



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Licenze tecnologiche

Dicembre 2015¹

Introduzione	2
1. Uso di tecnologia preesistente	2
1.1. Perché?	2
1.2. Come?	3
2. Licensing-in di tecnologia	3
2.1. Vantaggi e rischi del licensing-in di tecnologia	4
2.2. Prima di entrare in un accordo di licenza	4
2.3. Preparazione per la negoziazione: due diligence	6
2.4. Negoziazione del contratto di licenza	6
2.5. Dopo la firma: registrazione dell'accordo di licenza	12
Informazioni utili	14

¹ Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Introduzione

L'innovazione tecnologica è una componente chiave per le aziende, per far fronte a una sempre crescente competizione di mercato. Di fatto, dal momento che nuovi prodotti con nuove funzioni appaiono regolarmente sul mercato, le aziende devono innovare sviluppando o acquisendo tecnologia.

Il processo di acquisizione dei diritti relativi alla tecnologia di una terza parte tramite un accordo di licenza è indicato come licensing-in di tecnologia.

Questa Scheda Informativa analizza le questioni più rilevanti relative al licensing-in di tecnologia, offrendo ai lettori una panoramica delle fasi preliminari e suggerimenti pratici da seguire per prepararsi alle negoziazioni future².

Entrare in negoziati di licensing-in è spesso complesso e richiede competenze legali specifiche. Pertanto, si consiglia a chiunque entri in tali negoziati di consultare un avvocato, che sarà in grado di valutare le particolarità della situazione.

1. Uso di tecnologia preesistente

1.1. Perché?

In generale, la tecnologia si riferisce ai risultati finali della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in forma di invenzioni, know-how e programmi informatici utilizzati per creare prodotti o servizi nuovi o migliorati.

Invece di investire nella creazione di tecnologia, può essere utile per l'azienda utilizzare o adattare una soluzione tecnologica sviluppata da altri, in particolare quando un'azienda:

- (i) debba portare sul mercato nuovi prodotti che incorporino una tecnologia di terzi in un breve tempo;
- (ii) non disponga delle risorse (umane e/o finanziarie) per condurre la propria ricerca e sviluppo;
- (iii) abbia bisogno di tecnologie che siano parte di standard industriali nazionali o internazionali fissati da organizzazioni preposte a stabilire standard;
- (iv) abbia necessità di mantenere una posizione di mercato minacciata dalla commercializzazione di una nuova tecnologia;
- (v) scopra che il suo prodotto nuovo o migliorato viola la proprietà intellettuale di terzi.

² Consigliamo ai lettori che non hanno familiarità con i problemi di licenza, di leggere questo documento insieme alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Comercializzazione della proprietà intellettuale: Accordo di licenza](#)", disponibile in inglese.

1.2. Come?

Invenzioni, know-how e programmi per computer si possono proteggere attraverso la Proprietà Intellettuale (di seguito anche "PI").

Tecnologia	Proprietà Intellettuale
Invenzioni	Brevetti ³ , Segreto commerciale ⁴
Know-how	Segreto commerciale
Programmi per computer	Copyright, Brevetti ⁵

L'uso di una tecnologia di terzi protetta da PI è possibile **previa autorizzazione** stipulando un accordo di licenza - un contratto in base al quale il detentore della Proprietà Intellettuale (licenziante) concede il permesso per il suo uso ad altra persona (licenziatario). Senza un tale accordo, l'uso della tecnologia di terzi protetta da PI potrebbe essere considerato un'infrazione⁶.

Se la tecnologia non è protetta (es. **tecnologia di pubblico dominio**), essa è liberamente disponibile e non è necessaria alcuna licenza.

2. Licensing-in di tecnologia

L'acquisizione dei diritti relativi alla tecnologia di terzi tramite un accordo di licenza è indicato come licensing-in di *tecnologia*.

La concessione del diritto di usare una tecnologia protetta da PI è chiamata licensing-out di *tecnologia*.

