

# CONTRATTO DI LICENZA

DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

*Modello commentato*





# CONTRATTO DI LICENZA

DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

*Modello commentato*

a cura di Donata Folesani e Elisabetta Vianello

ASTER è la società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici di ricerca CNR, ENEA e il sistema regionale delle Camere di Commercio che, in partnership con le associazioni imprenditoriali, promuove l'innovazione del sistema produttivo attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti.

Coordina la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, costituita da laboratori di ricerca e centri per l'innovazione, organizzata in Piattaforme Tematiche che operano su aree d'interesse prioritarie per il sistema produttivo regionale: alta tecnologia meccanica, ambiente, sviluppo sostenibile ed energia, agroalimentare, edilizia e materiali da costruzione, scienze della vita e salute, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ASTER ha un'esperienza trentennale nella progettazione europea, in attività e servizi che promuovono la partecipazione ai programmi europei per la ricerca e l'innovazione di imprese, università, enti di ricerca, laboratori ed altri enti dell'Emilia-Romagna.

Svolge attività di internazionalizzazione del sistema economico e della ricerca regionale attraverso la promozione di collaborazioni scientifiche e tecnologiche, fra università e centri di ricerca. Contribuisce alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza attraverso attività e metodologie collaudate proponendo servizi e incentivi finanziari alle neo-imprese innovative.

Aster S. cons. p.a.  
CNR - Area della Ricerca di Bologna  
Via Gobetti 101, 40129 Bologna  
Tel. +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131  
[www.aster.it](http://www.aster.it)

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

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](http://www.musicanti.eu)

# Indice

<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>LA LICENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b>	
<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>8</b>
LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: LICENZA E CESSIONE _____	11
LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE _____	12
LICENSING IN, LICENSING OUT E CROSS LICENSING _____	12
LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI _____	13
<b>AVVERTENZE</b>	<b>16</b>
<b>COMMENTO DEGLI ARTICOLI</b>	<b>18</b>
ART. 1. PREMESSE _____	19
ART. 2. OGGETTO _____	19
ART. 3. TERRITORIO _____	21
ART. 4. SUBLICENZE _____	22
ART. 5. OBBLIGHI DELLE PARTI _____	22
ART. 6. MODIFICHE O PERFEZIONAMENTI _____	25
ART. 7. GARANZIE _____	26
ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE _____	27
ART. 9. DURATA _____	30
ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA _____	31
ART. 11. PROTEZIONE DEL BREVETTO _____	31
ART. 12. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO _____	33
ART. 13. FORO ESCLUSIVO _____	33
ART. 14. DICHIARAZIONI FINALI _____	34
<b>APPENDICE 1</b>	<b>36</b>



Premessa

Con il contratto di licenza il titolare di proprietà intellettuale o industriale trasferisce la stessa ad un destinatario, stabilendo le regole di scambio. In altri termini, attraverso questo contratto, il titolare “concedente” consente che il destinatario “licenziante” possa utilizzare o sfruttare la sua PI, attribuendo legittimità ad una situazione che, in mancanza di licenza, costituirebbe violazione di diritti.

Si tratta pertanto di uno strumento contrattuale attraverso il quale l’impresa - anche piccola - può produrre e scambiare innovazione in maniera “aperta”, acquisendo (“licensing in”) o cedendo (“licensing out”) know-how e tecnologia ad altri interlocutori: imprese, Università, Enti di ricerca, inventori, ecc.

I motivi per ricorrere ad un contratto di licenza possono essere diversi: per generare valore dalle conoscenze di cui si è titolari, per ridurre rischi e costi connessi alla sviluppo della tecnologia, per mantenere alto il livello di competitività e di posizionamento sul mercato, per sviluppare nuovi contatti e rafforzare il proprio business. Ne consegue che, ad una così ampia varietà di oggetti e di scopi, corrisponda una altrettanta varietà di possibili strutture e contenuti contrattuali, strutture e contenuti che le parti andranno a definire in base alla situazione e al contesto applicativo di loro specifico interesse.

Per quanto detto sopra, e dunque alcuna pretesa di esaustività, 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 quelli che per noi rappresentano i punti essenziali nella negoziazione e redazione di una licenza, laddove si intenda cedere o acquisire in particolare tecnologie 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.



La licenza dei diritti di  
proprietà intellettuale  
Considerazioni generali

L'espressione proprietà intellettuale indica l'insieme dei cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) che comprendono sia i diritti di proprietà industriale, sia i diritti d'autore.

I diritti collegati alla proprietà intellettuale in genere sono di tipo:

- a) **personale**, che consiste nel diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore dell'invenzione o del marchio. Questo è un diritto cosiddetto personalissimo, indisponibile e quindi inalienabile;
- b) **patrimoniale**, legato allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

La proprietà industriale è una delle due categorie che costituiscono la proprietà intellettuale.

Sono diritti di proprietà industriale:

- marchi e altri segni distintivi;
- indicazioni geografiche;
- denominazioni di origine;
- disegni e modelli;
- invenzioni;
- modelli di utilità;
- topografie dei prodotti a semiconduttori;
- informazioni aziendali riservate;
- nuove varietà vegetali<sup>1</sup>

la cui disciplina e tutela è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (CPI).<sup>2</sup>

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della Proprietà Industriale:

- la **brevettazione** riguarda le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali;
- la **registrazione** riguarda invece i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori;
- i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono "**diritti non titolati**", che sorgono in presenza di determinati presupposti di legge.

Il diritto d'autore protegge le opere artistiche e di letteratura.

Il diritto d'autore sulle opere di ingegno nasce con l'opera stessa. La legge tutela le opere dell'ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da

---

1. L'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale: *"Ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali"*.

2. D.Lgs. n.30/2005 e successive modifiche.

qualsiasi formalità di deposito e di registrazione. La SIAE ha istituito un registro che permette di tutelare dal plagio tutte le opere non ancora pubblicate preconstituendo una prova dell'esistenza dell'opera con data certa (che corrisponde a quella del suo deposito alla SIAE).

I diritti di proprietà intellettuale (sia essa industriale o diritti d'autore) sono beni immateriali che, avendo un valore economico, possono essere sfruttati economicamente.<sup>3</sup>

Il contratto di licenza è lo strumento giuridico che consente lo sfruttamento economico di diritti di privativa come brevetti, marchi e *know-how*.

Il contratto di licenza infatti, è uno strumento particolarmente utile sia per chi voglia acquisire tecnologia, sia per chi intenda sfruttare la propria.

In questa sede è possibile solo accennare al fatto che gli accordi di licenza potrebbero essere utilizzati anche per falsare **le regole della concorrenza**.

A questo proposito si ricorda che gli accordi di licenza che limitano la concorrenza sono vietati dalle norme comunitarie e sono disciplinati dal recente Regolamento n. 316/2014 sull'applicazione dell'articolo 101, par. 3 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologie (*Technology Transfer Block Exemption Regulation*, TTBER), a cui si rinvia.<sup>4</sup>

Con il contratto di licenza il titolare (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di utilizzare e/o sfruttare il proprio diritto di privativa su un bene immateriale, normalmente a fronte del pagamento di un corrispettivo.

In questo modo la licenza offre la possibilità di **monetizzare** il valore del diritto e costituisce per l'azienda non solo una fonte aggiuntiva di reddito, ma può trasformarsi anche in un'opportunità per controllare (anche se indirettamente) settori o aree geografiche del mercato:

- nelle ipotesi di licenze di brevetto e/o *know-how*, il rapporto che si instaura con il licenziatario spesso contribuisce a migliorare e sviluppare ulteriormente la tecnologia del licenziante;
- nel caso specifico del marchio, la diffusione sul mercato dei prodotti del licenziatario aumenta la notorietà e l'immagine del marchio stesso e ne rafforza la tutela giuridica (dato che il marchio è utilizzato con il consenso del suo titolare).

