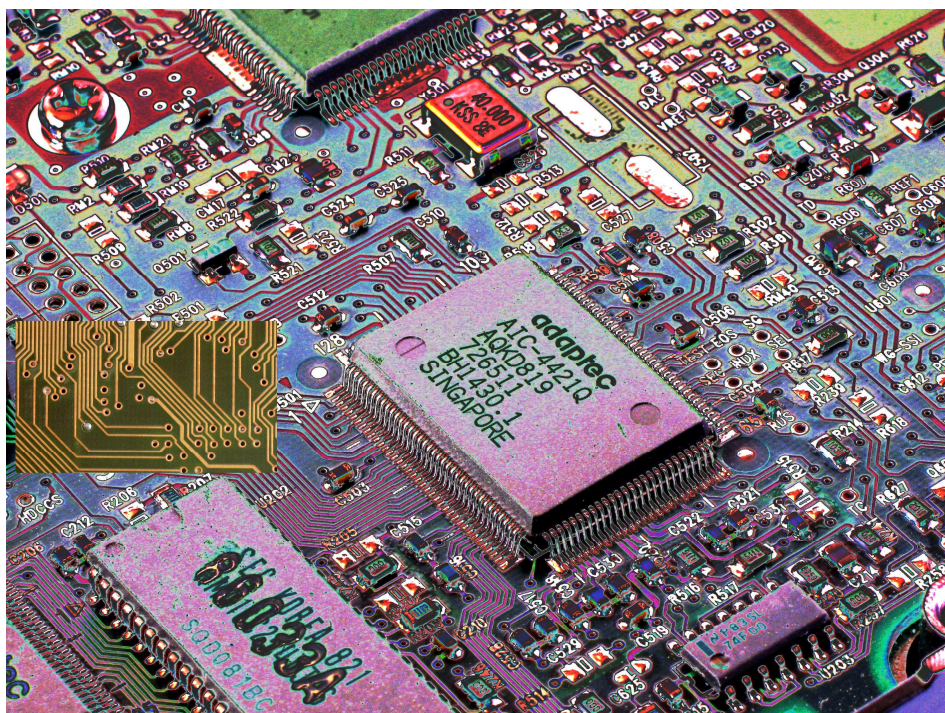


# SCAMBIARE VALORE

*Negoziare accordi di licenza di tecnologia*



**CACIA**

Camera di Commercio Italia-Argentina

**Customizzazione:** Camera di Commercio Italo-Argentina

**Autori:** Valerio Lucchini  
Daniela Botticelli

### **Esonero di responsabilità**

Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito [www.wipo.int/sme/en/documents/guides/](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/). Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

*© Camera di Commercio Italo-Argentina (2011). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano*

### **Legenda**

**Italia = colore rosso**

**Argentina = colore blu**

**Esempi e casi studio = colore verde**

# INDICE

Il Manuale	6
1. INTRODUZIONE – PERCHE’ LA LICENZA?	9
Come le compagnie diventano e rimangono competitive?	10
La licenza è la giusta strategia?	13
Vendita versus Licenza	14
Vantaggi della Licenza	16
Svantaggi della Licenza	18
2. PREPARARSI A CONCEDERE LICENZE	20
La valutazione dello stato dell’arte	20
Informazioni brevettuali	22
Cos’è l’informazione brevettuale?	22
Utilizzo di informazioni sui brevetti	24
Contenuto dei documenti brevettuali	28
Accesso alle informazioni brevettuali	30
Mantenere la confidenzialità	33
Memorandum di intesa (MOU) o Lettera di intenti	34
Accordo di distribuzione	34
3. QUANTO NE VALE LA PENA?	38
Valutazione della tecnologia	39
Metodo del costo	40
Metodo del reddito	41
Metodo del mercato	43
Altri criteri	46
Considerazioni finali	49
4. PANORAMICA DI UN ACCORDO DI LICENZA	50
Oggetto	52
Portata dei diritti	55
Esclusiva, unica o non esclusiva	57
Licenziatario più favorito	59

Territorio	60
Sub-licenza	61
Miglioramenti	63
Assistenza tecnica	64
Durata	65
Considerazioni commerciali e finanziarie	65
Somme forfettarie	66
Royalties	67
Royalties variabili	69
Inflazione	77
Amministrazione finanziaria	77
Contraffazione	79
Responsabilità del prodotto	81
Considerazioni generali	83
Rappresentanze e garanzie	83
Obblighi del licenziante e del licenziatario	86
Deroga	88
Forza maggiore	88
Pratiche anti concorrenziali	89
Disposizioni governative	89
Dispute	90
Mettere in atto l'accordo	94
Rescissione e scadenza	95
Commenti conclusivi	98
 5. LINEE GUIDA E CONSIGLI PER LA NEGOZIAZIONE	 99
Il processo di negoziazione di un accordo di licenza	99
La fase preparatoria	99
La fase di discussione	101
Le fasi di proposta e contrattazione	101
Le regole d'oro della contrattazione	102
 6. CONTRATTI DI LICENZA IN DIVERSE LEGISLAZIONI	 105
6.1 Il contratto di licenza in Italia	105
6.2 Registrazione dei contratti di licenza per le tecnologie in Argentina	114

## ANNESSI

I	DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	126
	Brevetti	127
	Marchi	128
	Design	129
	Segreti industriali	129
	Diritto d'autore e diritti connessi	131
II	A. ACCORDI PRELIMINARI	133
	B. STRUTTURA DI UN ACCORDO DI LICENZA	136
III	QUESTIONARIO "VALUTA IL NEGOZIATORE"	137
IV	RAGGIUNGERE L'ACCORDO	143
V	ESEMPI DI ACCORDI	144
	Accordi di confidenzialità o segretezza	144
	Lettere di intenti o Memorandum di intesa	146
	Accordi di congelamento e accordi correlati	146
	Accordo di ricerca	149
VI	CASI DI STUDIO	154
	A. Un metodo per rivestire componenti microscopici	155
	B. Un vaccino per curare la tubercolosi	168
	C. Un processo per ridurre le emissioni di rame	183
VII	WORKSHOP – PROGRAMMA INDICATIVO	196
	ULTERIORI LETTURE CONSIGLATE	198

# IL MANUALE

Lo scopo di questo Manuale è di fornire una conoscenza di base e una conoscenza generale sulla negoziazione di accordi di licenze di tecnologia. Il manuale è un riconoscimento dell'importanza delle trattative per la conclusione di un contratto soddisfacente, per definizione, con il quale si preservano gli interessi di entrambe le parti e, di conseguenza, la loro approvazione. La concessione in licenza implica un rapporto continuo tra le parti che non sarebbe possibile se uno non è soddisfatto dei termini del contratto.

Un rapporto positivo si basa su un contratto i cui termini siano accettabili per tutte le parti. In questo contesto, non si può sottovalutare l'importanza delle trattative.

Questo Manuale presuppone che il lettore abbia poca conoscenza o esperienza in proprietà intellettuale ed in materia di licenze. Il materiale di questo Manuale è stato sviluppato principalmente per scopi di training e, quindi, la sua efficacia è ottimale se usato in questo contesto. Tuttavia, è anche stato progettato per fornire indicazioni generali sulla negoziazione delle licenze di tecnologia. Di conseguenza, può essere di interesse a persone o ad imprese impegnate in attività collegate ad aspetti tecnologici, avvocati specializzati in licenza di tecnologie, ad inventori che vogliono commercializzare l'invenzione stessa, a studenti di questioni relative alle licenze per la tecnologia, ed a funzionari responsabili a promuovere, implementare e gestire i meccanismi relativi alle licenze di tecnologia a livello nazionale.

A causa della complessità degli accordi di licenza, ci sono una serie di questioni rilevanti. Tuttavia, un manuale introduttivo come questo non può affrontare, o non può farlo adeguatamente, molti di questi problemi. Temi come quello del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, della responsabilità del produttore, dell'assicurazione, dell'abuso di brevetto, della competenza, dell'etica, dei governi di licenza, delle concessione di licenze universitarie, della tassazione, delle questioni di licenze e della valutazione della proprietà intellettuale, per citarne solo

alcune, alcune delle quali meritano considerazione altri meno. Tuttavia, questo va oltre lo scopo di questo Manuale.

Lo scopo di questo manuale è quello di fornire un'introduzione su alcune delle questioni fondamentali che sorgono durante la negoziazione di accordi di licenze per la tecnologia, e consigliare alcuni consigli pratici su come affrontare al meglio questi problemi. Così, il primo capitolo presenta un'introduzione sulla concessione del contratto di licenza, ed affronta il tema sul motivo per il quale si dovrebbe o meno sottoscrivere un contratto di questo tipo. Il secondo capitolo illustra l'importanza di usare la diligenza durante le trattative di un accordo di licenza. Questo capitolo mette in evidenza l'importanza di essere ben informati, di definire gli obiettivi del proprio business, di valutare in anticipo i punti di forza e di debolezza e di sviluppare un'adeguata strategia di trading. Il terzo capitolo fornisce indicazioni su come può essere valutata la tecnologia. Il quarto capitolo presenta un estratto di un contratto di licenza. Esso esamina alcune delle questioni che comunemente sorgono negli accordi di licenza, e molte di queste sono illustrate con esempi di clausole. Il quinto capitolo sottolinea l'importanza della negoziazione, e sottolinea che solo attraverso la trattativa si può raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, e che è importante raggiungere un accordo "reciprocamente vantaggioso". Gli allegati includono materiale aggiuntivo che illustrano ulteriori idee discusse nel manuale. L'allegato I fornisce una introduzione sul concetto di "proprietà intellettuale", l'allegato II A fornisce un esempio di "Basi di comprensione di un accordo", l'allegato II B si riferisce alla "Struttura di un accordo di licenza", l'allegato III contiene il questionario "Valuta il negoziatore", che può essere utilizzato nei programmi di formazione alla negoziazione, l'allegato IV fornisce alcuni approcci pratici per raggiungere un accordo, l'allegato V contiene esempi di accordi, l'allegato VI, con alcuni casi studio utilizzati per addestrare i potenziali negoziatori nell'arte della negoziazione di accordi di licenza e, infine, l'allegato VII suggerisce il programma di un workshop di cinque giorni in cui potrebbe essere utilizzato il materiale incluso in questo manuale.

Ogni posizione in merito alla concessione di una licenza è unica. I principi esposti in questo manuale dovrebbe essere applicati tenendo conto delle circostanze situazione specifica. La licenza di una tecnologia è un processo complesso e delicato che coinvolge tecnici, finanziari, legali e non. Anche se il manuale è stato scritto in uno stile facile da leggere, e per quanto possibile i concetti tecnici sono stati forniti come esempi per riferimenti futuri, la semplicità di presentazione non deve trarre in inganno il lettore che si aspetta la stessa semplicità nella negoziazione di un contratto di licenza. Pertanto, si raccomanda vivamente a chiunque voglia condurre tali negoziati di assumere un professionista competente, preferibilmente un avvocato con esperienza nel licensing. L'obiettivo primario del Manuale sarà raggiunto qualora il lettore avrà una chiara panoramica sulle questioni chiave dell'accordo di licenza e sull'importanza della preparazione e del processo negoziale, e si renderà conto che qualsiasi accordo non sarà chiuso fino a quando non si sarà preparata tutta la documentazione. Inoltre, il lettore vedrà che una trattativa di successo per una licenza deve essere reciprocamente vantaggiosa, ovvero deve esserci un risultato finale che soddisfi le aspettative di business di entrambe le parti.

Poiché questo manuale è stato pubblicato a scopo informativo e formativo, si consiglia di utilizzare il materiale in esso contenuto, tenendo conto degli avvertimenti indicati sul suo adattamento. In particolare, si raccomanda di adattare le informazioni alle norme nazionali, in modo da accrescere la sua rilevanza e la sua utilità per gli utenti.



## 1. INTRODUZIONE. PERCHE' LA LICENZA?

Idee, innovazioni e altre espressioni della creatività umana sono state convertite in privative di proprietà e protette dalla legge attraverso il sistema di proprietà intellettuale. Allo stesso modo della proprietà, sono beni negoziabili. La concessione di una licenza, il diritto di un titolare di attività che concede a terzi pur continuando a mantenere la proprietà dei beni, è un modo importante per valorizzare questi beni. Le licenze generano un flusso di entrate, la diffusione della tecnologia a un più ampio gruppo di potenziali utenti e sviluppatori, e agiscono da catalizzatori per un ulteriore sviluppo e commercializzazione.

La proprietà intellettuale si riferisce alle creazioni della mente umana. Il sistema normativo dei diritti di proprietà intellettuale trasforma questo output innovativo e creativo in proprietà, e quindi in preziosi beni da commercializzare. L'ingegno e l'intuizione umana si manifestano sotto forma di nuove e/o originali, idee, invenzioni, informazioni, espressioni creative, conoscenze e altre attività immateriali tali che possono far parte o che sono collegati ai prodotti ed ai servizi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana.

Così, la nuova e migliorata tecnologia, il know-how, le informazioni confidenziali, i software e le banche dati, le espressioni creative nella redazione dei manuali di istruzione, i libri, i giochi, i film, le video cassette, le produzioni televisive, la musica, i multimedia, l'immagine, la reputazione e la clientela legati all'affidabilità dei nomi dei beni e dei servizi, gli identificatori di imprese, ecc, possono essere protetti da una serie di proprietà intellettuale e di taluni aspetti del diritto della concorrenza sleale. La legislazione sulla proprietà intellettuale comprende norme sui brevetti, sui modelli di utilità, sui segreti industriali, sui marchi, sulle indicazioni geografiche, sui disegni industriali, sulle topografie di circuiti integrati, sulle banche dati non originali, sulle nuove varietà vegetali e sul diritto d'autore e i diritti connessi. Per una breve rassegna dei principali tipi di diritti di proprietà intellettuale, si veda l'allegato I.

I beni di proprietà intellettuale possono essere sfruttati commercialmente dal suo proprietario o da terzi, con l'autorizzazione di chi li possiede.

Un modo per gli altri di sfruttare la proprietà intellettuale è attraverso i contratti di licenza<sup>1</sup> sulla proprietà intellettuale da parte del proprietario. La parola "licenza" significa semplicemente autorizzazione concessa dal titolare del diritto di proprietà intellettuale ad un altro di utilizzarlo entro certi termini ed a certe condizioni, per uno scopo ben definito, in un territorio stabilito e per un periodo di tempo concordato. Le licenze della proprietà intellettuale sono spesso divise in tre grandi categorie, vale a dire le licenze tecnologiche, le licenze editoriali e per l'esercizio dell'attività di intrattenimento e le licenze di marchio e di merchandising. Le suddette categorie, tuttavia, non costituiscono compartimenti stagni. Questo manuale non si occupa di aspetti specifici delle licenze editoriali e per l'esercizio dell'attività di intrattenimento, né di licenze di marchio e di merchandising. La sua attenzione sarà focalizzata sulla negoziazione di licenze tecnologiche, che riguardano principalmente i brevetti e segreti commerciali. La licenza di software, che può in alcuni paesi essere protetta da brevetti e potrebbe, pertanto, rientrare nella licenza tecnologica, è al di fuori del campo di applicazione del presente manuale.

## **Come fanno le imprese a diventare e rimanere competitive?**

Solo le imprese che continuano a fornire prodotti e servizi migliori ad un prezzo inferiore saranno competitive, redditizie e manterranno un vantaggio in un'economia di mercato che è ormai globalizzato, in continua e rapida evoluzione ed esigente. Un prodotto migliore potrebbe

---

<sup>1</sup> La concessione di licenze di proprietà intellettuale ed il trasferimento di tecnologia sono fattori importanti per alleanze strategiche, per le joint venture e per i c.d. contratti chiavi in mano. Le licenze tecnologiche, che, come sopra indicato, sono un tipo di licenza di proprietà intellettuale, rientrano nel concetto ampio di trasferimento di tecnologia. Il trasferimento di tecnologia consiste nel trasferire la tecnologia esistente per l'applicazione, ad un nuovo utente, nella stessa area di applicazione o in un'area completamente nuova allo stesso o ad un nuovo utente. Il trasferimento di tecnologia può essere fatto da un'attività semplice come l'insegnamento e comune come l'assunzione di lavoratori qualificati, o di stipulare contratti, incluse le licenze di tecnologia.

essere un nuovo prodotto o un prodotto di qualità superiore. Un prodotto di qualità superiore potrebbe nascere, per esempio, da un processo produttivo migliorato che aumenta l'efficacia dei costi, riducendo i tempi di produzione e/o utilizzando meno risorse. Tale prodotto potrebbe essere superiore in virtù delle sue nuove funzionalità, delle maggiori qualità, del basso costo o una di una combinazione di questi elementi.

Come fanno le imprese a soddisfare questa domanda di servizi nuovi o migliorati e a fornire un prezzo competitivo? I motori tradizionali della crescita economica: terra, lavoro e capitale, non sono più sufficienti a fornire il necessario vantaggio competitivo che fa la differenza tra aziende che sono altrimenti molto simili tra loro. La risposta sta nella tecnologia di nuovi o migliorati. La risposta si trova nella tecnologia nuova o migliorata.

La tecnologia ha un significato diverso per ogni persona. Il dizionario Merriam-Webster definisce la tecnologia come "l'applicazione pratica delle conoscenze, la capacità acquisita con l'applicazione pratica della conoscenza o il modo di svolgere un particolare compito utilizzando processi tecnici, metodi, o conoscenze". L'Enciclopedia Britannica la definisce come "l'applicazione della ricerca scientifica agli scopi pratici della vita umana, la anche detta, manipolazione per la modifica dell'ambiente umano. La tecnologia prevede l'impiego di materiali, di strumenti, di tecniche, e di fonti di energia per rendere la vita più facile o più piacevole e il lavoro più produttivo.

Considerando che la scienza si occupa di come e del perché le cose accadono, la tecnologia si focalizza sul far accadere le cose ". Una definizione popolare della tecnologia è che "la tecnologia è l'uso pratico delle informazioni scientifiche". Perciò, in senso lato, la tecnologia si riferisce al prodotto finale derivante dalla ricerca scientifica e dello sviluppo, sotto forma di invenzioni e di know-how che sono utilizzati come strumenti o processi per la creazione di prodotti nuovi o migliorati e servizi che meglio soddisfino le esigenze del mercato. C'è spesso la tendenza ad equiparare un brevetto ad una tecnologia. Questo, oggi, è raro. Sempre più spesso, infatti, una serie di brevetti sono

utilizzati per un'unica tecnologia ed una serie di tecnologie per un unico prodotto, per esempio, una telecamera o un'automobile.

Tale tecnologia può essere acquisita attraverso la ricerca e lo sviluppo intrapreso dall'impresa stessa, in collaborazione con altri, o con l'acquisizione di tecnologie sviluppate da altri, che possono essere offerti sul mercato.<sup>2</sup> Spesso, è più opportuno utilizzare la tecnologia altrui invece di investire tempo e risorse per trovare la soluzione più opportuna per se stessi; questo sarebbe il caso, ad esempio, se la tecnologia necessaria non può essere sviluppata internamente all'azienda per ragioni di costi, tempi, risorse umane e risorse complementari, può essere utile per il business utilizzare o adattare una soluzione tecnologica che è già stata trovata da altri ed è disponibile sul mercato. A volte, può essere necessario ottenere le licenze tecnologiche che fanno parte di una legislazione nazionale o internazionale, definita da organismi di legislazione. La licenza può essere necessaria in una situazione in cui un prodotto nuovo o migliorato inavvertitamente viola i diritti di proprietà intellettuale di proprietà di un'altra impresa.

Inoltre, una impresa che ha messo a punto un nuovo o un migliore prodotto o un processo farà bene a sapere che potrebbero esserci altri soggetti interessati a quella soluzione e che si potrebbe fare un ottimo affare, trasferendo ad altri la conoscenza acquisita. Infatti, alcune imprese hanno abbandonato la produzione di prodotti concentrandosi sulla concessione di licenze di proprietà intellettuale in forma di brevetti e know-how o sono state fondate con il solo obiettivo di creare licenze di proprietà intellettuale senza produrre qualunque prodotto. In altre parole, la tecnologia diventa il prodotto. Oggi, anche le più grandi imprese non producono più internamente all'azienda e dipendono da fonti esterne, non solo per i componenti chiave e servizi ma anche per le tecnologie. Altre imprese sviluppano solo la tecnologia e si servono di altre aziende, nel

---

<sup>2</sup> Molti paesi hanno una legislazione che limita la vendita o la licenza di alcune tecnologie ritenute sensibili per la sicurezza nazionale. E' quindi importante verificare se la particolare tecnologia oggetto di licenza rientra nell'ambito di applicazione di tali leggi. Vedi capitolo 26.

loro paese o all'estero, per la fabbricazione dei prodotti, stipulando un contratto di licenza per questo scopo.

Dato il carattere intangibile della tecnologia, il suo utilizzo da parte di un soggetto non fa venir meno la possibilità di essere utilizzato da un altro soggetto. In altre parole, può essere utilizzata contemporaneamente da molti utenti, per gli stessi o per diverse scopi, senza incidere in alcun modo sulla sua qualità o sulla sua funzionalità. Pertanto, il proprietario della tecnologia potrebbe potenzialmente concedere in licenza la propria tecnologia per tutti i licenziatari che egli desidera, massimizzando il potenziale di guadagno della sua tecnologia vincolato solo dai termini degli accordi che conclude con i potenziali licenziatari. In un certo senso, una tecnologia potrebbe diventare la base per tutta una serie di prodotti e servizi correlati o indipendenti effettuati da una o più imprese in un numero potenzialmente elevato di sedi dislocate in uno o molti paesi.

**Il Grupo Adami Hermanos**, è una PMI della provincia di Cordoba, Argentina, con 18 impiegati dedica ad offrire soluzioni per l'ottimizzazione dei processi produttivi industriali. Uno dei suoi clienti è Renault, per il quale sviluppa un progetto di automazione di una fase della catena di assemblaggio dell'automobile Megane III. L'impresa ha siglato un accordo di licenza di tecnologia con l'azienda spagnola ASTI, (Automatismo e Sistemi di Trasporto Interno), per l'applicazione in Argentina di un dispositivo mobile automatizzato (AGV) che permetterà di assistere ai bisogni dell'automotrice: trasportare i pannelli di comando dell'automobile dalla linea di produzione alla linea di assemblaggio ed avrà la possibilità di estendere il dispositivo ad altre catene produttive.

### **La licenza è la strategia giusta?**

Prima di intraprendere sia il "licensing-in" tecnologico, con il quale si acquisiscono i diritti della tecnologia sviluppata da altri, sia il "licensing out " con il quale si concede il diritto di utilizzare<sup>3</sup> la tecnologia su cui si

---

<sup>3</sup> I diritti conferiti dalla licenza sono ampi e possono includere il diritto di fare, di produrre, di utilizzare o di vendere, di importare e di esportare (brevetto), il diritto di

hanno dei diritti di proprietà tecnologia, attraverso un accordo di licenza, è importante analizzare, preliminarmente, la questione, per accertare se la licenza è la strategia giusta da adottare. Può ben essere che per un proprietario di proprietà intellettuale, la strategia migliore sia quella di produrre e commercializzare il prodotto.

In caso contrario, invece, le altre opzioni prevedono di avviare una vendita diretta dei diritti di proprietà intellettuale su una determinata tecnologia. La vendita di diritti di proprietà intellettuale che avviene mediante la cessione potrebbe non essere pratica perché, spesso, il solo acquisto della proprietà intellettuale non ha forza attrattiva senza capitale umano, un prodotto, un mercato sviluppato e/o un business stabile o ricavo/rendita/profitto o un flusso di entrate. Tuttavia, la vendita o la cessione possono essere, in alcuni casi, un'opzione.

## **Vendita versus Licenza**

Attraverso la vendita o l'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale relativa alla tecnologia (dove il negozio giuridico è chiamato "cessione"), i diritti di proprietà di tale tecnologia passano dal venditore al compratore e si tratta di un'attività compiuta in una sola volta. La tecnologia è comprata o venduta ad un prezzo concordato. Rimarranno solo alcuni pochi obblighi nel rapporto tra il venditore (cedente) e l'acquirente (cessionario). Spesso, tali operazioni prevedono un pagamento in un singola operazione, ma potrebbe anche esserci una compensazione finanziaria, totale o parziale, successiva e ciò può dipendere da molti fattori e contingenze (come ad esempio il successo nelle vendite). Il titolare di una tecnologia, che non ha alcuna esperienza nell'immettere un prodotto sul mercato e che non è interessato ad essere coinvolto, giorno per giorno, in questioni come l'implementazione della tecnologia della sua impresa, potrebbe prendere in considerazione che la soluzione ideale sarebbe quella di trovare un acquirente per la sua tecnologia e per concludere la transazione in un singola operazione.

Al contrario, un accordo di licenza trasferisce il diritto di sfruttare la proprietà intellettuale, relativa alla tecnologia, dal licenziante al licenziatario, utilizzando e vendendo prodotti che includono le dette tecnologie, in maniera specifica, per un determinato periodo di tempo ed in una regione specifica. In altre parole, il licenziante continua ad avere i diritti di proprietà sulla quella tecnologia e ha solo concesso un diritto, definito, di uso di tale tecnologia.<sup>4</sup> Il licenziante che ha interesse ad operare, esclusivamente, su un solo mercato geografico (ad esempio, Nord America) o su un particolare campo di utilizzo (ad esempio, il mercato dei motori a due tempi), può concedere la licenza, ad un soggetto, che ha una maggiore capacità o interesse, in altri mercati o in campi di utilizzazione differenti. In questo modo, contrariamente a non ottenere profitti da tali mercati non sfruttati, il licenziante potrà ricavare un reddito supplementare concedendo in licenza la sua proprietà intellettuale.

Inoltre, stipulando un contratto di licenza si crea un rapporto che di solito dura per un lungo periodo di tempo. Esso presuppone una interazione continua dove licenziatario e licenziante lavorano per realizzare un obiettivo comune, che è quello di utilizzare efficacemente la tecnologia per un reciproco vantaggio. Supponendo che sia una relazione di successo e quindi redditizia, si verificherebbe una compensazione finanziaria sia per il licenziatario, sia per il licenziante, generalmente e principalmente, sotto forma di un flusso di entrata continuo sulla base del successo dei prodotti immessi sul mercato.

Il contratto di licenza, pertanto, comporta conseguenze giuridiche e pratiche molto diverse da quelle derivanti dalla vendita o dalla cessione. Inoltre, serve anche a fini commerciali molto diversi. Se questi non sono abbastanza vantaggiosi per entrambe le parti, il contratto di licenza non è la strategia giusta da adottare.

---

<sup>4</sup> Nel campo delle biotecnologie in cui il trasferimento di una tecnologia da sola non può essere sufficiente per sfruttare l'invenzione, il diritto di usare (ma non la proprietà) alcuni beni materiali, di solito materiale biologico, possono anche essere trasferite mediante un comodato ibrido e un accordo di licenza del brevetto.

## **Vantaggi della Licenza**

### **PER IL LICENZIANTE**

Un'impresa che non è in grado o non ha alcun interesse ad iniziare un'attività di fabbricazione di prodotti, potrebbe optare di concedere una licenza ad uno o più partner che hanno, per esempio, una capacità di produzione superiore, un maggior numero di punti vendite, gestione e comprensione dei mercati locali ed altre competenze tecniche.

Inoltre, la concessione della licenza potrebbe aiutare la società nella commercializzare della propria tecnologia o ad espandere le proprie attività in nuovi mercati, più facilmente ed in modo più efficiente rispetto a se avesse operato singolarmente.

La concessione della licenza può essere utilizzata per migliorare l'accesso a nuovi mercati, altrimenti inaccessibili. Il licenziatario può accettare di fare tutte le modifiche/adattamenti necessarie per entrare in un mercato straniero, come la traduzione di etichette e di manuali di istruzioni, la modifica dei prodotti al fine di conformarli alle leggi e ai regolamenti locali e l'adattamento ai metodi commerciali. Generalmente, il licenziatario si assume la piena responsabilità per la produzione locale, l'ubicazione, la logistica e la distribuzione.

Inoltre, un accordo di licenza può essere un mezzo per trasformare un contraffattore o un concorrente in un alleato o in un partner prevenendo o risolvendo le controversie sulla proprietà intellettuale cosa che, altrimenti, potrebbe essere costosa e/o richiedere tempi lunghi, e dall'esito incerto.

La concessione di una licenza può offrire al concedente un certo livello di controllo sulle innovazioni e gli sviluppi delle tecnologie dove l'interoperatività è importante.



## PER IL LICENZIATARIO

C'è spesso una fretta di introdurre nuovi prodotti sul mercato. Un accordo di licenza che consente l'accesso alle tecnologie esistenti già disponibili, possono consentirà all'impresa di entrare nel mercato più velocemente con tecnologie innovative.

Una società che non ha le risorse per condurre una propria ricerca e sviluppo possono, con contratti di licenza, avere accesso a tecnologie avanzate necessarie per sviluppare prodotti nuovi e qualitativamente migliori.

Ci sono opportunità di licenza in entrata che, quando accoppiate con l'attuale portafoglio tecnologico di una società, possono creare nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato.

L'azienda **La Mundial**, di Villa Ballester, provincia di Buenos Aires, fabbrica bilancini e stampe meccaniche eccentriche ed a frizione. L'impresa ha siglato un accordo per offrire assistenza tecnica all'impresa Fagor Arrasate (Bilbao), una delle più importanti d'Europa nella fabbricazione di grandi stampe. Esiste anche tra le suddette imprese un accordo di produzione in collaborazione di stampe ed alimentatori meccanici ed idraulici, dove le linee di produzione sono simili.

**Col-Fran SRL**, è una PMI della provincia di Cordoba di origine familiare, e l'attività principale è la fabbricazione di strutture metalliche destinate all'immagazzinamento di semi e derivati. In Spagna ha creato un progetto con l'azienda Industria Metalúrgicas Escueva S.A. (Imesa), per lo sviluppo di una pulitrice di cereali destinata alle piante da silo e col Centro Tecnologico Cartif ha in fase di formulazione un progetto di collaborazione internazionale per lo sviluppo di un'installazione integrale di energie rinnovabili che verrà impiegata nel mantenimento dei semi di una pianta da raccolto. Contemporaneamente, questa alleanza promuoverà la creazione ed applicazione di una pittura speciale per silos fertilizzanti e lo sviluppo di macchinari destinati all'elaborazione di prodotti bilanciati per animali.

## **Svantaggi della licenza**

### **PER IL LICENZIANTE**

L'investimento del licenziante può, a volte, generare profitti migliori di quelli che si possono ottenere con un contratto di licenza.

Un licenziatario può diventare un concorrente del licenziante. Il licenziatario può, se gli è concesso il diritto di operare in uno stesso territorio, "cannibalizzare" le vendite del licenziante, causando a quest'ultimo l'ottenimento di royalties inferiori a quelle che perde a causa delle mancate vendite per il suo nuovo concorrente. Il licenziatario può avere un accesso più efficace e più veloce del licenziante, perché potrebbe avere dei costi di sviluppo minori o potrebbe essere più efficiente.

Un accordo di licenza, potrebbe essere più svantaggioso quando la tecnologia non è ben definita o non è completa. In questi casi il licenziante potrebbe essere destinato a continuare la sua attività di sviluppo con grandi spese per soddisfare il licenziatario.

Il licenziante può diventare totalmente dipendente dalle competenze, dalle capacità e dalle risorse del licenziatario per generare profitti.

### **PER IL LICENZIATARIO**

Il licenziatario può aver fatto un impegno finanziario per una tecnologia che non è "pronta" per lo sfruttamento commerciale, o che necessita di modifiche per soddisfare le esigenze commerciali del licenziatario.

Una licenza di tecnologia può aggiungere una voce di spesa ad un prodotto che non è supportato dal mercato per quel prodotto. Va bene aggiungere nuova tecnologia, ma solo se ha un costo che il mercato supporterà in termini di prezzo che può essere caricato. Più tecnologie aggiunte ad un prodotto possono portare al risultato di un prodotto ricco di tecnologia che è troppo costoso da portare sul mercato.

Le società che dipendono da una tecnologia in licenza possono diventare troppo tecnologicamente dipendenti, il che potrebbe infine diventare una barriera per la loro futura espansione o per la loro capacità di adattare, modificare o migliorare i loro prodotti per diversi mercati.

## **2. PREPARARSI A CONCEDERE LICENZE**

*Non c'è un'alternativa ad una preparazione appropriata. Essere impreparati potrebbe essere fatale in vista di una negoziazione di una licenza tecnologica. La negoziazione in sé è la punta dell'iceberg; essere informati sul mercato, sulla tecnologia, sul potenziale licenziatario e licenziante e le rispettive particolari situazioni di business, nonché sui propri obiettivi di business è indispensabile per garantire una negoziazione di successo.*

### **La valutazione dello stato dell'arte**

La valutazione dello stato dell'arte è una fase necessaria prima di imbarcarsi in qualunque tipo di transazione economica ed è particolarmente importante quando si considera di entrare in un relazione d'affari a lungo termine come un accordo di licenza. Avendo identificato gli obiettivi strategici di breve e lungo periodo e il modo di entrare in un accordo di licenza, sia che sia per ottenere una licenza di tecnologia che per concederla, è essenziale partecipare ad esercizio di valutazione dello stato dell'arte. Un tale esercizio è il processo di raccolta di quante più informazioni possibili sul potenziale licenziante o licenziatario, sulla tecnologia e le altre tecnologie simili disponibili nel mercato o che sono in fase di sviluppo, sul mercato, sull'ambiente imprenditoriale e legale (locale o internazionale, quale sia il caso) e qualsiasi altra informazione che permetterebbe al potenziale licenziante o licenziatario di essere meglio informato. L'esercizio deve essere svolto in un modo legittimo, ricordandosi i limiti temporali e finanziari, ed eseguendolo nei limiti della legge.

E' difficile fissare priorità o identificare una o più informazioni come le più importanti in un esercizio di due diligence e sarebbe fuorviante farlo. Quali informazioni sono importanti dipende da una serie di fattori che variano da situazione a situazione. Comunque, può essere utile evidenziare che in un esercizio di valutazione sono spesso cercate informazioni riguardo ai seguenti aspetti: la titolarità della tecnologia, è proprietaria e tutte le procedure appropriate sono state seguite per

assicurare la sua protezione nei mercati pertinenti, ci sono terze parti rivendicanti diritti sulle risorse di proprietà intellettuale, servirà a ridurre i costi, a migliorare le prestazioni o a dare qualche altro vantaggio identificabile, c'è bisogno di acquisire nuovi diritti di proprietà intellettuale per implementare totalmente la tecnologia in questione, qual è nei fatti il suo valore economico e strategico, in che misura si adatta agli obiettivi commerciali dell'alleanza?

Per ottenere informazioni su tutte queste aree può essere utile consultare una serie di fonti. Queste comprenderanno le seguenti:

1. Informazioni disponibili pubblicamente su compagnie quotate in borsa.
2. Servizi online e banche dati in abbonamento per il mercato o i prodotti corrispondenti.
3. Pubblicazioni sul commercio.
4. Mostre, fiere ed esposizioni sul commercio e la tecnologia.
5. Uffici di licenze di tecnologia delle università e istituzioni di ricerca e sviluppo finanziate con soldi pubblici.
6. Ministeri, dipartimenti ed agenzie corrispondenti.
7. Riviste professionali e commerciali, giornali e pubblicazioni riguardanti i prodotti e i mercati in questione.
8. Associazioni professionali e commerciali.
9. Scambi di tecnologia.
10. Centri per l'innovazione.
11. Servizi di informazione brevettuale.

In base al particolare campo di interesse e alle circostanze, una società consulerà una o più delle fonti di informazioni qui sopra. Di quelle fonti di informazione, i documenti di brevetto come fonte di informazioni commerciali, legali e tecnologiche sono, per una serie di motivi, una fonte di intelligenza competitiva per le imprese sottoutilizzata, specialmente le piccole e medie imprese. Questo è generalmente vero per la maggior parte delle piccole e medie imprese nel mondo e anche di più nei paesi in via di sviluppo e in quello meno sviluppati. Quindi, in questo capitolo, il focus sarà sullo spiegare le ragioni per usare questa fonte di grande valore di intelligenza competitiva che è sta diventando sempre più

accessibile e facile da usare tramite i servizi forniti dagli uffici brevetti nazionali e dai fornitori di servizi informativi commerciali e tecnologici a valore aggiunto del settore privato.

## **Informazioni brevettuali**

Un accordo di licenza di tecnologia è spesso parte di una transazione commerciale più ampia, che può includere accordi su una moltitudine di altre questioni che sono in genere collegate a, ma che possono essere separate da, l'accordo per dare in licenza la tecnologia. La tecnologia che si cerca di licenziare può essere protetta da uno o più brevetti, soggetta a diritto d'autore e/o può essere stata mantenuta come segreto industriale. Ci possono essere altri diritti di proprietà intellettuale circostanti la tecnologia, come i marchi proteggenti la marca o il nome della società, il diritto d'autore che protegge la documentazione, i segreti industriali che proteggono un'intera schiera di informazioni confidenziali comprendenti il know-how e così via (vedere Annesso I per una breve revisione di questi diritti). Inoltre, ci può essere una varietà di altre preoccupazioni corrispondenti alla particolare relazione d'affari che viene formalizzata tra le parti. Tutti questi aspetti possono meritare diversi accordi o forse costituire diverse parti di un singolo accordo.

Le tecnologie innovative, comunque, sono spesso protette da brevetti, dato l'intrinseco rischio e la difficoltà tecnica nel proteggere le tecnologie come segreti industriali e i vantaggi che possono derivare dalla brevettazione. Nell'individuare tali tecnologie, identificare potenziali licenziatari e licenzianti e prepararsi per una negoziazione di licenze di tecnologia, consultare e ricercare le banche dati di domande di brevetto e brevetti concessi, conosciute come "informazioni brevettuali", è utile.

## ***Cos'è l'informazione brevettuale?***

Dato che il sistema dei brevetti richiede che i richiedenti il brevetto rivelino al pubblico le loro invenzioni, tutte le invenzioni per cui è richiesta la protezione brevettuale sono documentate, catalogate e rese

liberamente disponibili per la consultazione pubblica 18 mesi dopo il deposito della domanda di brevetto e/o immediatamente dopo la concessione del brevetto.

Le leggi brevettuali nazionali o regionali richiedono che la rivelazione sia fatta in un modo sufficientemente chiaro e completo per far sì che l'invenzione possa essere attuata da una persona dotata di capacità tecniche nel settore tecnologico coinvolto. Quindi, i documenti brevettuali forniscono *informazioni più dettagliate* su una tecnologia rispetto ad altre pubblicazioni. Sono anche una fonte di informazioni unica, dato che molte delle informazioni tecniche contenute nei documenti di brevetto non sarà mai resa pubblica tramite nessun altro mezzo di pubblicazione.

Consistente in circa 42 milioni di documenti pubblicati dagli uffici brevetti di tutto il mondo e crescendo di circa un milione ogni anno, l'informazione brevettuale è il più grande deposito di informazioni tecniche del mondo.

In un gran numero di paesi, le domande di brevetto sono pubblicate 18 mesi dopo il deposito della domanda di brevetto corrispondente. Questo è spesso il tempo più breve in cui l'informazione brevettuale diventa disponibile al pubblico, e, anche dopo, le domande di brevetto appena pubblicate sono spesso la *fonte di informazione tecnica più aggiornata* in una nuova area tecnologica.

L'informazione brevettuale raggruppa ogni sfera di attività tecnica e scientifica, dalla più semplice alla più complessa forma di soluzione ai problemi tecnici. Tutti i documenti di brevetto si attengono ad un unico formato di dati bibliografici. Più di 50 campi diversi, ognuno rappresentante un'informazione tecnica di valore o strategica/commerciale, sono disponibili per ogni documento. In aggiunta, i brevetti, nella maggior parte dei paesi, sono classificati usando la Classificazione Internazionale dei Brevetti (IPC), che è un sistema di classificazione internazionalmente accettato, che si espande in circa 70.000 sotto-divisioni (vedere

[www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html)). Questo rende relativamente facile recuperare documenti brevettuali relativi ad uno specifico settore tecnologico.

## ***Utilizzo di informazioni sui brevetti***

### **Informazioni sull'attività tecnologica**

Come indicato in precedenza, ci sono molti modi utili per localizzare la tecnologia ed identificare i partner commerciali. Tuttavia, per una ricerca davvero completa delle tecnologie che sono state brevettate non c'è niente di migliore delle informazioni disponibili sui documenti di brevetto.

Come le banche dati dei brevetti sono costituite per la maggior parte da domande di brevetto provenienti da ogni parte del mondo, le informazioni su tutte le tecnologie possibili per il quale la protezione è stata richiesta possono essere trovate con facilità, aprendo la strada ad una vasta risorsa di tecnologie potenzialmente utili così come molti potenziali fornitori e utilizzatori di tecnologie.

Si possono, pertanto, individuare alcune possibili soluzioni tecnologiche alternative per uno specifico problema tecnico in attuazione di un nuovo processo e/o per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, poiché potrebbero esserci molteplici soluzioni possibili di un noto problema tecnico, ci possono essere molteplici soluzioni tecnologiche tra cui scegliere. E' importante anche tenere a mente che, a volte, la soluzione tecnica al problema in esame può essere trovata in un campo della tecnica totalmente diverso. Dal punto di vista negoziale, è anche una buona idea avere una comprensione non solo delle tecnologie specifiche, ma anche di tutte quelle pertinenti.

Poiché i documenti dei brevetti forniscono informazioni sui titolari della tecnologia, un'aspirante licenziante potrà avere le informazioni base su coloro che sono coinvolti in un determinato settore tecnologico, sui principali attori e sui loro attuali livelli di attività tecnologica. I titolari che desiderano concedere in licenza la loro tecnologia troveranno



informazioni sulle attività tecnologiche degli altri che saranno utili per capire quale è la posizione della sua tecnologia sul mercato in relazione a quella degli altri, e chi potrebbe essere interessato a tale tecnologia.

E' importante precisare che, con farebbe un qualunque titolare di una proprietà, semplicemente perché una parte detiene la titolarità di una proprietà intellettuale, non significa che voglia stipulare, necessariamente, un contratto di licenza, né che sia disposto a concedere una licenza dei diritti di proprietà intellettuale ad un prezzo conveniente.

### **La tecnologia è protetta?**

Dopo aver individuato la tecnologia che si vuole concedere in licenza, la domanda cruciale preliminare da farsi è, se la tecnologia sia protetta o meno da uno o più tipi di diritti di proprietà intellettuale.

Se la tecnologia non è protetta, il problema della concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale non si pone. Una tecnologia è di dominio pubblico quando non vi è alcun obbligo giuridico di chiedere il consenso a qualcuno per poterlo utilizzare. Pertanto, questo è di cruciale importanza per evitare di iniziare una negoziazione o per evitare di pagare una qualsiasi tecnologia che è di dominio pubblico.

Se la tecnologia è protetta da un brevetto, è importante verificare se questo sia ancora valido nel paese o nella regione in questione. Ad esempio, il brevetto potrebbe non essere più in vigore a causa della scadenza del suo termine (il termine massimo possibile è di 20 anni dalla data di deposito della prima domanda di brevetto), per il mancato pagamento delle tasse di mantenimento, o perché potrebbe essere stato invalidato in un procedimento giurisdizionale. Ancora più importante, dal momento che i diritti di proprietà intellettuale sono territoriali, è che la loro validità è limitata alla giurisdizione nazionale o regionale per i quali sono stati concessi. E' possibile che un brevetto, anche se concesso in un paese o in una regione, non ha validità nel paese o nella regione di interesse per un potenziale licenziatario. Cioè, un brevetto non può essere richiesto nel paese in cui l'invenzione è già sfruttata o nel paese o nei

paesi che sono possibili mercati di esportazione per il prodotto protetto da un brevetto.

In questo contesto, vale la pena notare che solo circa cinque milioni di brevetti sono in vigore dei complessivi 42 milioni di documenti di brevetto. Le statistiche mostrano anche che, in media, per una invenzione è presentata una domanda di brevetto in solo quattro paesi, il che significa che c'è una buona possibilità che una particolare invenzione che è protetta da un brevetto in un paese non può essere protetta in tutti o molti dei paesi di interesse per un potenziale licenziatario.

Oltre la possibilità di un'azione di contraffazione, e/o una procedura di dichiarazione di nullità, la qualità di un brevetto deve essere valutata. E' possibile che l'uso specifico di una tecnologia brevettata dipenda da altre tecnologie brevettate. Ciò significa che saranno necessarie una o più licenze per l'utilizzo di tali tecnologie. Valutare tutte queste questioni richiede, di norma, un parere esperto di un professionista qualificato in proprietà intellettuale.

Così, le informazioni contenute nei documenti di brevetto permettono di identificare le potenziali tecnologie, di individuare possibile licenzianti e licenziatari, di avere una panoramica di una serie di questioni di importanza decisiva per una strategia di business e per prospettive di negoziazione, compresi i punti di forza e di debolezza di una particolare tecnologia oltre soluzioni alternative e tendenze, eventuali, in uno specifico settore tecnico, ecc.

### **Caso studio: il progetto Ruvaris**

Questo Case Study riguarda le strategie di protezione industriale adottate nel quadro dello sviluppo di una tecnologia di eliminazione del piombo dalla superficie di ottone di rubinetti e valvole per il rispetto di normative che limitano la contaminazione dell'acqua potabile con piombo.

Questa tecnologia, chiamata **RUVECO®**, è stata sviluppata da una società italiana, la **RUVARIS S.r.l.**, creata per questo scopo nel quadro di uno sviluppo atipico di innovazione in distretti industriali.

Il Progetto RUVARIS si sviluppa nei distretti della rubinetteria e valvolame del Cusio e di Brescia in un arco di tempo tra il 1996 e il 2000:

*Marzo 1996:* incontro Tecnoparco del Lago Maggiore/Imprenditore

*Aprile-Dicembre 1996:* incontri con le aziende dei distretti per la definizione del problema

*Gennaio-Giugno 1997:* definizione della proposta di Studio Multicliente e promozione adesioni

*Luglio 1997:* partenza studio con 10 adesioni

*Settembre 1997:* ulteriori 13 adesioni

*Dicembre 1997:* presentazione risultati dello studio

*Gennaio-Giugno 1998:* definizione delle modalità di collaborazione successive

*Giugno 1998:* fondazione della Società RUVARIS S.r.l.

*Settembre 1999:* messa in servizio del primo impianto RUVECO®

*Marzo 2000:* deposito domanda di brevetto USA.

Al momento della fondazione di RUVARIS esistevano due varianti principali della tecnologia: la prima, brevettata, riguardava l'uso di una serie di acidi minerali rivendicando anche la sequenza di operazioni usata mentre la seconda, non brevettata, riguardava un acido non ben definito.