Per quanto qualsiasi accordo di licenza implichi entrambi, questa Scheda Informativa si concentra sul licensing-in di tecnologia. Pertanto, i paragrafi seguenti illustrano i passi che i potenziali licenziatari dovrebbero seguire prima e durante i negoziati e anche dopo la conclusione dell'accordo.

³ In alcuni paesi, le invenzioni sono anche protette come modelli di utilità. Chiamati anche "brevetti minori" o "brevetti di innovazione", la loro protezione è solitamente più breve di un brevetto e per la loro concessione è richiesto un passo inventivo inferiore. A causa della mancanza di un'armonizzazione di questa materia in Europa in merito a questo diritto di proprietà intellettuale, questa Scheda Informativa prenderà in considerazione solo le tecnologie protette da brevetto e le invenzioni protette da brevetti. Tuttavia, considerazioni simili dovrebbero essere ritenute valide per la licenza di tecnologia protetta da modelli di utilità anziché da brevetti.

⁴ Per ulteriori informazioni sul segreto commerciale, si prega di fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su "[Come gestire informazioni commerciali riservate](#)", disponibile in inglese.

⁵ In Europa, programmi per computer rivendicati "come tali" non sono brevettabili. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili al seguente [link](#).

⁶ Alcuni usi dei diritti di proprietà intellettuale sono ammessi dalla legge e non richiedono il preventivo consenso del proprietario (si tratta delle cosiddette "eccezioni legali"). Ad esempio, l'articolo 6 della direttiva 2009/24/CE prevede un'eccezione specifica che consente la decompilazione di un programma per computer protetto da diritti d'autore.

2.1. Vantaggi e rischi del licensing-in di tecnologia

La valutazione dei benefici e dei potenziali rischi connessi all'acquisizione di una tecnologia di terzi è necessaria prima di entrare in negoziati di licensing-in.

Vantaggi

Il licenziatario:

- può avere un accesso più rapido a certi mercati;
- può accedere a tecnologie ed expertise innovativi senza sviluppare attività di ricerca sviluppo in casa;
- può ottenere diritti per un prodotto/processo la cui efficacia sia stata dimostrata

Rischi

- la tecnologia concessa in licenza può diventare obsoleta;
- le elevate royalties da pagare possono determinare un prezzo di mercato del prodotto non competitivo;
- il licenziatario può diventare tecnologicamente dipendente dal licenziante, il quale può imporre termini sfavorevoli per il rinnovo del contratto;
- in caso di licenza non esclusiva, la stessa tecnologia può essere data in licenza a concorrenti

2.2. Prima di entrare in un accordo di licenza

2.2.1. Identificazione della tecnologia di interesse

L'identificazione di una tecnologia preesistente che si adatti alle esigenze e agli obiettivi dell'azienda è un passo fondamentale prima di entrare in un accordo di licenza.

A tale scopo, è necessario scoprire tecnologie esistenti consultando varie fonti di informazione⁷.

Le informazioni sui brevetti, ad esempio, sono una fonte estremamente preziosa di informazioni tecnologiche ampiamente accessibili attraverso database on-line gratuiti (ad es. [Espacenet](#), [Patentscope](#))⁸ messi a disposizione da uffici brevetti nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda il software, la maggior parte delle ricerche vengono eseguite su Internet attraverso blog, siti web e database.

Inoltre, le opportunità di licensing-in sono regolarmente pubblicate da istituti di ricerca e società private su piattaforme online dedicate contenenti dati sulla

⁷ Collezioni di database online come [Proquest Dialogue](#), riviste professionali e di business e le banche dati di informazioni su brevetti possono essere utilizzate come fonti di informazioni tecniche.

⁸ Per ulteriori informazioni sulle ricerche di informazioni sui brevetti, consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su "[Come cercare informazioni sui brevetti](#)", disponibile in inglese.

tecnologia disponibile, il loro status IPR (p. es. "patent pending", "know-how segreto", ecc.) e il tipo di partnership considerato dal suo proprietario (p. es. accordo di licenza).