Il contratto di licenza rientra nella categoria dei **contratti c.d. "atipici"**, ossia privi di una regolamentazione legislativa *ad hoc*.

Per la **validità** del contratto di licenza l'ordinamento non richiede una forma partico-

---

3. Art. 63 del Codice della Proprietà Industriale. "I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa."

4. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316>

lare, anche se ai fini della trascrizione l'art. 138 del Codice della Proprietà Industriale richiede che l'atto abbia la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

Il contratto di licenza è anche lo strumento tipico di valorizzazione economica dei brevetti di proprietà di un' **Università** o di un **Ente di ricerca** mediante il quale un' impresa può assicurarsi la possibilità di sfruttare nuove tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca pubblica al fine di poter conseguire o mantenere una posizione di competitività sul mercato nazionale ed internazionale.

Nel caso in cui l'impresa sia interessata allo sfruttamento dell'invenzione sviluppata dalla ricerca, dovrà avviare con l'Università o l'Ente di ricerca titolare del diritto di privativa una fase di negoziazione per arrivare alla stipula del contratto di licenza.

Le Università e gli Enti di ricerca dispongono di strutture dedicate al trasferimento tecnologico cui è possibile rivolgersi per le procedure e le modalità di conclusione dei contratti.

## **LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: LICENZA E CESSIONE**

Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale avviene mediante:

- a) la **cessione** e la relativa acquisizione della proprietà industriale;
- b) la concessione in **licenza**.

Gli accordi di licenza possono avere ad oggetto:

- uno specifico titolo di proprietà industriale (es. brevetto o marchio);
- tutti i diritti di proprietà intellettuale che riguardano un certo prodotto o una certa tecnologia (es. la licenza di uso e commercializzazione di un kit diagnostico).

Il contratto di licenza può essere utilmente utilizzato quando:

- il titolare non vuole cedere il diritto;
- si vuole autorizzare un terzo all'utilizzo, produzione o distribuzione di una certa tecnologia o prodotto entro certi limiti prefissati.

A differenza della cessione, infatti, il licenziante non trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, ma resta titolare dei diritti sulla tecnologia licenziata.

Quindi, nel caso in cui il titolare desideri soltanto concedere a terzi il **diritto d'uso temporaneo** (ed eventualmente esclusivo), mantenendone la proprietà, si utilizzerà il contratto di licenza, in base al quale il titolare del diritto riconosce a terzi la facoltà di utilizzare e sfruttare economicamente la proprietà industriale di cui dispone nei limiti contrattualmente pattuiti, senza che si attui alcun trasferimento della titolarità sul diritto di proprietà industriale.

Esistono molte opzioni riguardo al contenuto del contratto di licenza, che dipendono non solo dagli accordi che intercorrono tra le parti, ma anche dal tipo di diritto oggetto del contratto e dal settore di riferimento.

## LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE

L'art. 199 del Codice della Proprietà Industriale prevede la particolare fattispecie della licenza obbligatoria nei termini seguenti:

“Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.”

## LICENSING IN, LICENSING OUT E CROSS LICENSING

Con il termine **licensing in** si intende l'acquisizione di diritti di proprietà industriale (brevettati o non brevettati) e in generale di *know-how*, da parte di un'impresa.

Il **licensing out** consiste invece nel concedere a terzi in licenza un proprio diritto di proprietà industriale per procurare all'impresa un reddito aggiuntivo (ad integrazione di quello che deriva dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti).

Nel caso del **cross licensing** le parti si concedono reciprocamente delle licenze. Questo fenomeno è particolarmente diffuso tra imprese operanti in regime di oligopolio e titolari di grossi patrimoni brevettuali, come ad esempio nel caso in cui l'impresa detenga già alcune conoscenze al proprio interno ma non sia in grado di utilizzarle nell'attività produttiva perché l'uso è impedito dall'esistenza di un brevetto di terzi, oppure in quei settori che, per la specificità del prodotto ovvero del

mercato, hanno una forte tendenza a ricorrere allo sviluppo *in house* di innovazione e contemporaneamente all'acquisizione di tecnologia da altri concorrenti, preferibilmente "scambiando" quanto sviluppato con ciò che si deve acquisire.

La tabella seguente riassume i pro e i contro del contratto di licenza<sup>5</sup>

VANTAGGI PER IL LICENZIATARIO	VANTAGGI PER IL LICENZIANTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso rapido a nuovi mercati</li> <li>• Il contratto di licenza può essere un modo per accedere a tecnologie innovative e <i>know-how</i> e quindi determinare un importante vantaggio competitivo, in particolare per le PMI che non hanno un dipartimento interno di ricerca e sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonte aggiuntiva di entrate</li> <li>• Può risolvere situazioni di violazione dei diritti</li> <li>• Utile se l'impresa del licenziante non è attrezzata per sfruttare direttamente la tecnologia</li> <li>• Accesso a nuovi mercati</li> </ul>
RISCHI PER IL LICENZIATARIO	RISCHI PER IL LICENZIANTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La proprietà intellettuale oggetto della licenza può essere minacciata e la tecnologia può diventare obsoleta</li> <li>• Le <i>royalties</i> possono essere troppo onerose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdere il controllo delle informazioni;</li> <li>• Il licenziatario può diventare un competitor</li> <li>• Il comportamento del licenziatario può avere effetti negativi sulle entrate che il licenziante riceve, cosa piuttosto pericolosa nel caso delle licenze esclusive</li> <li>• Il partner potrebbe essere interessato solo all'acquisizione della tecnologia o essere non adatto sia tecnicamente, sia commercialmente</li> </ul>

## LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI

Assegnare un valore ai diritti di proprietà intellettuale oggetto della licenza è un fattore determinante per entrambe le parti del contratto, in particolare per quel che riguarda la **determinazione delle royalties** che il licenziatario dovrà corrispondere al licenziante.

Non esiste un metodo unico per la valutazione dei brevetti adatto ad ogni circostanza; quelli comunemente utilizzati sono:

- **il metodo reddituale**: è il metodo di valutazione dei brevetti più diffuso, basato sui flussi di reddito previsti che il proprietario del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso;

5. European IPR Helpdesk Fact Sheet Commercialising Intellectual Property: Licence Agreements

- **il metodo dei costi:** stabilisce il valore del brevetto calcolando il costo che l'impresa ha sopportato per sviluppare al suo interno il prodotto, oppure il costo a cui dovrebbe fare fronte per acquisire il brevetto esternamente all'azienda. A questo metodo appartengono due distinti metodi di valutazione. Il primo è teso a rilevare i "costi storici" sostenuti per l'ottenimento di un bene di proprietà industriale, rivalutati ad un opportuno tasso di capitalizzazione. Il secondo, detto del "costo di rimpiazzo", si basa sulla stima dei costi necessari alla riproduzione del bene immateriale alla data di valutazione;
- **il metodo del mercato:** basato sul valore di transazioni comparative fatte sul mercato;
- **il metodo sull'opzione:** basato sul metodo sviluppato inizialmente per l'attribuzione del valore ad alcuni strumenti derivati su azioni di società quotate nei mercati.

## LA GRIGLIA UIBM-CRUI

L'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha messo a punto un sistema di valutazione denominato "Griglia di valutazione economico-finanziaria" per i brevetti e per i disegni/modelli, volto a misurare l'incremento di valore all'interno dell'azienda derivante dallo sfruttamento di tali diritti.

