza, a chi e a quali condizioni.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

COMMENTO

Questo articolo ha lo scopo di garantire che, in fase di eventuale contenzioso, gli allegati costituiscano una prova valida, al tempo stesso è sempre opportuno precisare che, sempre nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le parti, il contenuto del contratto prevarrà rispetto a quello delle premesse e degli allegati.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto di utilizzare il know-how all'interno della propria impresa ed al solo fine di _____, nei termini e alle condizioni di seguito previste.

2.2 Detto know-how è costituito da _____ (*esempio formulari, piani, disegni, manuali tecnici, fotografie*) e da quant'altro necessario per appropriarsi delle esperienze, delle tecniche e delle conoscenze possedute dal Licenziante.

Ai fini del presente accordo per "diritto di utilizzare il know-how" le parti si riferiscono alla facoltà di utilizzare, riprodurre, copiare, trasferire su supporti elettronici, magnetici ed ottici, il know-how individuato, nel rispetto delle finalità e modalità previste nel contratto.

COMMENTO

Individuazione del Know-how

Oggetto del contratto sono conoscenze tecniche o commerciali non brevettate, per scelta o perché prive dei requisiti richiesti dalle leggi in materia.

Se nel caso di conoscenze brevettate l'identificazione si risolve nell'indicazione dei documenti depositati presso l'ufficio brevetti, nella diversa ipotesi di assenza di brevetto la descrizione dovrà essere più dettagliata e formulata in funzione del risultato che si vuole ottenere con il trasferimento; in questo caso futuri miglioramenti del processo o del prodotto potranno rientrare nell'oggetto dell'accordo già stipulato, o con corresponsione di ulteriori corrispettivi.

La corretta individuazione del know-how che si vuole licenziare costituisce la parte centrale (secondo le norme generali del codice civile l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o determinabile, pena la nullità dell'accordo)¹⁷ e al tempo stesso più critica del contratto di licenza di know-how.

Entrambe le parti hanno comunque interesse a individuare con precisione l'insieme delle informazioni che, nel loro insieme, determinano il vantaggio ricercato e voluto che sta alla base del contratto stesso.

Una non corretta identificazione del know-how oggetto della licenza (compresi eventuali obblighi di consulenza e assistenza in capo al licenziante, oltre che all'istruzione del personale del licenziatario) potrebbe impedire al licenziatario di ottenere alcun vantaggio.

17. Art 1346 cod.civ. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Al tempo stesso, la corretta individuazione del know-how oggetto del contratto mette al riparo il licenziante dalla divulgazione non autorizzata di informazioni relative alle proprie conoscenze (il cui valore economico è collegato strettamente al mantenimento della segretezza).

Come si è già accennato la legge non tutela come know-how qualunque complesso di informazioni tecniche non brevettate o di regole di esperienza cui l'autonomia privata riconosca un valore economico, ma è necessario che le conoscenze siano anche segrete. Si parla al proposito di know-how in senso stretto, che riguarda le conoscenze (non necessariamente solo tecniche) e le esperienze che sono sfruttati da un'impresa senza essere brevettati, che presentano i caratteri della novità e della segretezza.

A seguito delle considerazioni fatte in premessa il know-how che sarà oggetto della licenza dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- consistere in un'informazione pratica, esperienza aziendale o tecnico commerciale non brevettata, risultato di uno sforzo applicativo del licenziante;
- l'informazione non deve essere nota, né facilmente accessibile (anche se non viene richiesto il carattere di novità assoluta, previsto invece per la brevettabilità di un'invenzione): la normativa italiana (artt. 98 e 99 C.P.I.) impone che le informazioni non siano note o facilmente accessibili con un'espresso riferimento agli operatori del settore;¹⁸
- l'informazione è incorporata in un supporto materiale che renda l'idea percepibile e comprensibile ai terzi (ad esempio una formula chimica segreta, o liste fornitori e clienti);
- l'informazione deve avere un valore economico, valutato in riferimento al vantaggio che potrebbe essere tratto, partendo dalla medesima informazione/esperienza, da un'impresa operante nello stesso settore, priva delle informazioni di cui si tratta, per lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- l'informazione o esperienza deve essere sottoposta, da parte del soggetto che ha il legittimo controllo della stessa, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerla segreta. Questo significa che il legittimo titolare del know-how deve aver predisposto adeguate policy interne che prevengano la divulgazione incontrollata delle informazioni/ esperienze detenute.