In ambedue i casi le condizioni di cessione della tecnologia erano insoddisfacenti: nel primo caso per le condizioni particolarmente onerose e nel secondo per la disponibilità della tecnologia limitata ai rubinetti escludendo il valvolame.

Considerando lo stato dell'arte le ricerche di RUVARIS si sono orientate verso l'uso di un acido depiombante di natura organica differente dal brevetto esistente in grado di eliminare il piombo in maniera più lenta ma più selettiva (minore dissoluzione del rame e zinco dell'ottone rispetto al piombo).

I buoni risultati ottenuti e l'importanza di avere un brevetto per assicurare una buona immagine per la cessione di licenze hanno quindi fatto prendere la decisione di depositare una domanda di brevetto per assicurare una proprietà industriale alla tecnologia sviluppata.

## *Il contenuto dei documenti di brevetto*

Nel linguaggio giuridico, un documento di brevetto viene chiamato di solito brevetto d'invenzione. E' diviso in una serie di sezioni. Nella maggior parte dei paesi, è stato adottato un approccio uniforme per il layout ed il contenuto delle sezioni di un brevetto d'invenzione. La prima pagina di un documento di brevetto mostra generalmente le informazioni bibliografiche. I dati bibliografici forniscono informazioni relative alla domanda di brevetto, vale a dire, chi ha presentato la domanda, quando e dove è stata depositata, ed i campi tecnici a cui l'invenzione si riferisce. La prima pagina di solito include anche un titolo, un abstract ed un disegno rappresentativo. Le informazioni bibliografiche sono un mezzo essenziale per identificare, localizzare e recuperare i documenti di brevetto. Se i nomi degli inventori e/o dei titolari dell'invenzione sono noti, possono essere trovate tutte le domande di brevetto depositate precedentemente con il loro nome. Se il settore tecnico, in termini di IPC è noto, tutti i documenti in quel campo tecnico possono essere recuperati. La data di deposito della domanda è il riferimento per il periodo di tempo da quando il brevetto è in vigore. Un abstract accompagnato dai disegni rappresentativi, dove possibile, fornisce una breve sintesi della tecnologia dell'invenzione e permette di risparmiare tempo concentrandosi sui documenti di brevetto più rilevanti. Come indicato in precedenza, poiché i dati bibliografici forniscono i nomi e gli indirizzi degli inventori e dei titolari dell'invenzione, sono un mezzo essenziale per identificare i principali attori in un specifico settore tecnico ed una fonte importante di informazioni per ottenere informazioni sui contatti di potenziali licenzianti e licenziatari.

Le rivendicazioni determinano la brevettabilità e definiscono l'ambito della tutela richiesta dalla ricorrente e concessa attraverso il brevetto. Da un lato, nel definire l'ambito di tutela, è naturale che il richiedente vorrà definirlo nel modo più ampio possibile. D'altra parte, l'ufficio competente in proprietà industriale, che si occupa dell'esame della domanda di brevetto, ha l'interesse che il brevetto non vada a tutelare tutto ciò che è già noto o ciò che non è stato descritto in dettaglio dalla ricorrente nella descrizione dell'invenzione. Gli sforzi congiunti del richiedente e

dell'ufficio il risultato ufficio permettono di chiarire l'ambito di tutela, come sancito nelle rivendicazioni, che sono esattamente ciò che l'inventore/richiedente ha voluto chiedere nelle rivendicazioni. A causa della natura tecnico-giuridica e astratta del linguaggio con cui sono scritte le rivendicazioni, talvolta è difficile per chi non è specializzato in tale settore di ottenere un quadro chiaro e conciso dell'invenzione con una semplice lettura. Nella maggior parte delle situazioni, sarà necessaria l'assistenza di un legale esperto.

Spesso, le domande di brevetto sono pubblicate insieme ad un rapporto di ricerca o un elenco di riferimenti allo stato della tecnica che è stata riscontrata durante la ricerca di anteriorità. Il rapporto di ricerca può essere inserito nel documento di brevetto o può essere pubblicato separatamente.

La descrizione scritta è la parte che è necessaria leggere per capire la specifica invenzione o la tecnologia e a volta risulta essere abbastanza lunga è accompagnata, se necessario, da disegni. Essa evidenzia i dettagli tecnici dell'invenzione in questione, di norma illustrata gli esempi pratici di come effettuarla. Secondo la maggior parte delle leggi sui brevetti, dovrebbe essere chiara e completa in modo da permettere a chiunque "competente in materia" di metterla in pratica, di lavorarci o di effettuare l'invenzione. Nella maggior parte dei paesi, la descrizione dell'invenzione è strutturata in quattro sezioni: il contesto dell'invenzione, la sintesi di una invenzione, una breve descrizione dei disegni (dove possibile) ed una dettagliata (in forma scritta) descrizione dell'invenzione.

La descrizione dell'invenzione costituisce la parte introduttiva del testo del documento del brevetto. Indica il settore tecnologico a cui l'invenzione si riferisce. Lo stato dell'arte, cioè, le soluzioni attualmente conosciute per il problema tecnico a cui l'invenzione si riferisce, è dato in forma sintetica, indicando i difetti o le carenze della prior art in questione. Nella sintesi dell'invenzione sono descritte le linee generali e come si rappresenta, cioè, spiega la funzione degli elementi che costituiscono l'invenzione, senza entrare nei dettagli della descrizione degli elementi stessi. La descrizione dettagliata dell'invenzione è una

spiegazione dettagliata dell'invenzione, con riferimenti, in tutto o in parte, ai disegni (dove possibile). Questa parte della descrizione è una parte importante del documento di brevetto in quanto contiene la presunta nuova soluzione del dato problema tecnico, che dovrà essere coerente con le rivendicazioni.

### ***Accesso alle informazioni sui brevetti***

In passato, l'accesso alle informazioni sui brevetti è stato difficile e laborioso. La situazione è nettamente migliorata con l'avvento delle banche dati commerciali on-line nel 1970, e con i CD-ROM alla fine del 1980. Oggi, però, con quello che si può definire un importante passo in avanti nel mondo delle informazioni tecniche, Internet fornisce un accesso ancora più democratico alle informazioni contenute nei brevetti.

Chiunque abbia accesso ad Internet può passare in rassegna, a titolo gratuito, per esempio, il testo completo (descrizione, rivendicazioni, disegni) e la prima pagina dei documenti di brevetto pubblicate su <http://ep.espacenet.com> dove si può avere accesso a circa 38 milioni di documenti di brevetti. All'indirizzo web <http://www.wipo.int/ipdl> possono essere consultati i dati della prima pagina delle domande di brevetto internazionale presentate nell'ambito del PCT (Patent Cooperation Treaty). Attraverso questi link forniti si può accedere a database offerti da una serie di uffici brevetti e di proprietà intellettuale di tutto il mondo. Oltre ai siti web degli uffici di tutto il mondo, ivi menzionati, potrebbe essere interessante consultare il sito web creato dall'ufficio di Singapore di proprietà intellettuale all'indirizzo <http://www.surfip.gov.sg>. Si deve, tuttavia, ricordare che questo tipo di ricerca non potrà mai sostituire una ricerca professionale.

E' quindi consigliabile consultare un mandatario brevetti locale o l'ufficio brevetti locale. Questi ultimi possono avere un servizio di informazione sui brevetti che potrebbe sia condurre sia assistere alla ricerca. È molto probabile che questi abbiano non solo l'accesso ad Internet e, quindi ad espacenet ed alla Intellectual Property Digital Library Database di WIPO,

ma hanno anche una vasta gamma di CD-ROM contenenti informazioni utili sui brevetti. Alcuni buoni punti di partenza per quanto riguarda i CD ROM sono: Espace Access pubblicato mensilmente dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), Brevetti BIB, una pubblicazione bimestrale dal Patent and Trademark Office degli Stati Uniti d'America (USPTO), con dati bibliografici in materia di brevetti degli Stati Uniti, e USAPat, contenenti facsimili di brevetti pubblicati settimanalmente dal USPTO. Da segnalare, inoltre, ESPACE WORLD, che contiene il testo completo e i dati bibliografici dei PCT pubblicati una volta ogni due settimane dalla WIPO, e ESPACE EP, che contiene documenti di brevetto europeo. Ci sono anche una serie di società<sup>5</sup> private che forniscono servizi di ricerche a pagamento.

### **Caso studio: Safe Wheat**

**Safe Wheat Srl** opera nel campo della diagnostica per la sicurezza alimentare, finalizzata allo sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazione avanzata per il rilevamento di tossine e residui chimici nelle produzioni primarie della filiera cerealicola. L'azienda nasce nel 2008 per valorizzare alcuni risultati conseguiti nell'ambito di un progetto del Piano Operativo Nazionale (PON 2000-2006) finanziato dal MIUR che ha visto l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR di Bari e Barilla G. & R. F.lli SpA come co-proponenti. Da tale collaborazione è nata l'idea di business che ha portato alla costituzione dell'impresa.

Nell'ambito del progetto furono sviluppate due metodologie analitiche per il dosaggio quali-quantitativo di contaminanti chimici e microbiologici della filiera cerealicola, basate sull'applicazione di tecniche di polarizzazione in fluorescenza e spettrofotometriche. Dai risultati degni di nota così ottenuti, sono state depositate due domande di

---

<sup>5</sup> Vedere Derwent (<http://www.derwent.com>), Dialog (<http://www.dialog.com/>), STN (<http://www.stn-international.de>), Questel Orbit (<http://www.questel.orbit.com/index.htm>), Micropatent (<http://www.micropatent.com>), WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>), per citare alcuni esempi importanti.

brevetto nazionale, di cui successivamente è stata richiesta l'estensione a livello europeo.

Uno di questi brevetti riguarda una metodologia innovativa per l'analisi rapida del deossinivalenolo (DON), una micotossina frequentemente ritrovata nel frumento.

Da qui l'interesse di Barilla per questa metodologia. Al deposito della domanda di brevetto è seguita la messa a punto in collaborazione con un'azienda di Brescia di un piccolo robot (che ha preso il nome di DONTECTOR) che permette la determinazione rapida del DON in frumento, semola e pasta, sebbene tale strumentazione – automatizzata al 100% – potrebbe essere utilizzata anche per tutta un'altra serie di contaminanti, previo sviluppo di appositi protocolli analitici.

La procedura brevettuale in parola presenta tuttavia alcune criticità. Dopo la richiesta di estensione negli Stati Uniti infatti è emersa la presenza di un altro brevetto simile, concesso dall'USPTO sullo stesso argomento ad un'azienda statunitense, la Diachemix LLC, la quale aveva già depositato un brevetto US, che estendeva la protezione della PI anche in ambito europeo su una tecnica applicata alle micotossine.

Alla luce di ciò, l'ISPA del CNR di Bari, con il sostegno di Barilla - che ha da subito supportato questo metodo e lo ha inserito nei programmi di controllo qualità interni – ha rivendicato il principio del saggio, basato su una tecnica denominata 'polarizzazione della fluorescenza'.

La domanda di brevetto per il DONTECTOR è infatti stata depositata al 50% fra questi due soggetti, che hanno immediatamente cercato di raggiungere un accordo con Diachemix LLC per la commercializzazione dello strumento, ma invano. Si è tentato altresì di percorrere la via dell'opposizione, ma senza successo.

L'unico compromesso raggiunto (Febbraio 2010) è stata la possibilità per Safe Wheat di commercializzare il DONTECTOR, a patto che venga utilizzato il kit diagnostico per la determinazione del deossinivalenolo prodotto da Diachemix LLC. A partire da tale accordo, Safe Wheat si è mossa chiedendo preventivi, ed a seguito della collaborazione con l'azienda di Brescia è al momento pronta per la commercializzazione.



Diachemix LLC ha delegato il suo rappresentante italiano per definire gli ultimi accordi interni per la commercializzazione di DONTECTOR, che si sono conclusi a fine maggio 2010.

L'altro brevetto, per il quale si è proceduto altresì all'estensione negli Stati Uniti ed in Messico, ma che è ancora pendente a livello europeo, riguarda la messa a punto di una strumentazione diagnostica automatizzata che consente la rapida determinazione quantitativa della fosfina (PH<sub>3</sub>)<sup>24</sup> totale nel frumento, mediante rivelazione spettrofotometrica. Si tratta di un piccolo robot, che ha presto il nome di FOSFINECTOR.

Oggi, rispetto al BP iniziale lo scenario è un po' cambiato: il problema del brevetto ha frenato alcune condizioni commerciali, impedendo a Safe Wheat di agire liberamente sul mercato.

Si è dunque dovuto cambiare strategia, procedendo all'erogazione di attività di servizio, fondamentali per il successivo inserimento della strumentazione che Safe Wheat si accinge a produrre attraverso le collaborazioni con Diachemix LLC e fornitori, per la messa a punto di DONTECTOR e FOSFINECTOR. In particolare, Safe Wheat sta offrendo servizi di consulenza alle imprese del settore, per poter eseguire questo tipo di analisi e applicare la metodologia sviluppata presso i locali che l'ISPA offre, in base ad un'apposita convenzione. Avvalendosi delle strutture, delle strumentazioni e delle competenze interdisciplinari dell'ISPA-CNR di Bari, Safe Wheat è infatti in grado di fornire un pacchetto completo di servizi costruiti attorno alle esigenze del cliente.

## **Mantenere la confidenzialità**

E' importante considerare che non è sufficiente affrontare un negoziato basato solo sulla base della fiducia reciproca, poiché in molti casi i negoziati non necessariamente portano ad un accordo. In questi casi, è comune per una delle parti che aderiscono al negoziato, in genere il potenziale licenziante, di accusare il potenziale licenziatario di aver abusato della fiducia riposta in lui durante i negoziati e di essersi appropriato e di aver divulgato per fini commerciali informazioni

riservate comunicategli durante il negoziato interrotto. Per proteggersi da tale eventualità, è prassi stipulare un accordo di reciproca di non-divulgazione, anche conosciuto come un accordo di riservatezza o di segretezza. Per un esempio di un tale accordo si veda l'allegato V. Un tale accordo dovrebbe essere personalizzato sulla base dei fatti e delle circostanze di una specifica situazione e dovrebbe essere rivisto da un professionista legale.

## **Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding - MOU) o Lettera di Intenti**

Se entrambe le parti hanno ragione di credere che siano adeguatamente preparate per la negoziazione allora, non dovrebbero sorgere la necessità di una intesa preliminare, sotto forma di un memorandum d'intesa o di una lettera d'intenti. Tuttavia, nonostante gli sforzi delle parti, ci sono situazioni in cui diventa necessario stipulare un memorandum d'intesa o una lettera d'intenti prima della firma di un accordo di licenza. Ciò può verificarsi prima dell'inizio dei negoziati formali o, talvolta, durante lunghi negoziati, quando, ad esempio, vi è la necessità di annunciare pubblicamente il lancio di un nuovo prodotto o richiedere un finanziamento. Prima di aderire un memorandum d'intesa o una lettera di intenti è importante non accettare nessuna proposta della parte opposta, senza comprendere le implicazioni per l'accordo finale di licenza. Ciò è particolarmente vero in un paese dove un memorandum d'intesa o una lettera di intenti viene considerata come giuridicamente vincolante. Si veda l'allegato V per ulteriori spiegazioni. Come nel caso di un accordo di riservatezza di cui sopra, qualsiasi MOU o Lettera di intenti dovrebbe essere personalizzata sulla base dei fatti e delle circostanze di una determinata situazione e dovrebbe essere valutata da un professionista legale.

## **Accordo di distribuzione**

Prima di imbarcarsi in un accordo di licenza di tecnologia di lungo-termine, le parti possono mettersi al sicuro attraverso un accordo di

distribuzione. Tale accordo permetterà al potenziale licenziatario di distribuire un prodotto del potenziale licenziante in un mercato determinato in base a termini e condizioni specificate. Una relazione di successo ben costruita in questa fase, potrebbe facilitare la strada ad un accordo di licenza tecnologica di successo.

## **Caso studio: Tele-Rilevamento Europa**

Il Politecnico di Milano (“Polimi”) è rinomato per lo sviluppo di tecnologie innovative e utili tramite i loro gruppi di ricerca e sviluppo. Nel 1985, i professori Fabio Rocca e Claudio Prati hanno creato uno di tali gruppi per studiare il potenziale uso di dati dai satelliti SAR (Synthetic Aperture Radar) per generare mappe di superficie mostranti le misurazioni della deformazione della crosta terrestre. I data erano all’inizio disponibili solo da un singolo satellite americano, ma appena lanciato il gruppo è diventato leader nella ricerca sulle tecniche interferometriche basate su satellite SAR (“InSAR”) per misurare i movimenti del terreno.

Alessandro Ferretti, un ingegnere del Polimi, si è aggiunto al gruppo nel 1996. Ha portato avanti due importanti progetti di ricerca per scoprire se si potesse aumentare l’accuratezza della tecnica InSAR. La sua ricerca ha rivelato che era possibile misurare lo spostamento dei riferimenti radar, i punti di riflesso sulla superficie terrestre (per es. edifici, acquedotti ecc.) rispetto ai Dispensori Permanenti (“PS”), con precisione millimetrica.

Questa ricerca ha portato allo sviluppo della Tecnica PS – uno strumento unico che identifica, misura e monitora i diversi fenomeni geofisici (per es. subsidenza, risollevalimento, smottamenti, sismicità ecc.) e verifica la stabilità delle strutture individuali, fornendo misurazioni precise degli spostamenti del suolo usando i dati SAR provenienti dai sensori montati sui satelliti. La precisione della Tecnica PS fornisce misurazioni e ricostruzioni dei movimenti del terreno molto più accurate rispetto alle tecniche InSAR convenzionali. Questo aiuta a prevenire danni da smottamenti e altri fenomeni del suolo, ed è uno strumento tecnologico

efficace ed avanzato per monitorare la stabilità di edifici, ponti e altre strutture vitali.

Nel Maggio 1999 Polimi ha ottenuto un Brevetto italiano per la Tecnica PS ed ha iniziato il processo di protezione dell'invenzione in un certo numero di mercati esteri depositando una domanda internazionale PCT per la protezione in Canda, Unione Europea, Giappone e Stati Uniti alla fine del 2000. Da allora, Polimi ha continuato a cercare la protezione brevettuale per le sue invenzioni ed ha depositato più di 100 domande PCT.

Nel Marzo 2000 Polimi ha creato Tele-Rilevamento Europa ("TRE"), la sua prima società spin-off, per farla essere la licenziataria esclusiva mondiale ad applicare questa tecnologia all'avanguardia al settore commerciale.

Con la creazione di questo spin-off, ogni attore del processo di trasferimento tecnologico ha raggiunto i suoi obiettivi. Primo, l'università è stata in grado di sfruttare il brevetto con la garanzia del loro partner industriale che sarebbe stato dedicato il massimo sforzo per raggiungere il mercato nel modo più efficace possibile. Secondo, gli inventori sono diventati imprenditori, ricevendo incentivi finanziari sia dalle royalties del brevetto che dall'utile netto della società. Infine, la società spin-off può usare la tecnologia brevettata, il know-how e il marchio dell'università come una garanzia del livello scientifico dei servizi e prodotti offerti, mantenendo un forte collegamento con Polimi per la ricerca di base e generando fondi per la ricerca aggiuntivi.

### **Caso Studio: Sunda Solar Energy Technology**

In taluni settori quali quelli automobilistico ed aerospaziale, la legge cinese obbliga le società straniere a stipulare accordi di *Joint Venture* con società cinesi.

In tal caso diventa essenziale che la società straniera proceda a tutelare in Cina i propri diritti di proprietà intellettuale prima di intraprendere trattative con eventuali *partner* cinesi.

Occorrerà altresì identificare nel *Technology Transfer Agreement* chi sarà titolare delle invenzioni e creazioni realizzate durante il corso della *Joint Venture*, nonché definire quali soggetti potranno utilizzare la tecnologia oggetto dell'accordo e prevedere, tra l'altro, obblighi di riservatezza e patti di non concorrenza.

Nel 1985 Dornier GmbH, società controllata dalla società tedesca Daimler-Benz Aerospace AG, e Beijing Sunpu Technology Co., società controllata dall'ente pubblico cinese Beijing Solar Energy Research Institute, hanno iniziato attività congiunte di ricerca e sviluppo di prodotti denominati *vacuum tube solar collectors*. Tali attività sono state finanziate dal Beijing Science and Technology Council, il Ministero Tedesco per la Ricerca nonché il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite.

Nel 1993 è stato stabilito un impianto di produzione pilota presso la Beijing Sunpu Technology Co.,

Nel 1994 i prodotti *vacuum tube solar collector* sono stati esportati in Germania per la loro commercializzazione da Daimler-Benz Aerospace. Sono state intavolate altresì trattative per la costituzione di una *Joint Venture* tra Sunpu Technology e Daimler-Benz Aerospace.

Nel 1995 è stato sottoscritto un Joint Venture Agreement e costituita la *Joint Venture Sunda Solar Energy Technology*.

Nel 1996 è stato aperto un nuovo stabilimento a SanHe, nella Provincia di Hebei, e costituita la società tedesca Sunda Solartechnik GmbH per l'importazione, e commercializzazione del prodotto in Europa.

### 3. QUANTO NE VALE LA PENA?

*A differenza di un bene materiale, che ha mezzi ben noti per stabilire un valore e quindi un prezzo, non vi è un modo semplice per determinare il valore dei beni immateriali. Tuttavia, come per qualsiasi altra operazione, un prezzo deve essere necessariamente stabilito anche se con metodi diversi, per lo più presi in prestito dal mondo dei beni materiali, i quali sono stati sviluppati e applicati con successo per facilitare questo compito.*

Valorizzare la tecnologia diventa importante quando il potenziale licenziatario ha:

- riconosciuto la necessità di nuova tecnologia e ha individuato la tecnologia più appropriata;
- identificato il potenziale licenziante e
- ha deciso che un accordo di licenza è la strategia aziendale più appropriata.

In questa fase, tre problemi o domande diventano rilevanti:

- Quanto può permettersi di pagare la società per il diritto di utilizzare la tecnologia del licenziante?
- In che modo il licenziatario deve pagare il licenziante?
- Quanto il licenziatario deve pagare al licenziante?

Il primo di questi temi - quanto l'azienda può permettersi - è di importanza cruciale. Un licenziatario prudente non può basare le decisioni sul valore teorico della tecnologia ma sul fatto che esso aumenterà la sua capacità di incrementare le entrate.<sup>6</sup> Se il prezzo della

---

<sup>6</sup> L'aumento delle entrate non è sempre l'unico obiettivo per cui si stipula un contratto di licenza. Ci sono altre plusvalenze, che non sono facilmente quantificabili, come il miglioramento dell'immagine e una maggiore visibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso di concessione del marchio in licenza e del merchandising di personaggi, ma è anche evidente dove le aziende utilizzano tecnologie brevettate per migliorare l'immagine del marchio dei loro prodotti come "high-tech."

nuova tecnologia, aggiunto al costo del prodotto, si traduce in un costo totale del bene che è superiore a ciò che il mercato propone, il licenziatario perde soldi e la negoziazione per il contratto di licenza è stata un'attività sprecata o nociva.

L'attività preliminare alla negoziazione di un contratto di licenza viene svolta per determinare se vi sono adeguate risorse finanziarie per soddisfare tutte le spese relative all'acquisto ed all'utilizzo della tecnologia del licenziante ed alla realizzazione di un ulteriore profitto nel momento in cui la tecnologia o il prodotto è pronto per la commercializzazione.

In definitiva, l'obiettivo è che sia il licenziatario sia il licenziante devono partecipare agli utili connessi all'uso della tecnologia in modo equo e ragionevole.

**Il Ministero Argentino dell'Agricoltura, insieme all'Istituto Nazionale di Tecnologia Agraria (INTA), svilupparono un piano strategico in diversi paesi con l'obiettivo di portare l'innovazione tecnologica che scienziati e tecnici argentini stavano costituendo come modello di produzione agroindustriale a livello internazionale.**

Nell'ambito dell'accordo bilaterale tra l'Argentina e l'Ecuador per la licenza di tecnologia agraria nell'immagazzinamento dei semi, in una prima fase dell'accordo, dieci stabilimenti inizieranno nel 2011 dando così inizio al processo di licenza di tecnologia con l'installazione in Ecuador delle unità di immagazzinamento.

## **Valutazione della tecnologia**

La valutazione è un'attività difficile e spesso soggettiva. Un proprietario di un bene, un potenziale acquirente, un finanziatore e un assicuratore, valuterà un bene immobile in modo diverso, anche se è un bene identificabile, misurabile in una valuta comune. Tradizionalmente, la valutazione dei beni riflettono il loro costo storico, modificato dal deprezzamento, e il loro valore sarà direttamente collegato alla loro

redditività attesa. Negli ultimi anni, tuttavia, questo collegamento non è più applicabile automaticamente, poiché, con la "new economy", le aziende generano guadagni apparentemente non correlati alle loro attività fisse. Questo accade, soprattutto, a causa dell'uso, da parte di questi soggetti, di beni immateriali ed, in particolare, della tecnologia. Ne consegue quindi che la valutazione delle attività immateriali è ancora più difficile, ed ancora di più soggettiva!

In questo modo, diversi metodi possono essere utilizzati per valutare la tecnologia.<sup>7</sup> Poiché la valutazione può essere soggettiva e dipende dai dati utilizzati nel modello di valutazione, il risultato, derivante da ciascuno di questi criteri, non sarà sempre lo stesso. Tuttavia, essi dovrebbero fornire delle indicazioni per stabilire dei parametri entro i quali le modalità di finanziamento possano essere negoziate, tra cui non solo gli importi, ma anche i metodi di pagamento.

### ***Metodo del costo***

L'investimento del licenziante relativo alla tecnologia è rappresentato da quei costi associati allo sviluppo, alla protezione ed alla commercializzazione della tecnologia. Queste spese sono note per il licenziante e possono essere ragionevolmente stimate dal potenziale licenziatario. Esse rappresentano il guadagno minimo che il licenziante desidera recuperare, con gli interessi. Se però, per esempio, la licenza non è esclusiva<sup>8</sup> e/o ci sono separati diritti territoriali, il licenziatario potrebbe sostenere che il recupero degli investimenti del licenziante dovrebbe essere sostenuto da più di una parte. Il potenziale licenziatario potrebbe anche sostenere che ci sono state alcune spese di ricerca da cui non ci sono stati ricavi, che non dovrebbero essere prese in

---

<sup>7</sup> Vedi Deborah Hylton and David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", April 2002, [http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE\\_Lecture.doc](http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_Lecture.doc), Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research Management Review, Volume 14, Number 1, Spring 2004, pag. 33 e riferimenti citati all'indirizzo <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm>.

<sup>8</sup> Vedere inoltre il Capitolo 4, "Panoramica di un contratto di licenza".



considerazione. Il potenziale licenziatario potrebbe sostenere anche che il suo investimento nella commercializzazione della tecnologia dovrebbe ricevere qualche credito o riconoscimento. Infatti, il potenziale licenziatario può sostenere che i costi sostenuti dagli aspiranti licenzianti sono irrilevanti per lui. Lui è solo interessato al valore della tecnologia per i suoi affari, non al suo costo come parte indipendente. Inoltre, il licenziante non rivela spesso il vero costo dello sviluppo della tecnologia e il potenziale licenziatario non ha modo di confermare questi costi. Alla fine, l'obiettivo dovrebbe essere per entrambe le parti di avere una conoscenza realistica dell'investimento del licenziante e della cifra esatta dei pagamenti da effettuare al licenziante da parte del licenziatario.

A volte il costo di accesso è utilizzato per stimare tutti i costi che dovrebbe dovuto affrontare il licenziatario per ottenere la tecnologia necessaria per realizzare un processo o un prodotto da un'altra fonte. Ad esempio potrebbe essere, un terzo che detiene una tecnologia concorrente senza essere un contraffattore. Il Metodo di costo viene utilizzato anche per stabilire costi che dovrebbero essere affrontati per la creazione di una tecnologia simile, tenendo conto dei prezzi e dei tassi di pagamento alla data della valutazione (costo di riproduzione tecnologia e ripristino). In queste ed in altre situazioni simili, il licenziatario può stimare il tempo ed il costo di acquisto o di sviluppo di una tecnologia alternativa.

Il licenziatario può effettivamente determinare il costo della migliore alternativa, e questo, ove possibile, può essere una misura utile per l'importanza ed il valore della tecnologia del licenziante al licenziatario. Questo non è tanto un calcolo di valutazione ma più una strategia di negoziazione relativa alle opzioni che ha il potenziale licenziatario per i partner commerciali alternativi se il licenziante potenziale non negozierà favorevolmente i termini finanziari.

### ***Metodo del reddito***

Una tecnologia di successo data in licenza significa, per il licenziatario, che aumenta il profitto a causa dell'uso della tecnologia protetta dalla proprietà intellettuale. L'approccio del metodo di valutazione richiede la

formulazione di ipotesi plausibili (o misure più precise, se possibile) per quanto riguarda l'importo del reddito che la nuova tecnologia genera. Il problema è quello di determinare le quote dei benefici che ciascuna delle parti dovrebbero avere e trovare una formula di royalty che corrisponde a tale calcolo.

Alcuni esperti in licenza iniziano i loro calcoli di valutazione con una "regola del pollice", secondo la quale il licenziante dovrebbe ricevere da un quarto a un terzo dei profitti derivanti al licenziatario, spesso definito come la "regola del 25%".<sup>9</sup> Questa regola ha il vantaggio di essere ben nota ed ampiamente citata, e così è un comune punto di partenza per molti licenzianti e licenziatari. Nel corso del negoziato, le parti possono modificare questa regola in risposta ad una serie di ragioni giuste e logiche. Tra di loro è spesso inclusa la questione del rischio e di fattori quali lo stato di sviluppo tecnologico (tra embrionale e pienamente sviluppato), l'investimento di capitale richiesto, il contenuto e la forza dei beni di proprietà intellettuale, e un'analisi di mercato.

A titolo di esempio, se per un nuovo prodotto è previsto un prezzo di vendita per gli USA pari a \$ 1.500, ed il costo totale è pari a \$ 750, ci sarà un utile di esercizio pari a \$ 750. Di questi, il 25% è di \$ 187,50. Questo è l'importo, secondo la "regola", che il licenziante dovrebbe ricevere, e potrebbe essere un punto di partenza per ulteriori accordi tenendo conto dei rischi sopra esposti e delle variabili reali e di qualsiasi altro elemento pertinente.

Può essere che una parte non vuole pagare o non vuole ricevere le royalties per la durata del contratto, ma vuole solo una somma forfettaria (ad esempio rate stabilite in base al tempo o al verificarsi di un evento), e quindi l'intero pagamento della licenza.

In questo caso, il passo successivo sarebbe quello di preparare una dichiarazione che indichi per ogni anno tutti i flussi finanziari in entrata

---

<sup>9</sup> Vedere Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", *Les Nouvelles*, Dicembre 2002, pag. 123.

ed in uscita, per la durata del contratto ( $n$ ), e di applicare poi la formula  $1/(1 + r/100)^n$  e calcolare la somma forfettaria o Valore Attuale Netto (VAN). Questo calcolo richiede la selezione di un tasso di sconto,  $r$ , che è il costo del patrimonio netto rettificato per il rischio ed incorpora quindi efficacemente o riflette tutti i rischi. Il VAN stabilisce il valore attuale dei flussi di reddito futuri attesi dall'utilizzo della tecnologia. Ovviamente questo metodo è efficace soltanto quanto i dati forniti sono esatti. In alcune trattative, una o entrambe le parti assumeranno dei commercialisti che presenteranno i vari scenari possibili di tasso di rendimento e di attualizzazione, che dipendono da certe circostanze. Questa attività può essere semplice o complessa, e comprende tecniche di misurazione più sofisticate, come ad esempio quelle delle "opzioni reali" o "simulazione Monte Carlo." Tuttavia, in molti casi, le parti della contrattazione hanno un senso pratico ben sviluppato in relazione ai rischi ed i benefici potenziali delle licenze di tecnologia.

Si dovrebbe notare che l'analisi VAN (detto anche Flusso di Cassa Scontato o Discounted Cash Flow, DCF) è utile per ogni questione in cui il tempo e il denaro sono fattori importanti. Può essere perciò uno strumento di ampia applicazione.

### ***Metodo del mercato***

Venditori e acquirenti di beni immobili e di auto usate sanno, o possono facilmente verificare, ciò che le altre parti hanno concordato per case simili nella stessa zona, o per auto della stessa marca e dello stesso anno. Ne consegue che operazioni comparabili di mercato sono un modo conveniente e utile per determinare il valore di un bene prima di negoziare un acquisto o una vendita.

Lo stesso approccio è utile in un contratto di licenza, anche se forse non così utile, perché ci sarà raramente una tecnologia e dei pacchetti di proprietà intellettuale identici.

Inoltre, i dettagli di un accordo commerciale non possono essere conosciuti dalle parti che ritengono le informazioni sensibili in materia di

concorrenza. E' più probabile che i problemi sorgono quando vi è una licenza esclusiva a livello mondiale. Se la licenza non è esclusiva, o se è in esclusiva nei diversi territori geografici, i licenziatari di seguito potrebbero conoscere i termini e le condizioni del precedente licenziatario, o almeno avere una buona idea in questo senso. Inoltre, i licenziatari non esclusivi a volte richiedono che siano forniti i dettagli delle licenze successive, o potrebbe richiedere, con la rivendicazione del "diritto di licenza più favorita" il permesso di entrare in un successivo accordo più favorevole del licenziante precedente. Nella pratica, questo può essere molto difficile da realizzare ed attuare, in quanto gli accordi sono spesso confidenziali.

In una certa misura, è opportuno conoscere le condizioni concordate per le royalties su alcuni tipi di operazioni di licensing. Queste possono fornire "prove" in una discussione su un particolare tasso in una negoziazione, e può anche fornire indicazioni utili. Tuttavia, le licenze sono particolarmente difficili da confrontare, perché la natura della tecnologia e della portata della licenza avranno un notevole effetto sul valore della licenza. Una licenza molto ampia in esclusiva sulla produzione, utilizzo e vendita di tutti i diritti di tutti i brevetti su una certa tecnologia avrà un valore molto diverso rispetto a una licenza non esclusiva concessa solo per sfruttare una tecnologia in un ristretto campo di utilizzo.

Ancora, le informazioni sui canoni di altre licenze possono essere interessanti e mostrano una vasta gamma di tassi di royalty. Un sondaggio recente da parte del Biotechnology Licensing Committee of the Licensing Executives Society (LES) ha riportato che i seguenti margini di royalty per le licenze non esclusiva sono considerati rappresentativi:

- Reagenti di ricerca (vettore di espressione ad esempio, colture cellulari), 1 - 5% delle vendite nette.
- Prodotti diagnostici (ad esempio anticorpi monoclonali, sonde di DNA), 1 - 5% delle vendite nette.

- I prodotti terapeutici (es. anticorpi monoclonali), 5 - 10% delle vendite nette.
- Vaccini, 5 - 10% delle vendite nette.
- Prodotti per la salute degli animali, 3 - 6% delle vendite nette.
- Piante/prodotti di agricoltura, 3 - 5% delle vendite nette.

La Licensing Economic Review del settembre del 1990 ha riportato che, per i prodotti farmaceutici in fase iniziale, si applicano tassi di royalty del 7-10%, per accordi in esclusiva, e del 3-4% per quelli non esclusivi.

Dopo l'approvazione della regolamentazione, le tariffe per le licenze esclusive sono state del 12-15% e per le licenze non esclusive erano il 5-8% delle vendite nette.

M. Yamasaki in Les Nouvelles, Settembre 1996, ha riferito di tassi medi di royalties che riflettono sia la fase di R&S al tempo in cui viene firmata la licenza che la situazione delle parti dell'accordo. Quindi, quando una piccola compagnia biotecnologica ottiene in licenza da un istituto di ricerca o da un'università e, dopo vari sviluppi, concede in licenza ad una compagnia farmaceutica più grande il valore aggiunto si è riflesso negli aumentati tassi di royalty:

<b>Fase R&amp;S</b>	<b>Bio/Uni</b>	<b>Farma/Bio</b>
Scoperta	3%	7%
Molecola principale	4-5%	9%
Pre-clinica	6-7%	10%
Fase 2-3		15%

Tuttavia questi dati da soli non danno un quadro completo del valore economico delle transazioni, e un errore frequente è quello di pensare solo in termini di percentuali e numeri. Più spesso, le effettive condizioni degli accordi di licenza, incluso quello che potrebbe essere stato versato sotto forma di pagamenti forfettari e altri incentivi che possono essere stati concordati, sono sconosciuti. Tuttavia, essi incidono in modo

sostanziale sui tassi di royalty concordati. È, quindi, difficile valutare la portata reale di un tasso di royalty particolare.

In sintesi, l'utilità di un approccio di mercato è spesso molto limitata. Le generalizzazioni, la ricerca e gli standard industriali forniscono solo un punto di partenza. Tuttavia, la conoscenza di un accordo di licenza concluso comparabile nello stesso settore può essere molto più utile perché potrebbe fornire le basi o altri riferimenti per eseguire una valutazione particolare di determinate tecnologie.

### ***Altri Criteri***

Tom Arnold e Tim Headley, in “ Factors in Pricing License” in *les Nouvelles*, Marzo, 1987, hanno compilato una lista di 100 considerazioni importanti per la definizione del valore delle licenze tecnologiche. Queste sono sotto elencate nelle seguenti nove categorie:

- qualità intrinseca (ad esempio, l'importanza della tecnologia e lo stadio di sviluppo)
- protezione (ad esempio, la portata e l'applicabilità)
- considerazioni di mercato (ad esempio, le dimensioni e la quota)
- considerazioni sulla concorrenza (ad esempio, di terzi parti)
- valore del Licenziatario (ad esempio, il capitale, la ricerca ed il marketing)
- considerazioni finanziarie (ad esempio, i margini di profitto, i costi di applicazione e di servizio di garanzia)
- rischio (ad esempio, la responsabilità di prodotto e di brevetto)
- considerazioni legali (ad esempio, la durata dei diritti di licenza)
- questioni amministrative (per esempio, le leggi locali sui canoni e sulla fluttuazione di valuta).

Le questioni concernenti i diritti sono state affrontate nelle cause legali per violazione di brevetto in cui i giudici cercano di determinare quale somma sarebbe stata giusta per determinare i danni causati dalla violazioni. I giudici hanno preso in considerazione diversi fattori, una

sorta di lista, per determinare il valore della proprietà intellettuale in una situazione di non violazione:

“1. Le royalties percepite dal titolare del brevetto in cambio di licenza il brevetto in questione, rivelando l'entità dei canoni fissati o fornire prove al riguardo.

2. I tassi pagati dal titolare della licenza per l'utilizzo di altri brevetti paragonabile al brevetto in questione.

3. La natura e la portata della licenza, esclusiva o non esclusiva, o limitata o meno con riferimento al territorio o a chi ha fabbricato il prodotto in cui può essere venduto.

4. Il programma di politica e di marketing che ha permesso al licenziatario di mantenere il suo monopolio dei brevetti, rifiutando di concedere licenze ad altri per utilizzare la vostra invenzione o di concedere licenze a condizioni speciali per mantenere il suo monopolio.

5. I rapporti commerciali tra il licenziatario e licenziante, tipo se sono concorrenti nello stesso territorio e nello stesso ramo del commercio, o se sono rispettivamente ideatore e promotore.

6. Le conseguenze della vendita del principio attivo brevettato per promuovere le vendite di altri prodotti del licenziatario; il valore dell'invenzione per il licenziante come generatore di vendite dei suoi articoli non brevettati; e la portata di tali vendite derivate.

7. La durata del brevetto e la validità del titolo.

8. La redditività del prodotto stabilita in base al brevetto, il suo successo commerciale, e la sua attuale popolarità.

9. L'utilità ed i vantaggi della proprietà dei brevetti per i vecchi metodi o dispositivi, se presenti, che erano stati utilizzati per elaborare risultati simili.

10. La natura dell'invenzione brevettata, il tipo di forma commerciale dell'invenzione come posseduta e prodotta dal licenziante, ed i benefici ottenuti dagli utenti dell' invenzione.

11. La misura in cui il contraffattore ha utilizzato l'invenzione e le eventuali prove in merito al valore di tale uso.

12. La percentuale di profitto o del prezzo di vendita che possono essere comuni nella transazione commerciale in questione o in transazioni comparabili, per autorizzare l'uso di tale invenzione o di invenzioni analoghe.

13. La porzione di profitti realizzabili che devono essere attribuiti all'invenzione come distinti dagli elementi non brevettuali, dal processo produttivo, dai rischi commerciali, o dalle caratteristiche significative o dai miglioramenti aggiunti dal contraffattore.

14. La testimonianza di esperti qualificati.

15. L'ammontare che un licenziante (come il creatore del brevetto) e un licenziatario (come il contraffattore) avrebbero concordato (al tempo in cui è iniziata la violazione) se entrambe avessero ragionevolmente e volontariamente tentato di raggiungere un accordo; cioè, l'ammontare che un licenziatario prudente (che ha desiderato, come offerta commerciale, di ottenere una licenza per produrre e vendere un particolare articolo che racchiude l'invenzione brevettata) avrebbe voluto pagare come royalty e che è ancora in grado di garantire un profitto ragionevole e il cui ammontare sarebbe stato accettabile per un detentore di brevetto prudente che avesse voluto concedere una licenza.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Vedere Tenney J, of the U.S District Court of New York in Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). Vedere inoltre Roy J. Epstein, “Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations”, [http://www.royepstein.com/epstein\\_aipla\\_2003\\_article\\_website.pdf](http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf) e Roy J. Epstein and Alan J. Marcus, “Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors”, [http://www.royepstein.com/epsteinmarcus\\_jptos.pdf](http://www.royepstein.com/epsteinmarcus_jptos.pdf).



Non vi è, dunque, nessun limite ai fattori che possono essere rilevanti per la valutazione di una particolare tecnologia. Ovviamente, molti di loro non sono importanti o decisivi in ogni situazione. L'importanza di ciascuno dipende dagli obiettivi strategici e dalle esigenze aziendali di ogni parte. Di conseguenza, se un licenziatario desidera, per esempio, produrre il prodotto sotto licenza in un determinato territorio, e invece di esportare concede sub-licenze ad altri produttori in territori limitrofi, sarà molto importante per il licenziatario ottenere l'esclusiva sul territorio interessato e il diritto di sub-licenziare. Gli obiettivi strategici e i diritti necessari avranno un impatto sulla valutazione e sulle trattative di contorno, per entrambe le parti.

### ***Considerazioni finali***

Tutti i principali approcci alla valutazione della tecnologia hanno i loro limiti, che devono essere tenuti presenti nella valutazione delle attività immateriali. Ogni trattativa di licenza è unica ed è difficile applicare le esperienze degli altri o le regole teoriche alle diverse situazioni che si presentano. Tuttavia, le regole citate dovrebbero fornire delle indicazioni per affrontare la questione della valutazione. Inoltre, è consigliabile che le parti si facciano assistere da professionisti esperti di valutazione e/o commercialisti affinché le guidino attraverso le complessità di una valutazione. Infine, una giusta valutazione ha lo scopo di negoziare termini e condizioni che sarebbero accettabili per entrambe le parti e, come chiarisce il capitolo su "orientamenti e suggerimenti per il negoziato", sarebbe auspicabile raggiungere l'accordo che si merita, ma si raggiunge l'accordo che si è in grado di negoziare.

## 4. PANORAMICA DI UN ACCORDO DI LICENZA

*Ogni accordo di licenza è unico, riflettendo i particolari bisogni ed aspettative del licenziante e del licenziatario. Un'infinita varietà di accordi è possibile, limitata soltanto dai bisogni delle parti e dai parametri delle leggi e dei regolamenti pertinenti. Comunque, certi aspetti sono fondamentali per il successo di un accordo e rimangono in comune alla maggior parte degli accordi di licenza. Tali aspetti sono, quindi, dei punti di partenza utili per preparare una contrattazione futura.*

Un accordo di licenza riflette certi concetti fondamentali. Primo, è il risultato di una strategia commerciale ed è un rapporto commerciale. Sia il licenziante che il licenziatario devono considerare con cura se entrare in uno o più accordi di licenza si adatta o meno al business plan della società, se i ricavi attesi sarebbero sufficienti a giustificare i costi coinvolti nella partecipazione all'attività di licenza e se i termini finanziari hanno senso per entrambe le parti. Questi fattori possono sembrare ovvi ma vale la pena menzionarli. Di conseguenza, è importante che gli obiettivi delle parti siano chiaramente compresi e che siano complementari, e che ci sia la consapevolezza del bisogno reciproco di assicurare che l'accordo è vincente. Questo sarà assistito da un accordo che indirizza appropriatamente ed equamente i principali elementi o gli aspetti chiave.

In secondo luogo, un accordo di licenza è un contratto. Questo significa che sono necessari i requisiti legali per un contratto vincolante ed applicabile. Questi comprendono che le parti abbiano la capacità legale e l'intenzione di entrare in un contratto, che ci sia l'offerta e l'accettazione e che ci sia un valido corrispettivo, come un pagamento all'atto della firma.

Terzo, la caratteristica che distingue un accordo di licenza da altri accordi o contratti è che l'oggetto è la proprietà intellettuale, che il licenziante concede al licenziatario il diritto di usare. Quindi, senza proprietà intellettuale non c'è licenza di tecnologia. Ci possono essere altri

importanti aspetti coperti sia dallo stesso accordo che da uno separato, come un accordo di sviluppo, consulenza e formazione, investimento, produzione, vendite e così via.

Potrebbero esserci situazioni in cui entrambe le parti detengono della proprietà intellettuale interessante per l'altra parte ed hanno il diritto di proibire all'altra di usarla. In un tale caso, farebbero un accordo di licenza incrociato tramite il quale si darebbero reciprocamente in licenza il diritto di usare e sfruttare le loro rispettive proprietà intellettuali. Le licenze incrociate sono anche usate per consentire alle imprese di risolvere le controversie in tema di proprietà intellettuale. Possono esserci o meno dei pagamenti di royalties, in base al valore attribuito alla proprietà intellettuale detenuta da ciascuna parte.

Inoltre, un licenziatario può trovarsi in una situazione in cui non è in grado di usare efficientemente la tecnologia in licenza senza l'accesso ad altre tecnologie detenute da altri. E' anche possibile che per competere con successo nel mercato debba conformarsi a certi standard di fatto o di diritto e l'unico modo per farlo in modo produttivo è tramite l'applicazione di certe tecnologie proprietarie. In queste situazioni, il licenziatario è obbligato ad ottenere il diritto di usare la tecnologia dal titolare del diritto di proprietà intellettuale tramite un accordo di licenza, che può essere esente da royalty o contrattato in base a termini equi, ragionevoli e non discriminatori.<sup>11</sup>

Molti accordi di licenza coinvolgono una combinazione di uno o più tipi di diritti di proprietà intellettuale. Per esempio, una licenza di diritti di brevetto supportata dal know-how produttivo è spesso chiamato un "accordo di licenza di brevetto e di know-how". Una licenza può comprendere il diritto di usare un marchio insieme al diritto di fare, usare, vendere, distribuire e/o importare un'invenzione brevettata. Una licenza può non menzionare un brevetto specifico tramite numero, ma

---

<sup>11</sup> Vedere inoltre "Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process", all'indirizzo [http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip\\_standards.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm)

piuttosto fornire le specifiche di un prodotto e concedere tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari per produrre e vendere tale prodotto. In breve, le categorie non possono essere troppo rigide, e un accordo può comprendere diritti aggiuntivi come lo svolgimento di ulteriore ricerca e sviluppo o la fornitura di assistenza tecnica.