Il sistema è stato realizzato in collaborazione con i diversi attori del processo di innovazione: Confindustria, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Associazione del Disegno Industriale (ADI), Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

La Griglia Brevetti è formata da un set di 86 indicatori, quella Disegni e Modelli da 74 indicatori, che servono a creare una relazione brevetto/disegno-business-tecnologia-mercato<sup>6</sup>.

## TOOL DI AUTOVALUTAZIONE: VALUTARE GLI ASSET TECNOLOGICI DELL'IMPRESA

Per valutare il posizionamento competitivo degli asset tecnologici dell'impresa (una singola tecnologia o diverse tecnologie brevettate) attraverso un'analisi strategica che permetta di evidenziarne le potenzialità di sfruttamento nell'ambiente di riferimento (mercato, concorrenti, tecnologie), è disponibile uno strumento di autovalutazione che è stato messo a punto all'interno di un progetto MiSE - Unioncamere con la partecipazione di ASTER e la supervisione scientifica dell'Università di Bologna.

Il servizio si rivolge a micro, piccole e medie imprese dotate di brevetti. Il servizio consente di valutare una singola tecnologia brevettata o di confrontare tra loro diverse tecnologie brevettate all'interno del portafoglio.

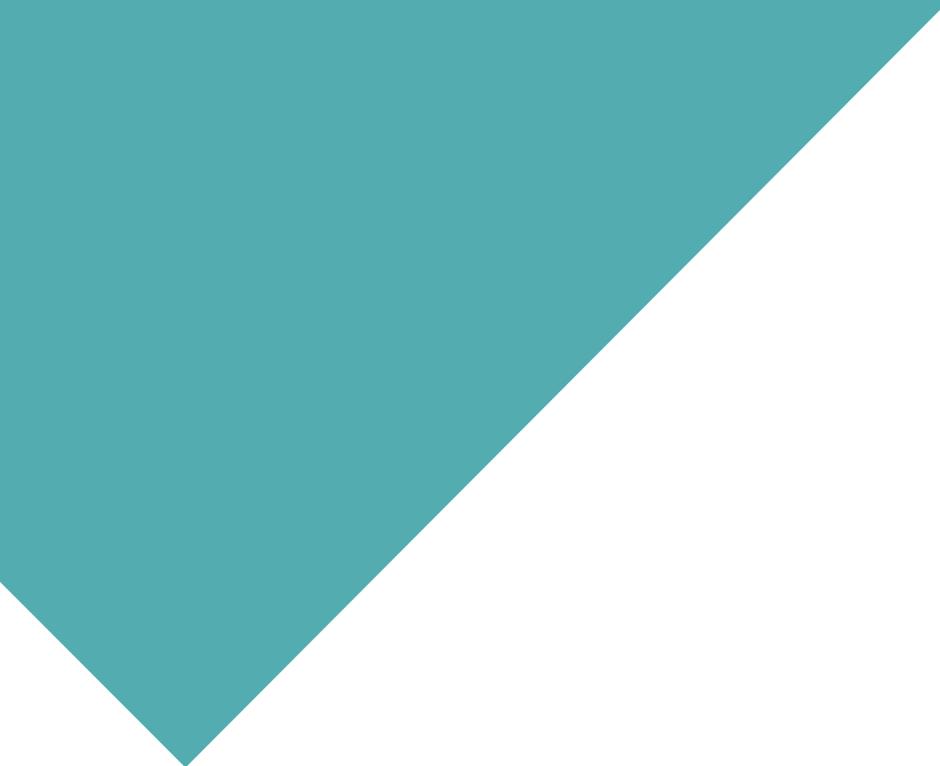
---

6. <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/utilita-brevetti/griglia-di-valutazione-economica>

Gli obiettivi e benefici attesi per le pmi consistono in:

- favorire le decisioni di investimento in una nuova tecnologia individuando i punti di forza e debolezza, sul lato tecnico e di mercato, per lo sfruttamento commerciale di una determinata tecnologia;
- ottimizzare la composizione del portafoglio tecnologico dell'impresa, individuando tecnologie e brevetti prioritari, in modo da ottimizzare gli investimenti nello sviluppo di innovazione;
- favorire le decisioni di gestione del portafoglio brevetti (estensione internazionale, cessione o abbandono di brevetti), in modo da massimizzarne l'impatto e razionalizzare i costi di gestione;
- individuare una serie di elementi critici e aree di attenzione, per indirizzare la stesura successiva di un business plan o per effettuare una successiva valutazione economico-finanziaria della tecnologia brevettata.

Il tool di autovalutazione è disponibile al seguente link <http://www.aster.it/impres>.



Awertenze

Prima di concludere un contratto di licenza è opportuno:

- **Condurre una *due diligence* sui titoli oggetto di licenza per accertare:**
  - la titolarità del brevetto: vale a dire che il licenziante sia l'effettivo titolare del diritto concesso in licenza;
  - lo stato della protezione, in particolare se la domanda sia stata pubblicata o meno, quali siano i brevetti concessi, se ci siano opposizioni o contestazioni o rilievi pendenti, se esistano rapporti di ricerca;
  - la regolarità amministrativa, ad esempio lo stato del pagamento delle tasse di registrazione e l'esistenza di eventuali pegni/sequestri sul titolo;
  - la copertura geografica;
  - la qualità della protezione, attraverso il controllo delle rivendicazioni e dell'esistenza di un eventuale contenzioso.
- **Effettuare una ricerca di anteriorità** (verificare l'esistenza di brevetti identici o simili) **e una verifica dell'uso del brevetto per verificare eventuale decadenze.**
- **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, quando si licenzia una tecnologia, bisogna fare particolare attenzione a 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.

Per il contenuto del contratto e le relative clausole si rinvia al Modello commentato di Accordo di riservatezza.<sup>7</sup>

Concluso il contratto è onere delle parti effettuare la trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, perché sia opponibile ai terzi.

La negoziazione e la redazione di un contratto di licenza è un'operazione complessa e 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 un brevetto.

---

7. <https://drive.google.com/a/aster.it/file/d/0B6CGnf93T9QUVDVHRTRGazhIT00/view>



Commento degli articoli

## LE PARTI

Le parti sono il titolare (**Licenziante**) di uno o più brevetti e, dall'altra parte, uno o più soggetti (**Licenziatario**) che intende, o intendono, accettare tale licenza, impegnandosi, nella maggior parte dei casi, a pagare un corrispettivo.

### ART. 1. PREMESSE

Nelle premesse del contratto è opportuno specificare:

- che il **licenziante è il titolare del titolo e del *know-how*** concernente la produzione, fabbricazione o vendita dei beni tutelati dal brevetto;
- i **dettagli del titolo che si concede in licenza** specificando se il brevetto sia già stato concesso o sia ancora in fase di domanda. Nel primo caso è opportuno indicare il numero del brevetto, la data di concessione, se EPO o PTC;
- i **territori in cui opera il titolo**;
- le **facoltà** che il licenziatario ottiene attraverso la licenza;
- se il licenziatario intende/non intende usufruire del ***know-how*** sviluppato dal licenziante.

La legittimazione a concludere un contratto di licenza spetta non solo al titolare di un brevetto già concesso, ma anche a colui che ha depositato una domanda di brevetto. Dal momento del deposito della domanda il richiedente può concludere contratti di trasferimento dei diritti che derivano dal brevetto, anche se ancora non può servirsi delle tutele giuridiche previste per eventuali contraffazioni, visto che il contenuto dell'invenzione depositata è ancora segreto.

L'articolo 1 specifica che le premesse sono parte integrante e sostanziale dell'accordo di licenza.