Il contratto potrà contenere delle limitazioni riguardo all'oggetto della licenza in relazione:

- all'utilizzo della tecnologia da parte del licenziatario, sia nel senso di utilizzo del procedimento soltanto per alcuni tipi di produzione (prodotti intermedi o finali),

18. Art. 98 CPI, art. 1: "Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; (...omissis)".

- sia nel senso di utilizzo finale del prodotto (limiti alle vendite);
- alla quantità di prodotto che è possibile fabbricare e/o vendere in base alla licenza;
- al territorio (regione o Stato o loro parti) in cui si concede il diritto di fabbricare e/o vendere (divieto di esportazione).

Ambiti di utilizzazione: licenza di know-how per la produzione

Nel contratto va indicato l'ambito ed il tipo concreto di utilizzazione del know-how, ad esempio per la ricerca o la produzione, per la riproduzione, l'utilizzo, la vendita dei prodotti.

Di frequente viene previsto l'obbligo del licenziatario di non utilizzare o acquistare tecniche simili e concorrenti per fabbricare lo stesso prodotto allo scopo di impedire l'uso di attrezzature o materie prime non adeguate che potrebbero influire negativamente sulla qualità del prodotto finale.

Se si trasferisce il know-how al fine di produrre, utilizzare e vendere sarà necessario inserire anche disposizioni relative allo standard di qualità dei prodotti realizzati dal licenziatario utilizzando il know-how del licenziante e all'obbligo di non concorrenza.

Per garantire il rispetto degli standard di qualità del prodotto il licenziante dovrebbe chiedere al licenziatario un impegno espresso di osservare gli standard di qualità e nel caso imporre procedure di controllo per garantire l'adempimento delle obbligazioni, oltre a riservarsi il diritto di inviare propri rappresentanti presso gli impianti ed uffici del licenziatario. Normalmente un'eventuale responsabilità derivante dalla fabbricazione, assemblaggio o vendita dei prodotti sarà a carico del licenziatario.

Nel caso di migliorie, le parti dovrebbero impegnarsi a comunicarsi reciprocamente le eventuali migliorie apportate ai prodotti. Ove queste migliorie siano suscettibili di tutela brevettuale, il diritto al brevetto dovrebbe spettare al licenziante, mentre al licenziatario dovrebbe essere comunque riconosciuta l'estensione della licenza anche a dette migliorie senza alcuna variazione del corrispettivo.

Sempre nell'ipotesi in cui il know-how abbia ad oggetto la fabbricazione dei prodotti del licenziante è possibile prevedere la possibilità di utilizzo da parte del licenziatario dei marchi del licenziante da utilizzare sui prodotti, per indicare che i prodotti sono fabbricati su licenza.

ART. 3 ESCLUSIVA

opzione a) La licenza si intende rilasciata in via esclusiva per il territorio di _____; essa:

- vale anche nei confronti del Licenziante, il quale pertanto si impegna a non realizzare o commercializzare i prodotti licenziati nello stesso territorio sopra descritto.

oppure

- non vale anche nei confronti del Licenziante, il quale pertanto potrà realizzare o commercializzare i prodotti licenziati nello stesso territorio sopra descritto.

opzione b) La licenza, che vale per il territorio di _____, non è concessa in esclusiva.

COMMENTO

È normalmente interesse del licenziante delimitare il territorio di produzione o di vendita del prodotto, mentre al licenziatario interesserà particolarmente ottenere la garanzia che nessuno (si tratti di un terzo o del licenziante stesso) possa vendere o produrre nel territorio contrattuale, usando conoscenze oggetto del contratto (esclusiva).

La licenza, quindi, può essere con o senza esclusiva. Nella licenza esclusiva il licenziatario è l'unico soggetto che può utilizzare per certi prodotti o in un determinato territorio il diritto oggetto di licenza.

L'esclusiva si dice:

- assoluta quando anche il titolare/licenziante deve astenersi dall'utilizzare il medesimo know-how oggetto della licenza;
- relativa se anche il titolare può far uso del know-how, insieme al licenziatario, secondo le modalità previste nella licenza.

ART. 4 SUB-LICENZA

opzione a) Il Licenziatario non ha facoltà di concedere sub-licenze se non con il consenso scritto della Licenziante.

opzione b) Il Licenziatario potrà concedere sub licenze

- liberamente

oppure

- unicamente previo accordo scritto tra le parti ove saranno stabiliti i limiti e le condizioni della sub-licenza.

COMMENTO

Le parti possono accordarsi sulla possibilità che il licenziatario possa trasferire a sua volta a terzi le conoscenze licenziate in tutto o in parte attraverso una sub-licenza.

Il contratto infatti può essere ceduto ad un terzo, ma solo previo consenso dell'altro contraente.