## OGGETTO

L'oggetto di un accordo di licenza può comprendere creazioni<sup>12</sup> come invenzioni, informazioni confidenziali, la creatività espressa in romanzi, opere, film, musica, nomi di beni e servizi, identificatori di imprese ecc. Queste possono essere possedute e protette ai sensi delle leggi di proprietà intellettuale, che, per ripetere, comprendono brevetti, modelli di utilità, segreti industriali, marchi, indicazioni geografiche, design, topografie di circuiti integrati e diritto d'autore, come quelle che proteggono da certi tipi di concorrenza sleale.

L'oggetto è la prima sezione principale dell'accordo di licenza e avrà un'influenza importante sui contenuti dell'accordo. Così, in un accordo di licenza riguardante un programma per computer è probabile che ci siano clausole specificanti l'uso o l'applicazione permessi e richiedenti che venga mantenuta la confidenzialità. In un accordo di licenza di marchio, particolare attenzione dovrebbe essere posta al controllo del corretto uso del marchio nella pubblicità e nel marketing, e per mantenere la qualità del prodotto o servizio recanti il marchio. Così, la licenza di marchio permette al licenziante di avere accesso ai campioni, di ispezionare e simili. Un'insidia comune negli accordi di licenza è per il licenziatario il mancato ottenimento di tutti i diritti che sono necessari per utilizzare la tecnologia. Per esempio, l'aspirante licenziatario potrebbe mancare di ottenere una licenza sia per il brevetto che per il diritto d'autore che sono l'oggetto di una tecnologia. Oppure un licenziatario può ottenere solo una licenza di un brevetto o di un gruppo di brevetti,

---

<sup>12</sup> Ricorda che esistono accordi di licenza di brevetto ibridi e di deposito cauzionale per il trasferimento di proprietà tangibile ed intangibile. Vedere fn 4.

senza ottenere una licenza sul know-how e un relativo accordo di formazione e consulenza.

Un'altra insidia è il fallimento nell'identificare chiaramente l'oggetto della licenza. Per esempio, fornire una licenza per la "Tecnologia XXX" senza citare il numero del brevetto o allegare le specifiche del brevetto dando una descrizione dettagliata. Le parti dovrebbe chiarire se la licenza è per usare un programma, una documentazione, una formula di una medicina, un protocollo, un testo, uno spartito musicale, ecc. Similmente, il licenziatario deve chiarire se la tecnologia che deve essere data in licenza (la proprietà intellettuale nella tecnologia) è completa o è solo in una fase di sviluppo. Se è in fase di sviluppo, sarà importante chiarire chi sarà responsabile del suo ulteriore sviluppo che, anche se non è davvero un problema di proprietà intellettuale, è un problema di importanza pratica. Molti di questi aspetti potrebbero essere efficacemente trattati in una sezione di definizioni che definisce chiaramente tutti i termini utili. I segreti industriali potrebbero anche essere appropriatamente qui elencati.

Dato che l'oggetto di un accordo di licenza spesso include informazioni confidenziali come anche invenzioni, tanta attenzione quanta dovuta alla licenza di brevetto dovrebbe anche essere dovuta a tali informazioni confidenziali, comprendenti il know-how e i segreti industriali dati in licenza. In questa connessione, è importante includere nell'accordo una o più clausole che sostituiscano l'accordo di confidenzialità siglato prima delle negoziazioni.

Tali clausole, tra l'altro, prenderebbero in considerazione quanto segue:

- (a) Definire cosa si intende per informazione confidenziale. Tale definizione dovrebbe, preferibilmente, comprendere non solo quello che è rivelato al ricevente ma altre informazioni che egli può ricevere o di cui può essere reso consapevole come conseguenza dell'accordo;
- (b) Assicurare che il licenziatario deve svolgere o mettere in atto procedure per restringere l'uso delle informazioni agli scopi precisati nell'accordo e salvaguardarle dalla rivelazione. Questo può anche includere la possibilità di verificare o analizzare tali

- procedure da parte del licenziante o di un suo rappresentante autorizzato;
- (c) Prevedere le responsabilità in caso di rivelazione accidentale o per negligenza delle informazioni a terze parti che non sono soggette alle disposizioni dell'accordo di licenza e che non sono altrimenti informate della confidenzialità di tale accordo;
  - (d) Spiegare chiaramente le eccezioni agli obblighi, come se le informazioni sono pubblicamente disponibili, cioè, sono già conosciute o sono diventate note al ricevente in maniera legittima o se sono state sviluppate indipendentemente dal ricevente;
  - (e) Chiarire per quanto tempo queste disposizioni continueranno dopo la scadenza dell'accordo e specificare quando le informazioni dovrebbero essere restituite o distrutte.

## **Esempio<sup>13</sup>**

**Definizione** – Le Informazioni Confidenziali includeranno tutti i dati, materiali, prodotti, tecnologia, programmi per computer, specifiche, manuali, business plan, software, piani di marketing, informazioni finanziarie, e altre informazioni rivelate o presentate oralmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo al licenziatario dal licenziante. Le informazioni confidenziali rivelate oralmente saranno identificate come tali entro cinque (5) giorni dalla rivelazione.

1.1 Riguardo alle Informazioni Confidenziali ricevute dal Licenziante riguardanti questa invenzione, il licenziatario accetta:

i. di non usare le Informazioni Confidenziali eccetto che per l'unico scopo di applicarle ai sensi dell'Accordo;

---

<sup>13</sup> Queste clausole e quelle che seguono in questo Manuale NON devono essere usate senza revisione e consulto di un legale. Esse racchiudono e illustrano molti dei principi discussi in questo Manuale, e dovrebbero essere usate dai negozianti per familiarizzare con tali clausole e per facilitare la loro redazione in una futura negoziazione di una licenza.

ii. di salvaguardare le Informazioni Confidenziali dalla rivelazione ad altri con lo stesso livello di cura che esercita con le sue informazioni di simile natura;

iii. di non rivelare le Informazioni Confidenziali ad altri (tranne che ai suoi dipendenti, agenti o consulenti che sono vincolati al Licenziatario da un obbligo di confidenzialità) senza l'espresso consenso scritto del Licenziante, eccetto che al Licenziatario non sia impedito di usare o divulgare nessuna delle Informazioni Confidenziali che:

(a) il licenziatario può dimostrare che già le conosceva in precedenza con una prova scritta;

(b) è ora, o diventerà in futuro, conoscenza pubblica se si escludono atti od omissioni del Licenziatario; o

(c) è legalmente ottenuta dal Licenziatario da fonti indipendenti dal Licenziante; e

iv. che gli obblighi di segretezza del Licenziatario riguardo alle Informazioni Confidenziali continueranno per un periodo finale di cinque (5) anni dalla data di scadenza di questo Accordo.

## **PORTATA DEI DIRITTI**

La seconda sezione principale di un accordo di licenza si riferisce alla portata dei diritti in licenza. Questa si riferisce all'ambito del diritto che viene dato in licenza, sia che la licenza sia esclusiva, unica o non esclusiva, e il territorio geografico per cui è concessa la licenza. La portata potrebbe anche comprendere i miglioramenti apportati alla tecnologia durante la licenza e comprenderà la durata dell'accordo.

La natura dei diritti dati in licenza dipende dall'oggetto. Per un brevetto, questo sarebbe normalmente il diritto di fare, usare e vendere un prodotto brevettato o usare un processo brevettato. Comunque possono esserci circostanze in cui non sarebbe appropriato, per esempio, concedere il diritto di vendere, sebbene questa sarebbe una licenza molto limitata dato che il licenziatario non sarebbe in grado di ricevere un vantaggio commerciale dalla licenza. Nel caso di una licenza di copyright essa può includere anche il diritto di riprodurre, mostrare, modificare e distribuire.

Alcune licenze permettono al licenziatario di “sub-licenziare” alcuni o tutti i diritti conferiti dalla licenza, permettendo così al licenziatario di entrare anche lui nell’attività di concessione di licenze di tecnologia. La licenza deve chiarire nella sua sezione relativa alla “portata” quali diritti sono concessi. Per esempio, una licenza di breve periodo che non permette al licenziatario di modificare un design, ma solo di produrlo e venderlo nei paesi dell’Unione Europea, è più limitata di una licenza perpetua ed irrevocabile che permette al licenziatario di fare, usare, modificare, migliorare, copiare, riprodurre, distribuire, mostrare, esportare, importare, e concedere sub-licenze su tutti i diritti sopra menzionati ad altri nel mondo, come il diritto di usare il marchio associato in connessione con essa. Una tale licenza diventa quasi una vendita (cessione) di titolarità della proprietà intellettuale e della tecnologia sottostante.

I diritti potranno anche essere limitati in accordo ad una certa applicazione o prodotto. Così, il “campo d’utilizzo” di un vaccino in licenza sarà il trattamento del cancro, e potranno essere altri licenzianti con i diritti per l’epatite e altre malattie.

## **Esempio**

- 1.1 Soggetto alle limitazioni stabilite in questo Accordo, il Licenziante concede al Licenziatario una licenza mondiale sui diritti di brevetto per fare, aver fatto, usare, vendere, offrire in vendita ed importare i Prodotti in Licenza e per applicare i Metodi in Licenza.
- 1.2 Tranne che disposto altrimenti in questo Accordo, la licenza concessa al Paragrafo 1.1 è esclusiva per la durata dell’Accordo.
- 1.3 La licenza concessa al Paragrafo 1.1 e 1.2 è soggetto a tutte le disposizioni applicabili per ogni licenza dal Governo degli Stati Uniti eseguite dal Licenziante ed è soggetta agli obblighi assoluto del Governo degli Stati Uniti ai sensi della 35 U.S.C. 2000-2012 e regolamenti di attuazione governativi applicabili.
- 1.4 Le licenze concesse ai Paragrafi 1.1 e 1.2 sono limitate ai metodi e prodotti che rientrano nel Campo di Utilizzo. Per altri metodi e prodotti, il Licenziatario non ha licenza ai sensi di questo Accordo.



1.5 Il Licenziante si riserva il diritto di usare l'Invenzione e la tecnologia associata a scopi educativi e di ricerca.

### ***Esclusiva, Unica o Non Esclusiva***

In un particolare territorio, la licenza può essere esclusiva, unica o non esclusiva.

Una licenza non esclusiva, in cui il licenziatario è uno fra i tanti licenzianti con cui il licenziante ha firmato un accordo per l'uso e lo sfruttamento della tecnologia, è l'opzione preferita della maggior parte dei licenziatari. Spalmando i rischi e i guadagni su molti licenzianti, il licenziante non dipende dal successo di un licenziatario. Egli può mantenere un miglior controllo sulla tecnologia e, in virtù del fatto che molti licenzianti stanno usando e sfruttando la tecnologia in molti mercati e forse in una varietà di prodotti, danno alla tecnologia la possibilità di evolvere e svilupparsi ulteriormente. Tuttavia, nel caso di tecnologia in fase iniziale che richiedono una somma significativa di investimenti aggiuntivi al licenziatario, la maggior parte dei potenziali licenzianti cercherebbe l'esclusività, almeno in certi territori.

Una licenza esclusiva di solito descrive la situazione in cui i diritti concessi al licenziatario escludono anche i diritti del licenziante nel territorio. Una licenza unica in genere descrive la situazione in cui il licenziante come il licenziatario possono usare la tecnologia nel territorio, e nessun altro. Questa distinzione può essere confusa nella pratica e il termine esclusivo è a volte usato per indicare quella che è in realtà una licenza unica. In ogni caso, per entrambi i tipi di licenze, il licenziante non può concedere altre licenze (almeno nel territorio in cui la licenza è intesa come unica o esclusiva). In quel territorio, il licenziante è dipendente da un licenziatario. Di conseguenza, è importante assicurarsi che l'accordo contenga gli appropriati incentivi e/o ammende per proteggere il licenziante in caso di non esecuzione da parte del licenziatario. Queste potrebbero includere il pagamento di una royalty annua minima. Se il licenziatario non effettua i pagamenti richiesti, allora

le ammende potrebbero essere la rescissione del contratto di licenza o la conversione da licenza esclusiva a non esclusiva.

Se la licenza copre più di un territorio, può essere esclusiva in uno e non esclusiva in un altro. L'esclusività può essere limitata, per esempio, ad un settore d'uso o periodo di tempo o collegata al raggiungimento di certi obiettivi.

### **Esempio 1 – Licenza Esclusiva**

Il Licenziante con la presente concede al Licenziatario, soggetto ai termini e alle condizioni di questo Accordo, una licenza esclusiva mondiale sul Brevetto in Licenza e il Know-How, per produrre, usare e vendere i Prodotti in Licenza per ogni e qualsiasi uso.

### **Esiste un obbligo d'uso della tecnologia licenziata?**

Su questo punto si è espressa nel 1999 una delle poche decisioni edite in tema di licenze. Si tratta di una decisione del *Bundesgerichtshof* nel caso denominato *Knopflochnähmaschinen* (macchine confezionatrici di asole per bottoni) . In questo caso, tecnicamente piuttosto complicato, la decisione si è espressa in modo assai elaborato. La Corte ha affermato che, in caso di licenza con esclusiva, deve ritenersi in linea di principio esistente, a carico del licenziatario, un obbligo di utilizzare l'invenzione licenziata. Tuttavia, il contenuto, l'estensione e la permanenza di questo obbligo devono essere verificati e ricostruiti secondo un criterio di ragionevolezza e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Il problema si è riproposto nel corso di un arbitrato internazionale svolto nel 2007. Anche questa volta si trattava di una licenza con esclusiva. Il brevetto copriva un'invenzione che richiedeva ancora una fase complessa di sperimentazione in vista della produzione di un prodotto commerciabile. Il licenziatario, che pure aveva in un primo tempo investito molto nello sviluppo dell'invenzione, davanti al mancato conseguimento dei perfezionamenti sperati, ritenne sostanzialmente inutile proseguire queste operazioni. Il titolare del brevetto agì per inadempimento del contratto di licenza, affermando, appunto, che il

contratto prevedesse implicitamente un obbligo del licenziatario di proseguire le attività di sperimentazione dell'invenzione.

### **Esempio 2 – Licenza Esclusiva che diventa Non Esclusiva dopo cinque anni**

Il Licenziante con la presente concede al Licenziatario una licenza esclusiva per la produzione, l'uso e la vendita dei Prodotti in Licenza.

La Licenza avrà carattere esclusivo durante i primi cinque anni partendo dalla data di questo Accordo. Alla scadenza di questo periodo, e per lo stesso territorio, la Licenza sarà non esclusiva.

### **Esempio 3 – Licenza Non Esclusiva**

Il Licenziante con la presente concede e il Licenziante con la presente accetta una licenza non esclusiva in ogni paese del Territorio in Licenza sui Brevetti in Licenza per produrre e aver prodotto per esso, per usare o vendere i Prodotti in Licenza.

### ***Licenziatario più favorito***

Quando la licenza è non esclusiva, il licenziatario può voler inserire nell'accordo una clausola di licenziatario più favorito che in effetti assicura che nel caso in cui il licenziante conceda ad un altro licenziatario dei termini più favorevoli, allora, in virtù di questo clausola, il presente licenziatario avrebbe diritto agli stessi termini favorevoli che sono stati concessi all'altro licenziatario.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nell'esercitare il suo diritto sui termini concessi al "licenziatario più favorito" il presente licenziatario è obbligato ad accettare tutti i termini così concessi e non è libero di scegliere i termini che trova favorevoli e rifiutare quelli che non lo sono. In altre parole, o tutto o niente.

## **Esempio 1**

Il Licenziante accetta che non rilascerà nessuna licenza concedente il diritto di vendere i Prodotti in Licenza coperti dai Brevetti al pubblico generico, a nessuna persona, azienda o società a termini e condizioni più favorevoli di quelli concessi al Licenziatario qui sotto senza dare al Licenziatario il beneficio di ciò nel momento in cui tali termini e condizioni più vantaggiose entreranno in vigore. Nel caso in cui il Licenziante stipuli una tale licenza più favorevole, il Licenziante lo comunicherà immediatamente al Licenziatario ed offrirà al Licenziatario un'opportunità ragionevole di accettare tutti quei termini e condizioni.

## **Esempio 2**

Se un accordo è concluso dal Licenziante con qualsiasi terza persona in [paese specifico(i)] a termini e condizioni più favorevoli di quelle di [questo Accordo] [Articoli sui tassi di royalty], il Licenziatario avrà il diritto di avere i termini e le condizioni di [questo Accordo] [Articoli sui tassi di royalty] modificati alla data precedente in cui tale altra persona ha svolto le operazioni ai sensi dei termini e delle condizioni favorevoli nella stessa misura di quelli concessi a tale terza persona.

## ***Territorio*<sup>15</sup>**

L'ampiezza della licenza si riferisce anche al territorio geografico. Per esempio, potrebbero essere concessi diritti mondiali, oppure i diritti potrebbero essere per specifici paesi o anche specifiche parti di paesi (come uno stato o una regione di un paese). Quello che è appropriato sarà influenzato da quello che il licenziante è in grado di offrire in termini di

---

<sup>15</sup> Le restrizioni territoriali, che sono stati istituite per produrre un effetto anti-concorrenziale, hanno avuto problemi con le leggi anti-concorrenziali di Stati Uniti ed Unione Europea. E', quindi, prudente per le parti ottenere un'opinione legale quando tentano di confinare le attività, specialmente le vendite, di una parte ad una relativamente limitata area geografica. Le limitazioni territoriali basate su un valido obiettivo commerciale possono essere imposte, se appropriatamente predisposte.

diritti e da quello per cui il licenziatario potrà ottenere un vantaggio in un particolare territorio o regione. E' abbastanza comune per un licenziante operare nel suo mercato locale mentre concede licenze a società attive in vari mercati stranieri per gestire quei mercati. In questo modo il licenziante è in grado di penetrare con efficacia nei mercati esteri.

### **Esempio 1**

Il Territorio è la Repubblica Federale Tedesca. Le vendite verso la Francia sono accettabili, a meno che e finché il Licenziante ha concesso una Licenza in Francia ed ha quindi informato il Licenziatario tramite posta registrata con ricevuta. Il Licenziatario non ha il diritto di vendere i Prodotti in Licenza prodotti ai sensi dei diritti di brevetto in altri paesi. In ogni caso di violazione di questa clausola, il Licenziatario è obbligato a pagare tre volte tanto la Tassa di Licenza al Licenziante.

### **Esempio 2**

Il Territorio della Licenza sarà l'area degli Stati Membri dell'Unione Europea, come costituita alla data della firma di questo Accordo.

### ***Sub-licenza***

Il Licenziatario, in particolare se ha una licenza esclusiva,<sup>16</sup> può desiderare di avere il diritto di concedere sub-licenze nel suo territorio. Se è così, questa cosa deve essere contrattata specificamente e dichiarato nell'accordo. Dovrebbe anche essere stabilito se è richiesta l'approvazione scritta a priori del licenziante per la concessione di qualsiasi sub-licenza, per la scelta del sub-licenziatario e per le condizioni in cui tali sub-licenze possono essere concesse; per esempio, l'ampiezza per cui i termini della sub-licenza dovrebbero accordarsi con quelli dell'accordo di licenza principale. Una clausola aggiuntiva

---

<sup>16</sup> I licenzianti non esclusivi di solito non hanno il diritto di concedere sub-licenze dato che un potenziale sub-licenziatarioxx può chiedere una licenza direttamente al licenziatario.

dovrebbe stabilire se una sub-licenza scade quando la licenza principale viene rescissa o scade per qualunque motivo.

## **Esempio**

- (a) Il Licenziatario avrà il diritto esclusivo per i Brevetti in Licenza di concedere sub-licenze ad altri a tassi di royalty non inferiori a quelli richiesti nell'Articolo XYZ di questo Accordo.
- (b) Riguardo alle sub-licenze concesse dal Licenziatario ai sensi di questo Articolo, il Licenziatario pagherà al Licenziante il venti (20) per cento di tutti i ricavi ricevuti come remunerazione per la sub-licenza, sia che questa abbia la forma di una somma forfettaria sia di royalty sia di remunerazione in valore sia di rimborso in cambio della sub-licenza.
- (c) La scadenza ai sensi di qualunque delle disposizioni dell'Articolo ABC della Licenza concessa al Licenziante in questo Accordo farà scadere tutte le sub-licenze che sono state concesse dal Licenziatario, a condizione che ogni sub-licenziatario possa scegliere di continuare la sua sub-licenza avvisando il Licenziante per iscritto, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta da parte del sub-licenziatario dell'avviso scritto di tale scadenza, della sua scelta, e del suo accordo di assumere tutte le obbligazioni nei confronti del Licenziante (comprese le obbligazioni di pagamento) contenute nel suo accordo di sub-licenza con il Licenziatario. Ogni sub-licenza concessa dal Licenziatario conterrà le disposizioni corrispondenti a quelle di questo paragrafo riguardo alla scadenza e alle condizioni di continuazione delle sub-licenze.
- (d) La concessione da parte del Licenziatario di sub-licenze sui Brevetti in Licenza sarà a discrezione del Licenziatario, e il Licenziatario avrà l'unico potere di determinare se concedere o no sub-licenze, l'identità dei sub-licenziatari, e, oggetto dei paragrafi (a) e (c) di questo Articolo, i tassi di royalty e i termini e le condizioni di tali sub-licenze.

## *Miglioramenti*

Quando ci si occupa di miglioramenti, conosciuti anche come versioni, avanzamenti, e nuovi modelli, è importante definire cos'è un miglioramento e, quindi, è coperto dalla licenza, e cos'è una nuova tecnologia o una nuova proprietà intellettuale. Il secondo caso, in base alla legge nazionale,<sup>17</sup> può aver bisogno di un nuovo accordo di licenza.

I miglioramenti alla tecnologia in licenza non è probabile che siano un grande problema quando il licenziante ha successo nella produzione commerciale. Quando, tuttavia, il licenziante e/o il licenziatario è coinvolto nella continua ricerca e sviluppo, o la tecnologia in licenza è in una fase iniziale di sviluppo, è probabile che i miglioramenti saranno fatti al processo o al prodotto durante il periodo dell'accordo di licenza.

Questo è un problema particolarmente importante se i miglioramenti è probabile che possano essere brevettabili o altrimenti proteggibili. In questo caso, il licenziante vorrà il diritto di usare ognuno di tali miglioramenti sviluppati dal licenziatario.<sup>18</sup> Questo diritto potrebbe essere esteso al licenziante essendo in grado di concedere sub-licenze usando i miglioramenti per altre applicazioni del prodotto. Ottenere questi diritti può significare che servirà un adattamento agli accordi finanziari. In aggiunta, bisognerà tenere in considerazione il fatto se il licenziatario avrà accesso ad ogni miglioramenti successivo fatto dal licenziante. Questo potrebbe avvenire automaticamente, oppure l'accordo potrebbe prevedere che ci sia un'opzione che comporti ulteriori negoziazioni una volta che si conoscono i dettagli dei miglioramenti.

Un possibile accordo riflettente alcuni dei predetti è che ogni parte ne terrà l'altra informata, e avrà il diritto di usare senza pagare royalties, tutti i miglioramenti apportati alla tecnologia licenziata, e il licenziante avrà il diritto di sub-licenziare i miglioramenti del licenziatario ai suoi

---

<sup>17</sup> Negli USA se il licenziante ha partecipato al miglioramento al punto da qualificarsi come inventore, avrà il diritto d'uso indipendentemente da una licenza. Vedere 35 U.S.C. Sezione 262.

<sup>18</sup> Obbligare un licenziante a concedere i miglioramenti ad un licenziatario su base esclusiva può essere considerato anti-concorrenziale. Vedere per la Comunità Europea, fn 23.

altri licenzianti al di fuori del territorio. Oppure i miglioramenti possono essere soggetti ad una royalty aggiuntiva da fissare in anticipo, sebbene questa sia spesso difficile da prevedere.

## **Esempio**

(a) Cambiamenti e miglioramenti da parte del Licenziatario:

Modifiche al Prodotto in Licenza sono ammissibili solo dopo l'approvazione scritta da parte del Licenziante.

Tutti i miglioramenti del Prodotto in Licenza saranno riferiti dal Licenziatario al Licenziante. Se il Licenziante ha partecipato ai miglioramenti, ha il diritto di essere nominato co-inventore, e di sfruttare ed utilizzare i miglioramenti prendendo una licenza. Le condizioni devono essere negoziate dalle parti in buona fede. Il termine Miglioramento indicherà quegli avanzamenti o sviluppi che possono essere direttamente usati ed applicati in relazione al Prodotto in Licenza e che hanno diritto alla protezione brevettuale.

(b) Cambiamenti e miglioramenti da parte del Licenziante:

Il Licenziante informerà il Licenziatario di tutti i miglioramenti al Prodotto in Licenza. Questa disposizione è applicabile anche ai miglioramenti per cui si è depositata una domanda di brevetto. Il Licenziatario ha il diritto di ottenere una Licenza per tali miglioramenti in conformità con le condizioni di questo Accordo.

## ***Assistenza tecnica***

In base al tipo di tecnologia che viene trasferita, c'è spesso un accordo per fornire al licenziatario l'assistenza tecnica sotto forma di documentazione, dati ed esperienza.



## ***Durata***

La durata o termine dell'accordo di licenza può essere influenzata dall'oggetto dei diritti dati in licenza. Quindi, una licenza di brevetto potrebbe finire alla scadenza dell'ultimo dei brevetti a scadere. Un accordo di know-how o di marchio potrebbe essere per cinque anni, esteso automaticamente per lo stesso periodo, a meno che una delle parti dia un preavviso scritto di terminazione. La durata di una licenza di tecnologia comprendente diritti di brevetti, copyright, marchi, e design dipenderà dalle stime di mercato e dei ricavi delle parti. Il licenziante può anche desiderare di limitare la durata per valutare l'efficacia commerciale del licenziatario. Il licenziatario può voler estendere la durata se sta investendo pesantemente in infrastrutture necessarie per lo sfruttamento della proprietà intellettuale (per esempio, una fabbrica o un canale di distribuzione). L'unica regola sulla durata di una licenza è che questa dipende interamente dai bisogni commerciali delle parti e sono possibili molti risultati adattati e contrattati.

## **Considerazioni commerciali e finanziarie**

Un fattore importante nelle considerazioni commerciali e finanziarie è la valutazione della tecnologia. Questa è stata affrontata in una precedente sezione. Qui consideriamo i vari tipi di pagamento che sono applicati agli accordi di licenza. Le parti cercheranno di arrivare ad una struttura di pagamento che rifletta la natura e le circostanze dell'accordo e i termini e le condizioni concordate.<sup>19</sup>

In aggiunta, questa sezione considererà il problema dell'inflazione, così come l'amministrazione finanziaria, che riguarda i bilanci e la contabilità

---

<sup>19</sup> Alcuni fattori che influenzano la fissazione dei tassi di royalty sono la forza e la portata dei diritti di proprietà intellettuale, l'estensione territoriale dei diritti, l'esclusività dei diritti, il livello di innovazione, la durabilità della tecnologia, il grado di concorrenza/disponibilità di altre tecnologie, il rischio relativo, i bisogni strategici, lo stato del portafoglio, la fase di sviluppo ecc. Vedere "Royalty Rates: Current Issues and Trends", <http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>.

del licenziatario, e le questioni della valuta e della tassazione. Riguarderà anche la contraffazione e la responsabilità di prodotto.

I pagamenti al licenziante per l'acquisizione e l'uso della tecnologia sono di solito classificati come somme forfettarie e royalties, e molti accordi contengono entrambi i tipi di pagamento.

### *Somme forfettarie*

Le somme forfettarie sono pagabili al verificarsi di un particolare evento. Ci può essere soltanto una somma, pagabile alla firma dell'accordo. Se non ci fossero ulteriori pagamenti, questa sarebbe considerata una licenza pagata interamente in anticipo. Dall'altro lato, potrebbero esserci una serie di somme forfettarie, pagabili al verificarsi di specifici eventi, che potrebbero essere basati sul tempo, come al primo o secondo anniversario della firma dell'accordo. Gli eventi possono anche essere basati su delle attività, tipo la rivelazione di informazioni confidenziali o l'inizio della produzione commerciale. Nell'industria farmaceutica, questi eventi "tappe fondamentali" potrebbe essere l'inizio della Fase I, II, e/o III dei test clinici e la concessione dell'approvazione normativa. Un evento potrebbe anche essere l'esercizio di un diritto od opzione come il licenziatario che estende la licenza ad ulteriori territori geografici o campi di utilizzo.

I pagamenti basati sul tempo sono certi nel senso che le somme sono note e concordate, e sono esenti da rischio dato che saranno pagate quando è scaduto il periodo specificato. Non è richiesta alcuna azione ulteriore da parte del licenziatario o del licenziante.

I pagamenti basati su una prestazione, dall'altro lato, dipendono dal verificarsi di certi eventi, come la prima vendita commerciale. Dato che i pagamenti non vengono effettuati se l'evento in questione non si verifica, è importante definire chiaramente gli eventi come la prima vendita commerciale.

Questa estensione, o dilazione, dei pagamenti significa che il rischio finanziario del licenziatario è ridotto finché è ridotto il rischio commerciale o tecnico della tecnologia. Questo sarà di grande vantaggio per il licenziatario, specialmente quando la tecnologia è embrionale, piuttosto che totalmente sviluppata e pronta per essere commercializzata.

### *Royalties*<sup>20</sup>

Le royalties sono pagamenti regolari fatti al licenziante, che riflettono l'uso della tecnologia da parte del licenziatario. Dato che collegano l'uso ad una somma monetaria possono essere una buona immagine del valore della tecnologia per il licenziatario e, di conseguenza, le royalties sono il tipo di pagamento più comune negli accordi di licenza.

Le royalties hanno due componenti chiave: la base e il tasso di royalty.

La *base della royalty* potrebbe essere il costo di produzione o il profitto derivante dalla vendita dei prodotti in licenza. Questi non sono usati molto spesso. Questo principalmente perché il licenziatario di solito considererà queste informazioni come sensibili alla concorrenza e altamente confidenziali e, in ogni caso, le cifre varieranno di conseguenza ai trattamenti contabili e questo può causare delle controversie inutili. Neanche le unità o il volume di produzione non sono usate molto spesso, principalmente perché le unità prodotte non significano unità vendute.

Ne consegue quindi che la base di royalty più comune sono le vendite del licenziatario.<sup>21</sup> Questa potrebbe essere il numero di unità del prodotto in licenza venduto con il licenziatario che paga un ammontare fisso di, diciamo, 1\$ per unità. Tutto quello che deve essere accertato è il numero

---

<sup>20</sup> [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com) è una banca dati sugli attuali accordi di licenza. Le industrie coperte comprendono quella automobilistica, biotecnologica e farmaceutica, chimica, e hardware e software per computer. Le informazioni fornite, a pagamento, di solito comprendono dettagli sulle parti e le proprietà date in licenza o vendute, i pagamenti anticipati e i tassi di royalty, e informazioni su aspetti chiave come l'esclusività e il territorio geografico.

<sup>21</sup> Vedere Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", *Les Nouvelles*, Marzo 1992, pagina 18.

di unità vendute, e la royalty pagabile è determinabile. Se c'è una disputa, è facile controllare i registri di vendita del licenziatario. Con questa base, il licenziante può richiedere che il tasso sia aggiornato periodicamente, con l'uso di un indicatore appropriato come un Indice dei Prezzi alla Produzione o al Consumo.

Alternativamente, la base della royalty potrebbero essere sia i ricavi lordi che i ricavi netti delle vendite del licenziatario. I ricavi lordi non consentono detrazioni per spese come confezionamento e spedizione. Queste non sono pertinenti all'uso della tecnologia, e quindi queste ed altri oggetti non correlati di solito vengono esclusi. Quindi, la base usata più spesso sono i ricavi netti del licenziatario.

## **Esempio**

### **Vendite Nette**

“Vendite Nette” indicherà il totale dei compensi in contanti o non in contanti del Licenziatario, dei suoi Affiliati, e dei suoi sub-licenziatari per i Prodotti in Licenza venduti o consegnati a clienti indipendenti e terzi nell'ambito di transazioni in buona fede, meno le seguenti detrazioni, nella misura in cui le detrazioni sono abituali nell'industria, sono effettivamente pagate o consentite e non sono ridotte successivamente (per esempio, per mezzo di un rimborso parziale o di un credito sulla detrazione al Licenziatario, ai suoi Affiliati o sub-licenziatari):

- (i) le somme rimborsate o attribuite per motivi di rifiuto o restituzione di Prodotti in Licenza;
- (ii) ribassi, sconti quantità, sconti e sconti di cassa riferiti totalmente alla vendita dei Prodotti in Licenza effettivamente pagati o attribuiti ai clienti;
- (iii) sconti che sono richiesti al Licenziatario, ai suoi Affiliati e ai suoi sub-licenziatari dalla legge ai sensi del Medicaid, Medicare o di altri programmi governativi speciali di assistenza medica;

- (iv) spese di trasporto ed assicurazione, come fatturato e pagato dai clienti;
- (v) vendite, uso e accise negli USA e dazi all'importazione negli USA pagati, assorbiti o consentiti dal Licenziatario, dai suoi affiliati o dai suoi sub-licenziatari direttamente correlati alla vendita dei Prodotti in Licenza e fatturati ai clienti;
- (vi) somme rimborsate o accreditate ai clienti dal Licenziatario, dai suoi affiliati e dai suoi sub-licenziatari a causa delle riduzioni di prezzo retroattive dei Prodotti in Licenza; e

Le vendite e i trasferimenti tra Licenziatario, i suoi affiliati e i suoi sub-licenziatari dei Prodotti in Licenza previste per la vendita finale a terzi saranno trascurate per gli scopi del calcolo delle royalties.

Questo porta al secondo componente cruciale delle royalties, il *tasso di royalty*. E' importante che il tasso porti ad una buona offerta commerciale per entrambe le parti, e quindi la negoziazione del tasso di royalty è fondamentale per il successo dell'accordo. Un tasso troppo alto può significare che la licenza non è profittevole per il licenziatario. Un tasso troppo basso può voler dire che il licenziante non riceve un adeguato ritorno, che potrebbe portare ad un spesa ridotta in ricerca e sviluppo. Entrambi possono influenzare negativamente il rapporto tra le parti e il successo dell'accordo.

I fattori rilevanti per determinare il tasso di royalty sono stati spiegati nella sezione sulla valutazione della tecnologia.

### ***Royalties variabili***

Il capitolo cinque enfatizza che generare variabili o creare alternative è una parte importante del raggiungimento di un accordo "win-win", e variazioni agli accordi sulle royalty possono fornire una flessibilità importante per entrambe le parti.

Una variabile possibile è che il tasso di royalty si riduce all'aumentare del volume o col passare del tempo. Così, un tasso di royalty del 10%

potrebbe ridursi al 7,5% dopo la vendita di un milione di unità, poi al 5% dopo cinque milioni di unità. Questo potrebbe essere su base annuale o su base cumulativa. E' anche possibile l'inverso, con il tasso di royalty che cresce all'aumentare del volume. Il primo approccio ha l'obiettivo di incoraggiare il licenziatario ad aumentare la produzione e quindi le royalties pagabili al licenziante. L'approccio inverso impone costi di royalty più bassi per il licenziatario all'inizio mentre la tecnologia è in fase di introduzione e le vendite sono basse e li aumenta appena si conquista una quota di mercato.<sup>22</sup>

Un'altra possibile variabile è che il licenziatario deve pagare al licenziante una royalty minima annuale. Così, la somma di 50.000\$ potrebbe essere pagabile per il secondo anno della licenza, aumentando a 75.000\$ per il terzo anno e a 100.000\$ per ogni anno da lì in poi. Questo è particolarmente appropriato quando la licenza è esclusiva e il licenziante ha bisogno di assicurarsi di ricevere delle royalties minime. Se non succede, il licenziante ha bisogno di essere libero di lavorare con un altro socio in modo che la sua tecnologia e i suoi diritti di proprietà intellettuale non vengano sprecati da uno sfruttamento limitato. In alcune giurisdizioni, l'abilità di concedere licenze esclusive può essere limitata per legge a causa del rischio percepito che un singolo licenziatario avrà troppo potere sul licenziante e una motivazione insufficiente a sfruttare la tecnologia rischiando così una non concorrenza sui mercati. Quando una licenza è non esclusiva, il licenziante ha altre alternative e, in particolare, è in grado di concedere licenza ad altre parti nel territorio.

E' anche possibile l'opposto, e invece di esserci una royalty minima annuale costante, la licenza può diventare "pagata in anticipo" o esente da royalty. Questo si verificherà all'accadere di un evento concordato, come, per esempio, quindici anni di produzione commerciale e/o il pagamento totale delle royalties che raggiunga una somma totale concordata, qualunque evento si verifichi prima. Questo ha l'obiettivo,

---

<sup>22</sup> Vedere a proposito delle royalty correlate positivamente e negativamente Crispin Marsh, Managing Director, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage" <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

dopo che il licenziante sia stato sostanzialmente ricompensato, di assicurare che anche il licenziatario sia ricompensato.

## **Esempio 1**

### **Condizioni Finanziarie**

1. Il Licenziatario pagherà al Licenziante, durante il periodo di questo Accordo, una royalty del cinque per cento (5%) sulle Vendite Nette generate dal Licenziatario, dai suoi affiliati, sub-licenziatari e/o distributori nel settore.
2. Senza pregiudizio per le disposizioni della sezione 1, se un Sub-licenziatario concede sub-licenze a terze parti indipendenti nel settore, consentendo a tali terze parti di usare la Tecnologia in Licenza per uno o più Prodotti, il Licenziante, il Licenziatario e il Sub-licenziatario hanno concordato che, invece dell'obbligo di pagare royalties sulle Vendite Nette generate da tale Sub-licenziatario in accordo alle disposizioni della sezione 1, il Licenziante e il Licenziatario divideranno le somme pagate da tale Sub-licenziatario in virtù delle quali il Licenziante riceverà il venticinque per cento (25%) di tutti i pagamenti (comprendenti ogni tassa o royalty) pagabili da qualunque sub-licenziatario sulle sue Vendite Nette dei Prodotti. Il pagamento delle quote del Licenziante e il corrispettivo resoconto saranno proposti al Licenziatario in accordo con i pagamenti trimestrali delle royalties dovute ai sensi dell'Articolo XXX. Non saranno dovute ulteriori royalties da parte del Licenziatario al Licenziante sul valore delle Vendite Nette di ogni Prodotto venduto da tale Sub-licenziatario nel caso in cui le parti abbiano condiviso le royalties e i pagamenti sopra menzionati.

## Esempio 2

### Remunerazione Finanziaria

Il compenso per la Licenza concessa all'Articolo XX dal Licenziante al Licenziatario è determinato come segue.

#### 1. Pagamenti rateali

<b>Ammontare in \$ USA</b>	<b>Evento</b>
100.000	1 Giugno 2005
100.000	1 Settembre 2005
50.000	Entro due mesi dopo aver completato con successo un lotto di test del rivestimento lucido applicato al composto attivo LowBloodMed consegnato da un cliente del Licenziatario.
50.000	Entro due mesi dopo che il Licenziatario ha completato con successo nei suoi impianti di produzione un lotto di dimensioni industriali del rivestimento lucido applicato al composto attivo LowBloodMed per l'uso nella medicina umana.
100.000	Entro due mesi dall'inizio di un programma di test clinici per gli studi della fase 1 per il composto attivo LowBloodMed dopo il trattamento con l'invenzione.

#### 2. Royalties

(a) In considerazione della Licenza qui concessa e del Know-how e dell'assistenza tecnica fornita ai sensi dell'Articolo XX e



soggetto alle rimanenti disposizioni di questo Articolo, il Licenziatario pagherà le royalties in accordo con il seguente programma sulle Vendite Nette mondiali del Prodotto coperto dalle rivendicazioni di brevetto durante ogni Anno di Vendita iniziando dal secondo. Il licenziatario non avrà obblighi ai sensi di questo Accordo di pagare royalties sulle Vendite Nette durante il primo Anno di Vendita. Iniziando con il secondo Anno di Vendita, le royalties pagabili per le Vendite Nette durante ogni Anno di Vendita saranno calcolate come segue:

<b>Vendite Nette in Milioni di \$ USA</b>		<b>Tasso di royalty</b>
1	Meno di 5	1,50%
2	Tra 5 e 10	1,75%
3	Tra 10 e 25	2,00%
4	Tra 25 e 50	2,50%
5	Tra 50 e 100	2,00%
6	Oltre 100	1,50%

(b) Il tasso di royalty applicabile ai sensi di questo Articolo 2 sarà comunque ridotto del venti per cento (20%) in caso di vendite di uno o più concorrenti dei prodotti che usano una tecnologia con qualità comparabili con riguardo alla stabilità del composto chimico o farmaceutico in condizioni di caldo tropicale e umidità e che sono concorrenti di uno o più dei Prodotti.

(c) In caso di concessione ad una terza parte di un brevetto che rivendica una tecnologia di rivestimento lucido neutro in base alla quale, nell'opinione di un consulente indipendente in brevetti che è accettabile da entrambe le parti, la vendita del Prodotto costituirebbe una violazione di tali rivendicazioni, allora, dalla data di tale concessione, il Licenziatario non avrà ulteriori obblighi di pagare royalties al Licenziante ai sensi di questo Accordo.

(d) L'obbligo della royalty ai sensi di questo Articolo 2 durerà fino alla scadenza dei brevetti compresi nei diritti di brevetto e di ogni miglioramento.

3. I pagamenti delle royalties saranno effettuati in [valuta] entro trenta (30) giorni dalla data in cui il Licenziatario avrà ottenuto adeguate informazioni dai Partner Commerciali riguardo alle Vendite Nette mondiali dei Prodotti.

4. Tutte le tasse applicate o imposte o trattenute dai pagamenti delle royalties dovute dal Licenziatario saranno detratte dalle somme pagabili qui sotto e saranno pagate alle appropriate autorità fiscali o tributarie per conto del Licenziante. Le ricevute delle tasse pagate dal Licenziatario dimostranti il pagamento di tali tasse saranno inoltrate prontamente al Licenziante. Se le ricevute delle tasse non sono disponibili all'autorità tributaria, il Licenziatario otterrà subito e invierà la miglior prova possibile del pagamento.

5. I pagamenti dovuti ai sensi di questo Accordo saranno soggetti ad interesse dal giorno della loro maturazione al tasso del dieci per cento (10%) l'anno. I pagamenti dovuti in base a questo Accordo saranno effettuati al Licenziante tramite bonifico bancario sui conti del Licenziante e debitamente comunicati dal Licenziatario.

### **Esempio 3**

#### **Durata e scadenza**

L'obbligo di pagamento differito ai sensi dell'Articolo XX durerà fino alla scadenza del brevetto con la vita più lunga tra i brevetti compresi nel portafoglio brevettuale e nei brevetti di miglioramento. In seguito il Licenziatario avrà completamente pagato il diritto di sviluppare, fare, aver fatto, promuovere e vendere i Prodotti nel mondo senza dover pagare un ulteriore compenso al Licenziante.

## Esempio 4

### Royalties sulle vendite

1. Il Licenziatario pagherà al Licenziante o ai suoi delegati, in accordo con le disposizioni del presente Articolo, una royalty del cinque per cento (5%) delle Vendite Nette di ogni Prodotto nel Territorio così come di ogni valore materiale o riduzione di valore che il Licenziatario può ottenere dagli acquirenti del Prodotto come remunerazione per il Prodotto.

2. Gli obblighi del Licenziatario di pagare le royalties richieste dal presente Articolo cesseranno, in ogni particolare paese riguardo al Prodotto:

- (a) Allo scadere della protezione del brevetto per i diritti di brevetto del Licenziante relativi al Prodotto in quel paese; o
- (b) Al 15esimo anniversario della prima vendita del Prodotto in quel paese, e in seguito la Licenza concessa al Licenziatario sarà una licenza esente da royalty, pagata in anticipo. Il Licenziatario comunicherà al Licenziante la data della prima vendita del Prodotto da parte sua, delle società sue affiliate o dei suoi sub-licenziatari nel Territorio entro trenta (30) giorni dalla prima vendita.

3. Le royalties saranno dovute e pagabili entro trenta (30) giorni dalla fine di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre riguardo alle vendite del Prodotto nei periodi di tre (3) mesi finenti negli ultimi giorni di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. Tali royalties saranno pagate al Licenziante, sul conto bancario indicato dal Licenziante, in [valuta]. Il Licenziatario presenterà al pagamento delle royalties una dichiarazione scritta riassuntiva, paese per paese, il rateo delle royalties in questione insieme ad una copia delle quotazioni del principale banchiere del Licenziatario sui tassi di cambio in questione.

4. Alla scadenza dell'obbligo del Licenziatario di pagare le royalties per le Vendite Nette del Prodotto in ogni particolare paese, il Licenziatario e le sue società affiliate e i suoi sub-licenziatari avranno una licenza perpetua, interminabile pagata in anticipo per usare il know-how per quel Prodotto e per produrre e vendere quel Prodotto in quel particolare paese senza ulteriori obblighi nei confronti del Licenziante.

## **Esempio 5**

### **Obblighi di rendicontazione finanziaria**

1. Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni trimestre, il Licenziatario invierà al Licenziante una dichiarazione rivelante le Vendite Nette del Prodotto per il trimestre appena concluso e le royalties dovute al Licenziante.

2. Il Licenziatario, se gli viene richiesto da qualsiasi legge tributaria applicabile, può dedurre ogni tassa governativa di trattenuta che deve essere dedotta dal pagamento delle royalties qui sotto o dal pagamento di ognuno dei costi di sviluppo stabiliti nella Sezione X, ma renderà conto alle autorità tributarie pertinenti della somma così dedotta e fornirà al Licenziante la prova di tale pagamento a tali autorità. Il Licenziatario fornirà una ragionevole assistenza al Licenziante nell'assicurare ogni vantaggio disponibile al Licenziante riguardo alle trattenute sulle tasse governative tramite qualsiasi legge utile o trattato sulla doppia tassazione.