Esempi di piattaforme on-line contenenti dati sulla tecnologia disponibile:

Enterprise Europe Network (EEN)

<http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer>

European Organization for Nuclear Research (CERN)

<http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities>

2.2.2. Valutazione di pubblico dominio

Una tecnologia può essere di dominio pubblico perché non è possibile proteggerla mediante la Proprietà Intellettuale o perché la protezione non è più in vigore. La tecnologia di pubblico dominio è disponibile gratuitamente e non è necessaria alcuna autorizzazione per utilizzarla.

Pertanto, una volta che un'azienda ha identificato una tecnologia di interesse, è fondamentale valutare se sia di pubblico dominio.

a) Tecnologia protetta da brevetto

Un brevetto diventa di pubblico dominio quando non è più in vigore a causa:

- della scadenza del suo termine (il termine massimo possibile è di 20 anni dalla data di deposito)⁹;
- del mancato pagamento delle spese di mantenimento in vita del brevetto;
- dell'invalidazione in un procedimento giudiziario.



Dal momento che la protezione del brevetto è territoriale, quando si determina se un brevetto sia di pubblico dominio, è necessario controllarne la validità nei paesi di interesse accedendo ai registri nazionali di proprietà intellettuale.

b) Software

In Europa, i programmi per computer originali in quanto tali sono protetti dal diritto d'autore, dal momento che il codice sorgente è considerato un'opera letteraria.

Mentre la protezione del copyright insorge automaticamente, in alcuni paesi, l'autore o il proprietario dell'opera è libero di dedicare il proprio software al pubblico dominio e, di conseguenza, rinunciare ai propri diritti esclusivi¹⁰. In questo caso,

⁹ Si prega di tenere presente che nell'UE la durata della protezione del brevetto può essere estesa per compensare l'approvazione normativa pre-commercializzazione (ad. es. [Certificati di protezione supplementare](#)).

¹⁰ Si prega di tenere presente che la legge sul copyright generalmente attribuisce all'autore due categorie di diritti: diritti economici (che consentono lo sfruttamento economico esclusivo dell'opera) e diritti morali (che proteggono la reputazione e la personalità dell'autore, incluso il diritto di

terze parti possono utilizzare il codice sorgente senza restrizioni (ad esempio per rivederlo, incorporarlo in un altro software, ecc.). Non esiste una forma ufficiale per devolvere un lavoro creativo al pubblico dominio. L'autore potrebbe semplicemente includere una nota di pubblico dominio che indica chiaramente lo status del lavoro.

Un esempio di tale nota può essere:



Per motivi di sicurezza legale, è consigliabile verificare con il creatore se il software sia stato devoluto al dominio pubblico (la maggior parte dei software contiene informazioni di contatto come indirizzo email, sito web o indirizzo postale).

Inoltre, si prega di tenere presente che la disponibilità gratuita di un software non implica necessariamente che quel software sia di pubblico dominio. In alcuni casi è possibile accedere gratuitamente al software protetto da copyright, ma il suo utilizzo è consentito solo sotto licenza (ad esempio, licenza gratuita e open source).

2.3. Preparazione per la negoziazione: due diligence

Il licenziatario dovrà di norma effettuare un sostanziale investimento finanziario per intraprendere un progetto di licenza e potrebbe volersi assicurare di avere un'opportunità di realizzare un ritorno ragionevole su tale investimento. Di conseguenza, prima di entrare in negoziati, un licenziatario deve condurre una due diligence¹¹ in PI per accertare che la tecnologia sotto licenza:

- sia protetta da Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR) la cui validità non possa essere facilmente contestata;
- sia di proprietà del licenziante;
- non sia già stata concessa in licenza a concorrenti operanti nello stesso mercato.

2.4. Negoziazione del contratto di licenza

Ogni accordo di licenza è unico e riflette le particolari esigenze e aspettative del licenziante e del licenziatario. Tuttavia, alcune questioni sono fondamentali per il successo di un accordo e rimangono comuni alla maggior parte degli accordi di licenza.

attribuzione e il diritto di integrità del lavoro). Nella maggior parte dei paesi europei, i diritti morali non sono derogabili. Più in particolare, per quanto riguarda il software, molte legislazioni europee non prevedono né diritti morali né riconoscimento limitato.