Il modello prevede una prima opzione che esclude la possibilità di sub licenze e una seconda opzione che prevede al contrario la possibilità di concedere sub licenze o liberamente, oppure sulla base di un accordo scritto tra le parti, dove esse concorderanno anche le condizioni della sub-licenza.

In caso di cessione, è opportuno prevedere la responsabilità in solido del cedente.

ART. 5 OBBLIGO DI SEGRETEZZA

5.1 Le Parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito.

5.2 Il Licenziatario si impegna a non divulgare il know-how a terzi per tutta la durata del presente accordo e per l'ulteriore periodo di _____ anni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

5.3 Il licenziante si impegna ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.

COMMENTO

Data l'importanza che la segretezza riveste in relazione al know-how, nella licenza andrà inserita una clausola che impone un obbligo di riservatezza in capo al licenziatario e che si estende ai suoi dipendenti e collaboratori.

Informazioni riservate relative al know-how verranno fornite normalmente anche prima della firma del contratto, nella fase delle trattative, per consentire alle parti di valutare il proprio interesse a concludere il contratto stesso: in questo caso, diventa

indispensabile firmare preventivamente un accordo di segretezza ad hoc. In questa ipotesi, il contratto di licenza dovrà richiamare o ribadire la validità del precedente accordo di segretezza per dare continuità al vincolo.

Di norma l'obbligo si estende anche oltre la durata temporale dell'accordo. Resta salva l'ipotesi in cui l'obbligo di segretezza viene meno se le informazioni o le tecniche siano diventate di pubblico dominio o siano state divulgate dal licenziante.

La clausola sancisce l'impegno delle parti a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare informazioni riservate, logo, marchi o brevetti dell'altra parte, ad eccezione di quanto sia stato espressamente e preventivamente concordato per iscritto.

La clausola di riservatezza non vale per le informazioni che sono o divengono di pubblico dominio senza responsabilità dell'altra parte, oppure sono rese pubbliche con il consenso scritto dell'altra parte, oppure legittimamente messe a disposizione ad una parte da terzi che l'abbiano ricevuta senza violare alcun patto di riservatezza.

ART. 6 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW E ASSISTENZA

6.1 Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutte le informazioni utili a fare sì che quest'ultimo possa utilizzarle nella propria attività di impresa secondo quanto disposto nel presente accordo.

6.2 *opzione a)* Il Licenziante si impegna a mettere a disposizione del Licenziatario, per un periodo non superiore a _____, proprio personale tecnico, allo scopo di addestrare operativamente il personale presso lo stabilimento del Licenziatario, a fronte del pagamento della somma di _____.

opzione b) Se richiesto, il Licenziante si rende disponibile ad addestrare il personale del Licenziatario, previo separato accordo e dietro corresponsione di un distinto corrispettivo da pattuirsi.

COMMENTO

La nozione di assistenza tecnica, nell'ambito di un accordo di trasferimento di tecnologia, deve essere intesa come un ulteriore trasferimento di competenze che costituiscono "le istruzioni per l'uso" delle conoscenze oggetto del contratto.

Per l'effettivo utilizzo del know-how il licenziatario dovrà infatti possedere tutte le informazioni e la documentazione tecnica rilevante (normalmente compresa nel cor-

rispettivo per la licenza), magari contenuta e specificata in un allegato al contratto.

Se si tratta di licenza al fine della produzione il licenziante dovrà trasmettere tutte le informazioni rilevanti (progetti e i disegni esecutivi che consentano la realizzazione del prodotto, dossier tecnici comprendenti la specificazione dei materiali da impiegare, la traduzione dei termini tecnici, le modalità d'uso, ecc...) in modo che un tecnico di normale qualificazione professionale possa realizzare il prodotto, anche se dopo un ragionevole periodo di apprendimento e di sperimentazione.

Le parti possono inoltre prevedere una formazione degli addetti del licenziatario o una eventuale ulteriore assistenza operativa per poter utilizzare il know-how licenziato. Sarà possibile anche pattuire l'invio di personale tecnico del licenziante per consigliare e prestare assistenza al licenziatario.

ART. 7 CORRISPETTIVO/REMUNERAZIONE

Il corrispettivo per la licenza è stabilito in:

opzione a) un importo forfettario corrispondente a € _____, da corrisondersi contestualmente alla messa a disposizione effettiva del know-how, per ogni anno di licenza.

opzione b) (da utilizzare se la licenza ha ad oggetto la produzione di prodotti del licenziante) _____% sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti/servizi _____, come risultante da previa idonea trasmissione delle scritture contabili del Licenziatario e da verifica delle stesse da parte del Licenziante. Quest'ultimo corrispettivo dovrà essere pagato con periodicità _____.