### ART. 2. OGGETTO

Con il presente atto, il Licenziante conferisce al Licenziatario, che accetta, la licenza

**opzione a)** esclusiva

**opzione b)** non esclusiva

**opzione c)** trasferibile

**opzione d)** non trasferibile

di produrre e commercializzare i beni di cui al brevetto del Licenziante citato in premessa.

### COMMENTO

L'oggetto dell'accordo va specificato in relazione alle facoltà che il licenziante concede al licenziatario.

**La delimitazione delle facoltà d'uso dell'invenzione oggetto di licenza** è un aspetto cruciale del contratto di licenza.

I diritti di proprietà consistono infatti in un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (ad esempio la stessa invenzione potrebbe essere concessa in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e, sotto questo profilo, l'ambito della licenza deve essere ben specificato.

Si consiglia di prestare attenzione a questa clausola e cercare di immaginare se l'evoluzione del settore potrebbe rendere importanti facoltà d'uso che, al momento della conclusione del contratto, potevano apparire secondarie.

In generale quindi **la licenza può coprire** tutto o parte dell'oggetto del brevetto, riguardare ogni modalità di sfruttamento economico o solo alcune delle facoltà e quindi autorizzare il licenziatario a:

- fabbricare;
- far fabbricare;
- usare;
- commercializzare

i prodotti di cui al brevetto del licenziante.

Nel modello qui proposto l'oggetto della licenza consiste nella facoltà di:

- produrre;
- commercializzare

i beni coperti dal brevetto.

Nel modello la licenza comprende anche l'obbligo per il licenziante di trasmettere al licenziatario tutto il *know-how* relativo.

La licenza impone che tra i partner si instauri un **rapporto fiduciario**: per la natura del contratto il buon esito dell'accordo dipende molto dal tipo di cooperazione che si instaura tra i partner. A questo riguardo, per ulteriori dettagli sugli obblighi di assistenza tecnica si veda l'art. 5.

Il modello proposto è volutamente "aperto" nel senso che l'esclusività o meno della licenza, così come la possibilità che essa possa essere o meno trasferita dipendono dal singolo contesto.

L'**esclusiva** è un elemento di fondamentale importanza in questa tipologia contrattuale. Da notare che in un singolo accordo di concessione può essere prevista l'assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva.

La **scelta** se concedere una licenza esclusiva o non esclusiva dipende dal tipo di prodotto, oltre che dalla strategia commerciale dell'azienda.

Nella **licenza esclusiva** il licenziatario è l'unico soggetto a poter utilizzare per certi prodotti o in un determinato territorio il diritto oggetto di licenza.

L'esclusiva può essere:

- a) **assoluta** se il licenziante si obbliga sia a non concedere altre licenze, sia ad astenersi dall'utilizzazione economica diretta del trovato oggetto dell'accordo;
- b) **relativa** se, insieme al licenziatario, anche il titolare può far uso del diritto, secondo le modalità previste nella licenza.

In forza della clausola di esclusiva assoluta il licenziante si obbliga a non concedere ad altri una licenza sullo stesso diritto di proprietà industriale nel medesimo ambito.

In tal modo il licenziatario viene investito degli stessi diritti del titolare della tecnologia e può quindi escludere dall'utilizzazione dell'invenzione ogni altro soggetto, compreso il concedente.

L'esclusiva permette al licenziatario, in quanto unico soggetto autorizzato in un determinato territorio a sfruttare quel determinato bene di proprietà industriale, a effettuare degli investimenti in un certo arco di tempo avendo a disposizione un mercato ben individuato, senza la concorrenza del licenziante o di altri licenziatari del medesimo licenziante, con maggiori probabilità di rientrare dell'investimento, realizzando così un margine di utile adeguato.

La licenza è invece **non esclusiva** quando il titolare si riserva la facoltà di continuare ad utilizzare il bene licenziato, oppure di concedere in licenza lo stesso diritto ad una pluralità di licenziatari.

Nell'Unione Europea l'esclusiva territoriale garantisce al licenziatario solo che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo territorio, ma non gli consente di solito di opporsi all'importazione, all'interno del territorio per il quale ha ottenuto l'esclusiva, di prodotti messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari in altri territori appartenenti allo spazio unico europeo.

In merito alla trasferibilità della licenza le possibili clausole sono:

- il licenziante non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma si riserva di utilizzarli in proprio;
- il licenziante si impegna a non concedere a terzi e non utilizzare in proprio i diritti oggetto di licenza.

### ART. 3. TERRITORIO

La licenza si intende concessa per il territorio \_\_\_\_\_

#### COMMENTO

La precisa **individuazione dell'ambito territoriale** di applicazione dell'accordo è un altro aspetto da curare con attenzione: la licenza può infatti riguardare ogni ambito territoriale dove il brevetto è efficace o solo alcuni specificatamente individuati.

Si ricordi che in relazione alla validità territoriale di un brevetto si distingue tra brevetto:

- a) italiano: con efficacia territoriale limitata allo Stato Italiano;
- b) europeo: efficace in tutti gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 Ottobre 1973;
- c) internazionale: ha efficacia in tutti gli stati che hanno aderito al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, in inglese Patent Cooperation Treaty (PCT)
- d) comunitario, vale per tutti i paesi che appartengono alla Comunità Europea.

Nel caso in cui il contratto di licenza abbia per oggetto un titolo di proprietà industriale e sia concluso tra imprese produttrici, esiste il rischio per il licenziante di creare un concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente. Per limitare tale rischio le clausole di restrizione territoriale impongono al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale.

#### ART. 4. SUBLICENZE

Il Licenziatario non ha facoltà di concedere sublicenze del brevetto o cedere il presente accordo se non con il consenso scritto del Licenziante.

#### COMMENTO

Il titolare del brevetto può decidere se accordare al licenziatario la facoltà di concedere sub licenze.

Si ritiene che, essendo la sub licenza un subcontratto a sé stante, essa richieda sempre il consenso del licenziante.

Il divieto di sub licenze consiste nell'impossibilità per il licenziatario di autorizzare altri soggetti all'utilizzo dell'invenzione nel territorio protetto dalla licenza.

La scelta proposta dal presente modello di vietare le sub licenze e cessioni del contratto in assenza del consenso scritto del licenziante offre maggiori garanzie al titolare del brevetto.

#### ART. 5. OBBLIGHI DELLE PARTI

##### 5.1 Il Licenziante si impegna a:

- fornire al Licenziatario per tutta la durata del presente contratto l'assistenza necessaria alla realizzazione dei prodotti di cui al punto precedente, fornendo tutte le informazioni relative, la sua esperienza, nonché il suo *know-how* (costituito

da disegni tecnici manuali, foto, video, formulari e quant'altro necessario) e gli eventuali segreti di fabbricazione, in modo da consentire ad un tecnico normalmente qualificato di procedere alla realizzazione dei prodotti in questione entro un congruo periodo di addestramento. Il materiale ed il *know-how* fornito non potrà essere utilizzato per scopi diversi e comunque non potrà mai essere ceduto o mostrato a terzi;

- comunicare al Licenziatario ed a mettere a sua disposizione gratuitamente qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti di cui in premessa;
- a mettere a disposizione del Licenziatario, per un periodo non superiore a mesi \_\_\_\_\_, alcuni suoi tecnici (in numero non superiore a \_\_\_\_\_) affinché addestrino il personale del Licenziatario presso gli stabilimenti di quest'ultimo, senza che alcuna ulteriore remunerazione sia dovuta al Licenziante.