¹¹ Per ulteriori informazioni sulla due diligence in materia di proprietà intellettuale, si prega di fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Due diligence PI: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.

I paragrafi successivi seguono la struttura comune di un accordo di licenza analizzandone le clausole chiave dal punto di vista del licenziatario.

2.4.1. Definizioni

La sezione relativa alle definizioni rappresenta il dizionario per ogni accordo. Le definizioni vengono utilizzate per semplificare la stesura e l'interpretazione in quanto indicano il significato concordato dei termini chiave utilizzati nel contratto.

Questa sezione dovrebbe identificare chiaramente la tecnologia e i relativi diritti di proprietà intellettuale, soggetti all'accordo. Di fatto, la tecnologia dovrebbe essere descritta in dettaglio e tutti i diritti necessari per il suo sfruttamento dovrebbero essere identificati (licenza software, licenza di brevetto, licenza di know-how, ecc.).

Un brevetto è generalmente identificato con il suo numero di richiesta/registrazione e la sua data di archiviazione. È anche normale includere i relativi documenti di brevetto in un allegato al contratto.

Considerato che software e know-how non sono soggetti a registrazione¹², non è possibile identificarli con un numero di registro. Pertanto, è necessario descriverli all'interno di una definizione che deve includere un riferimento esplicito ad un allegato tecnico identificante le caratteristiche e lo stato di sviluppo del software/know-how.



Per assicurare che il licenziatario acquisisca tutti necessari diritti per sfruttare con successo il software concesso in licenza, è importante inserire un'ampia definizione, comprendente il codice sorgente eseguibile, i suoi futuri aggiornamenti e tutti gli elementi ancillari per il suo appropriato funzionamento.



Il know-how concesso in licenza dovrebbe essere definito nel modo più ampio, comprendendo qualsiasi informazione brevettata, formula, processo, tecnica, idea, invenzione che sia direttamente correlata a, o che possa essere utilizzata in connessione con, la tecnologia data in licenza.

2.4.2. Concessione di licenza

Le disposizioni sulla concessione della licenza definiscono i diritti concessi al licenziatario, nonché eventuali limitazioni su tali diritti.

¹² Anche se la registrazione non è un requisito per la protezione del copyright, alcune leggi nazionali la consentono. L'uso di questi sistemi di registrazione non obbligatori può rivelarsi utile in alcune situazioni, in particolare quando è necessario dimostrare una certa data di creazione. Un esempio di tale registrazione è i-DEPOT, un servizio offerto dall'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale. Ulteriori informazioni su i-DEPOT sono disponibili al seguente [link](#).

Per quanto riguarda il **diritti concessi**, le parti sono libere di includere nel campo di applicazione della licenza, completamente o solo in parte, i diritti previsti dalla legge per il titolare della Proprietà Intellettuale.



I licenziatari dovrebbero avere cura di ottenere tutti i diritti che siano necessari per lo sfruttamento ottimale della tecnologia data in licenza, comprendendo anche il diritto di eseguire ulteriori attività di ricerca e sviluppo, qualora fossero di interesse.

Per quanto riguarda le possibili limitazioni, possono essere relative all'**ambito geografico** della licenza, ovvero ai territori in cui il licenziatario sarà autorizzato a utilizzare i diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza.

Esse possono anche riguardare l'**esclusività**¹³ della licenza stessa. Il licenziatario può richiedere esclusività in quanto alla copertura territoriale della licenza, al fine di proteggere i propri interessi finanziari da potenziali concorrenti¹⁴. Tuttavia, ciò potrebbe implicare una compensazione più elevata.

Il **campo di utilizzo** della tecnologia concessa in licenza può essere contrattualmente limitato allo sviluppo di prodotti specifici o a scopi particolari (ad es. licenza software limitata a una particolare macchina o stazione di lavoro).