3. Il Licenziatario terrà nel suo ufficio, e lo farà fare alle sue società affiliate e ai suoi sub-licenziatari, le registrazioni complete e accurate delle vendite del Prodotto per ogni paese per gli scopi di conformità con le sue obbligazioni. Tali registrazioni saranno rese disponibili in seguito alla prima vendita del Prodotto nel Territorio, per l'ispezione da parte del Licenziante o di un revisore indipendente certificato o un contabile iscritto all'albo scelto dal Licenziante durante le ore di lavoro dopo un congruo preavviso, fino a due (2) anni dopo la fine o la scadenza di questo Accordo, e a spese del Licenziante. Tale ispezione non si

verificherà più spesso di una volta all'anno, eccetto che nell'anno seguente alla scoperta di qualsiasi discrepanza, durante la quale le ispezioni trimestrali saranno permesse.

## ***Inflazione***

Il problema dell'inflazione è efficacemente stabilito quando il tasso di royalty è espresso in percentuale delle vendite. Dove, comunque, la royalty è un ammontare specifico in una valuta specifica, è di solito riesaminato regolarmente, diciamo ogni uno o due anni, e rettificato, se la legge nazionale lo permette, in accordo con un consumatore consenziente, con l'industria o altri esponenti locali. Le rettifiche possono essere fatte anche alle somme forfettarie pagabili al verificarsi di un evento quando, in particolare, il verificarsi dell'evento è distante e incerto.

## ***Amministrazione finanziaria***

Le disposizioni per l'amministrazione finanziaria dell'accordo di licenza comprendono gli obblighi del licenziatario di tenere la contabilità e la documentazione, di riportare i risultati e pagare le royalties risultanti. I resoconti delle royalties, che dovrebbero essere richiesti una, due, o quattro volte l'anno, dovrebbero essere certificati dal revisore o responsabile finanziario del licenziatario. In ogni caso, il licenziante di solito si riserva il diritto di ispezionare, o far ispezionare da terzi, la contabilità del licenziatario. Questo dovrebbe essere a spese del licenziante, a meno che, per esempio, fosse scoperta una discrepanza superiore ad una percentuale specificata e l'accordo stabilisse poi le conseguenze innescate da questo evento.

## **Esempio**

- 1.1 Il licenziatario dovrebbe tenere una contabilità accurata che dimostri tutti i Prodotti in Licenza prodotti, usati, e/o venduti ai sensi dell'Accordo. I libri contabili devono essere preservati per

almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento della royalty alla quale sono pertinenti.

- 1.2 I libri contabili devono essere aperti per l'ispezione da parte degli agenti o dei rappresentanti del Licenziante in tempi ragionevoli. Il Licenziante deve accollarsi le parcelle e le spese dell'ispezione ma se viene scoperto un errore nelle royalties superiore al cinque per cento (5%) del totale delle royalties dovute per ogni anno allora il Licenziatario deve accollarsi le parcelle e le spese per quell'ispezione.

L'amministrazione finanziaria comprende anche, quando le parti vengono da paesi diversi, i problemi della valuta e della tassazione. La valuta di pagamento non è sempre la valuta in cui provengono le royalties. In questi casi, sarà necessario specificare quando deve essere effettuata la conversione e il tasso da utilizzare. Il licenziatario dovrebbe fare tutto il possibile per non sopportare alcun rischio sul cambio. A volte, può essere appropriato accordarsi su un tasso di cambio e stabilire come sono sopportate o condivise le fluttuazioni superiori ad una percentuale specifica.

Ci saranno necessariamente delle implicazioni sulle tasse derivanti da un accordo di licenza. Il consiglio di un professionista qualificato dovrebbe essere cercato nel valutare le varie opzioni che possono essere disponibili per ogni parte nel decidere il miglior modo di risolvere questo problema. Per esempio, in base al fatto che i ricavi siano considerati un reddito da capitale o un reddito ordinario, le implicazioni in fatto di tasse sarebbero diverse. Quando la tecnologia è data in licenza internazionalmente, il licenziante di solito richiederà che tutte le tasse locali siano sopportate e pagate dal licenziatario. Questo significa, in particolare, tasse sulle vendite e imposte doganali. Di solito non comprende le ritenute alla fonte. Questo perché le ritenute d'acconto sono tasse sul licenziante e, nella maggior parte dei casi, saranno stimabili rispetto alla tassa sul reddito domestico del licenziante ai sensi di un doppio accordo di elusione fiscale tra i paesi del licenziatario e del licenziante.

## *Contraffazione*

Quando tutta o parte della tecnologia ha il vantaggio del brevetto o di un'altra protezione di proprietà intellettuale, è importante stabilire cosa succederà se c'è una qualsiasi violazione. Ci sono due situazioni in cui può avvenire la contraffazione. La prima è quando una terza parte sta usando la tecnologia protetta ma non ha una licenza. Qui il licenziatario sta affrontando la concorrenza ed è probabile che sia in svantaggio a livello finanziario dato che il concorrente contraffattore non sta pagando le royalties. Il licenziatario, in particolare se è un licenziatario non esclusivo, si aspetterà che il licenziante metta in atto misure per affrontare la violazione. Per esempio, il licenziante potrebbe negoziare con la terza parte in modo da farlo diventare un licenziatario. Se non è appropriato o non ha successo, allora il licenziante può aver bisogno di intraprendere un'azione legale. Finché i procedimenti giudiziari non sono stati iniziati, l'accordo di licenza potrebbe prevedere che il licenziatario ha il diritto di pagare le royalties in un conto in banca (garante) separato, che saranno pagate al licenziante quando i procedimenti sono istituiti. Se, comunque, i procedimenti non vengono iniziati entro, diciamo, tre anni, allora le royalties accumulate potrebbero essere restituite al licenziatario e, quindi, la licenza potrebbe essere esente da royalties.

La seconda situazione è quando una terza parte rivendica che il licenziatario sta usando una tecnologia rispetto alla quale la terza parte ha ottenuto la protezione. In questa situazione, il licenziatario può dover affrontare la prospettiva di non essere in grado di continuare a usare tutta o alcune parte della tecnologia licenziata. Ancora il licenziatario si rivolgerà al licenziante per la fornitura di supporto e assistenza. Comunque, il licenziante potrebbe sostenere che è il licenziatario che ha il controllo sull'applicazione della tecnologia e che, in ogni caso, prima di firmare l'accordo e iniziare la produzione, il licenziatario avrebbe dovuto svolgere le relative ricerche, che di solito dovrebbero rilevare la presenza di questi diritti preesistenti. Ciò nonostante, l'accordo di licenza potrebbe prevedere che le parti valutino se è possibile per il licenziante fornire una tecnologia non contraffattiva. Se non può, il problema è se il brevetto della terza parte è valido e, se sì, il licenziatario potrebbe

richiedere al licenziante di ottenere una licenza dalla terza parte e una conseguente rettifica degli accordi finanziari tra il licenziante e il licenziatario.

### **Esempio 1**

Il Licenziatario, come licenziatario esclusivo, avrà il potere di istituire e proseguire a sue spese le cause per contraffazione dei Brevetti in Licenza, e se richiesto dalla legge, il Licenziante parteciperà come attore in tali cause. Tutte le spese in tali cause saranno sostenute interamente dal Licenziatario, che pagherà al Licenziante il venticinque per cento (25%) di ogni eccesso di recupero delle spese in tali cause.

### **Esempio 2**

Il diritto e l'obbligo del Licenziatario, rispettivamente, di citare per contraffazione in una licenza esclusiva.

1. Mentre e per il tempo in cui la sua Licenza ai sensi di questo Accordo rimane esclusiva, il Licenziatario è autorizzato:
  - (a) A fare causa a suo nome, o se richiesto dalla legge, congiuntamente al Licenziante, a sue spese e per suo conto, per la violazione dei Brevetti in Licenza;
  - (b) In ognuna di tali cause a proibire la violazione e a incassare per il suo uso, danni, profitti e riconoscimenti di qualsiasi natura recuperabili per tale violazione;
  - (c) A risolvere ogni rivendicazione o causa per violazione del Brevetto in Licenza concedendo alla parte in violazione una sub-licenza ai sensi dell'Articolo X di questo Accordo.
2. Nel caso il Licenziante porterà all'attenzione del Licenziatario ogni violazione dei Brevetti in Licenza, e il Licenziatario, entro sei mesi, non
  - (a) Ottiene la cessazione della violazione,
  - (b) Avvia una causa contro il contraffattore, o
  - (c) Fornisce al Licenziante la prova della pendenza di una negoziazione in buona fede per l'accettazione da parte del



contraffattore di una sub-licenza dei Brevetti in Licenza, la Licenza qui concessa al Licenziatario diventerà immediatamente non esclusiva, e il Licenziante quindi avrà il diritto di fare causa per violazione a sue spese, e di raccogliere per il suo uso tutti i danni, i profitti e i riconoscimenti di qualsiasi natura recuperabili per tale violazione.

### ***Responsabilità del prodotto***

La responsabilità del prodotto può avere importanti conseguenze finanziarie. Il rischio è che ci possano essere lesioni o danni, a persona o proprietà, derivanti da un prodotto in licenza difettoso. Il bisogno è quello di identificare la fonte di un potenziale difetto e assegnare la responsabilità di conseguenza. Quindi, il licenziatario di solito sarebbe responsabile per ogni difetto di produzione o per l'inadeguatezza dei controlli di qualità. Il licenziante può fornire i componenti al licenziatario, e, in questo caso, il licenziante sarebbe di solito responsabile per ogni difetto di quei componenti.

La parte che accetta la responsabilità dovrebbe anche provvedere ad indennizzare l'altra parte rispetto ad ogni rivendicazione di terze parti per perdite o danni. Il valore di questo indennizzo è completamente dipendente dalle risorse finanziarie della parte che lo dà. Quindi, è comune per l'accordo di licenza il richiedere che sia ottenuta e mantenuta l'assicurazione della responsabilità del prodotto che risarcisce il licenziante e il licenziatario di un valore concordato.

### **Esempio**

1. *Risarcimento da parte del Licenziante.* Il licenziante risarcirà e terrà il Licenziatario, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti, estranei a ogni responsabilità, i danni, le perdite, i costi o le spese (incluse le ragionevoli parcelle del mandatario) risultanti da ogni rivendicazione di terze parti o dalle cause intentate contro il Licenziatario che nascono da un atto o da un tentativo fallito di agire da parte del Licenziante o dall'inadempienza del

Licenziante delle sue rappresentanze, garanzie o accorti qui contenuti. In aggiunta, il Licenziante risarcirà e terrà il Licenziatario, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti, estranei a qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi o spese (incluse le ragionevoli parcelle del mandatario) risultanti da ogni rivendicazione o dalle cause intentate da terze parti derivanti da, o relative al Portafoglio Brevetti, alla Tecnologia e/o ai Dati.

2. *Risarcimento da parte del Licenziatario.* Il Licenziatario risarcirà e terrà il Licenziante, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti, estranei a ogni responsabilità, i danni, le perdite, i costi o le spese (incluse le ragionevoli parcelle del mandatario) risultanti da ogni rivendicazione di terze parti o dalle cause intentate contro il Licenziante che nascono dall'inadempienza del Licenziatario delle sue rappresentanze, garanzie o accorti qui contenuti, o che derivano dallo sviluppo, produzione, promozione, distribuzione, uso, test o vendita, o altre disposizioni del Prodotto, inclusa, senza limitazioni, ogni rivendicazione, espressa, implicita o prevista dalla legge, fatta riguardo all'efficacia, sicurezza, o all'uso da fare del Prodotto, e le rivendicazioni fatte a causa dell'etichettatura del Prodotto o della confezione contenente il Prodotto. Questo obbligo di risarcire non si applicherà quando il fondamento della rivendicazione è la negligenza o l'illecito intenzionale del Licenziatario o l'inadempienza del Licenziante delle sue rappresentanze, garanzie o accordi qui contenuti.
3. *Limitazioni agli obblighi di risarcimento.* Il Licenziante e il Licenziatario concordano che in nessun caso nessuna parte sarà responsabile per i danni indiretti, accidentali, speciali o conseguenti dell'altra parte risultanti da una inosservanza o inadempienza di questo accordo.
4. *Procedure.* La parte da risarcire notificherà alla parte risarcente ogni rivendicazione o azione che dia origine alla responsabilità entro venti (20) giorni dopo il ricevimento della rivendicazione. Se l'avviso non è dato entro venti (20) giorni, la parte risarcente manterrà il suo obbligo di risarcimento a meno che tale fallimento nella notifica tempestiva abbia un effetto materiale negativo sull'esito del reclamo. La parte risarcente controllerà la difesa o la

risoluzione della rivendicazione. Comunque, la parte risarcente non sistemerà o comprometterà nessuna di tali rivendicazioni o azioni in un modo che imponga delle restrizioni o degli obblighi alla parte che deve essere risarcita senza il consenso scritto della parte risarcita. La parte che deve essere risarcita coopererà ragionevolmente, assisterà e darà tutta l'autorità necessaria e le informazioni ragionevolmente richieste.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'ultima sezione principale di un accordo di licenza è prevista per comprendere gli aspetti che non sono stati considerati nelle tre categorie di sopra. Quindi, comprendono le rappresentanze e le garanzie, gli obblighi specifici del licenziante e del licenziatario, così come i problemi quali deroghe, cause di forza maggiore, risoluzione delle dispute e problemi derivanti dalla scadenza o interruzione della licenza.

### ***Rappresentanze e Garanzie***

Le rappresentanze e le garanzie sono dichiarazioni o assicurazioni su un problema o una situazione pertinente all'accordo di licenza. Una distinzione importante è che una rappresentanza non è di solito un termine dell'accordo, mentre una garanzia è una condizione contrattuale, l'inadempienza della quale potrebbe autorizzare la parte offesa a interrompere l'accordo e a citare per danni.

Mentre non ci sono restrizioni su cosa potrebbe essere oggetto di una rappresentanza o garanzia, gli esempi tipici comprendono:

- Il licenziante detiene la tecnologia e ha il diritto e l'autorità di concedere la licenza;
- Che il materiale in licenza (per es. testo, software, e/o documentazione) è originale e non è stato copiato;
- Al meglio delle conoscenze del licenziante, i brevetti in licenza sono validi e non stanno essendo violati da terze parti.

I primi due esempi dovrebbero essere assoluti. Comunque, con riguardo al terzo esempio, data la difficoltà di essere assolutamente certi che un brevetto sia valido, è ragionevole per il licenziante, avendo esercitato la dovuta diligenza per assicurarsi che i brevetti sono validi, qualificare la sua garanzia che i brevetti in licenza sono validi al meglio della sua conoscenza.

Un altro esempio sarebbe quando il licenziante fa presente o garantisce che la tecnologia produrrà quantità minime del prodotto in licenza ad una specifica qualità in un periodo specifico. Se questo sia ragionevole o no dipenderà, per esempio, dal fatto che il licenziante sia o meno già in produzione commerciale e/o stia fornendo le attrezzature di produzione e l'assistenza tecnica.

Le rappresentanze e le garanzie hanno il vantaggio di chiarificare e confermare la comprensione delle parti di particolari problemi e questo può essere utile e importante. Sono utili per allocare il rischio tra le parti dell'accordo. Comunque, una rappresentanza o garanzia è solo utile come la solvibilità e le risorse della parte che la sta facendo. Inoltre, i limiti contenuti nelle altre parti dell'accordo sull'ammontare dei danni che possono essere rivendicati (clausola di esonero di responsabilità) possono togliere valore a tali assicurazioni. (Vedere la discussione correlata sulle indennità al paragrafo "Responsabilità del prodotto", che sono simili).

## **Esempio**

Rappresentanze, garanzie e accordi fatti dal Licenziante

Il Licenziante fa presente e garantisce al Licenziatario che:

1. (a) Il Licenziante ha pieni diritti contrattuali per concedere licenze del Portafoglio Brevetti al Licenziatario.  
(b) Il Licenziante ha anche pieni diritti contrattuali per concedere una licenza non esclusiva al Licenziatario nel settore per tutti i miglioramenti.

2. (a) Nessuno dei Brevetti nel detto Portafoglio Brevetti si è estinto per abbandono o non pagamento delle rendite o scadrà entro due mesi della Data in vigore.  
(b) I brevetti emessi compresi nel Portafoglio Brevetti sono validi alla Data in vigore al meglio della conoscenza del Licenziante, e sussistono liberi da ogni pegno, rivendicazioni, ipoteche, licenze e impedimenti. Nessuna opposizione è stata depositata riguardo a nessuno dei brevetti durante il periodo di opposizione.  
(c) L'esecuzione di questo Accordo da parte del Licenziante non violerà nessuna disposizione di legge, nessun ordine di tribunale o di agenzia governativa, o lo statuto o le leggi locali o altri regolamenti interni o decisioni del Licenziante e non violerà o risulterà nell'accelerazione di ogni obbligo materiale ai sensi di ogni accordo o strumento di ogni tipo di cui il Licenziante è parte o da cui è obbligato.
3. Non ci sono rivendicazioni materiali, azioni, cause o procedimenti pendenti, o a conoscenza del Licenziante minacciati contro di lui o influenzanti il Licenziante derivanti da o relativi al Portafoglio Brevetti.
4. Il Licenziante fa presente che non ha ricevuto avviso o non è stato accusato di contraffazione o violazione di nessun brevetto detenuto ostilmente, di invenzioni o segreti industriali relativi al Portafoglio Brevetti. Il Licenziante inoltre fa presente che, alla data di questo Accordo, non conosce alcuna informazione o invenzione riguardo al Portafoglio Brevetti che lo renderebbe obsoleto o ridurrebbe sostanzialmente il suo valore per il Licenziatario tale che, avendo saputo il Licenziatario dell'informazione o delle invenzioni, prima di firmare l'Accordo, non l'avrebbe fatto.
5. Il Licenziante accetta che il Licenziatario non si assumerà qualsiasi responsabilità o obbligo del Licenziante sia riguardo al Portafoglio Brevetti che ai miglioramenti del Licenziante.
6. Il Licenziante, dopo la Data in vigore, su richiesta del Licenziatario e senza ulteriore considerazione, eseguirà e consegnerà tali strumenti ulteriori e intraprenderà altre azioni

come il Licenziatario può ragionevolmente richiedere per autorizzarlo ad esercitare e proteggere i suoi diritti ai sensi di questo Accordo, o per rispettare l'annotazione in ogni giurisdizione in cui esistono il Portafoglio Brevetti o i miglioramenti.

7. Il Licenziante promuove i contratti e ammette che, ogni volta che sarà richiesto e senza costi, comunicherà immediatamente al Licenziatario o ai suoi rappresentanti qualsiasi fatto conosciuto in relazione al Portafoglio Brevetti o ai miglioramenti, testimonierà in ogni ingerenza o procedimento legale riguardanti lo stesso, e preparerà ogni documento aggiuntivo che può essere necessario per autorizzare il Licenziatario o i suoi rappresentanti o successori di assicurare allo stesso completa e piena protezione, nella misura in cui tale richiesta, testimonianza o azione si riferisce direttamente alle applicazioni del Portafoglio Brevettuale nel settore.

### ***Obblighi del Licenziante e del Licenziatario***

Il Licenziante si attende che intraprenda, per esempio, in un accordo di brevetto e di know-how, tutte le azioni necessarie a trasferire la tecnologia e ad assistere il licenziatario ad iniziare la produzione commerciale. Similmente, ci si aspetta che il licenziatario produca e venda con successo il prodotto in licenza nel territorio. In pratica, questa è un'area che potrebbe far nascere molti conflitti. E', quindi, importante che le parti identifichino chiaramente tutte le azioni necessarie per raggiungere questi obiettivi, e dovrebbero essere condivise e registrate nell'accordo di licenza. Alcuni esempi si trovano all'inizio dell'Accordo nell'Annesso II A.

A volte, c'è un obbligo assoluto per il licenziatario di fare tutti gli sforzi possibili, o i migliori sforzi se la licenza è esclusiva, per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di licenza e di successo commerciale. Questo può essere un obbligo ambiguo, ed è meglio specificare azioni particolari, come un obbligo del licenziatario di spendere somme stabilite in ricerca o marketing o altre attività specifiche per aumentare la probabilità di

successo. E' una cattiva pratica quella di dipendere da clausole sul massimo sforzo per risolvere i problemi di responsabilità che sono soggetti a una negoziazione difficile da risolvere. Questi problemi difficili da risolvere (per es. quanto investirà il licenziatario nello sfruttamento della tecnologia in licenza) sono spesso i problemi che portano successivamente a conflitti o cause.

## **Esempio**

Il Licenziatario farà, e spingerà a fare al suo sub-licenziatario, tutti gli sforzi commerciali accettabili per offrire, promuovere e vendere il Prodotto soggetto a royalty nel Territorio.

Nel caso in cui il Licenziatario non causi un effettivo volume d'affari dei Prodotti e quindi delle vendite nette del Prodotto nel Territorio dopo un periodo di quattro anni completi dalla Data in vigore, una somma di [ammontare] [valuta] sarà tuttavia pagata dal Licenziatario al Licenziante come pagamento forfettario minimo. Tale pagamento sarà su base annuale, dopo ogni anno in cui non c'è stato un volume d'affari, iniziando dal quarto anno improduttivo. Il pagamento sarà fatto nel mese seguente di Gennaio da quando il Licenziatario non ha portato un Prodotto sul mercato e finchè il Licenziatario non conclude questo accordo ai sensi dei termini dell'Articolo XX.

Un altro obbligo che può essere posto a carico del licenziatario è quello di rispettare i limiti di qualità minimi del prodotto oggetto della licenza. Per qualità minima si intende la misura indispensabile affinché ci sia uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione (Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236).

Altri vincoli ritenuti invece inammissibili sono:

- limitare il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere (Sementi di mais, GADI, 1978, nr. 1127);

- obbligare il licenziatario a svolgere l'attività produttiva in un unico luogo (Windsurfing International Inc./Commissione delle Comunità Europee, GADI, 1987, nr. 2224);
- impedire al licenziatario di contestare la validità del brevetto concesso in licenza o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso collegate (AOIP/Beyard, GADI, 1975, nr. 777; Bayer, IIC, 1990, nr. 212).

## ***Deroga***

Una clausola di deroga in un accordo di licenza significa che una parte non perde i suoi diritti perchè non fa rispettare quei diritti. Così, se un licenziante è stato autorizzato a dar notizia della rescissione a causa del mancato pagamento delle royalties, ma ha sorvolato o ignorato l'inadempienza, il licenziante potrebbe ancora comunicarlo con riguardo ad un'altra inadempienza di quell'obbligo. La clausola in deroga in effetti impedisce l'applicazione del concetto legale di preclusione, cioè la tolleranza o la negligenza iniziali non impediscono al licenziante di far successivamente rispettare i suoi diritti.

## **Esempio**

Nessuna deroga per qualsiasi inadempimento per entrambe le parti di questo Accordo può essere considerata una deroga per ogni inadempimento simile o successivo.

## ***Forza maggiore***

Una clausola di *forza maggiore* in un contratto di licenza indirizza le circostanze intercorrenti al di fuori del controllo di una parte, che impedisce che quella parte ottemperi ai suoi obblighi. Guerre, scioperi e incendi sono i tipi di avvenimenti previsti, e il vantaggio della clausola è



che il tempo per ottemperare a un obbligazione può essere ritardato finché le cause di forza maggiore cessano o vengono rimosse.

### ***Pratiche anti concorrenziali***<sup>23</sup>

Quando si firma un accordo di licenza è importante ricordare che se sono incorporate certe pratiche commerciali, l'accordo può, in base alle leggi nazionali del paese o dei paesi in questione, essere considerato illegale se equivale ad essere anti concorrenziale. Alcuni esempi di pratiche che possono essere considerate illegali in base a particolari circostanze dell'accordo obbligano un licenziatario ad accettare certi prodotti o servizi in aggiunta alla tecnologia proprietaria (vincolo, impacchettamento), impedendo al licenziatario di trattare con certe imprese, tentando di fissare i prezzi dei prodotti incorporando la tecnologia in licenza, le restrizioni territoriali, le licenze incrociate e la convergenza dei brevetti.<sup>24</sup>

### ***Disposizioni governative***

Quando si considera l'entrata in un accordo di licenza con un partner straniero è importante verificare l'esistenza di varie disposizioni governative che possono influenzarlo. Per esempio, la maggior parte dei paesi richiederebbe almeno la registrazione<sup>25</sup> di un accordo di licenza presso le autorità competenti in quel paese ma ci può essere, in aggiunta, un processo di approvazione che deve essere seguito per prendere parte in quel tipo di attività in quel paese. Nel paese del licenziante ci possono

---

<sup>23</sup> Vedere i recenti European Community Technology Transfer Block Exemption Regulations (TTBER), "Regolamento della Commissione (CE) N. 772/2004 del 27 Aprile 2004 sull'applicazione dell'Articolo 81(3) del Trattato di categoria sugli accordi di trasferimento tecnologico" e Kathleen R. Terry, "Antitrust e Licenze di Tecnologia", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

<sup>24</sup> Vedere di più sulla convergenza dei brevetti da Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition", [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

<sup>25</sup> Vedere David J. Dykeman e Daniel W. Kopko, "Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries", <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>.

essere norme che restringono o condizionano il commercio di certe tecnologie per motivi di sicurezze o altre ragioni.<sup>26</sup>

### **Esempio 1**

Il Licenziatario comunicherà al Licenziante se diventa consapevole che questo Accordo è soggetto a qualsiasi requisito governativo [paese] di approvazione o informazione. Il Licenziatario farà tutti i depositi necessari e pagherà tutti i costi comprese le tasse, le penalità, e tutti gli altri costi rimanenti associati a tali processi di informazione o di approvazione.

### **Esempio 2**

Il Licenziatario rispetterà tutti le leggi straniere [paese] applicabili riguardo al trasferimento dei Prodotti in licenza e ai relativi dati tecnici verso i paesi esteri, compresi, senza limitazioni, le Norme sul Traffico Internazionale di Armi (ITAR) e le Norme sulla Gestione delle Esportazioni. Nessuna delle parti fa presente che una licenza di esportazione non sarà richiesta né che, se richiesta, sarà rilasciata.

### ***Dispute***

Quando si negozia l'accordo di licenza, le parti dovrebbero essere consapevoli che possono nascere delle dispute e fornire dei mezzi per risolverle. La flessibilità insita negli emendamenti dovrebbe fornire i mezzi per la risoluzione alla prima occasione. Fallendo la quale, devono essere previsti dei meccanismi per la risoluzione dei conflitti. Quando si preparano le clausole di soluzione dei conflitti, le parti possono presentare varie opzioni. Tradizionalmente, le parti hanno spesso concordato di risolvere le dispute tramite cause in uno specifico tribunale. Sempre di più, comunque, le parti optano per le procedure di risoluzione alternativa delle dispute (ADR), come l'arbitrato e la

---

<sup>26</sup> Per esempio, vedere Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 ai sensi del Export Control Act 2002 del Regno Unito.

mediazione, o la mediazione seguita dall'arbitrato. Il Centro Arbitrato e Mediazione dell'OMPI ha sviluppato dei modelli di clausole che facilitano la sottomissione dei conflitti all'arbitrato o alla mediazione, o ad una combinazione di entrambe (<http://arbitrator.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Le procedure ADR offrono una serie di vantaggi:

- *Una singola procedura.* Tramite le procedure ADR, le parti possono accordarsi per risolvere in un'unica procedura un conflitto riguardanti i diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in un numero di paesi diversi, evitando così le spese e la complessità di una causa multi-giurisdizionale, e il rischio di risultati inconsistenti.
- *Autonomia delle parti.* A causa della loro natura privata, le procedure ADR concedono alle parti l'opportunità di esercitare un controllo maggiore sul modo in cui le loro dispute vengono risolte rispetto al caso in cui finissero in tribunale. Possono, per esempio, scegliere la legge applicabile, il luogo e la lingua dei procedimenti così come le regole procedurali. In aggiunta, le parti stesse possono selezionare i decisori più appropriati per i loro conflitti, che saranno particolarmente importanti quando i conflitti riguarderanno problemi legali, tecnici o commerciali complessi.
- *Neutralità.* Le procedure ADR possono essere neutrali per la legge, la lingua e la cultura istituzionale delle parti, evitando così ogni vantaggio del tribunale domestico che una delle parti può godere nelle cause in tribunale, in cui la familiarità con la legge applicabile e con i processi locali può offrire dei vantaggi strategici significativi.
- *Confidenzialità.* Le procedure ADR sono private. In accordo, le parti possono decidere di tenere i procedimenti ed ogni risultato confidenziali. Questo permette loro di concentrarsi sui meriti del conflitto senza preoccuparsi del suo impatto pubblico, e può essere di speciale importanza quando sono coinvolte la reputazione commerciale e i segreti industriali.
- *Definitività ed esecutività dei riconoscimenti arbitrali.* Diversamente dalle decisioni del tribunale, che possono in genere essere contestate durante una o più fasi del processo, i

riconoscimenti arbitrari non sono normalmente soggetti ad appello. In aggiunta, la Convenzione delle Nazioni Unite per il Riconoscimento e l'Applicazione dei Riconoscimenti Arbitrali Stranieri del 1958 (la "Convenzione di New York") facilita di molto il riconoscimento e l'applicazione dei riconoscimenti arbitrari in più di 130 Stati, che ne fanno parte.

Ci sono, certamente, circostanze in cui la causa in tribunale è preferibile alle ADR. Per esempio, la natura consensuale delle ADR le rende meno appropriate se una delle due parti è estremamente non cooperativa, che può capitare nel contesto di una disputa per una violazione extra-contrattuale. In aggiunta, un giudizio del tribunale sarà preferibile se, per chiarire i suoi diritti, una parte cerca di costituire un precedente legale pubblico piuttosto che un riconoscimento che è limitato al rapporto tra le parti. In ogni caso, è importante che la parti potenziali e i loro consulenti siano consapevoli delle loro opzioni di soluzione dei conflitti per essere in grado di scegliere la procedura che meglio si adatta ai loro bisogni.

### **Esempio 1: Mediazione**

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascente da o relativa a questo contratto e ad ogni successivo emendamento di questo contratto, compresi, senza limitazioni, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento o rescissione, così come le rivendicazioni non contrattuali, saranno sottoposte a mediazione in accordo con le Regole di Mediazione dell'OMPI. Il luogo della mediazione sarà [specificare il luogo]. La lingua da usare nella mediazione sarà [specificare la lingua].

### **Esempio 2: Arbitrato**

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascente da o relativa a questo contratto e ad ogni successivo emendamento di questo contratto, compresi, senza limitazioni, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento o rescissione, così come le rivendicazioni non contrattuali, saranno indirizzati e infine

determinati da un arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. Il tribunale arbitrale consisterà in [tre arbitri] [un solo arbitro]. Il luogo dell'arbitrato sarà [specificare il luogo]. La lingua da usare nelle procedure arbitrali sarà [specificare la lingua]. La disputa, controversia o rivendicazione sarà decisa ai sensi della legge di [specificare la giurisdizione].

### **Esempio 3: Arbitrato accelerato**

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascente da o relativa a questo contratto e ad ogni successivo emendamento di questo contratto, compresi, senza limitazioni, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento o rescissione, così come le rivendicazioni non contrattuali, saranno indirizzati e infine determinati da un arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. Il luogo dell'arbitrato sarà [specificare il luogo]. La lingua da usare nelle procedure arbitrali sarà [specificare la lingua]. La disputa, controversia o rivendicazione sarà decisa ai sensi della legge di [specificare la giurisdizione].

### **Esempio 4: Mediazione seguita, in assenza di accordo, dall'Arbitrato**

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascente da o relativa a questo contratto e ad ogni successivo emendamento di questo contratto, compresi, senza limitazioni, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento o rescissione, così come le rivendicazioni non contrattuali, saranno sottoposte a mediazione in accordo con le Regole di Mediazione dell'OMPI. Il luogo della mediazione sarà [specificare il luogo]. La lingua da usare nella mediazione sarà [specificare la lingua].

Se, e nella misura in cui, ognuna di tale disputa, controversia o rivendicazione non è stata risolta conformemente alla mediazione entro [60] [90] giorni dall'inizio della mediazione, sarà, con il deposito di una Richiesta di Arbitrato da parte di ciascuna parte, indirizzata e infine determinata dall'arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. Alternativamente, se, prima della scadenza di tale periodo di

[60] [90] giorni, sia che la parte non riesca a partecipare sia che continui a partecipare alla mediazione, la disputa, controversia o rivendicazione sarà, con il deposito di una Richiesta di Arbitrato dell'altra parte, indirizzata e infine determinata da un arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. Il tribunale arbitrale consisterà di [tre arbitri][un solo arbitro]. Il luogo dell'arbitrato sarà [specificare il luogo]. La lingua da usare nelle procedure arbitrali sarà [specificare la lingua]. La disputa, controversia o rivendicazione sarà decisa ai sensi della legge di [specificare la giurisdizione].

### ***Mettere in atto l'Accordo***

Come è stato enfatizzato in tutto questo Manuale, la concessione di licenze implica un rapporto continuo per uno specifico periodo di tempo tra due parti che lavorano ad un risultato mutualmente premiante. Per assicurare che il rapporto sia premiante per le parti è importante che mantengano i loro rispettivi obblighi nascenti dall'accordo. Per esempio, per il licenziante, ci possono essere obblighi da mantenere, su base unica o su base continua, per l'assistenza tecnica al licenziatario. Il licenziante sarà anche interessato al mantenimento dei suoi diritti di proprietà intellettuale così che quei diritti non decadano o restino in sospeso, comprendendo, se sono stati trasferiti i diritti sul marchio, l'assicurazione che la qualità del marchio venga mantenuta. La qualità del marchio si riferisce al corretto uso del marchio, in base alle linee guida d'utilizzo del marchio stabilite dal licenziatario e assicuranti che il prodotto sia conforme alle specifiche tecniche locali della tecnologia in licenza. In aggiunta, il licenziante deve interessarsi ad una varietà di altri problemi, in base alle condizioni concordate, per il mantenimento dell'accordo. Queste comprenderanno il mantenimento di una contabilità dettagliata per le royalties ricevute, la revisione dei bilanci del licenziatario, lo sviluppo ulteriore della tecnologia, le procedure seguenti concordate nel caso di miglioramenti e la difesa del licenziatario dalle cause intentate da terze parti e coinvolgenti terze parti a nome del licenziatario.

Uguualmente, il licenziatario ha, in connessione con l'obbligo principale di pagare le royalties, la responsabilità di mettere in atto delle rigorose procedure contabili, di istituire un meccanismo regolare di relazione e di permettere la revisione dei propri bilanci. Ha anche l'obbligo di seguire le procedure concordate in caso di miglioramenti e di prendere le misure concordate in caso di contraffazione e, se un marchio gli è stato dato in licenza, di mantenere la qualità del marchio. Inoltre, se i prodotti sono stati prodotti usando dei brevetti in licenza, l'accordo probabilmente prevederà che i prodotti siano marcati come da accordi o che il licenziante può voler controllare ed approvare come il licenziatario marca un prodotto dipendente dal brevetto del licenziante.<sup>27</sup>

## **Esempio**

Il Licenziatario apporrà il marchio su tutti i Prodotti in Licenza fatti, usati o venduti ai sensi dei termini di questo Accordo, o sui loro contenitori, in accordo con le leggi applicabili sulla marcatura dei brevetti.

E' importante che tutti questi obblighi e come possono essere implementati sia specificato chiaramente in dettaglio sufficiente nell'accordo. Essi comportano sia per il licenziante che per il licenziatario dei costi in termini di tempo speso e di richieste di risorse umane aggiuntive. Comunque, sono indispensabili per la sopravvivenza, l'andamento regolare e la sostenibilità dell'accordo.

## ***Scadenza e rescissione***

Gli accordi di licenza arrivano ad una fine in due modi. Il primo è quando il termine o il periodo dell'accordo scade a causa del verificarsi di un evento stabilito. Per esempio, il termine è dieci anni o fino a che l'ultimo

---

<sup>27</sup> Sarebbe utile ricordare che se il prodotto finale si dimostra di cattiva qualità allora, aver marcato il prodotto come avente usato certi brevetti in licenza, può essere svantaggioso per il titolare del brevetto. Comunque, se il prodotto è un successo e poi è contraffatto da qualcuno, l'aver venduto il prodotto significherebbe che il contraffattore ha avuto un primo avvertimento e, come tale, i danni concessi al licenziatario potrebbero, in alcune giurisdizioni, essere penalizzanti.

dei brevetti in licenza decade o scade.<sup>28</sup> Quando accadono questi eventi, l'accordo finisce automaticamente.

Il secondo modo è che l'accordo è rescisso da una delle parti prima che scada. Gli eventi che possono dare origine al diritto di terminare l'accordo sono di solito stabiliti nel dettaglio e si riferiscono ad un fallimento nell'esecuzione e all'inadempimento di una condizione dell'accordo. Alcuni esempi sono i mancati pagamenti quando dovuti, la bancarotta o l'insolvenza. Anche se l'accordo potrebbe terminare automaticamente quando avviene uno di questi eventi, è preferibile che ne sia dato avviso, con la fine dell'accordo se l'inadempimento non è rettificato dall'altra parte entro un periodo specifico.

E' importante considerare i diritti e gli obblighi delle parti dopo la scadenza o l'estinzione dell'accordo. Per esempio, quando c'è il know-how o delle informazioni scritte confidenziali e l'accordo è stato terminato dal licenziante, al licenziatario sarà richiesto di smettere di usare e di restituire il know-how o tali informazioni. Se è così, come può essere fatto? Quando un accordo scade potrebbe prevedere che il licenziatario ha il diritto di continuare ad usare il know-how o le informazioni confidenziali: il licenziatario ora avrebbe una licenza totalmente pagata in anticipo. Uno dovrebbe considerare se ogni sub-licenza o altri diritti che sono stati concessi a terzi potrebbero continuare dopo la scadenza. In aggiunta, è importante specificare delle clausole che dovrebbero continuare anche se l'accordo è finito. Esempi comprendono il mantenimento della confidenzialità, i diritti di continuare ad usare i miglioramenti di altre parti, l'accesso ai documenti, la soluzione dei conflitti e gli obblighi e le indennità per la responsabilità sul prodotto. Può essere che le clausole che sono specificate per sopravvivere all'accordo lo facciano solo per un particolare periodo.

---

<sup>28</sup> Vedere inoltre "Come ottenere le royalties dopo che un brevetto è scaduto" di Charles A. Weiss e Kenneth R. Corsello all'indirizzo [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf)



## Esempio

1. A meno che non sia terminato in anticipo ai sensi delle disposizioni che seguono, questo Accordo sarà valido fino alla scadenza dell'ultimo dei brevetti in licenza e, in quel momento, il Licenziatario avrà il diritto di continuare ad usare tutti i know-how confidenziali correlati appartenenti al Licenziante e avrà totalmente pagato in anticipo il diritto di sviluppare, fare, aver fatto, promuovere e vendere qualsiasi Prodotto dentro e fuori il Territorio senza pagare ulteriori compensazioni al Licenziante.
2. Il Licenziatario può terminare questo Accordo in ogni momento con avviso scritto al Licenziante se nel giudizio esclusivo del Licenziatario l'applicazione del Brevetto in Licenza nel settore non riesce ad avere una buona prestazione, sia per motivi tecnici, regolamentari, scientifici, politici o economici, compresi ma non confinati in guerre, rivoluzioni, disordini civili, calamità naturali e altri eventi simili.
3. Il Licenziante può terminare questo Accordo a condizione che esistano motivi ragionevoli per credere alla mancanza di diligenza da parte del Licenziatario nello sviluppo, produzione o vendita del Prodotto.
4. Nel caso il Licenziatario fosse soggetto a una dichiarazione di bancarotta o all'inizio della bancarotta o di procedimenti simili o fosse messo in amministrazione controllata o sotto ogni misura giudiziaria nazionale equivalente, o sotto il controllo del tribunale allo scopo di evitare la bancarotta o amministrando le società che hanno smesso di effettuare i pagamenti o che hanno perso il merito creditizio, escludendo comunque i casi di bancarotta che sono respinti, rimossi o un'obbligazione trasferita entro sessanta (60) giorni di un ammontare di almeno una volta e mezzo la somma reclamata, allora tutti i diritti dati al Licenziatario ai sensi di questo Accordo ritorneranno incondizionatamente e immediatamente al Licenziante e per quanto sia pertinente, tutti i ritardi e le condizioni in questo Accordo sono estinti e tutte le obbligazioni finanziarie del Licenziatario saranno maturate e saranno immediatamente pagabili e conterranno gli interessi dalla

data in cui tale bancarotta si verifica o in cui sono iniziate delle procedure simili.

5. Con la scadenza prevista ai punti 2, 3 e 4, tutti i diritti concessi da questo Accordo al Licenziatario ritorneranno al Licenziante, e il Licenziatario restituirà il prima possibile al Licenziante tutte le informazioni confidenziali scritte che appartengono al Licenziante, soggette soltanto al trattenimento di una copia nei suoi archivi legali per assicurare il rispetto delle sue obbligazioni qui sotto. Alla data di tale estinzione, nessuna parte avrà alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell'altra conformemente a questo Accordo. Comunque, tale estinzione non toglierà a nessuna delle parti nessun obbligo o responsabilità accumulatasi prima della data di tale estinzione.

## COMMENTI CONCLUSIVI

Si è discusso di molti problemi. Non è, comunque, necessario che tutti siano inclusi in tutti gli accordi di licenza.<sup>29</sup> Molto dipenderà dalle particolari circostanze di ogni caso. Quello che è appropriato in un singolo caso dipenderà da bisogni particolari, aspettative e circostanze della particolare alleanza. Fattori quali l'importanza e la fase di sviluppo della tecnologia, il tipo e il livello di protezione, i rischi potenziali, la dimensione dell'investimento, gli obiettivi strategici delle parti, e così via giocheranno certamente un ruolo nella modellazione dell'accordo. La concessione di licenze porta con sé molte discipline comprendenti l'esperienza nella particolare area tecnica in questione, legale (in particolare, diritti di proprietà intellettuale) e finanziaria. Una volta che un accordo è stato concluso è solo la prima fase che è stata conclusa. Il lavoro duro e, si spera, la parte premiante dell'implementazione è appena cominciata.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mentre il focus di questo Manuale è sul licensing, non si dovrebbe sorvolare sul fatto che la maggior parte dei problemi suddetti si verificano anche in molti altri tipi di accordi di trasferimento di tecnologia.

<sup>30</sup> Sfortunatamente, gli accordi non premiano sempre e possono fallire per un motivo o per l'altro. Vedere ulteriori modi per impedire tali fallimenti. Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls",

## 5. NEGOZIAZIONE DELLE LINEE GUIDA E CONSIGLI

*Non ottieni l'accordo che meriti, ottieni l'accordo che contratti.*

Negoziare un accordo di licenza di tecnologia è l'arte di raggiungere un accordo dove il licenziante concede e il licenziatario acquisisce il diritto di usare la tecnologia del licenziante a condizioni e termini specifici. L'obiettivo è stabilire le basi per un futuro rapporto mutualmente soddisfacente e sostanzialmente remunerativo. Cioè, un risultato “win-win” come opposto ad un risultato “win-lose” (che, in effetti, è un risultato “lose-lose”). Per ottenere un tale risultato “win-win” sia il potenziale licenziante che il licenziatario devono essere consci del fatto che ogni parte ha qualcosa di valore che sarà portata nel rapporto. Capire qual è tale valore e capire i bisogni e le aspettative di entrambe le parti nel firmare un tale accordo è la chiave di una negoziazione di successo.<sup>31</sup>

### IL PROCESSO DI CONTRATTAZIONE DI UN ACCORDO DI LICENZA

Il processo di negoziazione coinvolge quattro fasi distinte: preparazione, discussione, proposta e contrattazione.

#### La fase di preparazione

Questa probabilmente è la più importante, nella quale è quasi impossibile riprendersi da, o superare, una preparazione inadeguata. La preparazione comprende tutto ciò che è stato discusso fin qui in questo Manuale. Cioè, sia il licenziante che il licenziatario avrebbero determinato da questa fase

---

<http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>. SCP Technology and Growth, , “Licensing Pitfalls – When Agreements Fail”, <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> e Todd Dickinson, “How to Avoid Licensing Dangers”, [www.managingip.com](http://www.managingip.com), Novembre 2001, p 58.

<sup>31</sup> Vedere inoltre, Alec e Munro, “Disciplined Negotiation: Worldwide”, *Les Nouvelles*, Dicembre, 1997 e Fisher e Ury, “Getting To Yes”, Penguin, 1991.

che per una ragione o per l'altra un accordo di licenza è conforme ai loro rispettivi obiettivi commerciali. Avrebbero identificato tutti gli altri come probabili partner avendo il potenziale per integrare, rafforzare e soddisfare tutte le aspirazioni commerciali dell'altro.

Ora è tempo per entrambi il licenziatario e il licenziante di prepararsi per l'imminente incontro formale tra le parti. Tutte le informazioni raccolte fin qui nella fase preparatoria più ampia diventeranno ora utili. Per chiarire e focalizzare la discussione, possono essere seguite le seguenti considerazioni:

- Avendo eseguito un'analisi preliminare dei suoi obiettivi di business e deciso che un accordo di licenza favorirebbe tale obiettivo, è ora tempo di identificare chiaramente ciò che uno vuole ottenere dalle discussioni o che sarebbe considerato un risultato di successo. In altre parole, qual è l'obiettivo e come questo obiettivo può essere raggiunto.
- Similmente, quello che si aspetterebbe di ottenere l'altra parte dalla discussione e in che misura differisce o coincide ciò che uno vuole ottenere.
- Il negoziatore principale sarebbe preferibilmente uno che capisce la strategia commerciale complessiva. Lui, idealmente, sarebbe assistito da un gruppo di lavoro costituito da esperti nelle aree finanziaria, legale e tecnica. I loro rispettivi ruoli e responsabilità devono essere chiariti e ogni membro del gruppo deve capire l'obiettivo generale, il grande quadro, così che non ci sia un'improvvisa contraddizione o un compromesso fatto da un membro che non è d'accordo con gli altri.
- Prepara un sommario degli aspetti commerciali chiave da trattare nell'accordo di licenza e la posizione della parte su ognuno di tali aspetti. Questo documento è detto Bozza dell'Accordo, o a volte Foglio delle Condizioni, o Proposta di Base dell'Accordo. E' anche importante, con riguardo ad ogni aspetto, stabilire la massima (o la miglior) posizione, e la minima (o peggiore) posizione. Un altro vantaggio della Bozza dell'Accordo è che può spesso essere appropriato presentare effettivamente la Bozza dell'Accordo in modo da iniziare o progredire nelle negoziazioni.

I problemi possono essere negoziati più facilmente e rapidamente con una Bozza dell'Accordo all'incirca tra le due e le cinque pagine, in confronto ad una bozza di accordo di licenza, che potrebbe essere più lungo. Un abbozzo di Bozza dell'Accordo è contenuta nell'Annesso II A.