COMMENTO

La licenza è normalmente a titolo oneroso. La determinazione del corrispettivo è ovviamente uno dei punti centrali della negoziazione.

Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le scadenze di pagamento, il contratto prevede generalmente l'invio di rendiconti periodici e la possibilità per il licenziante di accedere con preavviso, anche mediante l'intervento di incaricati, alla contabilità del licenziatario per verificare l'esattezza dei conteggi.

Come avviene normalmente nei contratti di licenza, il corrispettivo può essere stabilito in un importo fisso pagabile in una o più soluzioni oppure in un importo variabile (royalty).

Le royalty solitamente consistono in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere parametrizzate in base al numero di utilizzazioni del diritto da parte del licenziatario o dei prodotti realizzati su licenza. Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di royalty o l'importo dovuto per ogni utilizzazione sia collegato al verificarsi di certe condizioni (ad esempio, il superamento di una soglia predeterminata di fatturato) oppure sia indicizzato (ad esempio legato al costo di una materia prima). È possibile anche prevedere che il licenziatario debba corrispondere, alla firma del contratto o ad una certa data, un minimo garantito, dal quale poi saranno "scalate" le royalty maturate.

ART. 8 DURATA

Il presente contratto ha durata di _____ anni a decorrere dal _____.

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di _____ anni, con accordo espresso delle parti, che farà parte integrante del presente contratto. Non saranno ammessi rinnovi taciti.

COMMENTO

Le parti stabiliscono la durata del contratto e l'eventuale possibilità di rinnovarlo per ulteriori periodi; se l'accordo è a tempo indeterminato, sarà bene prevedere una clausola risolutiva, meglio se bilaterale, con idoneo preavviso.

Gli effetti del contratto possono decorrere dalla data della firma oppure da quella di effettivo trasferimento del know-how, se non contestuale alla firma.

ART. 9 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno:

opzione a) devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

opzione b) deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale di _____,

che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto, con liquidazione delle spese a carico della parte soccombente. Sede del lodo arbitrale sarà _____.

opzione c) Foro esclusivo competente per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto è quello di _____.

COMMENTO

È preferibile che la risoluzione di eventuali controversie venga demandata ad una conciliazione o ad un arbitro, così da mantenere il dovuto riserbo sul patrimonio di conoscenze di cui si tratta.

La clausola arbitrale proposta prevede il ricorso a un arbitro unico.

ART. 10 SPESE

Le spese relative al presente contratto sono a carico di _____.

COMMENTO

Specificare a chi e in che misura attribuire le spese e le imposte relative al contratto.

LUOGO, DATA E FIRME

È importante datare il contratto e farlo sottoscrivere ai soggetti muniti di potere negoziale. Porre altresì attenzione alle clausole vessatorie (es. clausola arbitrale o clausola sul foro di competenza in esclusiva) che necessitano di approvazione specifica (cd. doppia firma) ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.



Appendice

Testo integrale
Modello di contratto

CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW-HOW

tra

_____, con sede in _____, C.F. _____, P. Iva n. _____, in persona del Legale Rappresentante sig. (di seguito denominato il Licenziante)

e

_____, con sede in _____, C.F. _____, P. Iva n. _____, in persona del Legale Rappresentante sig. _____ (di seguito denominato il Licenziatario)

di seguito congiuntamente denominate le Parti

premesso che

- il Licenziante è una società operante nel settore del _____;
- il Licenziante ha sviluppato in proprio particolari conoscenze e nozioni di carattere tecnico e segreto (di seguito know-how) relativamente alla produzione di/offerta di (*specificare i servizi o i prodotti*);
- il suddetto know-how è da considerare patrimonio aziendale segreto del Licenziante stesso in quanto non è disponibile sul mercato;
- che il Licenziante *ha già/non ha ancora* concesso alcuna licenza con riferimento al know-how oggetto del presente contratto;
- che il Licenziatario è interessato al know-how appartenente al Licenziante e intende utilizzarlo nella propria attività di impresa per (*esempi la ricerca/sviluppo/realizzazione di _____, l'applicazione del processo produttivo _____, gestione delle attività di acquisto/vendita/distribuzione, nonché all'organizzazione del ramo*).

tutto ciò premesso le parti convengono

1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto di utilizzare il know-how all'interno della propria impresa ed al solo fine di _____, nei termini e alle condizioni di seguito previste.