I licenziatari dovrebbero attentamente esaminare qualsiasi limitazione proposta riguardante il campo di utilizzo, tenendo conto dello sfruttamento pianificato della tecnologia data in licenza.

Un accordo di licenza dovrebbe indicare chiaramente se il licenziatario avrà **diritto a concedere sub-licenze**. Questo è altamente determinato dalla strategia di sfruttamento pianificata.

Se una licenza entra a far parte di una composizione di contenzioso, la sezione di concessione dovrebbe includere una **liberatoria** contro la violazione asserita verificarsi prima della data dell'accordo.

2.4.3. Considerazione

Qualsiasi contratto in generale ha "considerazione": qualcosa di prezioso che fluisce tra le parti.

In un accordo di licenza tecnologica, la considerazione del licenziante è la concessione del diritto di utilizzare la tecnologia protetta. La considerazione del licenziatario è generalmente il pagamento in cambio della concessione della licenza.

¹³ Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di licenze (esclusive, uniche e non esclusive) si prega di consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su "[Commercializzazione della proprietà intellettuale: Accordi di licenza](#)", disponibile in inglese.

¹⁴ La validità di un accordo di licenza esclusiva dovrebbe essere valutata anche in riferimento alle questioni di diritto della concorrenza.

Pagamenti

Il calcolo del pagamento può essere determinato sulla base di una valutazione della Proprietà Intellettuale¹⁵. Di solito il licenziatario pagherà una somma forfettaria (importo determinato anticipatamente) o royalties (importi periodici calcolati sulla base delle prestazioni di vendita del licenziatario).

Le royalties possono essere calcolate sulla base di una percentuale del prezzo di vendita o di un importo fisso per ciascuna unità di prodotto venduta (*per unità*), tra le altre cose.

Quando si negozia il **metodo di calcolo delle royalties**, i licenziatari dovrebbero prendere in considerazione l'uso pianificato della tecnologia concessa in licenza.

In particolare, se un licenziatario progetta di sviluppare diversi miglioramenti della tecnologia del licenziante tali da incidere sul prezzo di vendita, può essere consigliabile:

- fissare l'importo di royalties pagabile in base a unità vendute, in modo che il licenziante non sia eccessivamente compensato; o
- impostare un massimo di royalties o limite superiore che possa essere dovuto in un dato periodo o per la durata totale del contratto (ad esempio, stabilire un importo complessivo di royalties pagabile e far sì che la licenza sia completamente pagata secondo tale importo).

Al fine di garantire che nessun altro licenziatario ottenga migliori tariffe di royalty, il licenziatario potrebbe voler includere un **clausola della nazione più favorita**.



Una clausola della nazione più favorita è una disposizione mediante la quale un licenziante accetta di accordare al licenziatario condizioni contrattuali che non siano meno favorevoli di quelle accordate a qualsiasi altro licenziatario.

Questa disposizione consentirà al licenziatario di mantenere una posizione di mercato competitiva assicurando che, in qualsiasi momento, pagherà un tasso di royalty almeno altrettanto favorevole di quello applicato a qualsiasi altro licenziatario.

Licenziatari royalty-free

I licenziatari possono beneficiare di tecnologie che siano disponibili su base royalty-free.

Il fenomeno delle licenze royalty-free è più comune con riferimento specifico al software. A questo proposito, software gratuito e open source¹⁶ viene distribuito

¹⁵ Per ulteriori informazioni sulla valutazione della Proprietà Intellettuale, consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su "[Valutazione della proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.

¹⁶ Le specificità di licenza del software gratuito sono definite dalla Free Software Foundation. L'Open Source in quanto tale è definito dalla Open Source Initiative. Va notato che per quanto entrambi

sotto licenza royalty-free¹⁷ permettendo di utilizzare, modificare e/o condividere il suo codice sorgente sotto termini e condizioni definiti. Per quanto questi programmi per computer protetti da copyright siano disponibili sotto licenza gratuita, il loro uso implica due rischi principali:

- a) violazione della proprietà intellettuale da parte di terzi: dato che il software gratuito e open source raramente ha una garanzia o indennità di non violazione, una società che dà in licenza software open source può assumersi rischi sostanziali.