## 5.2 Il Licenziatario, si impegna a:

- non cedere a terzi il materiale cedutogli in esclusiva, vincolando contestualmente al segreto il proprio personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, abbia accesso a tali informazioni;
- fabbricare prodotti oggetto del presente accordo in modo che abbiano la stessa qualità di quelli realizzati dal Licenziante, che avrà il relativo diritto di controllo e la facoltà di vietare la vendita dei prodotti che risultino di qualità inferiore a quella pattuita;
- a contrassegnare i prodotti costruiti e venduti dal Licenziatario con la dicitura "costuito su licenza di \_\_\_\_\_";
- fornire al Licenziante entro \_\_\_\_\_ giorni dalla scadenza di ogni trimestre contrattuale i resoconti scritti dei prodotti fabbricati, usati e venduti dal Licenziatario nel trimestre di riferimento, specificando l'ammontare delle relative *royalties*.

## COMMENTO

In generale, salvo che il contratto preveda diversamente restano in capo:

### • al licenziante:

- a) il diritto di utilizzare il proprio diritto di priorità per depositare un'ulteriore domanda di brevetto europeo, internazionale o in stati diversi da quelli nel cui ambito la licenza è efficace;
- b) la legittimazione attiva all'azione di contraffazione (concorrente con quella dei concessionari);

- c) il diritto di cedere la licenza;
- d) l'obbligo di pagare le tasse necessarie per evitare la decadenza del titolo.

• **al licenziatario:**

- a) l'obbligo di rispettare la destinazione economica dell'invenzione;
- b) l'obbligo di attuare l'invenzione ai sensi dell'art. 69 del Codice della Proprietà Industriale;
- c) una volta cessato il contratto, l'obbligo di non utilizzare il *know-how* e le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto.

Com'è noto, un brevetto contiene una succinta descrizione tecnica dell'invenzione, la quale si rivolge ad esperti del ramo e presuppone la conoscenza dei fondamentali concetti tecnici della materia e le basilari cognizioni pratiche indispensabili per la realizzazione del prodotto (o per l'attuazione del metodo) brevettato.

E' pertanto indispensabile che il licenziante si impegni anche a fornire la propria assistenza tecnica al licenziatario necessaria per realizzare correttamente i prodotti o il procedimento brevettato, sulla base della descrizione dell'invenzione contenuta nel brevetto eventualmente integrata dall'assistenza tecnica fornita dal licenziante. Così il titolare del brevetto fornisce, insieme alla facoltà di godimento dell'invenzione, anche tutte le informazioni che permettono al licenziatario di trarre il massimo beneficio dallo sfruttamento dell'invenzione e al tempo stesso assicurano la realizzazione di prodotti di un adeguato livello qualitativo.

Il primo obbligo previsto in capo al licenziante consiste nel fornire tutta l'assistenza necessaria per il periodo di vigenza del contratto, con il vincolo che le informazioni e il *know-how* fornito in sede di assistenza non possa essere utilizzato dal licenziatario per scopi diversi da quelli del contratto né ceduto o mostrato a terzi.

Il licenziante è inoltre tenuto a mettere a disposizione le modifiche e i perfezionamenti relativi al brevetto oggetto del contratto al licenziatario, a titolo gratuito. Per altri dettagli su questo aspetto si rinvia al commento dell'art. 7.

Per fornire l'assistenza di cui sopra il licenziante si impegna anche a mettere a disposizione del licenziatario a titolo gratuito dei propri tecnici presso l'impresa del licenziatario stesso per un determinato periodo di tempo da concordare tra le parti. La disciplina espressa delle modalità (anche di tempo e di luogo) con cui l'assistenza tecnica deve essere fornita evita che possano sorgere contestazioni circa l'esatto adempimento di quest'obbligo da parte del licenziante.

Per quanto riguarda il licenziatario, egli si impegna a non cedere a terzi il materiale in suo possesso, assumendosi la responsabilità di vincolare al segreto tutto il proprio personale.

Altro importante obbligo riguarda quello "di qualità", vale a dire l'impegno a fabbricare e commercializzare prodotti che abbiano gli stessi requisiti di quelli del licen-

ziente, al quale è riservata la facoltà di controllare e conseguentemente di vietare la vendita di quei prodotti che non rispettino gli standard di qualità concordata.

A questo si aggiunge l'impegno del licenziatario a contrassegnare i prodotti costruiti e venduti con la dicitura "costruito su licenza di \_\_\_\_\_".

Da ultimo, ma non meno importante, l'obbligo di fornire resoconti dettagliati alle scadenze concordate dei prodotti che sono stati fabbricati e venduti dal licenziatario per la determinazione dell'ammontare delle *royalties*.

## ART. 6. MODIFICHE O PERFEZIONAMENTI

**6.1** Il Licenziatario è libero di apportare modifiche o perfezionamenti ai succitati prodotti solo dopo averne informato il Licenziante, che avrà a sua volta il diritto di utilizzare i perfezionamenti e le modifiche proposte dal Licenziatario, corrispondendo a quest'ultimo una ragionevole remunerazione da concordare a parte.

**6.2** Se i perfezionamenti sono brevettabili, il Licenziatario avrà il diritto di provvedere alla loro brevettazione; tuttavia il Licenziante avrà a sua volta il diritto di ottenere una licenza non esclusiva per l'uso e lo sfruttamento di detti perfezionamenti.

**6.3** Il Licenziatario dovrà comunicare al Licenziante, per la durata del contratto, tutte le modifiche o miglioramenti che avrà a sua volta apportato al citato *know-how*. Ove tali modifiche o perfezionamenti fossero suscettibili di brevettazione, il Licenziante avrà a sua volta il diritto di ottenere dal Licenziatario una licenza non esclusiva per lo sfruttamento di detti brevetti, previo pagamento di una somma concordata tra le parti.

### COMMENTO

Aver concluso un accordo di licenza non esclude che la tecnologia licenziata possa essere sviluppata ulteriormente.

Al contrario, spesso accade che sia l'una sia l'altra parte continuino a sviluppare la tecnologia che sta alla base del brevetto. E' evidente che è interesse comune alle parti quello di predeterminare cosa può succedere nell'ipotesi di perfezionamenti della tecnologia licenziata. In questo caso è necessario prima di tutto definire nel contratto cosa si intende per perfezionamenti e poi quali siano i diritti/obblighi delle parti.

In ipotesi di modifiche e perfezionamenti dei prodotti sotto licenza nel modello qui proposto il licenziatario non deve essere autorizzato dal licenziante ad apportare

modifiche o miglioramenti, ma ha l'obbligo di:

- a) informare il licenziante;
- b) mettere a sua disposizione qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza realizzati nel corso del contratto.

Il licenziante potrà utilizzare le modifiche e i perfezionamenti a fronte di una remunerazione (da concordare a parte) che dovrà essere "ragionevole".

Se i perfezionamenti siano brevettabili, sarà il licenziatario ad avere diritto di provvedere alla loro brevettazione, mentre il licenziante avrà il diritto di ottenere una licenza non esclusiva per l'uso e lo sfruttamento dei perfezionamenti stessi a fronte del pagamento di una somma da concordare a parte.

Il modello proposto cerca di trovare un punto di incontro tra le esigenze del licenziante e quelle del licenziatario, ma è evidente che, a seconda del caso concreto e del potere negoziale delle parti, niente vieta che il contenuto della clausola possa essere più favorevole al licenziante, ad esempio riservandogli la facoltà di brevettare a proprio nome ogni miglioramento o perfezionamento che sia apportato ai prodotti.

## ART. 7. GARANZIE

**opzione a)** Il Licenziante garantisce la validità del brevetto licenziato e che il brevetto, i materiali e *know-how* forniti, nonché l'uso degli stessi da parte del Licenziatario in conformità con il presente Contratto non violano alcun diritto di terzi, né violano leggi e/o regolamenti vigenti.