La distinzione tra le fasi di discussione, proposta e contrattazione è di solito ovvia, sebbene può essere che le parti si muovano così rapidamente attraverso queste fasi che la distinzione diventa confusa. Anche così, è sempre importante essere consci di quale fase delle contrattazioni stai attraversando.

### **La fase di discussione**

Questa è di solito caratterizzata dalla promozione da parte del licenziante dei pregi e dell'opportunità offerta dalla sua tecnologia, e il potenziale licenziatario esamina la documentazione e le informazioni sottoposte ad accordo di confidenzialità. Il licenziatario può anche evidenziare i suoi punti di vista circa il valore della licenza per la sua attività e perché è interessato. Questa conversazione rimane generica.

### **Le fasi di proposta e contrattazione**

Nella fase di proposta, le parti stanno esplorando il possibile rapporto e le principali condizioni commerciali. “Perché dovremmo concederti una licenza mondiale esclusiva?”. Vengono poste domande chiave, verificate le ipotesi, stabiliti gli obiettivi strategici e identificati i limiti. Nella fase di contrattazione, la domanda potrebbe diventare, “Se ti concediamo una licenza esclusiva mondiale, poi devi raddoppiare la somma pagabile alla firma dell'accordo”, a cui il licenziatario potrebbe rispondere “Se raddoppiamo la caparra, allora una metà deve essere accreditata per le future royalties da pagarti sulle nostre vendite dei Prodotti in Licenza”. Le Regole d'Oro della negoziazione stanno per entrare in gioco, e qui c'è la Regola *Se...Allora*, altrimenti conosciuta come la Regola *Mai Dare Finché Non Ottieni*. E' troppo facile per il negoziatore inesperto accettare una proposta, e poi fare una proposta separata, ed essere sorpreso quando

viene respinta. Il negoziatore ha il potere e la possibilità di esplorare e di collegare i problemi e quindi di ottenere un miglior risultato (almeno su questi problemi). Un'altra Regola che emerge da questo interscambio è l'opportunità che può essere creata *Generando Variabili* o creando diverse opzioni. Una varietà di soluzioni diverse è possibile nella soluzione di un problema o nell'arrivare ad un accordo reciprocamente accettabile. Tutti i termini chiave dell'accordo, comprendenti, per esempio, l'esclusività della licenza/i territori geografici/la portata della licenza/l'ammontare e la scadenza dei pagamenti/le royalties sono variabili, e con un po' di immaginazione si possono creare altre variabili, delle quali tutte possono essere gestite creativamente in modo da arrivare ad un risultato che fa sentire le parti che abbiano raggiunto un accordo che soddisfi i loro rispettivi obiettivi commerciali, che è un risultato "win-win".

## LE REGOLE D'ORO DELLA CONTRATTAZIONE

Le linee guida sono i principi che mirano a fornire al negoziatore una struttura pratica per condurre le contrattazioni. Non sono regole, che se le infrangi deve significare che la negoziazione è finita. Piuttosto, il fallimento nel seguire o realizzare una linea guida è inteso come un'allerta per il negoziatore del bisogno di avere una comprensione della situazione attuale e forse del bisogno di azioni aggiuntive o diverse.

Abbiamo già fatto riferimento alla regola della *generazione di variabili* e della regola *se...allora*. Altre comprendono:

*Mirare ad un risultato "Win-Win"*. Questo è assolutamente fondamentale. Gli accordi di licenza coinvolgono invariabilmente rapporti di lungo periodo tecnici, commerciali e personali e, ne consegue, che perché l'accordo sia vincente tutte le parti devono essere soddisfatte dell'accordo raggiunto. Una parte insoddisfatta arriverà spesso al punto estremo di voler rimediare ad una ingiustizia percepita e, quando questo succede, la pena, per una se non per entrambe le parti, è probabile che superi tutti i benefici precedenti. Dopo tutto, un accordo non è inevitabile e, in un tale caso, il risultato "win-win" sarebbe stato per le parti **non** raggiungere un accordo!

*Stabilire la posizione massima (o migliore), e la posizione minima (o peggiore) riguardo ad ogni problema.* Questa è parte della preparazione per la negoziazione e identificazione e classificazione dei problemi ritenuti importanti, così come l'anticipare quelli che è probabile che siano importanti per l'altro. Questo non significa automaticamente che, se nella negoziazione non viene raggiunta una posizione minima, il negoziatore dovrebbe arrestare le contrattazioni. Piuttosto, essendo una linea guida e non una regola, si richiede al negoziatore di essere soddisfatto dal fatto che, nell'accordarsi su una posizione che è inferiore alla minima, ci sono buoni motivi. Forse delle nuove informazioni hanno cambiato la posizione minima che era stata stabilita prima dell'incontro. O, su un altro problema il negoziatore ha ottenuto un risultato migliore del massimo, e quindi nel complesso e tutto sommato il negoziatore può accettare un risultato più basso rispetto a quello ottimale su questo problema. O questo problema non è così importante per il negoziatore, e/o può essere giustificato perché è l'ultimo problema e l'accordo complessivo ora può essere raggiunto.

*Punta in alto, ma proteggi la tua credibilità.* Questo è attinente alla regola precedente, e rispecchia che è possibile accettare una posizione inferiore mentre il contrario (aumentare un'offerta) è di solito impossibile. Se il prezzo ufficiale per una nuova Mercedes Benz è di \$ 50.000 e un cliente offre \$ 35.000, passerebbe solo un momento prima che il venditore inizi a parlare con il cliente successivo. Va molto bene puntare in alto, ma non fino al punto che l'offerta non è realistica e, infatti, compromette, se non distrugge, la credibilità del cliente. Piuttosto, il cliente potrebbe accordarsi per pagare \$ 45.000, e poi procedere a contrattare per avere gratis dei servizi per il primo anno, per estendere la garanzia di un anno, per aggiornare l'impianto radio/CD, per installare un gancio da traino, e così via. In altre parole, *Generare Variabili* per concludere un affare migliore.

*Variabili commerciali che sono poco importanti per te ma di valore per l'altra parte.* Questo è il miglior risultato. Il resoconto dell'ingegnere indipendente sulla Mercedes di seconda mano che si sta acquistando mostra che possono essere necessarie riparazioni fino a \$ 10.000. Il

cliente potrebbe offrire di procedere con l'acquisto se vengono svolte le riparazioni e l'officina potrebbe accettare di farlo perché i meccanici hanno poco lavoro per le mani e le parti di ricambio sono poche e a prezzi all'ingrosso. Questa è la migliore variabile di tutte: è preziosa per una parte ma è di poca importanza per l'altra parte.

Infine, niente è incastonato nella pietra. *Tutto è contrattabile.*

Per illustrare ulteriormente i principi sopra discussi, si può trovare un questionario nell'Annesso III, che dimostra che ci troviamo spesso in situazioni in cui stiamo negoziando, con i nostri colleghi, membri della famiglia o con il negoziante locale. Molti di noi possono essere istintivamente abili negoziatori con anni di pratica nelle situazioni giornaliere. Nell'Annesso IV ci sono dei consigli di contrattazione che sarebbero utili per mettere in pratica quelle abilità in una contrattazione reale di una licenza. Sono succinti, che si spiegano da sé, e degni di studio, dato che assisteranno nella comprensione dell'importanza e del potere della negoziazione, e assisteranno entrambe le parti di un accordo di licenza nel concludere l'affare che meritano!



## 6. CONTRATTI DI LICENZA IN DIVERSE LEGISLAZIONI

### 6.1 Il contratto di Licenza in Italia

Legalmente con la parola *licensing*, in italiano licenza, si intende comunemente la cessione da parte dell'autore o del detentore di un diritto ad altro soggetto perchè la possa utilizzare traendone dei benefici economici. Il licenziante, ovvero colui che cede la licenza, ed il licenziatario, colui che gestisce la licenza, si accordano perché i benefici vengano remunerati attraverso un fee che può essere fisso o variabile sulle vendite.

Con il termine "*licensing in*" si intende l'acquisizione di tecnologie brevettate o non brevettate, cioè del know-how, da parte di un'impresa. Nei moderni sistemi industriali non è pensabile che un'impresa persegua una politica autarchica di sviluppo tecnologico. Certamente, con l'esperienza continuativa nel tempo e con i laboratori di ricerca, le imprese maturano al proprio interno conoscenze tecniche che costituiscono un know-how o, per la parte che viene brevettata, un patrimonio brevettuale di primaria importanza, ma non si può certo ritenere che un'impresa possa acquisire al proprio interno tutte le conoscenze tecnologiche necessarie per la propria attività produttiva. Di conseguenza, nel caso siano presenti sul mercato nuove tecnologie, l'impresa ha la necessità di acquisirle per integrare le proprie conoscenze e raggiungere alti livelli di competitività. Questa è la ragione per la quale si opta per il "*licensing in*", cioè per l'acquisizione di tecnologia dall'esterno. Il "*licensing in uscita*", vale a dire il *licensing out*, consiste nella concessione di licenze di brevetto e/o di Know-how allo scopo di procurare all'impresa un reddito aggiuntivo, che integra il reddito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti.

I motivi per i quali vengono concesse le licenze tecnologiche, possono essere molteplici: la tecnologia è relativa ad un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell'impresa, o la tecnologia è applicabile anche in altri settori (field of applications) nei quali l'impresa non è presente, oppure l'impresa non è in grado di sostenere gli investimenti necessari per porre in essere a livello internazionale una politica di brevettazione e di difesa legale dei propri brevetti, e così via. Le strategie di licensing-out sono diverse e variano da impresa a impresa. Ad esempio, la licenza può essere concessa per un brevetto e il relativo know-how, oppure per una famiglia di brevetti, oppure per una specifica applicazione, oppure ad una prima impresa per una certa applicazione e ad una seconda impresa per un'altra applicazione. In certi casi, frazionando il diritto di brevetto fra una pluralità di soggetti utilizzatori paganti, l'impresa ottimizza lo sfruttamento del brevetto; in altri casi può invece essere opportuno non frazionare il brevetto, avvalendosi di un unico licenziatario per diverse applicazioni industriali. Tutti i singoli diritti di privativa, nonché i segreti industriali, facenti capo all'azienda possono formare oggetto di trasferimento, tanto a titolo di licenza quanto a titolo di cessione. Pur non prevedendo la legge una particolare forma per la validità del contratto di licenza, appare tuttavia necessario adottare una forma scritta in considerazione delle numerose fattispecie da regolare e dell'eventuale trascrizione del contratto, oltre che in eventuale funzione probatoria. Cosa diversa per il marchio, per il quale esiste il contratto di merchandising, con il quale il titolare concede il diritto d'uso del proprio marchio ad un terzo solo per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio viene da egli stesso utilizzato sul mercato. Se la concessione di una licenza di marchio non presenta contrattualmente una grande complessità, la regolamentazione contrattuale delle licenze nel campo delle tecnologie deve essere, invece, effettuata con maggiore puntualità, specialmente quando oggetto della licenza è il know-how. E' buona norma curare con particolare attenzione

la c.d. clausola di concessione della licenza, identificando precisamente le tecnologie oggetto della licenza, i prodotti licenziati e il territorio contrattuale, definendo la possibilità o meno di sub-licenze. E' consigliabile, inoltre, accordarsi sulla comunicazione dei miglioramenti relativi alla tecnologia trasferita, sull'assistenza tecnica nonché sui sistemi di risoluzione delle eventuali controversie.

Affini alle licenze di brevetto sono, poi, i contratti di insegnamento, mediante i quali il licenziante insegna al licenziatario come fabbricare un prodotto o come applicare un procedimento produttivo.

Ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale), la licenza di brevetto deve essere obbligatoriamente concessa per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta nelle seguenti due ipotesi:

- 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;
- 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.

Bisogna notare come, a seguito del contratto, tra licenziante e licenziatario di diritti di privativa si crei una situazione di potenziale concorrenza che può rivelarsi nociva per entrambi. Un valido strumento di prevenzione è rappresentato, compatibilmente con le disposizioni antitrust, dalle restrizioni territoriali a carico del licenziatario.

Prima di concludere un qualsiasi contratto di licenza tecnologica è opportuno effettuare un accurato esame sulla tecnologia in questione:

- Verificare se la tecnologia è coperta da uno o da più brevetti dello stesso concedente, e assicurarsi che il contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi brevetti e non solo una parte di essi. Questo controllo può essere effettuato mediante ricerca per titolare su una banca dati brevettuale.
- Verificare che il concedente sia titolare di brevetti in ciascuno dei Paesi di proprio interesse nel caso di contratti che abbiano per riferimento un territorio non limitato al nostro Paese. Effettuare una ricerca, sempre su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire.
- Esaminare la validità del brevetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva, e in particolare verificare che la soluzione tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta da eventuali pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato, da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via.

- Domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettivamente protette dal brevetto, verificando l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute nel documento brevettuale.

Una volta concluse le suddette verifiche si può procedere con la scrittura del contratto.

Le condizioni del contratto di licenza vengono, solitamente, imposte dal licenziante (che, soprattutto in presenza di tecnologie di rilievo, gode di una posizione negoziale di vantaggio), il quale dispone di testi standard (c.d. condizioni generali), la cui modificazione non è solitamente ammessa, e di condizioni particolari che regolamentano la fattispecie oggetto del contratto medesimo.

Le parti possono prevedere numerose pattuizioni all'interno di un contratto di licenza. Molte di esse sono clausole c.d. di stile o comunque presenti in tutte le fattispecie contrattuali (es.: il diritto di una o entrambe le parti di recedere dal rapporto prima della scadenza del contratto; la possibilità di cedere il contratto o le obbligazioni da esso nascenti; la clausola risolutiva espressa che attribuisce ad una o ad entrambe le parti la facoltà di risolvere il contratto in presenza di determinati inadempimenti dell'altra; la determinazione di eventuali penali; la previsione di specifici obblighi di riservatezza a carico di una o di entrambe le parti; la predisposizione di una disciplina per le comunicazioni in costanza di rapporto; l'eventuale individuazione di un rappresentante operativo; la regolamentazione di una gerarchia tra le lingue in cui può essere redatto il contratto; la scelta della legge applicabile e del foro competente ovvero di un arbitro; l'eventuale indicazione del numero di copie da sottoscrivere, etc.).

E' interessante, invece, soffermarsi su quelle clausole del contratto di licenza che, per la loro particolarità, rivestono un carattere fondamentale

all'interno dello stesso e rispetto alle quali le parti devono prestare maggiore attenzione.

Preliminarmente, occorre identificare accuratamente l'oggetto del contratto, indicando il tipo di licenza che viene concessa. In tal senso, infatti, è fondamentale individuare l'ambito della stessa, sotto i profili territoriale, temporale, nonché in relazione all'eventuale esclusiva, ai canali distributivi ed ai settori merceologici.

Altrettanto importante è la clausola relativa all'individuazione della Property, anche attraverso il ricorso ad allegati od il riferimento a registrazioni o brevetti.

Fondamentale è, poi, la definizione in termini precisi del corrispettivo, delle sue modalità di determinazione, delle modalità e dei termini per il pagamento. La remunerazione, in linea generale, può avvenire con una somma fissa (lump sum) eventualmente rateizzata oppure con un pagamento di diritti (royalties) collegati al livello di sfruttamento dell'invenzione (produzione). Non è infrequente trovare, altresì, la previsione di forme di arbitraggio per determinare l'ammontare dovuto in presenza di contestazioni tra le parti. Infine, il contratto può prevedere numerosi obblighi aggiuntivi a carico del licenziante o del licenziatario. Con riferimento al primo, a titolo esemplificativo, si possono indicare: la messa a disposizione del materiale necessario per lo sfruttamento della licenza, il rispetto delle tempistiche previste per l'approvazione di estratti conto, gli obblighi di pubblicità istituzionale e di posizionamento ovvero il corretto adempimento della procedura di approvazione della conformità del prodotto. Per quanto attiene invece il licenziatario, senza pretesa di completezza, possono essere citati i seguenti obblighi: iniziare la produzione entro una certa data, attenersi alle indicazioni del licenziante in relazione alla Property ed al suo utilizzo, predisporre e comunicare al licenziante adeguata reportistica per la definizione delle

royalties, adozione di determinate caratteristiche del prodotto e di packaging, limiti alla facoltà di concedere sconti, campioni, etc., partecipare a fiere di settore, provvedere a stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità da prodotto, pubblicizzare il prodotto.

Da ultimo, i contratti di licenza contengono un'articolata disciplina relativa ai sottostanti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. In particolare, si tratta di dichiarazioni rilasciate dal licenziante in relazione alla titolarità e disponibilità del diritto licenziato (con conseguenti obblighi di indennizzo, di difesa e, ove possibile, di sostituzione), nonché di impegni assunti dal licenziatario in relazione all'indicazione a terzi della titolarità del diritto, alla collaborazione nella difesa (supporto documentale, etc.), alla segnalazione di eventuali violazioni cui venga a conoscenza o all'astensione dalla registrazione di diritti concorrenti.

Una volta concluso il trasferimento, infine, è onere delle parti effettuare la trascrizione dei relativi contratti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, onde rendere opponibile ai terzi il trasferimento stesso. Tale trascrizione non è condizione di validità del negozio traslativo.

**La disciplina attuale: Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.** *Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0011 – 0017.*

L'adozione di queste norme comporta maggiore sicurezza giuridica e minore burocrazia per le imprese, dato che un maggior numero di accordi di licenza usufruiranno di una "zona di sicurezza" normativa, grazie alla quale molti accordi saranno esentati dallo scrutinio individuale. Tali

norme permettono una più alta diffusione di tecnologia e know-how nell'Unione, nel rispetto degli obiettivi fissati al Consiglio di Lisbona nel 2001 e dei criteri della riforma fondamentale delle disposizioni di applicazione delle norme antitrust. Le norme consistono in un regolamento di esenzione per categoria e in linee direttrici: il regolamento di esenzione per categoria istituisce una "zona di sicurezza" per la maggioranza degli accordi di licenza; le linee direttrici chiariscono meglio l'applicazione dell'articolo 81 agli accordi che non rientrano nella cosiddetta "zona di sicurezza". Il Regolamento 772/2004 sostituisce il regolamento di esenzione per categoria del 1991, che aveva un ambito di applicazione più ristretto e che ha creato troppi ostacoli a causa del suo approccio formalistico. Da un lato, esse consentono alle imprese di impostare con maggiore libertà i propri accordi di licenza, a seconda delle loro esigenze commerciali. Dall'altro lato, tuttavia, esse contemplano la cosiddetta "zona di sicurezza" soltanto al di sotto di determinate soglie in termini di quote di mercato: 20% per gli accordi di licenza tra concorrenti e 30% per gli accordi tra non concorrenti. Il nuovo regolamento di esenzione per categoria contiene una "lista nera" delle gravi violazioni antitrust, il che significa che ciò che non è espressamente escluso dall'esenzione per categoria si ritiene ora esentato. Tale approccio contrasta ed elimina gli ostacoli determinati dalle liste bianche e grigie del summenzionato regolamento del 1996. Se non oltrepassano le soglie stabilite per le quote di mercato, le imprese non hanno nulla da temere per quanto concerne la compatibilità dei loro accordi con le norme comunitarie in materia di concorrenza. Allo stesso tempo, sono di norma vietate le "restrizioni fondamentali", inequivocabilmente definite, aventi un'incidenza negativa sul mercato. In assenza di restrizioni fondamentali non si presume che gli accordi, già esistenti o di nuova costituzione e non rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza", siano vietati. Sarà necessaria una valutazione individuale dei probabili effetti dell'accordo. Ciò si distingue nettamente dal vecchio approccio, in base al quale le



clausole restrittive venivano spesso considerate illegittime se non incluse nell'ambito dell'esenzione per categoria. Le linee direttrici definiscono i principi secondo cui valutare i singoli casi non rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza". Il Regolamento estende inoltre il proprio ambito di applicazione in quanto includerà, oltre agli accordi di licenza di brevetti e know-how, anche quelli relativi al diritto sul disegno e ai diritti d'autore sul software. Laddove la Commissione non ha la facoltà di adottare un regolamento di esenzione per categoria, come nel caso di pool di brevetti e di accordi di licenza di diritti d'autore in generale, le linee direttrici forniscono chiare indicazioni sulla futura politica di applicazione. Anche la portata della nuova normativa viene estesa grazie ad una politica più indulgente nei confronti di numerose restrizioni importanti, in particolare le restrizioni relative alla produzione, alla clientela e all'ambito d'uso. Questi ed altri cambiamenti consentono al nuovo regolamento di diffondere in misura efficace le innovazioni, e di conferire alle imprese un più ampio ambito di azione nonché una maggiore libertà di progettazione. Le norme sono conformi alla nuova generazione di regolamenti di esenzione per categoria e alle linee direttrici per gli accordi di distribuzione e gli accordi di cooperazione orizzontale della Commissione, ma tengono conto allo stesso tempo delle differenze ovviamente esistenti tra accordi di licenza e distribuzione o tra accordi di licenza e accordi in materia di ricerca e sviluppo.

## 6.2 I contratti di Licenza di Tecnologia in Argentina

La licenza di tecnologia è la licenza delle conoscenze sistematiche per la fabbricazione di un prodotto, per l'applicazione di una procedura o per la prestazione di servizi.

La licenza di tecnologia si concede quando un'organizzazione mette a disposizione di un'altra una tecnologia innovativa, attraverso un contratto di licenza, la creazione di un'impresa congiunta, un accordo di fabbricazione e/o un accordo di commercializzazione con assistenza tecnica. Oppure, quando un professionista esporta le sue conoscenze verso un altro stabilimento e/o paese, regione, ecc.

Possono distinguersi diversi tipi di licenza di tecnologia:

- 1- Un unico fornitore della tecnologia (per esempio, nel caso di un investimento straniero diretto in un'impresa sussidiaria di proprietà).
- 2- Solamente l'utente della tecnologia nel paese ospite; o
- 3- Tanto il fornitore quanto l'utente della tecnologia. In questo caso si può distinguere:
  - A- Licenza con condizioni commerciali stipulate rispetto all'uso della tecnologia (per esempio, conferimento di licenze di tecnologia ad imprese comuni).
  - B- Licenza senza tali condizioni (acquisto di una macchina nel mercato internazionale).

Il processo di licenza di una tecnologia può dividersi in varie fasi. In base agli interlocutori implicati, così come alla situazione delle tecnologie rispetto alla proprietà ed alle copie, alcune delle fasi possono essere più importanti di altre, per i seguenti interventi:

A: Come condizione preliminare per qualunque licenza, è necessario uno sviluppo della tecnologia. Tuttavia, si formulano gli incentivi per le innovazioni e la generazione di tecnologia, tra gli altri elementi, tramite condizioni normative che dirigono il trasferimento reale della tecnologia, in particolare, attraverso la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Quindi, è importante includere questa fase anche quando non fa parte del reale trasferimento;

B: L'identificazione delle necessità e delle opportunità di trasferimento si trovano all'inizio di qualunque licenza di tecnologia. La licenza e lo scambio di informazioni ad un livello adeguato sono fondamentali in questa fase.

Per la licenza di tecnologia internazionale, tale scambio di informazioni si verifica tra imprese, individui, autorità nazionali e/o istituzioni di ricerca dei paesi fornitori e gli utenti.

C: Si adottano per la fase successiva le azioni per intraprendere il trasferimento reale. In quanto alla tecnologia soggetta ai diritti dei brevetti, l'assistenza di un ambiente giuridico favorevole è una questione importante durante questa fase;

D: L'adattamento della tecnologia licenziata alle condizioni socioeconomiche e culturali locali si effettua alla fine della procedura. Si deve segnalare che il riconoscimento delle necessità di adattamento e la modalità di adattamento fanno parte dell'identificazione delle opportunità di trasferimento e, quindi, rientrano nella prima fase.

Non c'è l'obbligo legale di registrare una Licenza di Tecnologia, ma esistono molti vantaggi nel registrare tali contratti, tra le aziende locali e quelle straniere.

La registrazione fa in modo che una copia del contratto e della documentazione si alleghino ad un archivio ufficiale e vengano così riconosciuti con una data precisa.

In accordo con la Legislazione Argentina, in base al motivo del contratto, possono ottenersi benefici diretti sull'Imposta sul Reddito. Tali contratti saranno soggetti ai termini degli Accordi Internazionali per evitare la doppia imposizione, i quali sono stati sottoscritti congiuntamente a Germania, Australia, Canada, Brasile, Cile, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Belgio e Svezia.

È essenziale se l'impresa locale deduce gli importi pagati in base al contratto per l'Imposta sul Reddito.

Contribuisce alla creazione di una banca dati ad uso del Governo e del pubblico in generale, determinando le condizioni di mercato.

Tanto i dati specifici come le condizioni di tali contratti sono protetti dalla legge sulla confidenzialità.

### Registrazione dei Contratti di Licenza di Tecnologia in Argentina.

- 1. In che consiste.**
- 2. Documentazione da presentare. Requisiti.**
- 3. Come si fa.**
- 4. Tasse.**
- 5. Chi può / deve effettuarlo.**
- 6. Quante volte si deve andare all'ufficio per farlo.**
- 7. Da quale ufficio dipende.**
- 8. Tempo tra la richiesta e la consegna.**
- 9. Delegazioni nelle quali realizzare la pratica.**
- 10. Vantaggi della Registrazione della Licenza di Tecnologia.**

#### **1. In che consiste.**

Consiste nell'iscrizione di atti giuridici onerosi (contratti) con cui si trasferiscono tecnologia o marchi ad un'azienda domiciliata in Argentina da parte di un'altra residente all'estero con l'obiettivo di ottenere un beneficio sulle imposte.

#### **2. Documentazione da presentare. Requisiti.**

Istruzioni per iniziare le pratiche d'iscrizione e per l'emissione del certificato:

- Nota di presentazione (può anche non presentarsi). Compilare a macchina il modulo, si devono correggere gli errori e firmare nella casella corrispondente.

- Modulo di Domanda con la Dichiarazione Giurata, completa e firmata nello spazio corrispondente e numerata in tutte le sue pagine (originale e copia).

-Tre copie semplici del contratto nella sua lingua originale e la traduzione fatta da un traduttore pubblico nazionale abilitato, se è in lingua straniera.

- Copia certificata dei verbali sociali o statuto o procura del firmatario del contratto per l'impresa locale, per accreditare la rappresentanza o nel suo caso copia semplice della procura del presentante e/o firmatario della Dichiarazione Giurata; tranne che sia stato precedentemente registrato nel Registro delle Procure dell'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, INPI, menzionando in tale caso, il numero corrispondente.

- Presentare una Nota (originale e copia) , intestata all'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, Direzione per la Licenza di Tecnologia richiedendo l'emissione del certificato AFIP, indicando se necessario, che la tecnologia non è ottenibile nel paese e le ragioni per la sua acquisizione all'estero (Art. 93 Inc. a Ap. 1° della Legge 23.760 che modifica a LIG).

- Legislazione Applicabile: Legge 22.426, B.O. 23/03/81; decreto 580/81, B.O. 30/03/81; Legge per gli Investimenti Stranieri 21.382, modificata dalla Legge 23.697 e 23.760; T.O. Decreto 1853/93, specialmente Art. 7 e 8. Legge 24.481 e 24.572, T.O. Decreto 878/06, Legge 23.760, Art. 91, 92 e 93, Inc. A, Decreto 2353/86, Art. 156, 157 e 158 Risoluzioni INPI P-387/05 e 328/05.

Osservazioni: Le copie semplici delle procure dovranno essere firmate dal rappresentante in ogni pagina.

### **3. Come si fa.**

1. - Presentare la Dichiarazione Giurata ed il documento contrattuale da registrare. La presentazione va fatta all'ufficio delle entrate, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 alle 15:30.

2. – Pagare le tasse alla Tesoreria dell'INPI, Piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:15 alle 13:00 e dalle 13:45 alle 15:45.

3. – La verifica della pratica viene effettuata dalla Direzione di Licenza per la Tecnologia, situata al 4° Piano del suddetto edificio.

#### **NOTA:**

Di fronte alla carenza, insufficienza o discordanza di alcuni dei requisiti formali che potrebbero ostare alla registrazione richiesta, l'ufficio informerà l'interessato, sulle obiezioni poste o sui chiarimenti richiesti, fissando il termine per la sua risposta. La presentazione della documentazione va effettuata all'ufficio delle entrate, piano terra dell'INPI, e si deve pagare una tassa.

### **4. Tasse.**

#### **Ufficio per la Licenza di Tecnologie.**

<b>CODICE</b>	<b>TASSE LICENZA DI TECNOLOGIE</b>	<b>IMPORTO</b>
610000	DOMANDA DI REGISTRAZIONE	2 per mille del totale
620000	EMISSIONE DEL CERTIFICATO	\$ 195
630000	RICHIESTA DI RILASCIO DEL RAPPORTO	\$ 40

Tasse per la registrazione del contratto: Due Per Mille (2,0/00) dell'importo totale della prestazione tecnologica, incluso il Grossing Up, che si paga al momento della presentazione della pratica - CODICE DI IMPUTAZIONE 610.000

Tasse per l'emissione del certificato LIG per l'AFIP - CODICE DI IMPUTAZIONE 620.000: \$195 ed a partire dall 01/07/2011 \$240.

Durata della pratica nel caso in cui non si ricevano osservazioni: la legge stabilisce un termine per la registrazione di 90 giorni consecutivi, tuttavia la Direzione ha fissato come standard di qualità dei suoi servizi un termine di chiusura della pratica senza osservazioni di 30 giorni feriali.

Il ritiro della certificazione dovrà essere effettuato dal richiedente o dal suo rappresentante o da chi precedentemente si deleghi comunicando il suo nome, domicilio e numero di carta d'identità.

## **5. Chi può / deve effettuarlo.**

Il titolare o attraverso un rappresentante accreditato.

## **6. Quante volte si deve andare all'ufficio per farlo.**

Si dovrebbe andare Tre volte:

1. - Presentazione della Richiesta di Registrazione.
2. - Risposta.
3. - Ritiro del Certificato.

## **7. Da quale organismo dipende.**

Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI).

## **8. Tempo tra la richiesta e la consegna.**

Approssimativamente 2 mesi.

La persona che lo ritira deve essere un rappresentante o portare una nota che lo autorizzi a ritirare la pratica, firmata da qualche rappresentante o da qualcuno che lo sostituisce.

## 9. Delegazioni nelle quali realizzare la pratica.

### Dati Generali della Delegazione

<b>Delegazione:</b>	Istituto Nazionale della Proprietà Industriale
<b>Indirizzo:</b>	Paseo Colón 717 – CITTÀ AUTONOMA DE BUENOS AIRES -
<b>Orari:</b>	Da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 alle 16:00 .
<b>Codice Postale:</b>	C1063ACH
<b>Telefono:</b>	(0054) - 0800-222-4674; (0054) - 011- 4344 - 4967/68
<b>Fax:</b>	(0054) - 011 - 4344-5286
<b>E- Mail:</b>	<a href="mailto:infotrantec@inpi.gov.ar">infotrantec@inpi.gov.ar</a>

### Dati sulla Delegazione per questa pratica

<b>Nome della pratica:</b>	Registrazione di Contratti di Licenza di Tecnologia
<b>Orario di Accettazione:</b>	Dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 alle 15:30
<b>Orario di Consegna:</b>	Dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 a 15:30



<b>Giorni di lavoro:</b>	Da Lunedì a Venerdì
<b>Osservazioni:</b>	<p>Si realizza nella Direzione per i Modelli e Disegni Industriali, 4° Piano, Ufficio 420.</p> <p>Telefono: (0054) 011- 4344-4928/9 per l'accesso al Palazzo sede dell'INPI, nell'Ufficio per il Controllo degli Accessi deve presentarsi la Carta d'Identità Nazionale.</p>

## **10. Vantaggi della Registrazione della Licenza di Tecnologia.**

Non c'è obbligo legale di registrare una Licenza di tecnologia, ma ci sono molti vantaggi registrando tali contratti tra le aziende locali e quelle straniere.

Il registro fornisce garanzia legale dato che una copia del contratto e della documentazione si allegano ad un archivio ufficiale e così vengono riconosciute con una data precisa.

In accordo con la legislazione Argentina e in base all'oggetto contrattuale, possono ottenersi benefici diretti nell'applicazione dell'Imposta sul Reddito.

La registrazione permette di dedurre come spese, le somme pagabili come controprestazione della tecnologia che si acquisisce.

Contribuisce alla creazione di una banca dati ad uso del Governo e del pubblico in generale.

Tali contratti saranno soggetti ai termini degli accordi internazionali siglati dalla Repubblica per evitare il doppio tributo impositivo.

## **Domande Frequenti.**

### **Quale è la normativa in materia di Licenze di tecnologia?**

Legge 22.426;  
Decreto 580/81;  
Decreto Naz. 1.853/93;  
Legge sull'Imposta sul Reddito;  
Decreto Regolamentare 1.344/98 (art. 151).

### **Si può registrare l'acquisizione di materiali, ecc.?**

No, si registrano solo licenze (di marchi, brevetti, modelli e design industriali e know how, e conoscenze tecniche, assistenza tecnica, ingegneristica, consulenza, servizi di informazione etc.)

### **Si può registrare una licenza di software?**

No, questa registrazione va effettuata alla Direzione Nazionale di Diritto d'autore.

### **È registrabile lo sviluppo di un software?**

No, per le stesse ragioni espone nella risposta precedente. Possono registrarsi solo i servizi (implementazione) di assistenza tecnica, abilitazione etc., con riferimento al software.

### **I contratti gratuiti sono registrabili?**

No, solo gli atti a titolo oneroso.

### **Chi devono essere le parti contraenti?**

Deve trattarsi di un contratto siglato tra una persona fisica o giuridica residente all'estero ed una persona fisica o giuridica residente nel paese.

## **Quali sono gli atti giuridici che possono registrarsi?**

Gli atti giuridici a titolo oneroso che abbiano per oggetto principale o accessorio la licenza o la cessione di tecnologia o marchi.

## **Che cosa si intende per tecnologia al fine della registrazione?**

I brevetti, i modelli ed i design industriali, come ogni conoscenza tecnica per la fabbricazione di un prodotto o la prestazione d'un servizio.

## **Come deve essere la descrizione della tecnologia che si acquisisce?**

La descrizione della tecnologia che si acquisisce deve essere chiara, concreta e sufficiente, dovendosi osservare fedele corrispondenza con le previsioni contrattuali. Nei casi di licenza di marchi, brevetti, modelli e/o design industriali, si dovrà inoltre identificare ognuna di quelle comprese nell'oggetto contrattuale.

## **In che momento deve richiedersi la registrazione del documento?**

Deve richiedersi la sua registrazione prima di effettuare i pagamenti all'impresa residente all'estero (Art. 93 inc. "a" della Legge sull'imposta sul Reddito t.o. 1997).

## **Davanti a chi devono realizzarsi le procedure di registrazione?**

Le procedure si realizzeranno davanti alla Direzione di Licenza di Tecnologia.

## **Quale è l'importo che si deve pagare a titolo di tasse?**

Si deve pagare il 2 per mille, 2,0/00, sull'importo delle prestazioni tecnologiche.

## **In che momento si devono pagare le tasse corrispondenti?**

Devono pagarsi al momento di cominciare la pratica.

## **Che documentazione si deve presentare?**

Dichiarazione giurata (modulo disponibile nel sito Web);

Fotocopia del documento presentato da registrare in tre esemplari, con la traduzione corrispondente effettuata da un traduttore pubblico nazionale nel caso di un documento redatto in lingua straniera;

Si deve esibire la procura di chi presenta la documentazione per la registrazione.

## **Che beneficio si ottiene col registro?**

La persona fisica o giuridica con domicilio nel paese potrà dedurre come spese la somma pagata.

La persona fisica o giuridica con domicilio all'estero si avvantaggia con la riduzione dell'aliquota tassabile sulla quale deve pagare l'imposta sul reddito.

## **Quanto dura la procedura di registrazione?**

La legge stabilisce che, mentre non bisogna chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ed al suo contenuto, il termine per la registrazione è approssimativamente di 90 giorni consecutivi. Tuttavia, la Direzione ha fissato come standard di qualità dei suoi servizi un termine di chiusura della pratica senza osservazioni di 30 giorni feriali.

## **È obbligatoria la registrazione?**

No, produce solo effetti al fine di ottenere i benefici impositivi previsti nell'Art. 93 inc. a, della Legge di Imposta sul Reddito (t.o. 1997).

## **Uno stesso documento può contenere prestazioni di distinta natura?**

Sì, ma si registreranno solo le prestazioni tecnologiche comprese negli art. 1° della Legge 22.426 e 1° del dec. 580/81.

## **Che cos'è il grossing up?**

Il grossing up significa che la persona fisica o giuridica residente nel paese si farà carico del pagamento dell'imposta sul reddito che doveva pagare l'azienda con domicilio all'estero. In questo modo bisognerà calcolare anche questa differenza al momento di pagare le tasse (due per mille) .

## **Deve richiedersi un certificato per la presentazione davanti all'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche (AFIP)?**

Sì, per il suo ottenimento si dovrà pagare la tassa prevista per l'emissione del certificato Codice 620.000 di \$195 che a partire dal 01/07/2011 sarà di \$240. Nello stesso si farà constatare: a) nome delle parti; b) validità del contratto e; c) importo delle prestazioni tecnologiche.

## **Che valore hanno le dichiarazioni effettuate e la documentazione presentata?**

Ha valore di dichiarazione giurata e la sua falsità implica le sanzioni previste nella Legge 11.683.

## **Chi controlla e verifica il compimento delle prestazioni tecnologiche dichiarante e registrate?**

Il controllo e l'esecuzione delle prestazioni tecnologiche dichiarate e registrate lo realizza l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche (AFIP.)

# ANNESSI

## I – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE<sup>32</sup>

La proprietà intellettuale fa riferimento alle creazioni della mente: invenzioni, opere letterarie e artistiche, e simboli, nomi, e immagini usate in commercio. E' divisa in due categorie: proprietà industriale che include i brevetti per invenzione, i marchi, i design e le indicazioni geografiche, e il diritto d'autore che comprende le opere letterarie come romanzi, poemi e commedie, film, opere musicali, opere artistiche come disegni, quadri, fotografie, e sculture, e disegni architettonici. I diritti correlati al diritto d'autore comprendono quelli degli artisti esecutori nelle loro esecuzioni, dei produttori di fonogrammi, e quelli delle organizzazioni di trasmissioni nei loro programmi radio e televisivi.

Mentre le leggi di proprietà intellettuale della maggior parte dei paesi stanno andando verso una maggiore armonizzazione, rimangono leggi nazionali (o regionali in base al fatto che un gruppo di paesi abbia aderito a tale normativa regionale di proprietà intellettuale) aventi effetto solo nei confini territoriali del paese o della regione. Quindi, un diritto di proprietà intellettuale ottenuto in una giurisdizione è valido solo in quella giurisdizione.

---

<sup>32</sup> Estratto da "What is Intellectual Property?" Pubblicazione OMPI Numero 450 (E) ISBN 92-805-1155-4 eccetto la sezione sui Segreti Industriali che è estratta da "Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters" pubblicata dall'International Trade Centre e dall'OMPI, Ginevra 2004. Fare riferimento anche al sito [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme) e, in particolare, alla pubblicazione "Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises", Pubblicazione OMPI No. 900, "Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises", Pubblicazione OMPI No. 498 and "Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises", Pubblicazione OMPI No. 918, "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises", Pubblicazione OMPI No. 917.

## Brevetti

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione, se un prodotto o un processo, che deve essere applicabile industrialmente (utile), nuovo (novità) e mostrare un sufficiente "livello inventivo" (essere non-ovvio). Un brevetto fornisce protezione per l'invenzione al titolare del brevetto. La protezione è concessa per un periodo limitato, in genere 20 anni dalla data di deposito.

La protezione del brevetto significa che il titolare di un brevetto ha il diritto esclusivo di impedire agli altri di fare, usare, offrire in vendita, vendere o importare l'invenzione. Questi diritti di brevetto sono di solito fatti rispettare in un tribunale, che, nella maggior parte dei sistemi, detiene l'autorità per fermare la violazione del brevetto. Al contrario, un tribunale può anche dichiarare un brevetto non valido dopo una causa vinta da una terza parte.

Un titolare di brevetto ha il diritto di decidere chi può, o non può, usare l'invenzione brevettata per il periodo in cui l'invenzione è protetta. Il titolare del brevetto può dare il permesso, o una licenza, ad altre parti per usare l'invenzione a condizioni concordate reciprocamente. Il titolare può anche vendere il diritto sull'invenzione a qualcun altro, che poi diventerà il nuovo titolare del brevetto. Una volta che un brevetto scade, il titolare non detiene più i diritti esclusivi sull'invenzione, che diventa disponibile per lo sfruttamento commerciale di altri.

Tutti i titolari di brevetto sono obbligati, in cambio della protezione del brevetto, a rivelare pubblicamente le informazioni sulla loro invenzione per arricchire il complesso della conoscenza tecnica mondiale. Una tale conoscenza pubblica sempre crescente promuove l'ulteriore creatività e innovazione negli altri. In questo modo, i brevetti forniscono non solo protezione per il titolare ma informazioni preziose e ispirazione alle future generazioni di ricercatori e inventori.

Il primo passo per rendere sicuro un brevetto è il deposito di una domanda di brevetto. La domanda di brevetto in genere contiene il titolo dell'invenzione, così come un'indicazione del suo settore tecnico; deve

comprendere il contesto e una descrizione dell'invenzione, in un linguaggio chiaro e abbastanza dettagliato tale che un individuo con una conoscenza media del settore potrebbe usare o riprodurre l'invenzione. Tali descrizioni sono di solito accompagnate da materiali visivi come disegni, schemi o diagrammi per descrivere meglio l'invenzione. La domanda contiene anche varie "rivendicazioni", cioè, informazioni che determinano la portata della protezione concessa dal brevetto.

## **Marchi**

Un marchio è un segno distintivo, che identifica certi beni o servizi come prodotti o forniti da una specifica persona o impresa. Il sistema aiuta i consumatori a identificare ed acquistare un prodotto o servizio perché la sua natura e la sua qualità, indicate dal suo marchio unico, soddisfano i loro bisogni.

Un marchio fornisce protezione al titolare del marchio assicurando il diritto esclusivo di usarlo per identificare beni o servizi, o per autorizzare un altro ad usarlo in cambio di un pagamento. Il periodo di protezione varia, ma un marchio può essere rinnovato illimitatamente dietro pagamento delle tasse corrispondenti. La protezione del marchio è fatta rispettare dai tribunali, che nella maggior parte dei sistemi hanno l'autorità per bloccare la contraffazione del marchio.

I marchi possono essere una o una combinazione di parole, lettere, e numeri. Possono consistere in disegni, simboli, segni tridimensionali come la forma e la confezione dei prodotti, segni ascoltabili come musica o suoni vocali, fragranze, o colori usati come caratteristiche distintive. In aggiunta ai marchi che identificano la fonte commerciale dei beni o servizi, esistono molte altre categorie di marchi. I marchi collettivi sono detenuti da un'associazione i cui membri li usano per identificare loro stessi con un livello di qualità ed altri requisiti stabiliti dall'associazione. Esempi di tali associazioni sarebbero quelli che rappresentano contabili, ingegneri, architetti. I marchi di certificazione sono concessi per conformità con degli standard definiti, ma non sono limitati a nessuna



appartenenza. Possono essere concessi a chiunque possa certificare che i prodotti coinvolti rispettano certi standard prestabiliti. Gli standard di qualità “ISO 9000” accettati internazionalmente sono un esempio di tali certificazioni ampiamente riconosciute.

## **Design**

Un design è l’aspetto ornamentale o estetico di un articolo. Il design può consistere in caratteristiche tridimensionali, come la forma o la superficie di un oggetto, o in caratteristiche bidimensionali, come modelli, linee o colori. I design sono applicati ad una grande varietà di prodotti industriali e artigianali: dagli strumenti tecnici e medicali ad orologi, gioielli, e altri oggetti di lusso; dagli oggetti per la casa e attrezzature elettriche ai veicoli e alle strutture architettoniche; dai disegni tessili ai beni per il tempo libero. Per essere protetto ai sensi della maggior parte delle leggi nazionali, un design deve essere nuovo o originale e non-funzionale. Questo significa che un design ha principalmente una natura estetica e ogni caratteristica tecnica dell’articolo a cui è applicata non è protetta.

Quando un design è protetto, il titolare (la persona o l’ente che ha registrato il design) si è assicurato un diritto esclusivo contro la copia o l’imitazione non autorizzata del design da parte di terzi.

## **Segreti industriali**

In linea di massima, ogni informazione commerciale confidenziale che fornisce ad un’impresa un margine competitivo può qualificarsi come un segreto industriale. Un segreto industriale può essere relativo a questioni tecniche, come la composizione o il design di un prodotto, un metodo di produzione o il know-how<sup>33</sup> necessario ad eseguire una particolare

---

<sup>33</sup> Il Know-how può essere o meno un segreto industriale. Il Know-how in genere si riferisce ad un gruppo più ampio di sapere commerciale interno e di abilità che equivarrebbero a un segreto industriale se le condizioni per qualificarsi come tale sono state rispettate.

operazione. Oggetti comuni che sono protetti come segreti industriali comprendono i processi produttivi, i risultati delle ricerche di mercato, i profili dei consumatori, le liste di fornitori e clienti, listini prezzi, informazioni finanziarie, strategie commerciali, strategie pubblicitarie, piani di marketing, piani e metodi di vendita, metodi distributivi, disegni, design, piani architettonici, fotocopie e mappe, ecc.

Mentre per qualificarsi come segreto industriale le condizioni variano da paese a paese, esistono alcuni standard generali. Questi sono che le informazioni devono essere confidenziali o segrete. Informazioni che sono generalmente conosciute o prontamente accertabili non sono proteggibili come un segreto industriale. Anche le informazioni difficili da ottenere possono perdere il loro stato di protezione se il detentore non prende le giuste precauzioni per mantenere la loro confidenzialità o segretezza. L'informazione deve avere un valore commerciale perché è un segreto e il detentore dell'informazione deve avere prese delle misure ragionevoli per tenerle confidenziali o segrete (per es. tramite accordi di confidenzialità o di non rivelazione con tutti quelli che hanno accesso alle informazioni segrete. Il semplice chiamare le informazioni segreti industriali non le renderà tali).

Il detentore di un segreto industriale può impedire agli altri di acquisirlo, rivelarlo o usarlo impropriamente. Comunque, la legge sul segreto industriale non dà il diritto di fermare le persone che acquisiscono o usano le informazioni in un modo legittimo, cioè, senza usare mezzi illegali o violando gli accordi o le leggi statali.

A differenza di altre forme di proprietà intellettuale come brevetti, marchi e design, il mantenimento del segreto industriale è sostanzialmente una forma di protezione fai da te. La protezione del segreto industriale dura fino a che l'informazione è mantenuta confidenziale. Una volta che l'informazione è resa pubblica, la protezione del segreto industriale finisce.