Determinare per quanto a lungo il codice open source è stato ampiamente disponibile: se è stato distribuito per molti anni senza che vi sia stata alcuna rivendicazione di infrazione, il rischio di infrazioni è inferiore.

- b) licenza virale: la licenza gratuita e open source può includere una clausola che dichiara che qualsiasi lavoro, contenente o derivante da (in tutto o in parte) il programma acquisito sotto licenza open source, diventerà interamente open source. Ciò significa che includendo solo una parte di un codice open source nel software proprietario si renderà l'intero lavoro gratuitamente disponibile sotto una licenza open source (è questo il cosiddetto "effetto virale").



Non distribuire software comprendente codice open source dato in licenza sotto licenze virali a meno che non ci si voglia assumere il rischio che l'intero software diventi open source.

2.4.4. Garanzie

Il peggior timore di un licenziatario è quello di essere coinvolto in un'azione di violazione della proprietà intellettuale, o di scoprire che sta pagando un canone per una tecnologia che i concorrenti stanno sfruttando gratuitamente perché i relativi brevetti non sono validi.

Sebbene tali rischi possano essere mitigati eseguendo una due diligence prima di avviare negoziati, si dovrebbero prendere in considerazione come misura complementare disposizioni contenenti garanzie.

A tal fine, si consiglia vivamente di includere una serie di dichiarazioni e garanzie riguardanti principalmente:

condividano obiettivi simili, le loro definizioni differiscono nella misura in cui la Free Software Foundation si basa su principi filosofici come la nozione di libertà, mentre l'Open Source Initiative fa riferimento a un approccio più orientato al business. Per semplicità, tra questi due principi sottostanti non verrà fatta alcuna differenza e il riferimento verrà fatto solo a "software gratuito e open source".

¹⁷ Per ulteriori informazioni sulla licenza Software gratuito e open source, fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su "[Gestione dei diritti di proprietà intellettuale nello sviluppo di software](#)", disponibile in inglese.

- **Proprietà:** il licenziante deve dichiarare e garantire che è il proprietario legale esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale dati in licenza.
- **Non violazione:** il licenziante deve dichiarare e garantire che l'utilizzo da parte del licenziatario della Proprietà Intellettuale concessa in licenza non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

2.4.5. Indennizzo

Se la garanzia del licenziante in merito alla proprietà e alla non violazione è errata, il licenziatario rischia esposizione a contenzioso sulla Proprietà Intellettuale.



Dal momento che il licenziante sta fornendo la tecnologia e sta ricavando denaro dalla transazione, il licenziatario deve insistere sul fatto che il licenziante lo risarcisca contro il rischio di contenzioso. L'obbligo all'indennizzo dovrebbe anche essere accompagnato da un obbligo di difesa.

2.4.6. Risoluzione

Un accordo di licenza dovrebbe specificare la data di inizio e una data di scadenza, a meno che non si intenda essere un accordo perpetuo.

Tuttavia, è fondamentale che un licenziatario abbia il diritto di risolvere il contratto se il diritto di proprietà intellettuale concesso in licenza è dichiarato non valido o, in caso di licenza di know-how, le informazioni riservate sono state rese pubbliche al pubblico senza colpa del licenziatario.

2.4.7. Miglioramenti

Per tutta la durata del contratto, la tecnologia data in licenza può essere soggetta ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo sia da parte del licenziante che da parte del licenziatario.

Miglioramenti del licenziante

Quando il licenziante migliora la tecnologia data in licenza, il licenziatario potrebbe rischiare di pagare royalties per una tecnologia che è obsoleta. Di conseguenza, è importante affrontare chiaramente il trattamento del miglioramento del licenziante nell'ambito dell'accordo di licenza.