**opzione b)** Il Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il brevetto, il Licenziatario non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

## COMMENTO

La disciplina delle garanzie (e conseguenti responsabilità) in ordine alla validità del diritto licenziato è un altro aspetto chiave nel contratto di licenza.

Tutti i possibili vizi del brevetto, i limiti della protezione, l'eventuale impossibilità giuridica di produrre e commercializzare quanto ne forma oggetto a causa di eventuali brevetti anteriori di terzi fanno sorgere automaticamente precise responsabilità del licenziante, se non siano state espressamente escluse o limitate dal contratto.

Quindi, in assenza di una specifica regolamentazione nel contratto, il licenziatario potrebbe chiedere la dichiarazione di nullità dello stesso ed eventualmente agire in giudizio nei confronti del licenziante per ottenere il risarcimento del danno.

Pertanto, è più che opportuno inserire nel contratto delle clausole che escludano espressamente la responsabilità:

- a) per l'eventualità in cui venga rifiutata la concessione del brevetto (licenziato in fase di domanda) o di annullamento giudiziale (qualora la privativa sia già stata concessa), totale o parziale del diritto;
- b) se il prodotto o procedimento che forma oggetto di un brevetto già rilasciato non possano essere praticamente realizzati a causa di brevetti anteriori (od altri diritti di proprietà industriale od intellettuale) di terzi che potrebbero risultare comunque violati dalla produzione e/o commercializzazione di tali prodotti o dalla realizzazione del procedimento brevettato;
- c) in ordine al livello qualitativo dei prodotti realizzati e, conseguentemente, per il caso di eventuali vizi costruttivi o di progetto di tali prodotti.

Nel modello sono previste due opzioni:

- nell'opzione a) il licenziante garantisce sia la validità del brevetto licenziato sia il fatto che il brevetto, i materiali e *know-how* forniti, non violano alcun diritto di terzi, né violano leggi e/o regolamenti vigenti, sempre che l'uso degli stessi da parte del licenziatario venga fatto in conformità con il contratto;
- nell'opzione b) il licenziante si limita a dichiarare che il brevetto non viola diritti esclusivi altrui e non sussistono altre cause di nullità, senza fornire garanzie precise in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi. Questo significa che in caso di contestazione da parte di terzi il licenziatario non potrà avanzare nessuna richiesta in relazione alla restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, alle spese comunque sostenute in relazione al contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

## ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE

**8.1** Quale corrispettivo per le prestazioni previste dal presente accordo, il Licenziatario pagherà al Licenziante la somma annua di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)più IVA, che verranno versate con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.

**8.2** Inoltre il Licenziatario verserà al Licenziante, a titolo di *royal-*

ties, un importo:

**opzione a)** pari al \_\_\_\_\_ per cento del fatturato annuo relativo alla vendita dei prodotti oggetto del presente contratto;

**opzione b)** pari al \_\_\_\_\_% sul prezzo lordo di vendita di ogni singolo prodotto e comunque una somma minima fissa garantita non inferiore a Euro \_\_\_\_\_.

**8.3** Tali pagamenti verranno effettuati in data \_\_\_\_\_ e in data \_\_\_\_\_, impegnandosi il Licenziatario a fornire in tali occasioni un elenco completo dei prezzi venduti e dei clienti cui tali pezzi sono stati venduti.

**8.4** I pagamenti di cui al precedente par. 9.1 saranno eseguiti tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie intestate a " \_\_\_\_\_."

**8.5** In relazione a quanto sopra il Licenziante potrà in ogni momento, anche tramite suoi fiduciari, verificare la contabilità del Licenziatario al mero fine di controllare le quantità vendute ed i relativi ricavi. Se dal controllo contabile o dal mercato risulteranno vendite di pezzi non segnalati, il Licenziatario dovrà versare al Licenziante per ogni pezzo così rintracciato una penale di Euro \_\_\_\_\_.

**8.6** Fermo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, ciascuna delle parti sarà responsabile di tutti i costi derivanti dall'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non avrà diritto ad ottenere rimborsi o altri pagamenti dall'altra parte in relazione a tali costi.

## COMMENTO

In generale, il corrispettivo della concessione del diritto di utilizzazione e sfruttamento di un brevetto può consistere in un:

- *down payment*, vale a dire una cifra anticipata. Il down payment consiste in una cifra anticipata, a cui generalmente vanno ad aggiungersi delle royalty legate a fattori variabili. L'entità della somma richiesta dal licenziante dipende dalla maggiori o minori garanzie di effettivo sfruttamento da parte del licenziatario;
- *lump sum* è invece un corrispettivo forfettario *una tantum*, che può essere versato in un'unica soluzione oppure a rate, indipendente dall'entità dei profitti realizzati dal terzo con quella privativa. Questa opzione può rivelarsi svantaggiosa per il licenziante, se la risposta del mercato sia superiore alle aspettative e la somma risulti inadeguata rispetto agli investimenti sopportati dal licenziante per conseguire la tecnologia licenziata;
- canone mensile;

- pagamento di una somma proporzionale al numero dei prodotti venduti o agli utili del licenziatario (le cosiddette *royalties*), con o senza minimo garantito;
- eventuali altri compensi.

Le *royalties* sono la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza. Si tratta di un corrispettivo variabile, da quantificarsi in base a diversi fattori quali ad esempio le vendite, la produzione o gli utili del licenziatario.

Nel caso in cui il compenso assuma la forma delle *royalties* è necessario indicare esattamente come esse vanno calcolate e su cosa si applicano, se devono essere tenuti specifici registri, se siano o meno comprensive delle tasse eventualmente pagate all'origine. Può essere utile specificare anche a quali condizioni si considera avvenuto il pagamento e le eventuali penalità in caso di ritardo nel pagamento.

Un altro accorgimento consiste nel prevedere una o più clausole di controllo perché il licenziante possa fare gli eventuali controlli sia tecnici, sia contabili, posto che nell'ipotesi di corrispettivo in *royalties* il licenziatario ha un interesse diretto a conoscere l'andamento delle vendite del prodotto coperto da brevetto. Si veda anche l'art. 5 e gli obblighi del licenziatario.

Le *royalties* possono essere calcolate:

- sulla base di una percentuale del prezzo di vendita;
- sugli utili o una somma determinata per ogni prodotto venduto.

Avvertenze:

- indicare se le somme siano o meno al netto delle tasse;
- a quali scadenze temporali le *royalties* debbano essere versate.

Nella prassi le *royalties* vengono spesso calcolate sulla base di una misura percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato.

La determinazione dell'entità della *royalties* è operazione complessa che solitamente viene legata a fattori quali il carattere esclusivo o meno, l'ampiezza del mercato, l'importanza della tecnologia (nuova od alternativa rispetto a quella riconosciuta dal mercato di riferimento), al ramo dell'attività industriale cui la proprietà licenziata si riferisce ed alla "profitabilità" media dello stesso, nonché ai costi necessari per il conseguimento del bene.

Esistono in per particolari settori alcuni standard per definire le percentuali di *royalties*, che possono servire utilmente come utile guida iniziale per poi procedere a una negoziazione caso per caso.

Come per tutti i corrispettivi, la definizione delle *royalties* è il risultato di una negoziazione tra le parti e dipende dal potere contrattuale di ciascuna: il licenziante tenderà a massimizzare il proprio ritorno economico, mentre il licenziatario cercherà di contenere l'impegno finanziario.

Le *royalties* sono solitamente pattuite in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere commisurate al numero di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o dei prodotti realizzati su licenza. Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di *royalties* o l'importo dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe condizioni (come, ad esempio, il superamento da parte del licenziatario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (ad esempio, al costo di una materia prima). Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o ad una certa data, di un minimo garantito, dal quale verranno "scalate" le *royalties* che matureranno nel tempo.