## **Diritto d'autore e diritti connessi**

Il diritto d'autore è il corpo delle leggi che concede ad autori, artisti e altri creatori la protezione per le loro creazioni letterarie e artistiche, alle quali in genere ci si riferisce come "opere". Un campo strettamente associato dei diritti relativi al diritto d'autore è quello dei "diritti correlati", che fornisce dei diritti simili o identici a quelli del copyright, sebbene qualche volta più limitati e di durata più breve. I beneficiari dei diritti correlati sono gli esecutori (come attori e musicisti) nelle loro esecuzioni; i produttori di registrazioni audio (per esempio, registrazioni di cassette e cd) nelle loro registrazioni; e le organizzazioni di trasmissione nei loro programmi radio e televisivi. Le opere coperte dal diritto d'autore comprendono, ma non si limitano a: romanzi, poemi, commedie, lavori di consultazione, giornali, programmi per computer, banche dati, film, composizioni musicali, coreografie, dipinti, disegni, fotografie, sculture, architettura, pubblicità, mappe e disegni tecnici.

I creatori delle opere protette dal diritto d'autore, e i loro eredi e successori (in genere detti "detentori dei diritti"), hanno certi diritti di base per la legge del diritto d'autore. Essi detengono il diritto esclusivo di usare o di autorizzare altri ad usare l'opera a condizioni concordate. Il detentore dei diritti su un'opera può proibire o autorizzare: la sua riproduzione in tutte le forme, incluse la stampa e la registrazione di suoni; la sua esecuzione pubblica e comunicazione al pubblico; la sua trasmissione; la sua traduzione in altre lingue; e il suo adattamento, come un romanzo in una sceneggiatura per un film. Diritti simili per la fissazione (registrazione) e riproduzione sono concessi dai diritti correlati. Molti tipi di opere, ecc. protette ai sensi delle leggi del diritto d'autore e dei diritti correlati richiedono una distribuzione di massa, una comunicazione, e un investimento finanziario per la loro diffusione efficace (per esempio, pubblicazioni, registrazioni sonore, e film); quindi, i creatori spesso trasferiscono i diritti sulle loro opere alle società più in grado di sviluppare e vendere le opere, in cambio di una remunerazione, in forma di pagamenti e/o royalties (remunerazione basata su una percentuale dei guadagni generati dall'opera).

I diritti economici del diritto d'autore hanno una durata, come previsto nei relative trattati OMPI, che inizia dalla creazione e fissazione dell'opera, e dura per non meno di 50 anni dopo la morte dell'autore. Le leggi nazionali possono stabilire dei termini più lunghi di protezione. Questo termine di protezione consente sia ai creatori che ai loro eredi e successori di beneficiarne economicamente per periodo di tempo ragionevole. I diritti correlati godono di termini più brevi, normalmente 50 anni dopo che sono avvenute l'esecuzione, la registrazione o la trasmissione.

Il diritto d'autore e la protezione degli esecutori comprende anche i diritti morali, che sono il diritto di reclamare la paternità di un'opera, e il diritto di opporsi a modifiche dell'opera che potrebbero offendere la reputazione dell'autore.

La protezione del diritto d'autore e dei diritti correlati è ottenuta automaticamente senza alcun bisogno di registrazioni o altre formalità. Comunque, molti paesi prevedono un sistema nazionale di registrazione opzionale e di deposito delle opere; questi sistemi facilitano, per esempio, le questioni riguardanti le dispute sulla titolarità o la creazione, le transazioni finanziarie, le vendite, le cessioni e i trasferimenti dei diritti. Molti autori ed esecutori non hanno l'abilità o i mezzi per portare avanti l'applicazione legale e amministrativa del copyright e dei diritti correlati, specialmente dato il crescente uso dei diritti letterari, musicali e di esecuzione. Come risultato, la costituzione e la valorizzazione delle organizzazioni di gestione collettiva, o "società", è una tendenza crescente in molti paesi. Queste società possono fornire ai loro membri i vantaggi dell'esperienza legale ed amministrativa dell'organizzazione e l'efficienza, per esempio, nel raccogliere, gestire, e pagare le royalties guadagnate con l'uso nazionale e internazionale delle opere o delle esecuzioni dei membri. Certi diritti dei produttori di registrazioni audio e delle organizzazioni di trasmissione sono a volte anche loro gestiti collettivamente.

## II A – ACCORDI PRELIMINARI

La Bozza dell'Accordo (a volte detta Foglio delle Condizioni o Proposta di Base dell'Accordo) è un abbozzo dell'intenzione delle parti riguardo ai termini dell'accordo proposto e/o un sommario degli aspetti più importanti. E' un esercizio utile per ogni parte della negoziazione per preparare una Bozza dell'Accordo che servirà a chiarire le loro posizioni, aspettative e bisogni. Sarà quindi un base eccellente per la contrattazione. Una versione potrebbe essere per uso interno e l'altra resa disponibile all'altra parte.

E' importante ricordare che, se le parti non vogliono essere obbligate legalmente dal documento Bozza dell'Accordo, che esso lo dichiarino espressamente per iscritto per evitare confusione in una fase successiva. Per non essere costretti durante la contrattazione, è meglio optare espressamente di non essere obbligati da questo documento. Nell'esempio fornito, è dichiarato esplicitamente che il documento non obbligherà le parti.

1. Parti  
("Licenziante") ("Licenziatario")
2. Argomento, Ambito e Territorio  
Il diritto esclusivo, con il diritto di concedere sub-licenze, di produrre, usare e vendere i Brevetti del Licenziante, il know-how e i Marchi ("Prodotto") in Nord America ("Territorio").
3. Obblighi del Licenziante
  - (a) Fornire tutta la tecnologia utile in relazione al Prodotto compresi i disegni per la produzione di stampi per la modellazione a iniezione;
  - (b) Fornire il preventivo per la produzione di tutti gli strumenti di produzione;
  - (c) Fornire l'assistenza tecnica all'inaugurazione della prima produzione in serie del Prodotto e, se richiesto, fino a due settimane di ulteriore assistenza tecnica;
  - (d) Mantenere in vita i Brevetti del Licenziante nel Territorio.
4. Obblighi del Licenziatario

- (a) Compiere tutte le azioni necessarie per produrre e vendere con successo il Prodotto nel Territorio;
  - (b) Usare appropriatamente i Marchi del Licenziante.
- 5. Miglioramenti  
Ogni parte terrà l'altra informata di tutti i miglioramenti fatti in relazione al design e alla produzione del Prodotto e avrà il diritto di usare i miglioramenti dell'altro su base non esclusiva ed esente da royalties.
- 6. Finanziario
  - (a) Pagamenti
    - All'atto della firma, \$ 250.000
    - All'inizio della produzione commerciale, \$ 250.000
    - Al rilascio del brevetto USA, \$ 250.000.
  - (b) Royalties su tutti i Prodotti venduti ogni anno:
    - per il primo 2 milioni di prodotti 35c per Prodotto
    - per il successivo 4 milioni di prodotti 25c per Prodotto
    - in seguito 15c per Prodotto.Royalties rettificata in base all'Indice dei Prezzi al Consumo ogni 2 anni.
  - (c) Royalties Minime Annue
    - Anno 2 – 1 milione di Prodotti
    - Anno 3 – 5 milioni di Prodotti
    - In seguito 10 milioni di Prodotti
- 7. Contraffazione  
Ogni parte comunicherà all'altra di qualsiasi violazione dei diritti di brevetto del Licenziante nel Territorio, e le parti dovranno mettersi prontamente d'accordo sulle azioni appropriate.
- 8. Periodo  
Questo Accordo continua finché:
  - (a) Scadono i diritti di Brevetto del Licenziante;
  - (b) Il Licenziatario interrompe l'Accordo con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima; o
  - (c) Ciascuna parte rescinde quando non si rimedia all'inadempimento dell'Accordo entro trenta giorni dalla comunicazione;Qualunque evento si verifichi per primo.

9. Altri aspetti comuni da indirizzare:

- (a) Contabilità
- (b) Indirizzi/Comunicazioni
- (c) Legge applicabile e ubicazione
- (d) Trasferimento
- (e) Confidenzialità
- (f) Definizioni – Brevetti, Know-how, Marchio, Prodotto, Settore, Territorio, Miglioramenti
- (g) Cause di forza maggiore
- (h) Rappresentanze e Garanzie
- (i) Deroche
- (j) Risoluzione dei conflitti

10. Effetto legale

Le parti riconoscono che queste Bozze dell'Accordo non sono intese come legalmente vincolanti e che non sarà imposto alcun obbligo legale di applicazione a nessuna delle parti fino al raggiungimento di un ulteriore accordo che rispecchi questi principi, dato che possono essere emendati dall'accordo tra le parti.

## II B – STRUTTURA DI UN ACCORDO DI LICENZA

In linea di massima un accordo di licenza tratta (a) cosa è dato in licenza, (b) a che prezzo (costo e programma dei pagamenti), (c) a chi, (d) per quale scopo, (e) per quanto tempo, (f) a quali condizioni (garanzie, clausole di non responsabilità, indennità). In pratica, il seguente schema aiuterebbe a strutturare un accordo:

Titolo

Tavola dei contenuti

Identificazione delle parti e firme

Premesse

Definizioni; descrizione

Concessione o condizioni d'uso (estensione dei diritti; limitazioni)

Tasse, royalties, pagamenti annui minimi

Termini di pagamento

Diligenza richiesta

Prospetti di rendicontazione

Registrazioni contabili

Vita dell'accordo

Termine

Uso dei marchi

Rappresentazioni e garanzie (limitate); esoneri di responsabilità

Protezione della proprietà intellettuale; conduzione dei procedimenti legali

Marcatura; controllo esportazioni

Legge applicabile; scelta della giurisdizione; arbitrato/mediazione

Contraffazione; diritto di intentare causa

Indennità; responsabilità; assicurazione

Comunicazioni

Trasferimenti

Deroghe

Fallimento nell'esecuzione

Confidenzialità/segretezza

Varie: cause di forza maggiore, mantenimento, sopravvivenza alla scadenza, emendamenti ecc.

Chiusura; firme, data e luogo, data di efficacia



### III – QUESTIONARIO “VALUTA IL NEGOZIATORE”

Il seguente questionario è stato preparato per essere usato nei laboratori di formazione sulla negoziazione per illustrare, in maniera informale, alcuni dei principi della negoziazione. Usa la scheda segnapunti allegata per registrare le tue risposte a queste 20 domande. Cerchia la lettera (a, b o c) che corrisponde meglio al tuo responso. Poi aggiungi il numero delle volte che la tua risposta cade nella prima, seconda o terza colonna, indicando le colonne dominanti e sub-dominanti. Ora guarda la spiegazione nelle pagine seguenti la scheda segnapunti.

- (1) Alla fine di una contrattazione, pensi che:
  - (a) Ci deve essere un “vincitore” e un “perdente”;
  - (b) Il perdente può essere autorizzato a pensare che è lui il vincitore;
  - (c) Entrambe le parti dovrebbero essere soddisfatte?
- (2) Quando ci sono delle difficoltà, tu:
  - (a) Ci giri intorno, anche a costo di un piccolo sacrificio;
  - (b) Imponi la tua volontà;
  - (c) Aspetti pazientemente nella speranza che i problemi si risolvano da sé?
- (3) Vuoi comprare una nuova automobile, ma il colore di quella che preferisci non sarà disponibile per molti mesi. Cosa fai?
  - (a) Speri che il concessionario ti dirà che qualcuno ha cancellato un ordine;
  - (b) Compri una macchina di un colore diverso, o una simile ad un prezzo d’occasione o di seconda mano;
  - (c) Esci arrabbiato dal concessionario?
- (4) Il consenso di una terza parte si ottiene più facilmente:
  - (a) Spiegandogli il motivo per cui ti serve il suo consenso;
  - (b) Facendo notare gli svantaggi della non cooperazione;
  - (c) Giocando sulla loro immaginazione, spirito di iniziativa o aggressività?

- (5) Un ausiliario del traffico ti fa una multa. Tu:
- (a) Siedi al volante e accendi la macchina senza parlargli o guardarlo;
  - (b) Cerchi di ragionare con lui;
  - (c) Gridi all'abuso e strappi il biglietto del parcheggio?
- (6) La tua buona volontà non è ricambiata dalla parte opposta in una negoziazione. Qual è la tua reazione?
- (a) Disappunto e amarezza;
  - (b) Raddoppi i tuoi sforzi per convincerla.
  - (c) Pensi soltanto che la parte opposta sta usando la sua tattica?
- (7) Qual è lo stile di negoziazione ideale? Modo di parlare:
- (a) Semplice (per es. buon oratore);
  - (b) Cauti, precisi;
  - (c) Specializzato e convincente?
- (8) Personalità:
- (a) Cordiale, piacevole;
  - (b) Arrogante, sicuro di sé;
  - (c) Sobrio, discreto?
- (9) Intelligenza:
- (a) Brillante, in grado di fare buona impressione al pubblico;
  - (b) Capace di analisi profonda con una memoria infallibile;
  - (c) Dotato di buonsenso, chiarezza e apertura mentale?
- (10) Abbigliamento e aspetto esteriore:
- (a) Elegante e discreto;
  - (b) Sportivo e di tendenza;
  - (c) Alla buona?
- (11) Quando un venditore suona alla tua porta, qual è la tua prima reazione?
- (a) Rifiuti di parlarci;

- (b) Compri solo ciò di cui hai bisogno;
- (c) Contratti senza intenzione di comprare, perché ti diverte?

(12) Un conoscente di lavoro ti chiede un favore che non ti porterà un vantaggio immediato. Cosa fai?

- (a) Chiedi un favore in cambio;
- (b) Gli fai il favore senza aspettarti nulla in cambio;
- (c) Tiri fuori un pretesto per rifiutare?

(13) Se si presenta l'opportunità, tu:

- (a) Socializzi con il negoziatore per tenere buoni rapporti;
- (b) Cerchi di tenere i rapporti ad un livello strettamente lavorativo;
- (c) Cerchi di infondere un po' di interessamento umano nel tuo rapporto di lavoro senza esagerare?

(14) Quando devi prendere una decisione importante al telefono, tu:

- (a) Consideri che le conversazioni sono vincolanti;
- (b) Richiedi sempre una conferma scritta;
- (c) Come regola generale, ti astieni dall'essere troppo affermativo (per es. trovando scuse e non esitando a tornare sulle tue parole)?

(15) Durante una discussione profonda ed intensa, le dichiarazioni dell'altra parte non sembrano corrette. Cosa fai?

- (a) La lasci insistere che ciò che dice è vero, per rifiutarlo successivamente;
- (b) Consigli all'altra parte di pensarci di nuovo;
- (c) La interrompi immediatamente per mostrare l'errore?

(16) Durante alcune negoziazioni importanti, uno dei tuoi antagonisti ti appropria con discrezione e dice: "Ci sono sempre dei modi e dei mezzi per sistemare questi problemi tra noi". Che atteggiamento hai:

- (a) Sei d'accordo;
- (b) Lo respingi;
- (c) Lo ignori/fingi di non capire la sua proposta?

- (17) Quando i tuoi colleghi hanno delle conversazioni sconclusionate, tu:
- (a) Tieni la bocca chiusa;
  - (b) Esprimi la tua espressione abbastanza liberamente;
  - (c) Fingi di approvare quello che dicono i tuoi colleghi, anche se segretamente non sei d'accordo?
- (18) Supponendo che durante le contrattazioni, provi un'antipatia irrazionale verso l'altra parte, tu:
- (a) Decidi di passare il lavoro a qualcun altro;
  - (b) Cerchi di superare le tue sensazioni personali;
  - (c) Continui indipendentemente dalle negoziazioni per non perdere?
- (19) Pensi che nel matrimonio sia meglio:
- (a) Prendere tutte le decisioni importanti solo dopo aver parlato del problema con il tuo partner;
  - (b) Per un partner che è meglio qualificato per decidere sulle questioni domestiche;
  - (c) Che quando le coppie non sono combinate in modo equilibrato, le decisioni dovrebbero essere prese dal partner più forte?
- (20) Tuo figlio dice che Napoleone morì nel 1821, e tu pensi che morì nel 1831. Dopo aver controllato che uno dei due ha ragione, decidi di:
- (a) Ammettere il tuo errore, e inizi a prenderti un po' in giro;
  - (b) Dai uno scappellotto a tuo figlio;
  - (c) Parli a tuo figlio dell'età e degli errori cronologici?

# TABELLA SEGNAPUNTI

	I	II	III
1.	c	b	a
2.	a	c	b
3.	b	a	c
4.	a	b	c
5.	b	a	c
6.	b	c	a
7.	c	b	a
8.	c	a	b
9.	c	a	b
10.	c	a	b
11.	b	c	a
12.	c	b	a
13.	c	a	b
14.	a	b	c
15.	b	a	c
16.	b	c	a
17.	a	c	b
18.	b	a	c
19.	a	b	c
20.	c	a	b
TOTALE			

#### COLONNA I DOMINANTE, COLONNA II SUB-DOMINANTE

Sei un negoziatore nato: paziente, costante, sai quando fare sacrifici e come sfruttarli. Contratta per te un bell'aumento di stipendio. Te lo meriti.

#### COLONNA I DOMINANTE, COLONNA III SUB-DOMINANTE

Potenzialmente sei anche un bravo negoziatore, ma sei incline ad avere giorni liberi e a litigare con le persone senza sapere perché. Puntualmente, le discussioni sono seguita da una riconciliazione. Il tuo problema è che non sembri apprezzare la descrizione complessiva del problema a portata di mano.

#### COLONNA II DOMINANTE, COLONNA I SUB-DOMINANTE

Potresti fare meglio e, inoltre, tu lo sai. Questo significa che sei potenzialmente un buon negoziatore. Le persone trovano facile andare d'accordo con te. Tutto ciò che ti serve è maggiore pratica.

#### COLONNA II DOMINANTE, COLONNA III SUB-DOMINANTE

Hai scarso tatto e diplomazia anche se queste qualità sono necessarie ogni giorno sia in casa che nel lavoro. Eppure realizzerai l'utilità dell'andare d'accordo con le persone. Hai bisogno di affermare la tua volontà. Non proprio un pesce fuor d'acqua.

#### COLONNA III DOMINANTE, COLONNA I SUB-DOMINANTE

Anche i tuoi effettivi tentativi di dialogo raramente sono ben accetti. Sei impaziente, sospettoso sulle intenzioni dei tuoi colleghi e giudichi male la loro buona volontà. Alcune misure di successo ti darebbero di più della giusta dose di fiducia in te stesso. Potresti anche concludere che tutto ciò che ti serve è un piano di azione per coprire le aree di conflitto. Chiaramente, non sei di molto vantaggio né per te né per l'azienda.

#### COLONNA III DOMINANTE, COLONNA II SUB-DOMINANTE

Prova un lavoro più adatto, come tirar su eserciti privati o cacciare fagiani. Sei sia un tiranno che un martire, o un bullo che impone la sua volontà agli altri. L'efficienza a breve termine è il tuo unico criterio. Tu usi le persone piuttosto che lavorare con loro. Sfortunatamente per te, quando sarai con le spalle al muro, le persone ti sfrutteranno avidamente.

#### IV – RAGGIUNGERE L'ACCORDO

1. **Attitudine** – separa le persone dal problema. Cioè, attacca il problema non le persone. Capisci gli interessi della parte opposta. Dimostra la tua volontà di cooperare e di negoziare. Minimizza i gesti di dominio, arroganza o intimidazione.
2. **Riconcilia gli interessi** – guarda agli interessi che stanno dietro una dichiarata situazione. Le situazioni di ogni parte possono sembrare in conflitto ma, nei fatti, gli interessi, i desideri e le preoccupazioni che guidano quelle situazioni possono avere in comune più di quanto sembri a prima vista. Cerca di riconciliare quegli interessi.
3. **Identificazione** – quelli che si identificano con gli altri sono in grado di interagire, negoziare e convincere gli altri più prontamente. Identificarsi con un altro è un concetto nebuloso ma essenzialmente le contrattazioni avanzano molto più facilmente quando ci sentiamo a nostro agio con l'altra persona, sentiamo che ci capisce ed è in empatia con noi.
4. **Prime dichiarazioni** – panoramica non polemica su cosa pensi debba essere portato a termine. Possono includere una storia così come la situazione attuale. Ascoltate a turno la dichiarazione iniziale dell'altra parte. Comunica i tuoi interessi. Cerca di ottenere un'atmosfera "win-win".
5. **I fatti non fanno o disfano le negoziazioni** – semplicemente perchè tu credi che i fatti sono in tuo favore non significa che le negoziazioni debbano necessariamente essere in tuo favore. E' il modo in cui i fatti vengono usati che convincerà l'altra parte, non i fatti in sé.
6. **Identifica tutti i problemi** – accordati su tutti gli argomenti da discutere. Non iniziare una discussione su un argomento prima che tutti siano stati portati allo scoperto. Risulterà utile usare un Foglio delle Condizioni o una Bozza dell'Accordo.
7. **Inizia con un problema minore** – i problemi minori sono un buon modo di iniziare perché di solito puoi ottenere in fretta un accordo che aiuta a creare un'atmosfera positiva.
8. **Ascolta** – "ci sono state date due orecchie ma una sola bocca affinché potessimo ascoltare di più e parlare di meno". Non esitare a fare domande. Essere ben informato è cruciale per una negoziazione di successo.
9. **Sii accurato** – quando discuti di specifiche di prodotto o di processo, di concorrenti o di informazioni di mercato, e così via.
10. **Scomponi il prezzo** – un impianto da centomila dollari equivale a solo circa 1.600 \$ al mese per cinque anni.
11. **Conflitto** – non lasciare che il disaccordo su un problema blocchi la trattativa. Mettilo da una parte, magari scrivilo su una lavagna, e torna successivamente su quei problemi che sono ancora importanti.
12. **Cerca di basarti su criteri oggettivi** – se ci sono dei termini e condizioni standard o delle pratiche generalmente accettate queste è più probabile che siano accettate da entrambe le parti.
13. **Tieni traccia del tempo** – se ci sono delle scadenze, la negoziazione spesso viene conclusa all'ultimo momento. Conoscere gli impedimenti temporali dell'altra parte ed essere consapevole che le tue scadenze non sono sempre così flessibili come possono sembrare sarà il tuo vantaggio permanente. Lascia che il panico da ultimo minuto lavori per te, e non contro di te.

## V – ESEMPI DI ACCORDI

In questa sezione vedremo alcuni accordi preliminari che di solito precedono la firma di un accordo di licenza. Come per gli esempi delle clausole forniti precedentemente, questi esempi di accordi sono meramente illustrativi e non vanno usati senza la revisione e il consiglio di un consulente legale. Questi accordi sono:

1. Accordo di confidenzialità o segretezza
2. Lettere di intenti o memorandum di intesa
3. Accordi di congelamento e accordi correlati
4. Accordi di ricerca

### **Accordi di confidenzialità o segretezza<sup>34</sup>**

Prima e durante le negoziazioni per un accordo di licenza il licenziante può dover rivelare delle informazioni considerate confidenziali e che non dovrebbero essere usate o rivelate dal potenziale licenziatario se la negoziazione non scaturisce in un accordo. Per proteggere i diritti del licenziante, sarà firmato spesso dalle parti un accordo di confidenzialità o segretezza come condizione precedente alla rivelazione e alla negoziazione. La firma di un accordo di confidenzialità è anche un'assicurazione che la discussione è stata presa seriamente.

#### **Esempio**

INDICO COMPANY LIMITED di New Standards Avenue, N. 4, Mumbai, India (il “Rivelante”) fa presente che possiede certe informazioni relative ad un metodo per verniciare componenti microscopici (l’“Informazione”) e CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED di North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA (il “Ricevente”) desidera ricevere e/o usare l’Informazione allo specifico scopo di decidere se acquisire o meno la licenza o altri diritti sull’Informazione (lo “Scopo”).

Il Rivelante vuole rivelare l’Informazione al Ricevente per lo Scopo di questo Accordo soggetto all’accettazione del Ricevente delle seguenti condizioni.

1. In questo Accordo, l’“Informazione” comprende informazioni tecniche, ingegneristiche, operative, commerciali o altre informazioni:
  - (a) che il Rivelante ha fornito o comunicato o che può da qui in poi fornire o comunicare al Ricevente, sia in forma scritta, orale, visivamente o con una dimostrazione o in qualche altro modo e sia sotto forma di disegni, modelli, documenti su copia cartacea e/o registrati in formato elettronico; o
  - (b) che il Ricevente ha ottenuto dal Rivelante tramite osservazione o, senza limitazione, in ogni altro modo.
2. Il Ricevente tratterà tutte le Informazioni ricevute direttamente o indirettamente dal Rivelante come confidenziali e non userà alcuna Informazione in nessun modo diverso dallo Scopo di questo Accordo.
3. Il Ricevente non rivelerà alcuna delle Informazioni a nessun'altra parte correlata o meno tranne che con il consenso preventivo scritto del Rivelante.
4. Gli obblighi ai paragrafi 2 e 3 non si estenderanno ad ogni Informazione che:

---

<sup>34</sup> Vedere Wendall Ray Guffey, “Preserving Secrecy in Agreements”, *Les Nouvelles*, Settembre, 1996, p. 105.



- (a) è di dominio pubblico, o che in seguito entra a far parte del pubblico dominio diversamente che come risultato di qualche attività non autorizzata o omissione del Ricevente; o
- (b) è già in possesso del Ricevente e non è soggetta agli obblighi di segretezza e non è stata ottenuta dal Rivelante, o la legge richiede che venga rivelata.

Il Ricevente riconosce che ogni combinazione delle caratteristiche non sarà ritenuta compresa nelle esenzioni precedenti semplicemente perché le caratteristiche individuali sono di dominio pubblico o in possesso del Ricevente. Il Ricevente avrà l'onere di mostrare la sua autorizzazione ad ogni esenzione ai sensi di questa clausola.

- 5. Il Ricevente, alla scadenza di questo Accordo e su richiesta scritta del Rivelante, restituirà tutte le Informazioni registrate in forma permanente comprese tutte le copie fatte.
- 6. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 termineranno alla scadenza dei cinque anni dalla data del presente o alla scadenza o al termine di ogni accordo successivo tra il Rivelante e il Ricevente firmato precedentemente alla data di scadenza suddetta, riguardante in parte o in tutto le Informazioni, qualsiasi evento si verifichi all'ultimo.
- 7. Il Rivelante non sarà responsabile in nessun modo di ogni perdita di ogni tipo comprendente, senza limitazioni, danni, costi, interessi, perdita di profitti o altre perdite o danni, derivanti da ogni errore, in accuratezza, omissione o altri difetti nell'Informazione.
- 8. Il Ricevente non otterrà alcun tipo di diritto, compreso nessun diritto di usare l'Informazione tranne che per lo Scopo di questo Accordo.

#### DATA

Per conto di  
INDICO COMPANY LIMITED

Per conto di  
CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED

Firma  
Nome  
Titolo

Firma  
Nome  
Titolo

## **Lettere di intenti e Memorandum di intesa**

Una Lettera di Intenti o Memorandum di Intesa (MOU) è un accordo preliminare che stabilisce le intenzioni delle parti che entrano in un accordo vincolante. Una tale Lettera o MOU in genere stabilisce che le parti hanno intrapreso e intendono continuare le trattative con l'intento di concludere un accordo di licenza. Preferibilmente, dovrebbe indicare il periodo di tempo in cui tale accordo deve essere concluso.

Le conseguenze legali di una tale Lettera o MOU dipendono dal sistema legale nel paese in questione. Alcune leggi nazionali li vedono come legalmente vincolanti, mentre altri li vedono come stabili la serietà dell'intenzione delle parti ma non raggiungono lo scopo di un contratto vincolante. In ogni caso, molto dipenderà dai contenuti della Lettera o MOU e dall'intenzione delle parti. E' importante, quindi, tenere a mente che degli obblighi legali possono ben nascere da questo documento e che si dovrebbe fare attenzione agli elementi ivi contenuti così che può essere indipendente se l'affare finale previsto non viene raggiunto. A tale riguardo, qualcuno farebbe bene a prevedere i tribunali che avrebbero la giurisdizione e la legge che sarebbe applicabile, il che determinerebbe come tale Lettera o MOU verrebbe interpretata. La Bozza dell'Accordo nell'Annesso II A indirizza questo problema e rende chiaro che non c'è un accordo vincolante. Questa è spesso la posizione preferita, specialmente quando la Bozza dell'Accordo, la Lettera o MOU stanno facendo iniziare o progredire la negoziazione tra le parti. Al contrario, è possibile per la Bozza di essere firmata dalle parti ed essere reso esplicito che si intende che ci sia un contratto vincolante. In questo caso, è importante assicurarsi che tutti gli aspetti chiave siano inclusi e che non ci sia ambiguità.

## **Accordi di congelamento e accordi correlati**

Con un Accordo di congelamento, un potenziale licenziante concede ad un potenziale licenziatario un periodo di tempo per considerare l'entrata in un accordo di licenza con il licenziante, e il licenziante accetta di non ricevere nessun altro candidato fino alla scadenza di tale periodo. Un tale accordo permette ad un potenziale licenziatario una flessibilità nel decidere se entrare o no in un accordo di licenza per la tecnologia in questione e, se così, un po' di tempo per prepararsi, per esempio, facendo ricerche sugli aspetti legali, tecnologici, finanziari e di marketing di tale rapporto. Il licenziante che concede al potenziale licenziatario un Accordo di congelamento non è in grado di concedere altre licenze per il periodo dell'accordo di congelamento, che normalmente dovrebbe essere di pochi mesi.

L'Accordo di congelamento raramente comporta un pagamento in cambio dell'opportunità e dell'esclusività che viene offerta. Il potenziale licenziatario potrebbe in teoria dover pagare una tassa (per dimostrare intenzioni serie) ma di solito il licenziante si accontenterà dell'interesse manifestato dal potenziale licenziatario. Il licenziante può richiedere un resoconto sulla valutazione del licenziatario della tecnologia e sulla sua decisione. Se il potenziale licenziatario richiede più tempo il licenziante può aver bisogno di ricordare che i concorrenti possono spacciarsi per potenziali licenzianti e tentare di rallentare il licenziante o di ottenere informazioni commerciali importanti.

Un Accordo di congelamento si riferisce ad un Accordo di negoziazione di una licenza e ad un Accordo di Opzione. Tutti questi accordi hanno in comune che sono fasi attraverso le quali raggiungere un accordo su una strategia commerciale e un accordo commerciale, e condizioni e termini accettabili da ambedue le parti. Qualche volta non ci sarà vantaggio nell'entrare in un accordo commerciale preliminare. Potrebbe anche essere svantaggioso farlo. La decisione di entrare

o meno in tali accordi dipenderà da fatti e circostanze particolari. Deve essere presa con attenzione e invariabilmente con un ausilio professionale.

Il modello di accordo che segue è un Accordo di negoziazione di una licenza. Differisce nel fulcro e nel dettaglio, ma mostra gli obiettivi legali e commerciali di un Accordo di congelamento, di Opzione e di altri accordi preliminari.

### **Esempio**

QUESTO ACCORDO è concluso il giorno...

TRA

INDICO COMPANY LIMITED di New Standards Avenue N. 4, Mumbai, India (“Indico”) e

CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED di North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA (“Chemical”).

ORA, QUINDI, in considerazione dei patti e delle premesse reciproche qui contenute, le Parti stabiliscono quanto segue:

1. Le Parti vogliono sottolineare le condizioni in base alle quali negozieranno una licenza in buona fede per la tecnologia descritta nella Scheda A (“Tecnologia”). Tale licenza deve essere completata ed efficace non oltre 180 giorni dalla data di questo Accordo (il “Periodo”).
2. Durante il Periodo, Indico non porterà avanti alcun accordo di licenza relativo alla Tecnologia nel “Settore” con altre organizzazioni, entità commerciali, imprese o singoli.
3. Entro 60 giorni dalla data di questo Accordo, la Chemical presenterà un piano accettabile alla Indico per fornire o assicurare i fondi per ulteriori sviluppi della Tecnologia.
4. Indico e Chemical inizieranno la contrattazione di una licenza entro 30 giorni dopo la ricezione da parte di Indico dei fondi o dalla fine del Periodo, quello che avviene prima. Chemical accetta di presentare ad Indico i piani per gli ulteriori sviluppi e per la commercializzazione della Tecnologia all’inizio delle negoziazioni.
5. Le Parti desiderano negoziare una licenza che conceda alla Chemical una licenza esclusiva, sottoposta al pagamento di royalties, mondiale, con il diritto di concedere sub-licenze, di usare la Tecnologia per produrre, aver prodotto, usare, vendere, importare, e/o offrire in vendita i Prodotti in Licenza o i Metodi per usarli nel Settore.
6. Questa Licenza comprenderà almeno le seguenti disposizioni:
  - (a) rimborso a Indico di tutte le spese per brevetti nazionali ed esteri da affrontare;
  - (b) pagamento delle future spese per brevetti;
  - (c) pagamento di una tassa di licenza anticipata;
  - (d) pagamento di un tasso di royalty corrente;
  - (e) appropriati pagamenti a tappe;
  - (f) diligenza richiesta per commercializzare la Tecnologia;
  - (g) indennità, confidenzialità, disposizioni di pubblicazione e altri termini ragionevoli e consueti in un accordo di licenza.
7. Chemical accetta di pagare a Indico (*somma*) (la “Tassa”) dovuta e pagabile quando questo Accordo è firmato da Chemical. Chemical inoltre accetta di rimborsare Indico per tutte le spese brevettuali che diventano esigibili durante il Periodo.
8. Le Parti tratteranno le informazioni confidenziali dell’altra come segue:

(a) Indico e Chemical accettano entrambe che tutte le informazioni contenute nei documenti marchiate come “Confidenziale” e passate da una all’altra (1) devono essere ricevute in stretta confidenza, (2) usate solo per gli scopi di questo Accordo, e (3) non rivelate dalla Parte ricevente, dai suoi agenti o dipendenti senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, eccetto nella misura in cui la Parte ricevente può dimostrare una prova scritta soddisfacente che tale informazione:

- i. era di dominio pubblico al tempo della rivelazione;
- ii. è diventata successivamente parte del pubblico dominio tramite nessun atto o omissione della Parte ricevente, dei suoi dipendenti, agenti, successori o cessionari;
- iii. è stata rivelata legalmente alla Parte ricevente da una terza parte avente il diritto di farlo;
- iv. era già conosciuta dalla Parte ricevente al momento della rivelazione;
- v. era stata sviluppata indipendentemente dal ricevente; o
- vi. è richiesto dalla legge o dai regolamenti che venga rivelata.

(b) Ogni obbligo di confidenza di ogni Parte sarà qui sotto soddisfatto usando almeno lo stesso grado di attenzione con le informazioni confidenziali dell’altra parte come si fa di solito per proteggere le proprie informazioni confidenziali. Questo obbligo esisterà mentre questo Accordo è attivo e per un periodo di cinque anni successivi.

(c) Indico riconosce e accetta che Chemical può, ogni tanto, aver bisogno di stipulare degli accordi correlati di confidenzialità con terze parti. Chemical accetta che le informazioni confidenziali non saranno rivelate a terzi a meno che l’accordo di confidenzialità è stato completamente attuato tra Chemical e la terza parte. Tale accordo di confidenzialità sarà almeno restrittivo quando i termini e le condizioni sottolineate nella Scheda B. Chemical accetta di fornire a Indico una copia di tutti gli accordi di confidenzialità entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

IN FEDE DI CIO’, le Parti del presente hanno autorizzato i loro rappresentanti debitamente autorizzati ad eseguire questo Accordo.

Per e per conto di  
INDICO COMPANY LIMITED

Per e per conto di  
CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED

(Firma)  
Nome  
Titolo

(Firma)  
Nome  
Titolo

Scheda A (Tecnologia)

Scheda B (Accordo di confidenzialità)

## Accordo di ricerca

Negli accordi di ricerca e sviluppo, un istituto di ricerca o una società si impegnano a portare avanti uno studio di ricerca o dei test in base alla loro esperienza. La parte che fornisce il supporto finanziario per tale progetto è spesso una società in cerca di un risultato concentrato sulla tecnologia come un processo o un prodotto migliorato o nuovo.

Ciascuna parte di questo accordo apporta alla collaborazione una certa conoscenza o esperienza che è mancante, o è desiderata, dall'altra. Nei paragrafi preliminari dell'accordo sono illustrate, per esempio nelle Premesse, l'esperienza e le risorse intellettuali che ogni parte apporta. Questa è la "conoscenza di fondo" di ciascuna parte. Tale conoscenza di base rimane proprietà di quella parte e nessuna licenza implicita viene data per commercializzarla, soltanto un diritto di usarla nel contesto dello sforzo di ricerca cooperativa come previsto nell'accordo.

I risultati dell'impegno comune si riferiscono alla "conoscenza in primo piano". L'accordo può stabilire che ogni invenzione che nasce dalla ricerca rimane alla parte inventante; e che ne può conseguire la titolarità congiunta nella conoscenza in primo piano (e le domande congiunte di brevetto) quando i dipendenti di entrambe le parti hanno fornito un contributo alle fasi inventive. Se così, quando le rivendicazioni vengono formulate, sarà importante stabilire chi svolge la fase inventiva, o vi contribuisce, per ogni rivendicazione. Se, comunque, l'accordo stabilisce che la titolarità è congiunta per la conoscenza in primo piano la situazione è più chiara: entrambe le parti saranno richiedenti indipendentemente da chi era nella pratica l'inventore. Naturalmente la forza contrattuale di ogni parte avrà un impatto su questi aspetti. L'esempio sotto rappresenta un accordo più equilibrato quando ad un partner è data l'opzione di commercializzare i risultati in cambio del pagamento di una royalty.

I regolamenti governativi relativi al reperimento di fondi per la ricerca scientifica possono avere un impatto su questa area. Molti paesi hanno delle leggi che stabiliscono che quando dei finanziamenti pubblici sono stanziati ad un piano di ricerca specifico, allora la risultante proprietà intellettuale deve essere detenuta e/o sfruttata in accordo con delle regole prestabilite. Negli Stati Uniti, il governo può influenzare le decisioni in fatto di licenze se i finanziamenti federali sono stati coinvolti nella ricerca. In Europa, il finanziamento della Comunità Europea assicura che il partner commerciale europeo riceva un pieno titolo o una licenza di produrre e vendere. In alcuni paesi, le invenzioni fatte con l'aiuto del finanziamento governativo potrebbero finire nel pubblico dominio.

Un accordo di ricerca può essere particolarmente interessante per le università e le società dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati aventi esperienza in settori che sono specifici di quei paesi, ma che mancano di fondi o di altre risorse per intraprendere la necessaria ricerca e sviluppo. Una collaborazione con una società che può fornire i fondi, l'esperienza complementare e la conoscenza creerà opportunità per condividere la conoscenza e per costruire una base vitale di ricerca nella moderna economia della conoscenza.

## Esempio

QUESTO ACCORDO è concluso il giorno...

TRA

VETRIN COMPANY LIMITED, incorporata ai sensi della legge del Regno Hashemita di Giordania, con la sua principale sede di attività in (*indirizzo*), e debitamente rappresentata da

(*nome*) Amministratore Delegato, debitamente autorizzato, da una parte, da qui in poi riferito come “Vetrin”, e

L’UNIVERSITA’ DI XYZ, un’entità legale ai sensi della legge del Belgio, con la sua sede amministrativa situata in (*indirizzo*) e debitamente rappresentata da (*nome*), che assicura l’attuazione di questo Accordo da parte dei Prof. ABC e DEF del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, (*indirizzo*), dall’altra parte, da qui in avanti riferita come “l’Università”.

Preambolo:

- Vetrin è un produttore leader nella medicina veterinaria;
- L’Università ha esperienza e abilità nel settore della compressione di grani in tavolette (la “Tecnologia”) e ha depositato una domanda di brevetto con la procedura PCT con il numero di pubblicazione WO 02/25511 intitolata “Imbottitura di grani di cera per creare articoli di forma solida” (il “Brevetto”) descritta nell’Appendice 1;
- Vetrin è interessata a sviluppare una specifica forma farmaceutica contenente Hexomidina per la somministrazione agli animali affidando all’Università l’esecuzione della ricerca descritta nell’Appendice 2 (il “Progetto”).

Ora, quindi, le Parti con il presente accettano quanto segue:

#### Articolo 1 – Scopo

Lo scopo di questo Accordo è lo sviluppo di compresse ricoperte e compresse contenenti Hexomidina da usare nella salute animale (il “Prodotto”) in accordo con le specifiche concordate reciprocamente e come descritto nell’Appendice 2.

#### Articolo 2 – Esclusività

Durante il periodo dell’Accordo, l’Università accetta che non parteciperà, consiglierà, aiuterà o assisterà in alcun modo nessuna terza parte che in qualche modo ha a che fare con il Prodotto senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di Vetrin.

#### Articolo 3 – Progetto che deve essere eseguito dall’Università

- 3.1 Il lavoro generale che l’Università fornirà a Vetrin ai sensi di questo Accordo comprenderà:
- fase I: il completamento delle palline contenenti Hexomidina;
  - fase II: il rivestimento di queste palline; e
  - fase III: la fornitura di un prototipo di capsula rivestita e compressa.
- 3.2 L’Università eseguirà il Progetto in accordo con la tabella temporale come stabilito nell’Appendice 2.
- 3.3 L’Università invierà a Vetrin, al compimento di ogni fase, un resoconto scritto. Questi rapporti conterranno i dettagli delle scoperte e dei risultati ottenuti e acquisiti durante lo svolgimento del Progetto.

#### Articolo 4 – Organizzazione del Progetto

Per l’Università, il Progetto sarà portato Avanti dal Dipartimento di Farmaceutica (Laboratorio di Tecnologia Farmaceutica) sotto la responsabilità scientifica del Prof. ABC. Per Vetrin, il Direttore del Progetto sarà il Dr. XYZ o un’altra persona designata da Vetrin e comunicata all’Università.

#### Articolo 5 – Remunerazione

- 5.1 Per il Progetto svolto ai sensi di questo Accordo, Vetrin pagherà all’Università una somma di (*somma*).
- 5.2 Questa somma sarà pagata tramite bonifico bancario come segue:



- 50% alla firma di questo Accordo.
- 25% all'inizio della Fase II.
- 25% all'inizio della Fase III.

Queste rate devono essere pagate da Vetrin sul conto numero (*numero*) di (*banca*).

5.3 I pagamenti sono fatti alla prima richiesta dell'Università, dopo la fatturazione.

#### Articolo 6 – Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

- 6.1 Le Parti concordano che il titolo su qualsiasi proprietà intellettuale e tecnologia, inclusi i diritti di brevetto ad essa associati concepiti da ciascuna Parte prima di questo Accordo (la "Proprietà di fondo") rimarranno a quella Parte. La proprietà intellettuale nascente dal Progetto (la "Proprietà in primo piano") sarà detenuta esclusivamente da Vetrin quando un'invenzione o un know-how acquisito si riferiscono esclusivamente o specificamente al composto Hexomidina. Quando un'invenzione o un know-how acquisito si riferiscono alla domanda della Tecnologia dell'Università come descritto nel Preambolo specificamente per la compressione delle pillole contenenti il composto Hexomidina, allora la proprietà di ciò diventerà di piena ed esclusiva proprietà di Vetrin se e quando un accordo di licenza è firmato tra l'Università e Vetrin con una royalty del tre per cento (3%) come indicato nella sezione 6.2.
- 6.2 Vetrin ha un'opzione di negoziare un accordo di licenza di brevetto e di tecnologia non esclusivo che permetta a Vetrin di usare la Proprietà di base dell'Università per la produzione, l'uso e la vendita del Prodotto.
- Questa opzione deve essere esercitata con comunicazione scritta entro sei (6) mesi dal ricevimento del rapporto sulla fase III e del completamento del Progetto.
- I termini e le condizioni di questa licenza saranno negoziati dalle Parti in buona fede e avendo compreso che le Parti hanno già stabilito che in considerazione della licenza concessa dall'Università, Vetrin pagherà una royalty del tre per cento (3%) sulle vendite nette mondiali del Prodotto.

#### Articolo 7 – Confidenzialità

- 7.1 Entrambe le Parti tratteranno come confidenziale, e non riveleranno ad alcuna terza parte, nessuna informazione di natura generale, commerciale e tecnologica ricevuta dall'altra Parte. Tale obbligo non si applicherà ad ogni porzione di tali informazioni che è già di dominio pubblico o è già conosciuta dalla Parte ricevente al momento del ricevimento dell'informazione o è sviluppata indipendentemente successivamente, come evidenziato dal materiale documentale in possesso della Parte ricevente.
- Tali obblighi cesseranno al momento in cui tali informazioni diventano di dominio pubblico tramite un'azione non illegale della Parte ricevente o è ricevuta legalmente dalla Parte da una terza parte che non è in violazione di alcun accordo di confidenzialità.
- 7.2 Tutte le informazioni relative allo sviluppo del Prodotto saranno di proprietà di Vetrin e non saranno rivelate dall'Università senza un preventivo consenso scritto di Vetrin.
- 7.3 Gli obblighi e le restrizioni previste in questo articolo 7 dovrebbero sopravvivere alla scadenza e/o rescissione di questo Accordo per un periodo di dieci (10) anni.

#### Articolo 8 – Durata

Questo Accordo ha effetto a partire da (*data*) e rimarrà in vigore fino alla fine della Fase III a meno che finisca prima come previsto all'Articolo 10.

#### Articolo 9 – Rescissione

- 9.1 Vetrin avrà il diritto di rescindere questo Accordo alla fine di ogni Fase, dando comunicazione scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento di qualsiasi dei resoconti

conformi all'Articolo 3, nel caso i risultati del Progetto non dovessero rispettare le specifiche di Vetrin.

Vetrin pagherà all'Università i ragionevoli costi del Progetto che è stato eseguito fino alla data effettiva di rescissione.

- 9.2 L'Università avrà il diritto di rescindere questo Accordo nel caso Vetrin dovesse fallire nel compiere ogni pagamento come previsto nell'Articolo 5.
- 9.3 Se ciascuna Parte non riesce ad eseguire ognuno dei suoi obblighi previsti da questo Accordo, e tale Parte inadempiente non ha cessato tale mancanza entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'altra Parte con una raccomandata con ricevuta di ritorno, allora l'altra Parte avrà il diritto di rescindere questo Accordo dando trenta (30) giorni di preavviso alla Parte inadempiente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.4 Se questo Accordo è rescisso, per qualunque motivo, l'attrezzatura acquistata a spese dell'Accordo diventa legalmente di proprietà dell'Università.