I licenziatari dovrebbero avere cura di:

- determinare una definizione di miglioramenti che comprenda qualsiasi sviluppo tale da migliorare l'utilizzabilità, la funzionalità, l'efficienza, le prestazioni o altre caratteristiche della tecnologia originale;
- includere espressamente i futuri miglioramenti del licenziante nella tecnologia data in licenza, in modo che qualsiasi miglioramento ricada automaticamente nell'ambito della licenza.

Miglioramenti del licenziatario

Per condurre attività di ricerca e sviluppo sulla tecnologia data in licenza, il licenziatario deve essere espressamente autorizzato sotto il termine della licenza. Una volta conseguiti, il licenziante potrebbe essere interessato ai miglioramenti apportati dal licenziatario e potrebbe voler inserire una clausola limitante i diritti del licenziatario su questi miglioramenti (clausola di retrocessione).



Per proteggere i loro interessi, i licenziatari dovrebbero:

- includere tra i diritti concessi il diritto di eseguire attività di ricerca sviluppo sulla tecnologia data in licenza;
- evitare di accettare clausole che assegnino o diano in licenza su base esclusiva i diritti sui miglioramenti (vale a dire clausole di assegnazione o di retrocessione esclusiva).

2.5. Dopo la firma: registrazione dell'accordo di licenza

In alcuni paesi, le licenze di diritti di proprietà intellettuale sono soggette a registrazione in registri specifici (di solito presso l'ufficio pertinente per la proprietà intellettuale). Se tale formalità non viene eseguita, l'accordo può essere considerato nullo o il licenziatario può perdere alcuni diritti (come il diritto al risarcimento o il diritto a richiedere un'ingiunzione in caso di violazione di terzi).

Pertanto, una volta che questo obbligo sia stato controllato nel territorio della licenza, i licenziatari dovrebbero aver cura di eseguire la registrazione presso l'ufficio competente per la proprietà intellettuale.

CONSIGLI PER I LICENZIATARI

Prima di entrare in un accordo di licenza:

- ✓ Controllare che la tecnologia di interesse non sia di pubblico dominio
- ✓ Condurre una due diligence di proprietà intellettuale sulla tecnologia di interesse

Nella fase di negoziazione:

- ✓ Assicurarsi di ottenere una licenza per utilizzare tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono necessari per lo sfruttamento ottimale della tecnologia
- ✓ Considerare attentamente qualsiasi limitazione proposta riguardanti i diritti concessi e il campo di utilizzo, tenendo conto dello sfruttamento pianificato della tecnologia data in licenza
- ✓ Considerare l'uso previsto della tecnologia data in licenza quando si determina il metodo per il calcolo delle royalties
- ✓ Inserire una clausola di nazione più favorita
- ✓ Quando si usa software gratuito e open source, tenere in considerazione i rischi implicati (infrazione di proprietà intellettuale e effetto virale)
- ✓ Inserire una specifica clausola che consenta la terminazione del contratto una volta che la proprietà intellettuale concessa in licenza venga dichiarata invalida o le informazioni confidenziali siano state divulgate al pubblico
- ✓ Definire esplicitamente il trattamento dei miglioramenti tecnologici

Dopo la firma dell'accordo:

- ✓ Se richiesto nel territorio della licenza, registrare l'accordo presso l'ufficio competente per la Proprietà Intellettuale.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- Scheda Informativa su "[Come cercare informazioni sui brevetti](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Come gestire le informazioni commerciali riservate](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Gestione dei diritti di proprietà intellettuale nello sviluppo di software](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Commercializzazione della proprietà intellettuale: accordi di licenza](#)", disponibile in inglese.

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 – 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato sviluppato con il supporto finanziario dell'Unione Europea, il suo contenuto non può essere considerato come la posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Né EASME o la Commissione Europea o qualsiasi altro soggetto intermediario di EASME o della Commissione Europea è responsabile dell'uso che può essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i suoi sforzi nel fornire il massimo livello dei suoi servizi, non è possibile garantire la esattezza o integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

I servizi forniti dall'European IPR Helpdesk non possono essere considerati di natura legale o di consulenza.

© Unione Europea (2018)