Il modello prevede che il corrispettivo consista in:

- una somma annua;
- *royalties* calcolate su:
  - opzione a) una percentuale del fatturato annuo relativo alla vendita;
  - opzione b) una percentuale sul prezzo lordo di vendita di ogni singolo prodotto.

A maggior garanzia del licenziante si prevede che il licenziatario si impegni a versare una somma minima garantita.

Il modello prevede anche le modalità e i tempi dei pagamenti. Il licenziante potrà verificare la contabilità del licenziatario per controllare le vendite effettivamente realizzate con i relativi ricavi. E' prevista una penale in caso il licenziante riscontri delle vendite ulteriori non dichiarate.

## ART. 9. DURATA

**9.1** Il presente accordo avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà una durata di \_\_\_\_ anni e sarà rinnovabile su accordo espresso dalle parti.

**9.2** Alla data di cessazione del presente accordo, per qualsiasi causa intervenuta, il Licenziatario dovrà riconsegnare al Licenziante tutto il materiale già fornito, nulla escluso.

## COMMENTO

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali possono prevedere forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni come, ad esempio, il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e quindi di *royalties*. La durata e il termine ultimo di efficacia del contratto va chiaramente specificato. Nel caso della licenza, particolare attenzione va posta sullo specifico titolo che vien licenziato in ordine alla sua validità temporale: nel caso del brevetto il periodo della licenza non potrà essere superiore ai 20 anni.

Questo aspetto diventa particolarmente importante in quegli accordi di licenza dove vengono licenziati diversi tipi di diritti, come ad esempio nel caso in cui insieme al brevetto venga licenziato anche il *know-how*, posto che questi hanno diverse scadenze. In questi casi si suggerisce di distinguere chiaramente le due licenze sotto il profilo dell'efficacia temporale, posto che il licenziatario potrebbe voler mantenere la licenza per il *know-how* anche una volta che il brevetto si sia estinto.

## ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto (ivi incluse quelle di pagamento di cui all'art. \_\_\_\_ hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ.

### COMMENTO

Si tratta di una clausola che ha lo scopo di prevedere le conseguenze dell'inadempimento.

Nel modello si prevede che tutte le obbligazioni contenute nell'accordo abbiano carattere essenziale con la conseguenza che l'inadempimento di una qualsiasi di esse produce gli effetti previsti dall'art. 1456 del codice civile per il quale "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva."

Con questa clausola le parti predispongono uno strumento che evita di dover provare la gravità dell'inadempimento e la necessità di rivolgersi al giudice perché dichiari la risoluzione del contratto. E infatti sufficiente che la parte comunichi all'altra parte (inadempiente) che intende avvalersi della clausola perché il contratto sia risolto.

## ART. 11. PROTEZIONE DEL BREVETTO

**11.1** Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.

**11.2** Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del brevetto costituisca violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al Licenziante.

**11.3** Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

## COMMENTO

Questo tema si collega a quello già visto delle garanzie. Qui si disciplina quale sia il comportamento da adottare in caso di contraffazioni, prevedendo quali siano gli obblighi di ciascuno in questi casi e varie forme di collaborazione tra le parti per contrastare tali violazioni.

A questo proposito è opportuno precisare se il licenziatario sia legittimato a reagire giudizialmente alla violazione e come debbano essere ripartiti i costi dell'azione e gli eventuali risarcimenti ottenuti.

Nel modello qui proposto le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.

Qualora si debba decidere una strategia difensiva verso terzi che contestino la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del brevetto costituisca violazione di diritti altrui di qualunque natura, questa dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, con l'ulteriore condizione che la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante, in caso di disaccordo.

Il modello prevede la ripartizione delle spese legali tra le parti. Nel caso, però, in cui ci sia stato disaccordo e solo una parte abbia deciso di procedere le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce, come pure i benefici conseguenti alla controversia.

## ART. 12. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

**12.1** L'eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte che avrà interesse ad eseguirla.

**12.2** Ai fini del presente atto e degli incombenti ad esso connessi, le parti dichiarano di eleggere domicilio come in epigrafe.

### COMMENTO

Come si è accennato, la legge non impone una forma particolare per il contratto di licenza. Tuttavia la forma scritta è necessaria per la pubblicazione, che avviene mediante la trascrizione sui pubblici registri.

L'art. 138 del Codice della Proprietà Industriale richiede che l'atto abbia la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico solo ai fini della trascrizione.

Si noti che secondo l'art. 196 del Codice della Proprietà Industriale ai fini della trascrizione è possibile produrre anche una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza sotto forma di scrittura privata semplice.

Per poter procedere alla trascrizione è comunque sempre necessario che l'atto sia registrato, da qui l'opportunità di disciplinare nel contratto a a carico di chi siano le spese di registrazione.

## ART. 13. FORO ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia comunque connessa al presente sarà di competenza esclusiva del foro di \_\_\_\_\_.

## ART. 14. DICHIARAZIONI FINALI

**14.1** Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni scritte e verbali concernenti il presente contratto, impegnandosi altresì ad imporre detto obbligo alle persone che hanno accesso a tali informazioni. I suddetti obblighi non sussistono per quelle informazioni che per legge debbano essere portate a conoscenza delle competenti autorità.

**14.2** Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

**14.3** Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme. Qualunque modifica del presente contratto potrà avere luogo e potrà essere provata solo per atto scritto.

### COMMENTO

Gli articoli 13 e 14 contengono le disposizioni in relazione alla competenza sulla decisione di eventuali controversie oltre che ad altri aspetti "pratici" del rapporto.

In particolare si stabilisce:

- un obbligo di riservatezza di entrambe le parti in ordine alle informazioni che vengano scambiate in relazione al contratto. L'obbligo incombe sia sulle parti, sia su tutti coloro (dipendenti, collaboratori, professionisti) che vengano a conoscenza delle informazioni stesse;
- che la nullità di una clausola non produce un "effetto domino" sul contratto che quindi rimane valido mentre viene dichiarata nulla solo la singola clausola;
- che le modifiche del contratto possono avvenire solo per iscritto.



A large teal triangle pointing downwards, located in the top-left corner of the page.

# Appendice 1

## CONTRATTO DI LICENZA

di brevetto

### TRA

XXX, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante in carica Sig. \_\_\_\_\_, di seguito "Licenziante"

### E

YYY, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante in carica Sig. \_\_\_\_\_, di seguito "Licenziatario"

le Parti

### PREMESSO

- che il Licenziante è titolare in esclusiva del brevetto industriale, registrato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, avente per titolo \_\_\_\_\_;
- che detto brevetto, per il quale il Licenziante dichiara di aver pagato ogni tassa dovuta, è operante nei seguenti Stati \_\_\_\_\_, ove è riportato con i seguenti numeri \_\_\_\_\_;
- che il Licenziante è proprietario del *know-how* concernente la produzione, fabbricazione o vendita dei beni tutelati dal citato brevetto;
- che il Licenziatario, oltre ad ottenere in via esclusiva la licenza per la fabbricazione e vendita degli oggetti coperti dal brevetto de quo in tutti i sopra indicati paesi, intende usufruire del *know-how* sviluppato dal Licenziante.

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ART. 2. OGGETTO

Con il presente atto, il Licenziante conferisce al Licenziatario, che accetta, la licenza

**opzione a)** esclusiva

**opzione b)** non esclusiva

**opzione c)** trasferibile

**opzione d)** non trasferibile

di produrre e commercializzare i beni di cui al brevetto del Licenziante citato in premessa.