#### Articolo 10 – Risoluzione dei conflitti e legge applicabile

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascente da o relativa a questo Accordo e ad ogni modifica successiva a questo Accordo, comprese, senza limitazioni, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento o rescissione, così come le rivendicazioni non contrattuali, sarà sottoposta a mediazione in accordo con le Regole di Mediazione dell'OMPI. Il luogo della mediazione sarà [Londra]. La lingua da usare nelle mediazione sarà [Inglese].

Se, e nella misura in cui, ognuno di tali dispute, controversie o rivendicazioni non è stata risolta in seguito alla mediazione entro [90] giorni dall'inizio della mediazione, dietro compilazione di una Richiesta di Arbitrato da parte di ciascuna Parte, si farà riferimento e infine saranno risolte da un arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. In alternativa, se, prima della scadenza del suddetto periodo di [90] giorni, ciascuna parte fallisce nel partecipare o a continuare a partecipare alla mediazione, la disputa, controversia o rivendicazione sarà, dietro compilazione di una Richiesta di Arbitrato da parte di ciascuna Parte, indirizzata e infine risolta da un arbitrato in accordo con le Regole di Arbitrato dell'OMPI. Il tribunale arbitrale consisterà in [un solo arbitro]. Il luogo dell'arbitrato sarà [Londra]. La lingua da usare nelle procedure arbitrali sarà [Inglese]. La disputa, controversia o rivendicazione sottoposta all'arbitrato sarà risolta ai sensi della [legge inglese].

#### Articolo 11 – Disposizioni varie

- 11.1 Questo Accordo o i diritti o gli obblighi da esso derivanti non possono essere ceduti o trasferiti ad una terza parte da nessuna delle Parti senza il preventivo accordo scritto dell'altra Parte.
- 11.2 Ogni emendamento o supplemento a questo Accordo sarà concordato per iscritto.
- 11.3 Nel caso una o più delle disposizioni di questo Accordo dovessero essere o diventare non valide, questo non influenzerà la validità delle altre disposizioni.
- 11.4 Questo Accordo costituisce l'intero accordo tra le parti e soppianta tutti gli accordi e le intese precedenti tra le parti.

PER E PER CONTO DI

VETRIN COMPANY LIMITED

(Firma)

PER E PER CONTO DI

THE UNIVERSITY OF XYZ

(Firma)



Nome

Nome

Titolo

Titolo

Appendice 1 (Brevetto)

Appendice 2 (Progetto)

## Introduzione

I principi e gli aspetti chiave che sono stati discussi in questo Manuale sono illustrate e unite nei seguenti casi di studio. Sono basati su situazioni realistiche e forniscono un'opportunità di esercitarsi e di applicare questi principi. Sono molto utili nei laboratori di negoziazione, che forniscono una formazione nell'arte della contrattazione. Nel fare un uso pratico di questi casi studio, i partecipanti vengono divisi in gruppi di licenziatari e licenzianti che sono attesi mirare ad un accordo “win-win” tramite contrattazione. Le squadre di licenziatari e licenzianti lavorando allo stesso caso di studio possono arrivare ad accordi molto diversi.

Ancora, se tali accordi fossero soddisfacenti per ogni squadra allora avrebbero tutti raggiunto l'obiettivo di un accordo “win-win”. Idealmente, tali gruppi saranno assistiti da un facilitatore di licenze che guiderà i partecipanti attraverso i problemi del licensing e il processo di negoziazione. Comunque, deve essere enfatizzato che, mentre questi casi di studio possono solo essere usati al loro pieno potenziale tramite un laboratorio, saranno anche abbastanza utili per i lettori singoli nell'illustrare e chiarire gli aspetti discussi nel Manuale.

L'esercizio di contrattazione comporta la preparazione tramite discussione di gruppo, seguita dall'effettiva negoziazione intorno al tavolo con il potenziale partner futuro. L'obiettivo è quello di raggiungere un accordo reciproco e i principali aspetti da registrare in una “Bozza dell'Accordo”.

Entrambe le squadre devono, nel prepararsi per la negoziazione, essere pronte a concludere un accordo riguardo a:

- (a) la proprietà intellettuale da trasferire/ricevere o la licenza concessa/ricevuta;
- (b) l'eventuale vincolo su altri aspetti del trasferimento o della cooperazione;
- (c) garanzie e rappresentanze;
- (d) il campo di applicazione;
- (e) le clausole riguardanti i miglioramenti e la brevettazione dei futuri miglioramenti;
- (f) disposizioni di pagamenti e sugli obblighi finanziari;
- (g) responsabilità;
- (h) rescissione dell'accordo.

La prontezza di ogni gruppo nel cercare i bilanciamenti e nell'accettare le offerte di compromesso dovrebbe essere discussa in anticipo durante la loro preparazione. Ci deve essere un accordo sul minimo che ogni lato accetterà; un “punto di abbandono”. Ogni membro del gruppo dovrebbe essere reso consapevole della sua area di esperienza e di abilità e quindi delle aree della negoziazione in cui sarebbe richiesta la loro partecipazione attiva. Ogni squadra nominerà un reporter che dovrà, dopo le negoziazioni, spiegare a tutti i partecipanti nella sessione plenaria gli obiettivi originari del gruppo e compararli con quelli che sono stati effettivamente raggiunti.

---

<sup>35</sup> Le informazioni date in questi casi di studio sono inventate ed ogni somiglianza tra persone e società reali e persone o società descritte in ognuno di questi casi di studio è casuale. I dati statistici dati e le proprietà attribuite alla tecnologia discussa non sono necessariamente accurate o in conformità con l'accortezza convenzionale dell'industria. Sono stati preparati soltanto a scopo di discussione e formazione.

## ***A. Un metodo per rivestire componenti microscopici***

### **Storia del caso**

La sig.na Sandra Eureka, Ricercatrice Senior alla Indico Company Limited (Indico) di Mumbai, India, ha inventato un nuovo metodo per rivestire componenti microscopici. Questa è una piattaforma tecnologica con un grande potenziale. La Chemical Formulations Incorporated della Florida, USA (Chemical) sarebbe lieta di ottenere la cessione dell'invenzione o almeno dei diritti esclusivi mondiali per certe applicazioni di prodotto.

Il seguente materiale comprende quattro scambi di lettere e delle note su una conversazione telefonica. Sono lo sfondo della trattativa tra le parti prima di questo incontro che è stato organizzato per discutere i termini principali di un accordo commerciale.

### **1. L'invenzione**

Il Dipartimento Sviluppo Tecnologico della Indico ha inventato un nuovo metodo per rivestire componenti microscopici, in base al quale i componenti chimici sono stabilizzati e non sono alterati chimicamente. Dopo il trattamento, le sostanze chimiche e i componenti farmaceutici diventano semplici da maneggiare, da immagazzinare e da dosare, specialmente in condizioni calde e umide. Questo rende l'invenzione interessante per i tropici. I composti medicalmente attivi possono, inoltre, grazie al rivestimento, essere soggetti ad un rilascio controllato o rallentato nei corpi degli esseri umani e degli animali. L'invenzione ha anche il potenziale per evitare l'evaporazione di sostanze chimiche pericolose o nocive e per diminuire la volatilità di sostanze sporche o pericolose. L'invenzione quindi può essere usata nell'industria farmaceutica come anche per scopi ambientali (eventualmente anche agricoli).

Il metodo è stato testato in laboratorio su determinati materiali.

La nuova tecnologia non è stata resa pubblica. Il suo sviluppo è ancora in una fase iniziale e non è ancora oggetto di una domanda di brevetto.

### **2. Le parti e le loro rispettive aspettative**

L'inventrice Sandra Eureka e Indico conoscono questo settore tecnologico molto bene e sono convinto che la tecnologia di rivestimento sia nuova e inventiva. Sono consapevoli, comunque, che lavorare su un'applicazione di dimensioni industriali e su dati migliori sulle qualità e i processi chimici e fisici rafforzerebbe indubbiamente una domanda di brevetto. Per questo, Indico ha bisogno di soldi (per un altro ricercatore e per i costi della produzione esterna e di una valutazione neutrale). E' anche dato per scontato che la domanda dovrebbe essere preparata bene e dovrebbe poi essere estesa geograficamente su larga scala: quindi ancora è considerato necessario il supporto finanziario di un partner commerciale forte.

L'inventore crede che questa tecnologia abbia la prospettiva di un'applicazione migliorata di molte medicine esistenti nell'area umana e veterinaria ed è consapevole che dimostrare il suo successo applicando la tecnologia creerebbe un valore molto più grande per l'invenzione. Indico anche ha buone prospettive; ha un certo numero di successi scientifici e commerciali e sta facendo irruzione

nei mercati dei paesi africani tramite un certo numero di buoni contatti nella distribuzione, nel trasporto e nell'immagazzinamento dei prodotti chimici e dei fertilizzanti.

L'obiettivo di Indico è di massimizzare il profitto derivante dall'invenzione. Vuole un pagamento in un'unica soluzione considerevole pagato il prima possibile dopo aver firmato l'Accordo. In questo modo può coprire i costi della ricerca preliminare e della successiva brevettazione. L'inventrice, da parte sua, anche ha delle aspettative. Vuole essere coinvolta nella ricerca del partner commerciale e giocherà un ruolo importante nella negoziazione e, successivamente, nell'applicazione dell'invenzione al particolare uso che il licenziatario vuole sviluppare. Sarebbe molto felice con un bel pagamento anticipato ed è meno interessata alla prospettiva di guadagno futuro tramite le royalties sulle vendite del prodotto, perché lei personalmente riceverà un premio al momento della chiusura dell'Accordo di Licenza.

C'è ora una parte interessata dal settore industriale: Chemical, una società con una buona reputazione nel settore dei prodotti parafarmaceutici, in particolare nella medicina tropicale, e con buone relazioni con le industrie chimiche e anche con le sue società di distribuzione in Sud America, Asia e Africa. Chemical è una società americana con base in Florida. Ha saputo della nuova invenzione tramite uno dei suoi dipendenti, che era attivo per un breve periodo su un progetto universitario in India. Dopo di che, Chemical ha mandato uno scienziato ad un incontro internazionale in cui Indico forniva una presentazione piuttosto generica della nuova tecnologia. Ha chiesto all'inventore di fornire tutte le informazioni su di essa e di iniziare la trattativa per una cessione esclusiva totale e il trasferimento di tutti i diritti in vista dello sviluppo e dello sfruttamento commerciale dell'invenzione.

La tecnologia che Indico ha inventato, comunque, non è stata testata per la consistenza nella produzione di lotti del particolare composto medicinale che interessa il potenziale licenziatario.

Chemical dichiara che ha, sui prodotti che produce per uno dei suoi maggiori clienti, un'opportunità di applicazione interessante (che all'inizio non è stata nominata). Si dice che voglia diventare più attiva nello sviluppo e nella vendita di questa tecnologia per molte applicazioni, insieme ad altri partner.

Infatti, sebbene Indico non sia pienamente consapevole di questo, Chemical ha un urgente bisogno di questa tecnologia perché consegna un prodotto chimico ad una azienda farmaceutica che ha una medicina di successo il cui brevetto sta per scadere e per cui la distribuzione nelle aree tropicali del mondo potrebbe aumentare drasticamente usando questa tecnologia. Volevano sbrigarsi e quindi hanno invitato un gruppo di tre negozianti della Indico nell'area alberghiera marittima di Sarasota in Florida sottintendendo che il contratto andava concluso subito. Il gruppo della Indico ha respinto l'invito.

Chemical ora, quando inizia questa trattativa, ha chiesto al responsabile tecnologico della Indico un'offerta di prezzo per la tecnologia in tutte le sue applicazioni.

### **3. Precedenti scambi scritti**

Sono state scambiate le seguenti quattro lettere.

1. Una lettera dalla Chemical
2. Una lettera dalla Indico
3. Una lettera dalla Chemical
4. Una lettera dalla Indico

**Lettera n. 1**

**Chemical Formulations Inc.  
Florida, USA**

Sig. Charles Barnum,  
Responsabile Sviluppo Prodotto

A:  
Sig.na Sandra Eureka  
Ufficio Sviluppo Tecnologico  
Indico Company Ltd.  
Mumbai  
India

Cara Sig.na Eureka,  
abbiamo avuto il piacere di incontrarla al Centro Conferenze India Habit lo scorso mese e abbiamo avuto l'occasione di considerare le possibili applicazioni della nuova tecnologia che ha presentato sul rivestimento neutro fine nei composti attivi farmaceutici.

La mia società è molto interessata a questa nuova tecnologia. Siamo desiderosi di iniziare delle trattative con la prospettiva di testare l'applicazione di questo rivestimento su un composto usato da uno dei nostri maggiori clienti. Per favore ci metta in contatto con le persone responsabili della commercializzazione della sua invenzione e per favore ci invii i dettagli relativi al brevetto o alla domanda di brevetto della sua invenzione.

Potremmo essere interessati alle applicazioni più ampie possibili, dato che siamo una società tecnologica che fornisce ai clienti prodotti e composti chimici. Se, in effetti, scopriremo il potenziale della sua invenzione, sarebbe una questione di principio per noi acquisire i diritti proprietari sull'invenzione; quindi non vediamo l'ora di contrattare con voi un ampio, e per voi molto vantaggioso, contratto.

Non vedo l'ora di fare affari con lei.

Cordiali saluti,

Charles Barnum

**Lettera n. 2**

**Indico Company Ltd.**  
**Mumbai**  
**India**

S. Xanadu  
Direttore  
Ufficio Sviluppo Tecnologico

A:  
Sig. Charles Barnum  
Responsabile Sviluppo Prodotto  
Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Stati Uniti d'America

Caro Sig. Barnum,

La nostra Ricercatrice Senior, Sig.na Sandra Eureka, mi ha girato la sua lettera contenente la sua proposta di avviare uno scambio sulla nostra nuova tecnologia di rivestimento dei composti chimici con un vaporizzatore caldo per stabilizzare il composto.

Le allego con la presente un modello di accordo di confidenzialità che chiediamo di essere firmato dai rappresentanti della sua società per consentirci di procedere alle trattative. Per favore me lo restituisca non appena possibile.

Posso dirle che questa nuova tecnologia non è al momento attivamente sviluppata e che siamo effettivamente interessati a provare la sua fattibilità e la sua applicazione industriale, nella quale abbiamo la massima fiducia. La cooperazione con la sua azienda sarebbe valutata seriamente. Vorremmo cercare di concludere con voi un accordo di ricerca per finanziare l'ulteriore affinamento e per aumentare progressivamente l'applicazione al composto farmaceutico a cui voi state pensando. Per favore mi invii i particolari del composto che vuole sottoporre a questo processo tecnologico. Potremo quindi dirle se abbiamo lavorato con prodotti simili prima e, se così, considereremo la condivisione con voi dei primi risultati di ricerca che potremo avere.

Confido di ricevere l'accordo di confidenzialità firmato e di avviare le trattative con lei e la sua azienda.

Cordiali saluti,

S. Xanadu

### **Lettera n. 3**

**Chemical Formulations Inc.**  
**Florida**  
**USA**

Sig. Charles Barnum  
Responsabile Sviluppo Prodotto

A:  
S. Xanadu  
Direttore  
Dipartimento Sviluppo Tecnologico  
Indico Company Ltd.  
Mumbai  
India

Caro Sig. Xanadu,

La ringrazio molto per la sua lettera del [data].

Ho inoltrato la sua richiesta per un accordo di confidenzialità (e il modello di contratto che lei ha gentilmente allegato) al nostro dipartimento legale e mi aspetto che venga elaborato entro breve. Se dovessero nascere delle questioni, potrei dover tornare sul problema con lei. Credo che non le dispiacerà se eventualmente torniamo a usare il modello di contratto, o certe clausole standard, come si fa comunemente e come di solito si ritiene accettabile nel commercio? Spero di essere nella posizione per inviarle presto una proposta firmata del suo accordo.

In questa fase, non posso rivelare nient'altro sul composto per il quale cerchiamo di testare la vostra invenzione. Ora capiamo che siete in una fase iniziale dello sviluppo, ma sono tuttavia impaziente di sentire che domanda di brevetto avete fatto. I nostri tecnici mi stanno chiedendo informazioni sulle vostre procedure di produzione o sulle specifiche tecniche, e il testo delle vostre rivendicazioni del brevetto.

Le chiederei gentilmente di tenere conto del fatto che la nostra società è un'azienda tecnologica leader e che stiamo sviluppando delle applicazioni per il trattamento di sostanze chimiche come questo rivestimento. Ci piacerebbe iniziare una stretta collaborazione con voi il prima possibile in modo che potremmo testare la vostra tecnologia e decidere il nostro probabile livello di interesse futuro. Anche in questa fase, ci piacerebbe annunciare che vorremmo sviluppare la prima applicazione per voi e con voi; ma nel caso vorremmo negoziare immediatamente una cessione totale della piattaforma tecnologica. Sentiamo che, in base alla vostra posizione ed esperienza sul mercato, e alla nostra ampia base di clienti, possiamo offrirvi il miglior valore. Vi suggeriamo di non aspettare che venga inviato l'accordo di confidenzialità prima di preparare la comunicazione sui dettagli tecnici dell'invenzione, e ci farebbe anche piacere sapere che valore attribuite a questa tecnologia. Inoltre, vorremmo sapere per quale somma o compenso la vostra società sarebbe pronta a trasferire la proprietà della tecnologia e del relativo know-how. Possiamo aiutarvi a proseguire i brevetti, e vorremmo tenere d'occhio l'intero processo di domanda in modo che la commercializzazione possa essere basata su una corretta e piena informazione.

Ho discusso di questo argomento con la nostra dirigenza ed ho il piacere di invitare lei e possibilmente un'altra persona nei nostri uffici in Florida in modo che l'intero processo di trattativa possa essere condotto nella maniera più diretta e personale possibile. Sto pensando ad un incontro durante il periodo di Gennaio o Febbraio. Le sarei molto grato se mi potesse far sapere se un tale viaggio, allo scopo specifico della negoziazione e chiusura del contratto, abbia la sua approvazione.

Confido nella vostra stretta collaborazione in futuro,

Cordiali saluti,

Charles Barnum



#### **Lettera n. 4**

**Indico Company Ltd.**  
**Mumbai**  
**India**

S. Xanadu  
Direttore  
Ufficio Sviluppo Tecnologico

A:  
Sig. Charles Barnum  
Responsabile Sviluppo Prodotto  
Chemical Formulations Inc.  
Florida  
USA

Caro Sig. Barnum,

abbiamo ricevuto la vostra richiesta di un incontro per contrattare la cessione della nostra nuova tecnologia per il rivestimento di composti chimici. La ringrazio anche per la sua telefonata, che è stata utile per chiarire i desideri della sua azienda riguardo a questa tecnologia. L'accordo di confidenzialità non è stato ricevuto.<sup>36</sup> Questo mi impedisce, temporaneamente, di inviarvi maggiori dettagli tecnici. Spero di poterle presto parlare di nuovo.

Proverò a suggerirvi alcuni punti che possono essere utili quando considererete gli aspetti del trasferimento della tecnologia e dei pagamenti. Spero che saremo nella situazione di discutere le modalità dell'uso da parte vostra della nostra tecnologia entro le prossime settimane.

Capisco che vi piacerebbe avere i diritti esclusivi sulla tecnologia inventata dalla Sig. Sandra Eureka relativa al processo di rivestimento chimico neutro con un vaporizzatore caldo. Posso capire che la sua azienda vorrebbe usare la tecnologia per uno o più dei suoi composti e possibilmente di darla in licenza a terzi. La nostra società ha avuto brutte esperienze con la cessione dei brevetti, in cui la commercializzazione non si è dimostrata assicurata o non è stata perseguita abbastanza diligentemente. Pensiamo anche che una valutazione dell'invenzione in questa fase, quando il suo pieno potenziale non si è ancora espresso, tenderebbe ad essere a nostro svantaggio.

La nostra prima scelta sarebbe quella di lavorare ad un accordo con Chemical, in cui la stessa Chemical ha i diritti esclusivi per usare l'invenzione riguardo ad un certo composto o ad un ristretto gruppo di composti. Questo potrebbe eventualmente essere esteso per contenere una seconda area di applicazione, ai sensi di un diritto di primo rifiuto che potremmo concedere per un periodo di tempo concordato.

Nel nostro interesse ci sono lo sviluppo e l'uso dell'invenzione che diano il massimo vantaggio. Nel caso, vorreste, in una fase successiva, trovare un'applicazione che non era stata precedentemente considerata, allora vi tratteremmo certamente come partner preferenziale e potremmo aggiungere delle righe in un contratto che le vostre future richieste dovranno essere trattate in via preferenziale.

Le nostre aspettative di pagamento non sono probabilmente diverse da quelle che avete attualmente nella vostra attività. Contrattiamo sulla base del carattere innovativo (eventualmente rivoluzionario)

---

<sup>36</sup> L'accordo di confidenzialità è stato ricevuto dalla Indico subito dopo l'invio di questa lettera alla Chemical.

dell'invenzione e dei guadagni commerciali che può portare, della portata della sua protezione brevettuale e dello sviluppo e della sua promessa di protezione ed applicabilità.

Noi crediamo che questo rivestimento abbia un grande potenziale per il trattamento di molti composti chimici e farmaceutici come anche nel campo della protezione ambientale e in agricoltura nella vaporizzazione di sostanze chimiche e fertilizzanti. Crediamo che sia così promettente che al momento non vogliamo cederla o darla in licenza in modo ampio.

In questa fase iniziale, comunque, e poiché siamo impazienti di avviare una cooperazione con la vostra azienda, crediamo che sia meglio essere aperti con voi fin dal principio. Per l'applicazione con il composto riducente la pressione sanguigna chiederemo una somma forfettaria di 1 milione di dollari. Questo pagamento anticipato ci rassicurerà circa la forza del vostro interesse e della vostra determinazione a proseguire in direzione di un prodotto vendibile. In seguito, vi chiederemo delle royalties tra il 2% e il 3% in base al volume delle vendite. Menziono questo margine qui per consentire una flessibilità nel caso di una eventuale compensazione della somma forfettaria da parte di quelle royalties dovute, o per consentire un aumento durante un breve periodo di tempo.

In caso dovreste volere un'area di applicazione più ampia, per esempio con i vostri composti proprietari, allora avremo bisogno di strutturare un diritto di primo rifiuto per tali composti diversi. A tale scopo, proporrei che Chemical, dietro pagamento di ulteriori 100.000\$ per l'applicazione specifica, sia autorizzata ad ottenere tale diritto di applicare la tecnologia.

Nel caso voleste nonostante ciò sviluppare l'invenzione cercando terze parti per concedere sub-licenze e aiutando le terze parti ad investire in ricerca e sviluppo riguardo alla sua applicazione, allora per favore chiariteci i vostri obiettivi e cercate di darci assicurazioni sul fatto che commercializzerete efficacemente. Dato un tale approccio, avremmo bisogno del vostro accordo per una somma forfettaria pagata da Chemical e dei dettagli da una parte delle vostre royalties e dall'altra della nostra quota delle entrate che Chemical otterrebbe dalle sue sub-licenze. Ci aspettiamo un 25%-30% di tutte le somme forfettarie, royalties o remunerazioni che Chemical riceverebbe dai suoi sub-licenziatari per l'invenzione, in base alla dimensione e ai rischi degli investimenti che sarebbero fatti da parte di Chemical. Avremmo anche bisogno di clausole che ci rassicurino su una commercializzazione efficace e sulle immissioni sul mercato o alternativamente che portino ad una restituzione della licenza a Indico.

Penso che sia troppo presto per noi per prendere decisioni ben ponderate su questa seconda ipotesi. In qualunque modo procediamo, comunque, voglio sempre che la mia società rimanga libera di trovare e sviluppare nuove applicazioni della tecnologia da sola o con terze parti a nostra scelta. Manterremo il nostro diritto di iniziativa e vorremo mantenere per noi l'esclusività per un'applicazione specifica che sviluppiamo (da soli o con altri), con la condizione che vi informeremo per primi del fatto che abbiamo un piano realistico per sviluppare quella specifica applicazione. Se vi concediamo i diritti di sviluppare la tecnologia in un settore più ampio, poi qualsiasi applicazione concordata da voi o con i vostri sub-licenziatari dal nostro punto di vista dovrà essere su base non esclusiva.

Questi sono, Sig. Barnum, alcuni dei principi a cui siamo obbligati e spero che la mia descrizione ora possa aiutarvi nei vostri scambi imminenti. Sono sicuro che vorrete dare seguito allo sviluppo di questa tecnologia e che vorrete farmi sapere le vostre proposte in un fase preliminare.

Spero di sentirla presto.  
Cordiali saluti,  
S. Xanadu

#### **4. Promemoria per il gruppo di lavoro Indico: Promemoria su una negoziazione telefonica come appuntato dal Sig. Xanadu (Indico)**

*(NOTA: questi Promemoria Interni sono resi accessibili ai rispettivi partecipanti allo scopo di valutare alcuni dei segni e delle aspettative che altrimenti vengono cercati tramite scambi più ampi, possibilmente tramite incontri faccia a faccia)*

Promemoria

Scritto da: S. Xanadu

Contrattazioni con Chemical

E' stata avviata una conferenza telefonica tra Charles Barnum, il Direttore Commerciale di Chemical e me. Ho inoltrato la telefonata anche a Sandra Eureka.

Ho aperto le trattative sulla valutazione con una richiesta di 1 milione di dollari. Il Direttore ci ha dato un'accettazione verbale per il pagamento di una somma forfettaria di 500.000\$. Questo è stato apparentemente facile. Abbiamo una fetta. Ci dà un buon valore per l'investimento in ricerca fatto e ci fa partire senza ritardi o esitazioni.

C'è anche l'accordo che la parte più ampia del pagamento anticipato dovrebbe essere fatta entro tre mesi dalla firma, in tre rate in base al successo nella produzione di tre diversi tipi di lotti del Prodotto. Il "Prodotto" in questo senso è l'applicazione dell'invenzione al composto farmaceutico del cliente di Chemical. I tre lotti sono: un lotto di prova fatto da Indico, un lotto di dimensioni industriali fatto negli stabilimenti produttivi di Chemical in South Florida in condizioni tropicali e poi un lotto adatto per i test clinici. Il resto del pagamento della somma forfettaria è stato promesso per il giorno in cui Chemical firma l'accordo con il partner farmaceutico per iniziare i test clinici.

Sappiamo che è stato impossibile produrre la medicina del loro cliente LowBloodMed localmente nei paesi tropicali.

Siamo stati in grado di scoprire che la protezione del brevetto sulla loro medicina sta scadendo per il componente attivo di questa medicina. Abbiamo anche Sandra che sta lavorando all'identificazione del brevetto, così che possiamo guardare meglio nelle loro carte.

Inoltre, le informazioni disponibili pubblicamente (per es. i resoconti annuali) mi suggeriscono che Chemical fa 100 milioni di dollari di vendite annuali di questa classe di prodotti, e questo è circa il 10% del mercato mondiale (le vendite farmaceutiche totali di Chemical sono di circa 5 miliardi di dollari). Chemical potrebbe essere ansiosa di acquisire un nuovo periodo di protezione brevettuale su una nuova tecnica di produzione con caratteristiche a rilascio controllato che sarebbe notevolmente superiore all'attuale rilascio tramite capsule. Molto probabilmente, il tempo sarà importante per loro.

Loro puntano molto sull'ottenimento di diritti ampi. Ho fatto loro riferimento delle mie lettere precedenti e hanno detto che non possono farlo. Sono rimasto positivo e ho detto che avrei dato al nostro legale il compito di elaborare un'opzione per Chemical per ricevere eventualmente di più delle nostre altre applicazioni particolari.

Allora Barnum ha anche insistito che concludessimo in fretta una Lettera di Intenti con cui accettiamo di negoziare solo con loro per un primo miglioramento dell'invenzione e di applicarlo insieme a noi al LowBloodMed e poi di cedere o dare ampiamente in licenza l'invenzione. Ho risposto immediatamente che i nostri dirigenti avrebbero probabilmente firmato la Lettera di Intenti a condizione che questa contenga il futuro tasso di royalties per l'accordo principale. Ho anche detto che dovrebbe essere già concordato che i pagamenti anticipati previsti dovrebbero essere eseguiti entro tre mesi dalla firma dell'accordo.

## **5. Promemoria per il gruppo di lavoro Chemical: annotazioni su una negoziazione telefonica – di Charles Barnum (Chemical)**

*(NOTA: questi Promemoria Interni sono resi accessibili ai rispettivi partecipanti allo scopo di valutare alcuni dei segni e delle aspettative che altrimenti vengono cercati tramite scambi più ampi, possibilmente tramite incontri faccia a faccia)*

Note

Di: C. Barnum

Conversazione telefonica con Indico

Durante la conversazione telefonica ho ottenuto un accordo teorico per iniziare la cooperazione con Indico. Alcune delle esitazioni iniziali sono sfumate quando la Sig. Eureka è intervenuta in linea. Evidentemente ella ha una posizione nel processo di applicazione ed esercita l'autorità su di esso.

Ho dovuto (in modo riluttante) spiegare che Chemical ha una medicina di successo nel mercato Nord Americano (approvata FDA) per il trattamento dell'alta pressione del sangue (ho bollato questo composto attivo come LowBloodMed). Il composto non è stato identificato. Ho spiegato che per gestire questa medicina bisogna metterla in una capsula e che è molto sensibile all'umidità. L'attuale forma commerciale della medicina presenta anche dei costi più alti quando la società vuole variare le dosi nelle confezioni prodotte industrialmente.

Ho dipinto la situazione come che il nostro obiettivo economico comune è che buona parte della produzione esistente può essere rapidamente modificata con questo trattamento e ho detto che ci si può aspettare un grande ritorno economico.

Il capo mi ha detto di stendere un accordo preciso per il perfezionamento della tecnica di produzione di questa invenzione e per testare l'applicazione dell'invenzione sul LowBloodMed.

Abbiamo spiegato chiaramente che non possiamo pagare 1 milione di dollari, ma vogliamo anticipare i costi di sviluppo fino ad un ammontare di 500.000\$. Questi soldi sono stanziati per lo sviluppo dell'applicazione sulla medicina del nostro cliente e dovrebbero arrivare in forma di pagamento forfettario come hanno chiesto nella loro lettera. Ho fatto l'offerta di tre pagamenti parziali di 100.000\$ che potrebbero ragionevolmente seguire subito dopo la conclusione dell'accordo principale. Ma preparare i test clinici impiegherà più di tre mesi.

Speriamo di acquisire un nuovo periodo di protezione brevettuale se questa nuova tecnica di produzione con caratteristiche di rilascio controllato dimostra di funzionare. Il tempo disponibile per fare questo è molto breve, quindi delle negoziazioni veloci saranno fondamentali.

La presentazione commerciale di un prodotto con questo rivestimento sarebbe notevolmente superiore all'attuale rilascio tramite capsule. Quindi anche senza protezione brevettuale saremo in buona forma e il mio consiglio è di spingere per un rapido inizio dei test umani per l'applicazione.

Ho richiesto una Lettera di Intenti. Ho detto che voglio una iniziale Lettera di Intenti, insistendo su un'applicazione più ampia della tecnologia per Chemical, perché questa tecnologia può decollare grazie al *nostro* supporto iniziale e al *nostro* investimento e know-how. Dobbiamo avere il diritto per l'uso esclusivo di tutta questa piattaforma tecnologica nel mondo.

Il nostro avvocato, Chuck Foresite, ha enfatizzato che noi dobbiamo idealmente ottenere il diritto personale per Chemical di depositare domande-brevetti per le nuove applicazioni e le formulazioni migliorate che noi (o Indico) possiamo trovare in futuro. Il capo ha inculcato loro che noi staremmo contando sull'accordarci su un tasso vantaggioso di royalty sulle vendite dei prodotti usando questa tecnologia e che dovremmo avere lo stesso buon tasso per questa prima applicazione come per le altre (successive) applicazioni.

## 6. Somme commerciali (da distribuire con il promemoria 4 o 5 quando i partecipanti entrano nei gruppi)

### *I – Costi dei test*

Una serie di test clinici e pre-clinici devono essere fatti prima che una medicina sia approvata dall'autorità regolamentatrice nazionale. In questo caso i test sono stati condotti su basi veloci: cinque anni (la media è 10 anni). I costi per condurre questi test sono stimati in 20 milioni di dollari, come segue:

<b>Fase</b>	<b>Costo in \$ USA</b>	<b>Durata</b>
Pre-clinica	1 milione	½ anno
Clinica 1 (sicurezza)	1 milione	½ anno
Clinica 2 (efficacia)	5 milioni	1 anno
Clinica 3 (benefici, reazioni)	10 milioni	2 anni
Approvazione FDA/Marketing	3 milioni	1 anno
<b>Totale</b>	<b>20 milioni</b>	<b>5 anni</b>

### *II- Tasso di successo/Profitto*

Si stima che il composto ha una possibilità del 60% di completare i test clinici con successo e di ottenere l'approvazione (media 10%). Il prezzo di vendita al dettaglio del composto è stimato in 50\$, con un profitto di 35\$ (o del 70%) prima dei costi fissi aziendali comprendenti le spese di ricerca e di marketing.

## ***B. Un vaccino per trattare la Tubercolosi***

### **Storia del caso**

La Tubercolosi (TB), un'infezione batterica cronica, causa più morti nel mondo di ogni altra malattia infettiva. La TB è diffusa tramite aria e di solito infetta i polmoni, sebbene a volte siano coinvolti altri organi. Qualcosa come due miliardi di persone, un terzo della popolazione mondiale, sono infettati dall'organismo TB e il numero di nuovi casi di TB ogni anno è superiore a otto milioni. La portata della TB si estende a tutte le economie, oltre i confini e attraverso le generazioni.

Con una appropriata terapia antibiotica, la TB di solito può essere curata. Negli anni recenti, comunque, i casi di TB resistente alle medicine sono aumentati radicalmente. Questa è una preoccupazione maggiore, ma ancora più allarmante è l'aumento del numero di persone con la TB resistente a più medicine (MDR-TB), causata da ceppi della TB resistenti a due o più medicine.

In quelle parti del mondo in cui la malattia è comune, viene dato un vaccino ai bambini come parte del programma di immunizzazione raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nei bambini, il vaccino impedisce la diffusione della TB all'interno del corpo, ma non impedisce l'infezione iniziale. Negli adulti, l'efficacia del vaccino è variata molto negli studi su larga scala. A causa dei limiti del vaccino, si ha urgentemente bisogno di vaccini più efficaci per il trattamento o la prevenzione della TB, e specialmente della MDR-TB.

Tre anni fa, il Dr. Humphries, un ricercatore senior all'Università di Melbourne con una grande conoscenza in immunologia, ha scoperto un processo per costruire o produrre un vaccino che sembra rivolgersi a questi problemi. E' conosciuto per produrre o iniziare una risposta immunitaria fornendo un antigene, e le citocinesi sono anche ben conosciute per aumentare la risposta immunitaria. L'aspetto cruciale della scoperta del Dr. Humphries è che le fa entrambe allo stesso tempo con un effetto moltiplicatore, cioè l'approccio a due rebbi inizia ed espande la risposta immunitaria del corpo all'infezione batterica.

La Ocker Limited, un produttore di kit diagnostici per identificare l'infezioni della TB, ha ottenuto la cessione dei diritti sull'invenzione in cambio di un pacchetto di azioni Ocker. Ocker ha accettato, in un accordo separato con l'Università e il Dr. Humphries, di riacquistare le quote per 125.000 \$ in cinque anni se poi loro volessero rinunciarvi. Ocker ha depositato domande di brevetto nel mondo, e gli è stata anche concessa la protezione del marchio per Multi-Gene®, come è stato ora chiamato il vaccino.

Il Sig. McKenzie, Direttore di Ocker ha incontrato il Dr. Washington in una recente conferenza sulla salute a San Francisco, e gli ha parlato del lavoro fatto dal Dr. Humphries. Il Dr. Washington ha espresso interesse per l'invenzione e ha menzionato che era il Direttore delle Licenze per la Sam Inc., un grande produttore farmaceutico americano. Ha chiesto al Sig. McKenzie di fornirgli ulteriori dettagli sul vaccino.

Al suo ritorno in Australia, il Sig. McKenzie ha scritto al Dr. Washington (Documento 1) descrivendo il Multi-Gene® e suoi vantaggi.

Il Dr. Washington ha risposto esprimendo interesse (Documento II) e suggerendo un incontro tra le parti durante la sua prossima visita in Australia.



Il Sig. McKenzie ha accettato l'invito all'incontro del Dr. Washington. Sfortunatamente la sua segretaria inavvertitamente ha incluso nella lettera di accettazione una copia di un rapporto (Documento III) preparato dalla Highflier & Co., un'azienda di analisti finanziari per Ocker, una copia di un promemoria del Dr. Humpries per il Sig. McKenzie (Documento IV), ed una opinione da Winninham & Losingham, i mandatarî in brevetti di Ocker, che analizza l'offerta di una licenza da parte dell'Università di Ductonia per vendere il vaccino negli Stati Uniti (Documenti V e VI).

Nel suo promemoria (Documento IV) per il Sig. McKenzie, l'inventore Dr. Humpries comunica di aver accettato una posizione senior nel dipartimento di ricerca della Sam Inc. Questa è stata considerata dalla Ocker come una "buona-cattiva notizia". La cattiva notizia era che il Dr. Humpries non era più disponibile per assistere nelle negoziazioni, né la Ocker aveva la carota di possibili input futuri dall'inventore. La buona notizia era che ci si poteva attendere che facesse da avvocato per il Multi-Gene® alla Sam in confronto con altri vaccini concorrenti che potrebbero essere studiati.

E' seguito uno scambio di messaggi in facsimile, le parti hanno accertato che, piuttosto che incontrarsi in Australia, fosse reciprocamente più conveniente incontrarsi a Doha e, in vista delle ristrettezze temporali, la Sam ha proposto la seguente agenda:

1. Revisione delle opportunità per il Multi-Gene®.
2. La possibilità delle parti di entrare in un accordo di licenza e i termini al riguardo, incluso:
  - (a) La definizione di cosa si deve dare in licenza; e
  - (b) Se esclusiva/non esclusiva, con/senza diritti di sub-licenza, e i territori da coprire.
3. Se possono essere raggiunte delle condizioni mutualmente accettabili, gli accordi finanziari che si applicheranno, comprendenti:
  - (a) Forma e tempi dei pagamenti, compresi
    - Responsabilità per la produzione dei vaccini e la conduzione dei test;
    - Pagamenti in contanti e royalty;
    - Licenza pagata completamente in anticipo; e
  - (b) Altre considerazioni finanziarie rilevanti.

## **DOCUMENTO 1**

### **OCKER LIMITED**

Dr. G. Washington  
Direttore Licenze  
Sam Inc.

Oggetto: vaccino ricombinante Multi-Gene®

Caro George,

è stato un piacere incontrarti alla recente Conferenza Annuale sulla Salute a San Francisco e, come da accordi, ho ora il piacere di allegarti per una tua revisione alcune informazioni non confidenziali descriventi la tecnologia del vaccino ricombinante brevettato Multi-Gene®.

In base al contesto, Ocker ora considera che il suo futuro sia come una fase di sviluppo di una azienda biotecnologica concentrata sulle immunoterapie che sfruttano il sistema immunitario di una persona per impedire o trattare le malattie e i disordini.

Ocker ha un accordo con il Dr. Humpries e l'Università di Melbourne per commercializzare certa proprietà intellettuale e ha ottenuto la cessione dei diritti sulla tecnologia del vaccino ricombinante Multi-Gene®. Ocker è ora concentrata sullo sviluppo e la commercializzazione del prodotto.

Il vaccino ricombinante Multi-Gene® è una piattaforma tecnologica che può essere usata in una varietà di aree di malattie per produrre un certo numero di prodotti o trattamenti. Infatti, sta iniziando a dare un contributo alla produzione di nuovi prodotti interessanti.

La tecnologia è una strategia di vaccine ricombinante avanzato che rilascia molecole immunoterapeutiche tramite mezzi di co-espressione di una antigene e una citokina in una cellula bersaglio. La tecnologia è esposta nei disegni allegati.

Come già saprai, i vaccini operano aumentando la capacità del corpo di allestire una risposta immunitaria efficace ad un antigene. Un antigene è in genere una molecola esterna, che può essere derivata da un virus, un batterio o un altro patogeno o molecola, sul quale il sistema immunitario del corpo allestirà una risposta immunitaria, come la generazione di anticorpi o l'attivazione delle cellule T citotossiche. Le Citokine sono molecole importanti, che stimolano il sistema immunitario.

La tecnologia del vaccino ricombinante Multi-Gene® rilascia, come ricombinante RNA, l'antigene e una citokina per stimolare la risposta immunitaria e consentire una difesa appropriata dall'antigene. La risposta immunitaria del corpo all'antigene è aumentata dalla co-espressione della citokina con l'antigene.

La tecnologia usa un virus inoffensivo per rilasciare il vaccino di DNA ricombinante nel sistema immunitario ricevente. Quando il ricevente è infettato dal virus, l'antigene e la citokina sono espressi nelle cellule infettate dal virus e sono poi rilasciati e così innescano una risposta immunitaria all'antigene e, di conseguenza, alla malattia. Sebbene non limitata ad alcuna particolare forma di virus, Ocker ha adottato la varicella come virus rilasciante preferito: ha il vantaggio della sicurezza dato che infetterà ma non prolifererà nei riceventi.

Ocker anticipa lo svolgimento delle Fasi di test 1, 2 e 3 e l'inizio delle licenze e delle alleanze strategiche per portare i vaccini idonei sul mercato. A tale riguardo, si prega di notare che Ocker non ha un accordo di collaborazione con il fondo d'investimento di GlaxoSmithKline (GSK). Quest'ultimo ha acquisito un quota del 5% di Ocker, ma questa non dà a GSK nessuna posizione preferenziale per acquisire l'accesso a o i diritti sul Multi-Gene®.

Ocker sta lavorando per dimostrare l'efficacia sugli umani del suo vaccino anti tubercolosi come prova della piattaforma tecnologica, e sono stati fatti notevoli progressi. L'Amministrazione Australiana dei Prodotti Terapeutici (TGA) ha dato l'approvazione per condurre i test della Fase 1 e 2 usando i vaccini fatti in Australia da un produttore approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, e il reclutamento dei pazienti con la TB è appena iniziato. Il test avrà luogo in Australia, e i risultati indicheranno l'efficacia clinica, la sicurezza e l'immunogenicità, e i risultati possono essere usati per ottenere l'approvazione regolamentare in altri paesi. Separatamente, una sovvenzione di 25 milioni di dollari è stata concessa ad un consorzio (di cui fa parte Ocker) dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare un vaccino profilattico per l'Epatite B.

La nostra tecnologia ha una buona protezione brevettuale, e ampie rivendicazioni sono state concesse negli Stati Uniti, in Canada e in Australia destinate a i) composizioni per stimolare una risposta immunitaria e ii) metodi per produrre tali composizioni. Allegata come vostro comodo riferimento c'è una copia del riassunto e delle rivendicazioni del Brevetto USA N. 5.999.310 in nome di B. Humphries. Le domande corrispondenti sono pendenti in altre giurisdizioni comprese Europa, Giappone e Cina, e confidiamo che brevetti con rivendicazioni simili saranno concessi a tempo debito.

Il nostro punto di vista è che questa è un'opportunità molto emozionante. Siamo completamente impegnati nel commercializzare il Multi-Gene®, e abbiamo speso più di due milioni di dollari, ma abbiamo bisogno di ulteriori capitali (e forse di un partner strategico) per andare avanti aggressivamente.

Appena avrà avuto la possibilità di visionare la tecnologia, non vediamo l'ora di discutere dei vostri interessi nella tecnologia Multi-Gene®.

Cordiali saluti,

Barry McKenzie

Brevetto Stati Uniti [19]  
B. Humphries  
[54] VACCINO RICOMBINANTE  
[75] Inventore: B. Humphries  
[73] Assegnatario: Università di Melbourne  
[21] Domanda N. 10462  
[22] Data deposito: 1 Giugno 1997  
[30] Data priorità domanda straniera: 4 Luglio  
1996 (AU) Australia PH07212/92  
[51] Class. Int. ....A61K39/12  
[52] Class. USA ...424/186.1; 424/188.1;  
424/199.1; 435/320.1  
[58] Campo di Ricerca: 514/414,816;  
424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1, 188.1,  
199.1, 93.21; 435/172.1, 172.3, 69.3, 69.1,  
320.1  
[56] Referenze citate: DOCUMENTI  
BREVETTI USA 4,631,191 12/1986 Dale e  
al. 424/186.1  
DOCUMENTI BREVETTI STRANIERI WO  
8502200 A 5/1985 WIPO.....C07H  
21/04  
[11] N. Brevetto: 5,999,310

[45] Data Brevetto: 2 Febbraio 1999  
WO 8502200  
A 5/1985 WIPO

[57] RIASSUNTO

Un vaccino ricombinante comprende un vaccino vettore, che incorpora una prima sequenza di nucleotidi capace di essere espressa come unica o come parte di un polipeptide antigenico, insieme ad una seconda di nucleotidi in grado di essere espressa come unica o come parte di una linfochina efficace nell'aumentare la risposta immunitaria al polipeptide antigenico. I vettori del vaccino includono poxvirus, virus herpes o adenovirus, e la linfochina può essere un interleukin, un fattore di necrosi del tumore o un gamma-interferone. Il vaccino vettore può esprimere un polipeptide antigenico, che è estraneo al vettore ospite.

2 rivendicazioni, 17 pagine di disegni.

Ciò che si rivendica è:

1. Una preparazione per stimolare una risposta immunitaria ad un polipeptide antigenico in un ospite umano o animale, comprendente un vettore per esprimere un polipeptide antigenico in detto ospite animale o umano, detto vettore incorporante una prima sequenza di nucleotidi che è espressa come il detto polipeptide antigenico, insieme ad una seconda sequenza di nucleotidi che è espressa come un polipeptide avente attività linfocina e che è efficace nel migliorare la risposta immunitaria in detti ospiti umani o animali all'antigene polipeptide rispetto alla risposta immunitaria in detti ospiti umani o animali somministrato un vettore incorporante solo la prima sequenza di nucleotidi, in cui detto polipeptide avente attività linfocina è co-espresso con detto polipeptide antigenico in detto ospite animale o umano.
2. Un metodo per la produzione del preparato in base alla rivendicazione 1 che comprende la fase di inserire nel detto vettore una prima sequenza di nucleotidi che è espressa come un polipeptide antigenico che è estraneo al vettore, insieme ad una seconda sequenza di nucleotidi che è espressa come un polipeptide avente attività linfocina e che è efficace nel migliorare la risposta immunitaria in detto ospite umano o animale al polipeptide antigenico rispetto alla risposta immunitaria in detto ospite umano o animale somministrato un vettore incorporante solo la prima sequenza di nucleotidi, in cui detto polipeptide avente attività linfocina è co-espresso con detto polipeptide in detto ospite umano o animale.