2.2 Detto know-how è costituito da _____ (*esempio formulari, piani, disegni, manuali tecnici, fotografie*) e da quant'altro necessario per appropriarsi delle esperienze, delle tecniche e delle conoscenze possedute dal Licenziante.

2.3 Ai fini del presente accordo per “diritto di utilizzare il know-how” le parti si riferiscono alla facoltà di utilizzare, riprodurre, copiare, trasferire su supporti elettronici, magnetici ed ottici, il know-how individuato, nel rispetto delle finalità e modalità previste nel contratto.

3. ESCLUSIVA

opzione a) La licenza si intende rilasciata in via esclusiva per il territorio di _____; essa vale anche nei confronti del Licenziante, la quale pertanto si impegna a non realizzare o commercializzare i prodotti licenziati nello stesso territorio sopra descritto.

oppure

non vale anche nei confronti del Licenziante, la quale pertanto potrà realizzare o commercializzare i prodotti licenziati nello stesso territorio sopra descritto.

opzione b) La licenza, che vale per il territorio di _____, non è concessa in esclusiva.

4. SUB-LICENZA

opzione a) Il Licenziatario non ha facoltà di concedere sub-licenze se non con il consenso scritto della Licenziante.

opzione b) Il Licenziatario potrà concedere sub licenze liberamente

oppure

unicamente previo accordo scritto tra le parti ove saranno stabiliti i limiti e le condizioni della sub-licenza

5. OBBLIGO DI SEGRETEZZA

5.1 Le parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito.

5.2 Il Licenziatario si impegna a non divulgare il know-how a terzi per tutta la durata del presente accordo e per l'ulteriore periodo di _____ anni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

5.3 Il licenziante si impegna ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.

6. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW E ASSISTENZA

6.1 Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutte le informazioni utili a fare sì che quest'ultimo possa utilizzarle nella propria attività di impresa secondo quanto disposto nel presente accordo.

6.2 *opzione a)* Il Licenziante si impegna a mettere a disposizione del Licenziatario, per un periodo non superiore a _____, proprio personale tecnico, allo scopo di addestrare operativamente il personale presso lo stabilimento del Licenziatario, a fronte del pagamento della somma di _____.

opzione b) Se richiesto, il Licenziante si rende disponibile ad addestrare il personale del Licenziatario, previo separato accordo e dietro corresponsione di un distinto corrispettivo da pattuirsi.

7. CORRISPETTIVO/REMUNERAZIONE

Il corrispettivo per la licenza è stabilito in:

opzione a) un importo forfettario corrispondente a € _____, da corrisponderci contestualmente alla messa a disposizione effettiva del know-how, per ogni anno di licenza.

opzione b) (da utilizzare se la licenza ha ad oggetto la produzione di prodotti del licenziante) _____ % sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti/servizi _____, come risultante da previa idonea trasmissione delle scritture contabili del Licenziatario e da verifica delle stesse da parte del Licenziante. Quest'ultimo corrispettivo dovrà essere pagato con periodicità _____.

8. DURATA

8.1 Il presente contratto ha durata di _____ anni a decorrere dal _____.

8.2 Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di _____ anni, con accordo espresso delle parti, che farà parte integrante del presente contratto. Non saranno ammessi rinnovi taciti.

9. CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

opzione a) devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____, e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

opzione b) deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale di _____, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto, con liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Sede del lodo arbitrale sarà _____.

opzione c) Foro esclusivo competente per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto è quello di _____.

10. SPESE

Le spese relative al presente contratto sono a carico di _____.

Data

Per il Licenziante

Per il Licenziatario

Il presente modello commentato fa parte di una collana di modelli di contratto messi a punto da Aster per le diverse necessità dell'impresa o del ricercatore e scaricabili dai seguenti link:

Per condividere in modo sicuro informazioni riservate con potenziali partner, collaboratori o terzi

Modello commentato di Accordo di riservatezza

<https://drive.google.com/file/d/0B6CGnfl93T9QbGNmd1YzZ2pKTUE/view>

Per collaborare con Università o Enti di Ricerca

Modello commentato di Contratto di ricerca industriale

<https://drive.google.com/file/d/0B6CGnfl93T9QsZBWQmRKOFrVX2M/view>

Per mettersi in rete con altre imprese per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo

Modello commentato di Contratto di Rete tra imprese per la ricerca industriale

<https://drive.google.com/file/d/0B6CGnfl93T9QsZBWQmRKOFrVX2M/view>

Per trasferire diritti di proprietà industriale

Modello commentato di Contratto di Licenza dei diritti di proprietà industriale

<https://drive.google.com/file/d/0B6CGnfl93T9QQlFMdU1jQTdZaUk/view>