### **ART. 3. TERRITORIO**

La licenza si intende concessa per il territorio \_\_\_\_\_

### **ART. 4. SUBLICENZE**

Il Licenziatario non ha facoltà di concedere sublicenze del brevetto o cedere il presente accordo se non con il consenso scritto del Licenziante.

### **ART. 5. OBBLIGHI DELLE PARTI**

**5.1** Il Licenziante si impegna a:

- fornire al Licenziatario per tutta la durata del presente contratto l'assistenza necessaria alla realizzazione dei prodotti di cui al punto precedente, fornendo tutte le informazioni relative, la sua esperienza, nonché il suo *know-how* (costituito da disegni tecnici manuali, foto, video, formulari e quant'altro necessario) e gli eventuali segreti di fabbricazione, in modo da consentire ad un tecnico normalmente qualificato di procedere alla realizzazione dei prodotti in questione entro un congruo periodo di addestramento. Il materiale ed il *know-how* fornito non potrà essere utilizzato per scopi diversi e comunque non potrà mai essere ceduto o mostrato a terzi;
- comunicare al Licenziatario ed a mettere a sua disposizione gratuitamente qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti di cui in premessa;
- a mettere a disposizione del Licenziatario, per un periodo non superiore a mesi \_\_\_\_\_, alcuni suoi tecnici (in numero non superiore a \_\_\_\_\_) affinché addestrino il personale del Licenziatario presso gli stabilimenti di quest'ultimo, senza che alcuna ulteriore remunerazione sia dovuta al Licenziante.

**5.2** Il Licenziatario, si impegna a:

- non cedere a terzi il materiale cedutogli in esclusiva, vincolando contestualmente al segreto il proprio personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, abbia accesso a tali informazioni;
- fabbricare prodotti oggetto del presente accordo in modo che abbiano la stessa qualità di quelli realizzati dal Licenziante, che avrà il relativo diritto di controllo e la facoltà di vietare la vendita dei prodotti che risultino di qualità inferiore a quella pattuita;
- a contrassegnare i prodotti costruiti e venduti dal licenziatario con la dicitura "costituito su licenza di \_\_\_\_\_";
- fornire al Licenziante entro \_\_\_\_\_giorni dalla scadenza di ogni trimestre contrattuale i resoconti scritti dei prodotti fabbricati, usati e venduti dal Licenziatario nel trimestre di riferimento, specificando l'ammontare delle relative *royalties*.

## **ART. 6. MODIFICHE O PERFEZIONAMENTI**

**6.1** Il Licenziatario è libero di apportare modifiche o perfezionamenti ai succitati prodotti solo dopo averne informato il Licenziante, che avrà a sua volta il diritto di utilizzare i perfezionamenti e le modifiche proposte dal Licenziatario, corrispondendo a quest'ultima una ragionevole remunerazione da concordare a parte.

**6.2** Se i perfezionamenti sono brevettabili, il Licenziatario avrà il diritto di provvedere alla loro brevettazione; tuttavia il Licenziante avrà a sua volta il diritto di ottenere una licenza non esclusiva per l'uso e lo sfruttamento di detti perfezionamenti.

**6.3** Il Licenziatario dovrà comunicare al Licenziante, per la durata del contratto, tutte le modifiche o miglioramenti, che avrà a sua volta apportato al citato *know-how*. Ove tali modifiche o perfezionamenti fossero suscettibili di brevettazione, il Licenziante avrà a sua volta il diritto di ottenere dal Licenziatario una licenza non esclusiva per lo sfruttamento di detti brevetti, previo pagamento di una somma concordata tra le parti.

## **ART. 7. GARANZIE**

**opzione a)** Il Licenziante garantisce la validità del brevetto licenziato e che il brevetto, i materiali e *know-how* forniti, nonché l'uso degli stessi da parte del Licenziatario in conformità con il presente Contratto non violano alcun diritto di terzi, né violano leggi e/o regolamenti vigenti.

**opzione b)** Il Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il brevetto, il Licenziatario non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

## **ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE**

**8.1** Quale corrispettivo per le prestazioni previste dal presente accordo, il Licenziatario pagherà al Licenziante la somma annua di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) più IVA, che verranno versate con le seguenti modalità:  
\_\_\_\_\_.

**8.2** Inoltre il Licenziatario verserà al Licenziante, a titolo di *royalties*, un importo:

**opzione a)** pari al \_\_\_\_\_ per cento del fatturato annuo relativo alla vendita dei prodotti oggetto del presente contratto;

**opzione b)** pari al \_\_\_\_\_% sul prezzo lordo di vendita di ogni singolo prodotto e comunque una somma minima fissa garantita non inferiore a Euro \_\_\_\_\_.

**8.3** Tali pagamenti verranno effettuati in data \_\_\_\_\_ e in data \_\_\_\_\_, impegnandosi il Licenziatario a fornire in tali occasioni un elenco completo dei prezzi venduti e dei clienti cui tali pezzi sono stati venduti.

**8.4** I pagamenti di cui al precedente par. 9.1 saranno eseguiti tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie intestate a “ \_\_\_\_\_.”

**8.5** In relazione a quanto sopra il Licenziante potrà in ogni momento, anche tramite suoi fiduciari, verificare la contabilità di il Licenziatario al mero fine di controllare le quantità vendute ed i relativi ricavi. Se dal controllo contabile o dal mercato risulteranno vendite di pezzi non segnalati, il Licenziatario dovrà versare al Licenziante per ogni pezzo così rintracciato una penale di Euro \_\_\_\_\_.

**8.6** Fermo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, ciascuna delle parti sarà responsabile di tutti i costi derivanti dall'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non avrà diritto ad ottenere rimborsi o altri pagamenti dall'altra parte in relazione a tali costi.

## **ART. 9. DURATA**

**9.1** Il presente accordo avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà una durata di \_\_\_\_\_anni e sarà rinnovabile su accordo espresso dalle parti.

**9.2** Alla data di cessazione del presente accordo, per qualsiasi causa intervenuta, la il Licenziatario dovrà riconsegnare al Licenziante tutto il materiale già fornitole, nulla escluso.

## **ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto (ivi incluse quelle di pagamento di cui all'art \_\_\_\_\_ hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ.

## **ART. 11. PROTEZIONE DEL BREVETTO**

**11.1** Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.

**11.2** Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del brevetto costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

**11.3** Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

## **ART. 12. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

**12.1** L'eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte che avrà interesse ad eseguirla.

**12.2** il Licenziante ai fini del presente atto e degli incombenti ad esso connessi, le parti dichiarano di eleggere domicilio come in epigrafe.

## **ART. 13. FORO ESCLUSIVO**

Qualsiasi controversia comunque connessa al presente sarà di competenza esclusiva del foro di \_\_\_\_\_.

## **ART. 14. DICHIARAZIONI FINALI**

**14.1** Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni scritte e verbali concernenti il presente contratto, impegnandosi altresì ad imporre detto obbligo alle persone che hanno accesso a tali informazioni. I suddetti obblighi non sussistono per quelle informazioni che per legge debbano essere portate a conoscenza delle competenti autorità.

**14.2** Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

**14.3** Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme. Qualunque modifica del presente contratto potrà avere luogo e potrà essere provata solo per atto scritto.

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/a/aster.it/file/d/0B6CGnf193T9QUDVHRTRGazhIT00/view>

**Per collaborare con Università o Enti di Ricerca**

Modello commentato di Contratto di ricerca industriale

<https://drive.google.com/a/aster.it/file/d/0B6CGnf193T9QRVNjV19mdktFVTg/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/a/aster.it/file/d/0B6CGnf193T9QSzBWQmRKOFRVX2M/view>