## **DOCUMENTO II**

### **SAM INC**

Sig. B. McKenzie  
Amministratore Delegato  
Ocker Ltd.

Caro Bazza,

Molte grazie per la sua recente lettera. Mi ha fatto piacere che mi ha scritto a proposito dell'invenzione del Dr. Humphries.

Il BCG è il vaccino più comunemente usato per la tubercolosi ed è stato in uso per circa cento anni. Come saprai, è molto efficace nel conferire protezione ai bambini, ed ha anche il vantaggio aggiuntivo di proteggere dalla lebbra. Comunque, riconosciamo che la sua efficienza nel prevenire la tubercolosi negli adulti varia di molto in diverse parti del mondo, e certamente BCG non è più raccomandato in America, perché interferisce con la selezione dei test della pelle per l'infezione da TB. Il trattamento attuale per la TB è di solito di tre o preferibilmente quattro specifici (e costosi) antibiotici per un periodo di sei mesi. Questo trattamento in genere è efficace, sebbene ci sia stato recentemente lo sviluppo di forme di antibiotici resistenti alla tubercolosi.

La tecnologia che ha descritto è tra quelle che Sam considera interessanti abbastanza da garantire un'ulteriore discussione e un possibile accordo commerciale, ma noi vediamo un certo numero di potenziali problemi seri, in particolare:

(a) Da quando l'Istituto Nazionale Americano di Allergie e Malattie Infettive ha prodotto il suo innovativo "piano per lo sviluppo del vaccino per la tubercolosi", c'è stato un rinnovato interesse nello sviluppo di un nuovo vaccino e di un nuovo trattamento TB. Come risultato, il governo degli Stati Uniti sta pompando soldi nello sviluppo del vaccino TB a ritmo notevole. In aggiunta, centinaia di milioni di dollari vengono spesi dalle compagnie farmaceutiche con molta più esperienza di Ocker per sviluppare una tecnologia di vaccino generica, e per arraffare una fetta dell'azione della TB.

Per esempio, siamo consapevoli di un gruppo di esperienza e molto rispettato a San Francisco che ha sviluppato un vaccino BCG geneticamente modificato con un'efficacia migliorata. Abbiamo anche sentito di una compagnia svizzera che ha prodotto un vaccino usando l'espressione di antigeni TB in batteri costruiti come salmonella e listeria. Si dice anche che GSK è molto avanti con un vaccino che usa il DNA nudo, in cui il DNA codificante l'antigene TB è iniettato direttamente nel muscolo o nella pelle, e ovviamente questo è un modo semplice ed economico per introdurre antigeni. Quindi la vostra tecnologia "multigene" è solo una di varie disponibili che potrebbero svolgere il lavoro.

(b) Lo sviluppo del vaccino è un mercato pesantemente congestionato e non vorremmo avere la sorpresa di scoprire che altre persone stavano lavorando su tecnologie simili o sovrapposte. Ci aspettiamo che voi abbiate svolto ricerche sullo stato della tecnica, e che possiate dirci quanto è forte la vostra situazione brevettuale. Prima di procedere, avremmo bisogno della vostra assicurazione che saremmo in grado di usare la tecnologia negli Stati Uniti senza avere problemi con qualche altro inventore del brevetto.

(c) Sono sicuro siate ben consapevoli dei rischi associate con la terapia genica. L'inserimento di geni nel genoma di una persona non è qualcosa da prendere alla leggera. Questo tipo di tecnologia ha ricevuto alcuni brutti articoli negli USA dopo la morte di un paziente ricevente la terapia genica. Questi sono rischi seri, e sebbene abbiamo una buona assicurazione, una terapia genica disastrosa potrebbe potenzialmente rovinare ciascuna società abbastanza coraggiosa da impegnarsi.

(d) Per quanto riguarda il discorso alto rischio, avete fatto riferimento all'approvazione TGA ed agli esperimenti condotti con successo sugli animali. Tuttavia, la nostra esperienza ci porta a credere che la probabilità di successo è di meno del 10% nel trasferimento del vaccino dal modello animale al ricevente umano. Dovete rendervi conto dei rischi presi da un licenziatario sono molti alti e un accordo di licenza dovrebbe riflettere questa situazione.

(e) Un vaccino preventivo contro l'infezione sarà costoso e impiegherà molti anni per arrivare sul mercato. I vaccini preventivi possono anche portare un alto rischio, perché vengono dati a persone sane, spesso bambini e deve essere sicuri al 110%. Naturalmente, il trattamento dei pazienti infetti da TB è meno costoso e più rapido ad arrivare sul mercato, ma il numero dei pazienti è più basso e potremmo scoprire che un concorrente ha sviluppato un vaccino e poi nessuno ha più contratto la TB.

(f) Naturalmente, la TB non è un semplice virus, come l'influenza. Ci sono molti interrogativi e non crediamo che sarà così facile ottenere l'approvazione alla vendita dalla FDA come per un vaccino per l'influenza. Come vi renderete conto, avremo bisogno dell'approvazione della FDA per la produzione e la vendita.

Conto di essere in viaggio nelle prossime settimane e potrei essere a Melbourne quindi propongo di organizzare un incontro. Vi invierò un fax la prossima settimana con alcune date e orari.

Sono sicuro, Bazza, che se entrambi lavoriamo a questa cosa, saremo in grado di arrivare ad una sorta di affare reciprocamente accettabile. Non vedo l'ora di condividere una "Fosters" fredda nella vostra bella terra soleggiata.

Cordiali saluti,

Dr. George Washington  
Direttore Licenze  
Sam Inc.

## **DOCUMENTO III**

### **HIGHFLIER & CO** **Blue Sky Analysts**

Sig. B. McKenzie  
Amministratore Delegato  
Ocker Ltd.

Multi-Gene / Sam

### **Riepilogo del progetto**

Facciamo riferimento al nostro recente incontro in cui ci è stato chiesto di svolgere un'analisi dei punti di Forza, di Debolezza, delle Opportunità e Minacce (SWOT) per la vostra tecnologia Multi-Gene. Ci riferiamo anche alla vostra comunicazione di Lunedì che Sam può essere in visita a Melbourne nel prossimo futuro e che, prima di completare il nostro dettagliato Rapporto, dovremmo fornirvi con carattere di urgenza un riepilogo preliminare della nostra analisi. Questo ora segue e, dato che è stato preparato in poco tempo, confidiamo che vi assisterà nelle discussioni. Naturalmente, siamo disponibili a partecipare a questi incontri se richiesto.

### **La tecnologia**

Multi-Gene un certo numero di importanti punti di forza:

- Funziona! Beh, ha funzionato nei test clinici sugli animali infettati dall'organismo TB, il micobatterio tubercolosi, ed è ragionevole procedere sulla base delle eccellenti prospettive di funzionamento sulle persone (la Fase I dei test naturalmente sarà importante nel determinare che è sicuro).
- Può potenzialmente trattare e prevenire la malattia più diffusa al mondo: quasi dieci milioni di persone ogni anno sviluppano la TB attiva, e tre milioni ne muoiono.
- E' molto ingegnoso: antigeni e citochine possono fornire una risposta immunitaria alla malattia o all'infezione e, facendo entrambe le cose allo stesso tempo, aumentano l'effetto. La sinergia risultante significa che la probabilità di un trattamento vincente è aumentata molto (notare che può anche essere adatto per un vaccino preventivo o profilattico).
- Ha una buona protezione della proprietà intellettuale. La novità dell'invenzione del Dr. Humphries è stata riconosciuta dall'Ufficio Brevetti degli USA e degli altri paesi nel mondo.



## **Un precedente utile – Biovac Holdings Limited**

Biovac è una compagnia biotecnologica molto conosciuta quotata alla Borsa Australiana, e molti punti in particolare sono molto rilevanti per Ocker nell'analizzare la sua posizione e la sua strategia in questo momento.

Primo, la strategia aziendale di Biovac è stata, ed è, di:

- Identificare i farmaci in fase iniziale che si rivolgono a grandi bisogni insoddisfatti, e
- Sono rapidi a portarli nella realtà commerciale, in particolare formando alleanze strategiche con dei soci che porteranno avanti i progetti dalla scoperta o dalle fasi iniziali dei test clinici.

La strategia di Biovac è stata quella con più successo. E' stata fondata nel 1985 per finanziare (in particolare) la ricerca e sviluppo di una medicina per curare l'influenza usando un inibitore neuroaminidase. Ha identificato Big Pharma come partner preferito, è stato firmato un accordo preliminare nel 1989 e nel 1990 un accordo dettagliato.

Nel 1993, sono iniziati i test e sono stati completati ad un costo stimato di 2, 5 e 10 milioni di dollari (Fase I – III rispettivamente). Nel 1998, sono state depositate domande in Australia, Europa e USA per l'approvazione delle autorità regolamentatrici per produrre, commercializzare e vendere la medicina per l'influenza ora chiamata Bonza. Durante l'anno finanziario che finisce a Giugno 2000, è stata data l'approvazione e Bonza è stata lanciata con successo nei mercati degli USA ed europeo.

Nel primo anno, le vendite erano di circa 100 milioni di dollari, principalmente in Europa e USA (sebbene Bonza sia ora approvato per la vendita in più di 40 paesi, rappresentanti l'85% del mercato farmaceutico mondiale). Per Biovac, questo ha significato royalties pari a 10 milioni di dollari (questo potrebbe aver incluso un anticipo di royalties o altri pagamenti da Big Pharma, ma ci sarebbe stata una modesta trattenuta sulle royalties per l'istituto di ricerca). Non si sa quali sono i margini di Big Pharma, ma la nostra migliore stima è che il 70% sarebbe il profitto netto sulle vendite, prima delle spese fisse aziendali comprendenti le spese di ricerca e di marketing. Il prezzo di vendita di Bonza è di 100\$. Un'altra cifra interessante è che lo scorso anno Biovac ha speso 10 milioni di dollari in R&S su 15 milioni di dollari di ricavi lordi, che è molto di più della media dell'industria che è il 10%.

Guardando avanti, si prevede una rapida penetrazione del mercato, e vendite attese di Bonza per i prossimi quattro anni per almeno 750 milioni di dollari, ma questa stima dovrebbe essere molto prudente dato che l'approvazione regolamentare è ottenuta in altri paesi, e dato che le indicazioni sulle etichette di Bonza sono ampliate per comprendere i bambini e certamente una medicina è sviluppata per prevenire (oltre che per curare) l'influenza. Anche così, la nostra analisi ha indicato che Biovac ha coperto la maggior parte dei suoi costi nel primo anno di vendite, e di conseguenza questo è stato un lancio di grande successo.

## **Alcuni aspetti finanziari utili**

Sappiamo tutti che un dollaro nel futuro vale molto meno che un dollaro in mano oggi, grazie all'erosione causata dall'inflazione e al rischio associate alla commercializzazione della tecnologia. Quindi, con carattere di urgenza, abbiamo bisogno di avere una comprensione realistica di quali flussi di reddito e spese presenti e future di Multi-Gene probabilmente hanno valore in dollari odierni usando il metodo di calcolo del Valore Attuale Netto (VAN o NPV o DCF). Nel frattempo, oggetto di discussione e revisione, abbiamo, sul retro di una busta, calcolato un VAN di 125 milioni di dollari per questa tecnologia.

Questa somma non tiene conto di nessun pagamento forfettario o pagamento di royalties ad Ocker, e quando (o se) raggiungerete un accordo con Sam (o un altro licenziatario) il VAN sarà ridotto di conseguenza. Questa somma, comunque, riflette le ipotesi che gli investimenti e i margini della Biovac sono pertinenti; le fasi 1, 2 e 3 sono completate entro la fine degli anni 1, 3 e 5; la commercializzazione inizia il quinto anno con due milioni di dosi vendute aumentate fino a 90 milioni nel quindicesimo anno; le royalties sono pagabili a Ductonia e la tasse sono del 33%. Fondamentalmente, il tasso di sconto, il Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) è un prudente 40%, riflettente i rischi tecnici e commerciali coinvolti.

Ci sono tecniche statistiche implicanti la teoria della probabilità e certezze equivalenti che possono essere molto utili nel determinare l'appropriatezza di somme particolari. Discuteremo questo più avanti nel nostro incontro per rivedere questa bozza di riepilogo di progetto in modo che possiamo concludere il nostro Rapporto.

### **Sam Inc.**

Sam è molto conosciuta, sebbene per dimensioni sia molto dietro a giganti come Pfizer, GlaxoSmithKline e Merck, e anche come Big Pharma. Sono passati alcuni anni da quando ha lanciato con successo una nuova importante medicina, e crediamo stia attivamente (e con impazienza) cercando opportunità di licenza. La TB, e la tecnologia Multi-Gene sono quindi, a nostro parere, una grande opportunità per Sam, specialmente perché il mercato per la TB deve essere almeno il doppio di quello per l'influenza. Siamo forse più che ottimisti, ma consideriamo che Multi-Gene abbia il potenziale per essere una medicina da 1 miliardo di dollari l'anno, come il Viagra della Pfizer (impotenza), il Lipitor (colesterolo) e il Norvase (alta pressione del sangue).

Infine, vale la pena enfatizzare che la TB non è ristretta a paesi come la Cambogia, il Sud Africa o lo Zimbabwe. Nei soli USA ci sono attualmente circa 15 milioni di persone con la TB. La sola New York ha speso 750 milioni di dollari tra il 1993 e il 1996 per proteggere ospedali e prigionieri. Supponendo la conformità al trattamento, il costo di un caso medio è di 25.000\$, e nel caso di TB resistente al Multi-Gene, il costo può aumentare fino a 250.000\$ per caso.

Per tali ragioni, potreste essere in una posizione molto forte, ma in ogni caso il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di cercare una licenza pagata completamente in anticipo in seguito ad una commercializzazione di successo e, nel nostro Rapporto completo, svilupperemo e giustificheremo questa conclusione.

HIGHFLIER & CO

## **DOCUMENTO IV**

### **OCKER LIMITED**

Promemoria

A: B. McKenzie

Da: B. Humphries

Bazza,

Avendo letto il rapporto della Highfliers, posso capire perchè questa nave è in un tale pessimo stato. Il rapporto non vale neanche la carta su cui è stampato, figuriamoci le migliaia di dollari che hai pagato per esso.

Concedimi di illustrarti alcuni fatti nudi e crudi.

1. Mi è giunta voce di almeno due tecnologie concorrenti, un batterio listeria combinato con gli antigeni della tubercolosi e un vaccino DNA puro con antigeni multipli. Una volta spesa una somma ingente per sviluppare un processo alternativo, ed esso riceve l'approvazione della FDA, non c'è speranza per nessuno altro, compresi noi!
2. Va molto bene parlare della richiesta di una somma forfettaria una volta raggiunta la commercializzazione. Vorrei ricordarti che mancano solo due anni al momento in cui potremo cedere le nostre quote. Dato che il capitale della società è stato buttato via per tutti i tuoi costosi consulenti come Highfliier, avrete problemi per inventarvi quei 125.000\$, a meno che non otteniate una somma anticipata di qualche tipo o che abbiate un accordo sufficientemente inattaccabile così che le quote varranno più del loro valore di riscatto. Secondo me, una somma forfettaria anticipata e delle royalties sulle vendite sono quello che cerchiamo.
3. Che protezione otteniamo se Sam fallisce nel portare avanti vigorosamente il vaccino TB? Possiamo portarglielo via e darlo in licenza o venderlo ovunque? Sicuramente avreste fatto meglio a partire cercando un buon consulente per le licenze piuttosto che quegli artisti fasulli con le loro probabilità e osservazioni generali e precedenti inutili.
4. Qualunque cosa tu faccia, Bazza vecchio mio, la starai facendo senza di me. Ho accettato una posizione di ricerca molto ben pagata alla Sam e partirò il prossimo mese. Il mio contratto con loro mi preclude ogni consulenza esterna, quindi dovrai fare da solo! Questo non significa che non penso che la cosa non funzionerà: penso ancora che sia una grande idea e che il processo sia ok, a condizione che andrai avanti e lo venderai, piuttosto che rimanendo inattivo commissionando relazioni inutili e costose.

Grazie!

## **DOCUMENTO V**

### **UNIVERSITA' DI DUCTONIA**

54 Gene Way, Ductonia, CA, USA

Sig. B. McKenzie  
Amministratore Delegato  
Ocker Ltd.

Oggetto: vaccino ricombinante

Caro Sig. McKenzie,

E' arrivato alla nostra attenzione che la sua società è la titolare del brevetto USA N. 5,999,310 nell'area dei vaccini ricombinanti. Dalla nostra analisi del vostro brevetto sembra che voi potreste chiedere una licenza all'Università di Ductonia (UD) per utilizzare meglio gli aspetti del vostro brevetto. UD è pronta ad offrire alla vostra azienda delle condizioni di licenza vantaggiose per il prezioso sistema di trasferimento del gene che è l'oggetto del nostro brevetto Avipox.

Sebbene oggi siano in uso molte tecniche per introdurre i geni nelle cellule, la ricercatrice Henrietta Fouletta è stata la prima a proporre di usare i vettori Avipox come mezzi di trasferimento dei geni nelle cellule. Questa tecnologia è l'oggetto del brevetto USA 1,234,567 che è detenuto da UD e conosciuto come brevetto Avipox. Questo sistema virale di trasferimento del gene è superiore alle tecnologie esistenti perché l'uso dei vettori Avipox supera molte delle attuali difficoltà associate ai vettori virali. Oltre ai tassi di trasfezione superiori, l'uso dei vettori Avipox ricombinanti limita la replicazione virale e rimuove le preoccupazioni relativi all'infezione virale.

UD fu fondata nel 1872 ed ha una reputazione ben consolidata di eccellenza nel campo della biotecnologia. Ha un vasto portafoglio brevetti concentrato sui sistemi di trasferimento dei geni. Comunque, l'esperienza di UD è nella ricerca, non nella commercializzazione. Abbiamo dei buoni precedenti nel dare in licenza la nostra tecnologia e comprendiamo il peso complessivo delle royalties sui biofarmaceutici nuovi. Quindi, UD è pronta ad offrire una licenza non esclusiva ad un tasso molto ragionevole, e sono possibili tre diverse licenze in base all'uso della tecnologia:

Opzione 1. Uso generale del vaccino

Canone di licenza: 100.000\$; e

Royalty sulle vendite nette: 0,5%.

Opzione 2. Uso singolo del vaccino per malattia

Canone di licenza: 25.000\$; e

Royalty sulle vendite nette: 0,5%.

Opzione 3. Ricerca / test/ uso non commerciale

Canone di licenza: 10.000\$.

Tutte le licenze sopra offerte sono limitate all'uso nel Nord America (USA, Canada e Messico). Comunque, UD ha anche i corrispondenti diritti di brevetto per questa tecnologia in Europa, Cina e Giappone, ed è pronta a negoziare una licenza mondiale se richiesto. Un'opzione per estendere o ottenere una licenza sia per l'Europa che per il Resto del Mondo può essere fornita se ce n'è bisogno: gli accordi finanziari per questi Territori sono gli stessi del Nord America.

Su vostra richiesta, possiamo fornirvi il nostro accordo standard di licenza per un vostro esame ed approvazione. Già più di 50 aziende hanno accettato la nostra licenza standard. Crediamo che apprezzerete il fatto che i termini finanziari sono modesti e che non è possibile variare le condizioni dell'accordo di licenza standard per un particolare licenziatario.

Cordiali saluti,

John Avery, Responsabile Licenze  
Università di Ductonia

## **DOCUMENTO VI**

### **WINNINGHAM & LOSINGHAM MANDATARI BREVETTI DAVANTI ALLA LEGGE**

Confidenziale: Mandatario-Cliente Riservato

Sig. B. McKenzie  
Amministratore Delegato  
Ocker Ltd.

Caro Sig. McKenzie,

Oggetto: Università di Ductonia, Brevetto USA N. 1,234,567 (Brevetto Avipox)

Facciamo riferimento alla vostra recente lettera richiedente una nostra opinione sulla questione se:

- Il brevetto Avipox è valido;
- Ocker (o qualunque Licenziatario) violerà il brevetto Avipox negli USA usando la tecnologia Multi-Gene®; e
- È necessaria una licenza dall'Università di Ductonia.

E' nostra opinione che un tribunale troverebbe le rivendicazioni del brevetto Avipox valide. Questa conclusione è basata sulla nostra analisi dell'andamento della storia del caso e dello stato della tecnica ivi citati. Come indicato, non abbiamo condotto una ricerca separata sullo stato della tecnica. In particolare, è nostra opinione che i requisiti legali per la novità e la non ovvietà sono stati rispettati. Abbiamo analizzato le rivendicazioni in base alle normali regole di costruzione. Anche se crediamo che le opinioni qui espresse siano corrette, quando c'è una causa c'è sempre un certo grado di incertezza.

Poichè il vaccino e il metodo per la preparazione di Ocker rientrano nell'ambito delle rivendicazioni del brevetto Avipox, sia letteralmente che ai sensi della Dottrina degli Equivalenti, è nostra opinione che Ocker sarebbe responsabile di violazione di brevetto. Il nostro consiglio preliminare è che questa è anche la situazione in altri paesi, ma sarebbe prudente confermare ciò prima di produrre o vendere veramente in altri paesi.

Abbiamo anche analizzato la lettera dell'Università di Ductonia ad Ocker riguardante la licenza sul brevetto Avipox. Si prega di notare che siccome il brevetto Avipox incorpora una rivendicazione di prodotto come anche una di processo, l'importazione del vaccino ricombinante Multi-Gene® negli Stati Uniti costituirebbe violazione ai sensi della legge degli Stati Uniti. Di conseguenza, se Ocker (o qualunque altro Licenziatario) desidera produrre, importare o vendere il vaccino Multi-Gene® in America, ci sarà chiaramente bisogno di una licenza per il brevetto Avipox per i prossimi 15 anni. Abbiamo analizzato i termini proposti e consideriamo che riflettano l'approccio standard dell'Università di offrire una licenza a basso prezzo, non negoziabile, con termini onesti e ragionevoli.

Cordiali saluti,

Winningham & Losingham

## ***C. Procedura per ridurre le emissioni di rame.***

### **Storia del Caso**

Oltre il 90% della fornitura mondiale di minerali di rame avviene come solfuri minerali, recuperati in un concentrato che normalmente contiene tra il 20 % ed il 30 % di zolfo. Convenzionalmente, questo concentrato si fonde e la maggior parte dello zolfo, o tutto, viene emesso nell'atmosfera sotto forma di diossido di zolfo (SO<sub>2</sub>). L'Organismo per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti ha richiesto l'adozione di norme ufficiali sull'emissione del diossido di zolfo, e nella maggior parte degli Stati di quel paese si esige che le emissioni di diossido di zolfo non superino il 10% dello zolfo contenuto nel concentrato minerale. In Australia ed in Canada esistono dei requisiti legali simili.

Il Dr. Humphries, un chimico australiano indipendente con ampie conoscenze in materia di lavorazione di minerali, scoprì tre anni fa un procedimento che utilizza una reazione chimica già conosciuta, per ridurre le emissioni di diossido di zolfo durante le operazioni di depurazione dei minerali di solfuro di rame. Lo scopritore cedè i suoi diritti d'invenzione ad un'impresa australiana recentemente costituita, Ocker Limited, in cambio di una partecipazione in quell'impresa. In un accordo separato, Ocker ha accettato di riacquistare quelle azioni mediante il pagamento di US \$100.000 se, nel termine di due anni, il Dr. Humphries decidesse di cederle. Ocker presentò la domanda di brevetto per proteggere l'invenzione nei paesi in cui considerò che il procedimento sarebbe stato usato con maggiore probabilità. Quei paesi concessero, inoltre, protezione al marchio CuprOz®, utilizzato per identificare quel procedimento.

In una recente visita negli Stati Uniti, il Sig. McKenzie, Direttore Generale di Ocker, ha conosciuto il Dr. Washington in una conferenza della Società di Dirigenti di Concessione di Licenze, e gli ha menzionato i lavori del Dr. Humphries. Il Dr. Washington si è interessato all'invenzione e disse che era Direttore del Dipartimento Licenze di Sam Inc., un produttore statunitense di rame che gestiva approssimativamente il 20 % di quel mercato negli Stati Uniti. Il Dr. Washington ha chiesto al Sig. McKenzie di fargli avere più dettagli sul procedimento.

Al suo ritorno in Australia, il Sig. McKenzie scrisse una lettera al Dr. Washington, Documento I, nella quale descriveva il procedimento CuprOz® ed i suoi vantaggi.

Nella sua risposta (Documento II), il Dr. Washington reiterò il suo interesse e suggerì che le parti si riunissero in occasione della sua prossima visita in Australia.

Il Sig. McKenzie accettò l'invito del Dr. Washington. Sfortunatamente, la sua segretaria allegò alla lettera di accettazione, inavvertitamente, una copia di una comunicazione preparata per Highflier & Co., un'impresa che fa analisi finanziarie per Ocker, (Documento III) ed una copia di un promemoria del Dr. Humphries per il Sig. McKenzie (Documento IV).

Nel suo memorandum diretto al Sig. McKenzie (Documento IV), l'inventore, Dr. Humphries, comunicò che aveva accettato un posto direttivo nel dipartimento di ricerca di Sam Inc., sebbene mantenesse la sua partecipazione in Ocker. Ocker considerò questa come una "buona notizia-brutta notizia." La brutta notizia era che il Dr. Humphries non era più disponibile per prestare assistenza nelle negoziazioni, né Ocker aveva l'incentivo di possibili apporti futuri dell'inventore. La buona notizia era che forse l'inventore avrebbe potuto difendere CuprOz® rispetto ad altri procedimenti concorrenti che Sam avesse cercato.

Dopo uno scambio di messaggi via fax, le parti decisero che invece di riunirsi in Australia sarebbe stato più conveniente per entrambi riunirsi a Città del Capo, ed in considerazione dei limiti di tempo, Sam propose il seguente programma:

1. Esaminare i vantaggi del procedimento CuprOz®.
2. Analizzare la possibilità di negoziare un accordo di licenza e le sue condizioni, comprendendo:
  - a) la definizione di cosa si dà in licenza;
  - b) l'indicazione del tipo di licenza esclusiva/non esclusiva, con/senza diritti di sub-licenza, ed il territorio che comprenderà ; e
  - c) la fornitura di assistenza tecnica permanente da parte di Ocker.
3. Determinare, se si possono raggiungere condizioni mutuamente accettabili, gli aspetti finanziari dell'accordo, comprendenti:
  - a) forma e termine dei pagamenti, per es.
    - pagamento iniziale e royalties;
    - licenza completamente pagata in anticipo; e
  - b) altre considerazioni finanziarie pertinenti.



## **DOCUMENTO I**

### **OCKER LIMITED**

Dott. G. Washington  
Direttore Ufficio Licenze  
Sam Inc.

Stimato George,

è stato un piacere trovarmi nella recente riunione di LES (Stati Uniti). In quella occasione le ho parlato di CuprOz®, il nostro procedimento per recuperare rame a partire da solfuri minerali, con una considerevole riduzione di emissioni di zolfo.

Capisco che, finora, i produttori statunitensi di rame sono riusciti a tenere a distanza i funzionari dell'Organismo per la Protezione Ambientale grazie ai loro contatti politici, ai loro ragionamenti sul relativo isolamento delle fabbriche rispetto alle aree densamente popolate, ed all'importanza vitale del rame a basso costo per il mondo industrializzato. Tuttavia, credo che questa situazione cambierà molto presto.

Dovrebbe aver notato che in Australia, dove la legge prescrive un massimo di emissioni del 10%, come nel suo paese, sono state minacciate delle cause. Inoltre, ho visto una comunicazione recente su un discorso molto forte del suo Presidente davanti all'Associazione Mineraria degli Stati Uniti, nel quale ha detto chiaramente, "smettete di inquinare o finirete in tribunale."

Il nostro processo offre alla sua impresa un'opportunità ideale per prepararsi all'inevitabile. Mediante l'applicazione del nostro lavoro in scala di laboratorio, crediamo che in un termine di due anni la sua fabbrica potrà soddisfare non solo il requisito attuale che fissa il limite di emissione in un 10%, bensì perfino ridurre quel limite al 5%, che è oggetto attualmente di un disegno di legge in esame nel parlamento del Giappone. Non conosciamo nessun altro procedimento che permetta di raggiungere quei limiti.

Il nostro procedimento per recuperare rame a partire dal solfuro di rame include la pallettizzazione di un miscuglio di minerali di rame e calcio. La proporzione di calcio varia tra l'80% e il 100% dell'equipollente stechiometrico del solfuro contenuto nel minerale, ed entrambi gli ingredienti si macinano per produrre tra 200 e 400 cellette; quindi si realizza la pallettizzazione del miscuglio e il riscaldamento ad una temperatura tra i 400°C e i 600°C; il miscuglio riscaldato si filtra con acido solforico per formare una soluzione solforosa, dalla quale si può recuperare il rame con metodi convenzionali, come l'estrazione elettrolitica, l'estrazione con solventi o la cementazione. Si allega un diagramma di flusso delle operazioni. Tutto il processo funziona molto bene negli esperimenti fatti in laboratorio, ed in tale scala abbiamo sviluppato conoscenze tecniche sostanziali. Possiamo mostrare che l'efficacia del procedimento è uguale a quella dei suoi procedimenti attuali, e che il recupero di oro ed argento dai residui è anche lo stesso che si riesce a ottenere coi procedimenti convenzionali da voi utilizzati.

Il vantaggio di CuprOz® è che mediante la pallettizzazione del miscuglio si può controllare facilmente il tasso di reazione, che è importante per controllare la temperatura della reazione dato

che il processo è esotermico. Se la temperatura è troppo elevata si formano dei prodotti secondari che non si possono separare con l'acido solforico.

Fortunatamente, il calcio agisce come legante naturale e produce granelli capaci di resistere ad un letto di calcinazione fino a 18 pollici, che assicura un volume di produzione fino a 100.000 tonnellate verso o dalla tua azienda. Un altro vantaggio sostanziale è che siamo riusciti ad ottenere risultati dall'uso di quantità superstechiometrica di calcio in relazione al contenuto di solfuro del minerale; ancora possiamo avere un livello molto basso di emissioni di solfuro e, contemporaneamente, fornire tutto l'acido solforico necessario a partire dalla cella di estrazione elettrolitica, ed ottenere perfino un'eccedenza da vendere, che a 6\$ la tonnellata è un derivato utile. Le investigazioni realizzate in Australia rivelano che anche la scoria di solfato di calcio potrebbe essere venduta per produrre pannelli di gesso destinati all'industria delle costruzioni.

Abbiamo ottenuto brevetti in Australia, Canada e Stati Uniti, ed aspettiamo l'approvazione delle domande presentate in Cile, Perù, Sudafrica e Zambia, con le quali comprenderemo i mercati dei principali paesi produttori, e ci fidiamo della loro ampiezza e forza. Le nostre ricerche non sono finite in un vicolo cieco, e pertanto le nostre conoscenze tecniche sono utili e preziose. Il processo sarebbe particolarmente applicabile in Australia ed in Canada, a causa della relativa prossimità dei depositi di calcio alle miniere di rame. Questa situazione suggerisce buone prospettive riguardo alle sublicenze.

George, sono pienamente convinto che se Lei arriva ad un accordo con noi, entro cinque anni la sua impresa potrà recuperare le spese di ricerca e sviluppo del processo tramite la concessione di sublicenze. I produttori di rame di tutto il mondo stanno sentendo le pressioni per la protezione dell'ecosistema, pertanto se la sua impresa adotta ora questo procedimento tutta l'industria busserà alla sua porta in pochi anni. Dall'altra parte, lei potrà tenere la porta chiusa ed ottenere così un importante vantaggio competitivo. In ogni caso, se la sua fosse la prima impresa a sfruttare questo procedimento, potrebbe riuscire ad ottenere considerevoli benefici. Il nostro impegno nel procedimento è totale, dato che abbiamo investito più di mezzo milione nello sviluppo e solo la mancanza di capitale ci impedisce di continuare ad avanzare vigorosamente.

Non vedo l'ora di avere di nuovo sue notizie e suggerisco che se la sua impresa fosse interessata ad intavolare una relazione con Ocker, riuniamoci per elaborare un accordo.

Cordiali saluti,

Barry McKenzie  
OCKER LIMITED

## **DOCUMENTO II**

### **SAM INC**

Sig.  
B. McKenzie  
Direttore Generale  
Ocker Ltd.

Stimato Bazza,

Tante grazie per la sua recente lettera. Mi fa piacere che mi abbia scritto sull'invenzione del Dr. Humphries.

Credo che Lei sia troppo pessimistico per quanto riguarda la situazione relativa all'inquinamento; come tutti sappiamo, i politici parlano molto ed agiscono poco. Noi stiamo eseguendo un efficace programma di controllo dell'inquinamento basato sulla depurazione dei gas che ci ha permesso di ridurre le nostre emissioni approssimativamente del 40% del contenuto di zolfo del minerale, che rappresenta un miglioramento del 35% rispetto ai nostri livelli precedenti e, per il momento, questo ha soddisfatto le nostre autorità locali. Sam stima che il procedimento che lei ha descritto è sufficientemente interessante e merita discussioni più profonde, ed un eventuale accordo di cooperazione; tuttavia, crediamo che possano presentarsi alcuni problemi gravi. Questi problemi sarebbero i seguenti:

a) Crediamo che sia difficile accettare il carattere innovativo della proposta del Dr. Humphries. La reazione di calcio e minerali di solfuro di rame per fare solfato di calcio ed ossidi di rame, ed evitare così l'emissione dello zolfo contenuto nel minerale in forma di diossido di zolfo è ben conosciuta nel settore. Sappiamo che nel Perù si sta utilizzando un letto fluido che contiene sassolini inerti, col proposito di generare la reazione che lei ha descritto.

b) Lei ha fatto riferimento alla fornitura di know-how, ma fa riferimento solo a esperimenti in scala di laboratorio. Secondo la nostra esperienza crediamo che occorra almeno un investimento di \$500.000, solo per completare le prove al banco, al fine di ottimizzare il procedimento per utilizzarlo negli Stati Uniti e prendere la decisione di provarlo in un impianto pilota. Inoltre, si richiederà un investimento addizionale di approssimativamente 1,5 milioni di dollari per costruire un impianto pilota, prima di prendere la decisione di iniziare la produzione commerciale. In questo contesto, si dovrà tenere presente che i rischi del licenziatario sono molto elevati, e che qualunque accordo di licenza dovrà riflettere questa situazione.

c) Crediamo che l'eliminazione della scoria, particolarmente la scoria di gesso, potrebbe causare gravi problemi ambientali, e

d) la Sua affermazione riguardo al fatto che CuprOz® è l'unico procedimento disponibile per quell'operazione non è molto convincente. Ci hanno offerto un concentrato di solfuri che produrrebbe soluzioni con alto contenuto di zolfo, adatte per la vendita ai fabbricanti di carta come agenti sbiancanti. Non abbiamo accettato perché, come nel suo caso, il prodotto non è ancora pienamente sviluppato ed i suoi promotori desiderano un alto pagamento iniziale. Inoltre, ci ha

dissuasi la depressa situazione attuale dell'industria cartaria, sebbene questa potrebbe cambiare drasticamente nel futuro.

Il prossimo mese sarò a Melbourne, e propongo di incontrarci. La prossima settimana le invierò per fax alcune date ed orari. Stimato Bazza, sono sicuro che se lavoriamo insieme possiamo arrivare ad un qualche tipo di trattativa mutualmente accettabile.

Cordiali saluti,

Dott.. George Washington  
Direttore Ufficio Licenze  
Sam Inc.

### **DOCUMENTO III**

#### **Highflier & Co. Financial Analysts**

Sig.  
B. McKenzie  
Direttore Generale  
Ocker Ltd.

Oggetto: Analisi decisionale relativa al potenziale di licenza di CuprOz®

Seguendo le sue istruzioni, abbiamo fatto un'analisi dei punti di forza e di debolezza della sua posizione come licenziante dell'invenzione del Dr. Humphries riguardante il recupero del rame. Abbiamo analizzato la situazione della sua impresa tramite una "analisi decisionale", col fine di determinare il massimo potenziale che può avere CuprOz® per la sua azienda in termini economici immediati.

Abbiamo tenuto conto della sua osservazione riguardante gli attuali metodi di produzione di rame che suppongono livelli di emissione di diossido di zolfo considerevolmente più alti di quelli permessi attualmente dai regolamenti ufficiali vigenti. Ugualmente, abbiamo tenuto conto della sua osservazione che attualmente quei limiti non vengono fatti rispettare strettamente, ma è molto probabile che si applichino prossimamente e che si stabiliscano limiti più bassi nei prossimi due anni.

Inoltre, la nostra valutazione si basa sull'ipotesi che il procedimento del Dr. Humphries riduca effettivamente le emissioni di SO<sub>2</sub> a meno del 10%, e possibilmente a meno del 5%. Il nostro Ingegnere di costo ha calcolato che il procedimento non offre risparmi importanti, ma neanche dovrebbe essere più costoso dal procedimento convenzionale. Se come lei suggerisce l'invenzione del Dr. Humphries dovesse aumentare effettivamente l'efficacia di fabbricazione, ciò migliorerebbe la sua posizione oltre quello che rivela la presente analisi.

Le nostre investigazioni hanno rivelato un certo numero di fatti salienti relativi alla situazione attuale dell'industria produttrice di rame, di seguito elencati:

- a) Il mercato mondiale del rame è di circa 3 miliardi di dollari l'anno, questo dimostra l'alta posta in gioco se si riesce a persuadere l'industria affinché adotti il suo procedimento. È evidente che i produttori di rame non introdurranno misure di controllo dell'inquinamento se possono evitarlo.
- b) Le cifre pubblicate suggeriscono che le attuali fonderie potrebbero modificarsi per incorporare delle attrezzature aggiuntive di controllo delle emissioni e soddisfare così gli attuali requisiti d'inquinamento del 10%; di seguito presentiamo un quadro con le stime pubblicate. Quando sono stati fatti questi studi il rame si vendeva approssimativamente a 30 centesimi/kg. Sappiamo che probabilmente le suddette modifiche saranno inadeguate a soddisfare un livello del 5%.

**Tabella 1**

	<b>Spese: Capitale</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Totale</b>
<u>Fonte</u>	<u>c/kg Cu</u>	<u>c/kg Cu</u>	<u>c/kg Cu</u>
Studio della Industria	2.4	2.2	4.6
Dipartimento Miniere	3.4	3.3	6.7
Casa Bianca	2.0 – 4.2	5.4	8.5
Dipartimento Dell'Ambiente	2.0 – 5.0	5.9 – 10.7	12.0

c) In riferimento agli ultimi due anni, la produzione annuale di rame ed i prezzi sono stati i seguenti:

	<b>Produzione Annuale</b>	<b>Prezzi</b>
<u>Due anni fa</u>	8.90 milioni di ton	US\$ 353 per ton
<u>L'anno scorso</u>	8.36 milioni di ton	US\$ 204 per ton

Il prezzo attuale dal Mercato dei Metalli di Londra, è di \$318 per tonnellata. Secondo le proiezioni dell'industria, i prezzi del rame aumenteranno annualmente del 5% in dollari costanti. Questo, sommato ad un modesto tasso d'inflazione del 5%, supporrebbe un aumento annuale del prezzo reale del rame del 10% rispetto al livello attuale.

d) L'ultimo Rapporto Annuale di Sam rivela che nel budget triennale ci sono 30 milioni di dollari destinati al controllo dell'inquinamento. Questo indica che Sam potrebbe avere un interesse legittimo nel suo procedimento. Inoltre, è interessante segnalare che, nel suddetto rapporto, le somme corrispondenti al deprezzamento suggeriscono che probabilmente l'azienda Sam, la quale ha una capacità di produzione annuale di 275.000 tonnellate distribuite in quattro fonderie, dovrà essere rimpiazzata totalmente entro un periodo di quattro anni, il quale comincerebbe tra due anni.

e) Le nostre analisi rivelano che nell'industria del rame la “norma” riguardo al pagamento di royalties per un procedimento completamente sviluppato è approssimativamente dello 0,6% del valore unitario del rame prodotto. Ovviamente, si dovrebbe pagare di meno per un procedimento che non è completamente sviluppato. In realtà, crediamo che è probabile che un licenziatario richieda una licenza completamente pagata in anticipo, in considerazione del sostanziale apporto che dovrà effettuare per fare del procedimento una realtà commerciale; cioè, il licenziatario desidererà pagare una somma globale per utilizzare senza limitazioni il procedimento durante tutta la sua vita.

Secondo il nostro parere, non si può dire che esista nell'industria del rame una regola abituale relativa ai diritti di utilizzazione del marchio CuprOz®. Tuttavia, quel diritto ha un certo valore, dato che l'invenzione del Dr. Humphries è molto conosciuta con questo nome, nel suo diritto, così come il vantaggio della buona reputazione dell'Australia dal procedimento di separazione dei minerali per galleggiamento sviluppato in Broken Hill agli inizi del 1900. (Saprà che il metodo di galleggiamento per l'estrazione di minerali diventò quello di maggiore utilizzazione in tutto il mondo).

f) L'analisi della dinamica di una fabbrica che produce rame deve tenere conto di diverse considerazioni e richiede una minima comprensione di queste dinamiche per fare delle "stime congetturali" appropriate per essere usate "nell'analisi decisionale". Questi fattori includono:

Dinamiche di un impianto di produzione di rame

Spese capitali - Mercato dello zolfo (o  $H_2SO_4$ )

Spese di funzionamento - Fonte di pietra calcarea

Tipo di depositi minerali - Eliminazione delle scorie

Dimensione dell'impianto - Qualità del rame ottenuto

Vita dell'impianto - Norme relative all'inquinamento.

È difficile determinare con esattezza i costi corrispondenti ai diversi tipi di impianti. Utilizziamo una "stima congetturale" per facilitare l'inizio della valutazione delle spese di capitale. Secondo questa stima, l'installazione di una attrezzatura di controllo dell'inquinamento in un'impianto con una capacità di produzione annuale di 100.000 tonnellate all'anno costerebbe 30 milioni di dollari, cioè 300\$ per tonnellata di capacità.

Riguardo alle spese di funzionamento, i principali fattori sono: reagenti, servizi, personale e mantenimento. Non abbiamo potuto ottenere stime relative alle spese di funzionamento dei diversi tipi di impianti e dei diversi costi equivalenti.

Il tipo di deposito minerale è importante nella pianificazione di un impianto. In questo contesto, si deve tenere conto della dimensione prevista del deposito minerale, che determinerà il volume e la vita della pianta. Le economie di scala possono variare tra i diversi tipi di impianti, per esempio, idrometallurgici (come il procedimento del Dr. Humphries), o pirometallurgici (altiforni).

Ugualmente, nel processo di decisione relativo ad un impianto di produzione di rame è importante l'esistenza di un mercato per i prodotti derivati. Avendo in conto il prezzo di mercato dell'acido solforico, approssimativamente di 6\$ per tonnellata, l'utilizzo industriale dell'acido solforico in prossimità dell'impianto, a causa dei minori costi di trasporto, potrebbe rendere economicamente produttivo il luogo dell'impianto di produzione del rame.

Una considerazione importante sull'ubicazione dell'impianto è la fonte di fornitura di pietra calcarea. Il procedimento è sensibile al prezzo, alla disponibilità e alla qualità della pietra calcarea utilizzata. L'eliminazione della scoria di solfato di calcio derivata dal procedimento potrebbe rappresentare un problema ambientale. Un'impresa d'ingegneria con la quale ci siamo consultati ha stimato che non sarebbe un problema seppellire il solfato di calcio, benché un'altra impresa ingegneristica ritenga che l'operazione sia più complessa di così.

Nonostante le previsioni ottimistiche del Dr. Humphries, non può dirsi che la qualità del rame che si ottiene tramite il procedimento sarà necessariamente equipollente alla qualità del rame che si ottiene tramite il procedimento di fonderia fatto in grandi quantità. L'applicazione delle norme

sull'inquinamento e qualunque futura modifica di quelle norme saranno fattori critici per un produttore di rame. Come detto già in questo rapporto, abbiamo constatato che numerosi impianti di fonderia esistenti non possono soddisfare le norme stabilite per quanto riguarda le emissioni di diossido di zolfo.

Tenendo conto di questi fattori, si raccomanda di cercare di ottenere dal suo eventuale licenziatario il pagamento di una somma globale basata su una royalty ipotetica del 0,5% per unità di rame prodotta che si pagherebbe una volta raggiunta la fase di produzione commerciale.

I calcoli che si presentano nella Tabella 2 si basano su questa raccomandazione. I nostri calcoli del prezzo del rame si basano sulle previsioni del prezzo del rame date in precedenza, e su un termine iniziale di due anni per l'inizio della produzione commerciale, secondo il diagramma Gantt di seguito aggiunto. Consideriamo che la produzione minima affinché l'impianto di fonderia sia economicamente vitale è di approssimativamente 30.000 tonnellate annuali e, conseguentemente, abbiamo calcolato i pagamenti di somme globali che potrebbero prevedersi per un'impianto di 30.000 tonnellate annuali, una di 50.000 tonnellate annuali ed una di 100.000 tonnellate annuali. La vita utile dell'impianto dipenderà dalla quantità di minerali, dal volume dell'impianto e dalla richiesta di rame. Abbiamo utilizzato ipotesi di vita di 5, 10 e 15 anni.

Abbiamo raccomandato il pagamento di una somma globale, ma, secondo i nostri calcoli relativi alle royalties, sembra ragionevole applicare un tasso di sconto che abbia in conto che, ricevendo una somma globale, l'impresa avrà i soldi prima rispetto all'ipotesi in cui dovesse ricevere le royalties. Di conseguenza, raccomandiamo di applicare un tasso di sconto del 10%, sebbene i nostri calcoli si basano su un tasso del 15%.

Lei potrebbe pensare che i nostri tassi di sconto non riflettono appropriatamente il rischio assunto. Tuttavia, ciò è appropriato per un licenziatario del processo, poiché generalmente, un licenziatario è più avverso che propenso al rischio.

Esistono tecniche statistiche che comportano l'applicazione di teorie della probabilità e certezze equipollenti che possono essere molto utili per determinare l'esattezza di certe somme. Affronteremo più dettagliatamente questa questione nell'incontro che avremo la settimana prossima per esaminare il presente rapporto e pianificare le nostre prossime attività.

Highflier & Co.



## Tabella 2

### VALORI ATTUALI: Prospettive Odierne

Flussi certi dello 0,5% di royalties che partono in due anni - In milioni di US\$

30.000 tonnellate annuali di produzione di rame

Milioni di dollari		Vita dell'impianto		
<u>Tasso di attualizzazione</u>	<u>5 anni</u>	<u>10 anni</u>	<u>15 anni</u>	
10%	0.35	0.91	1.8	
15%	0.33	0.86	1.7	

50.000 tonnellate annuali di produzione di rame

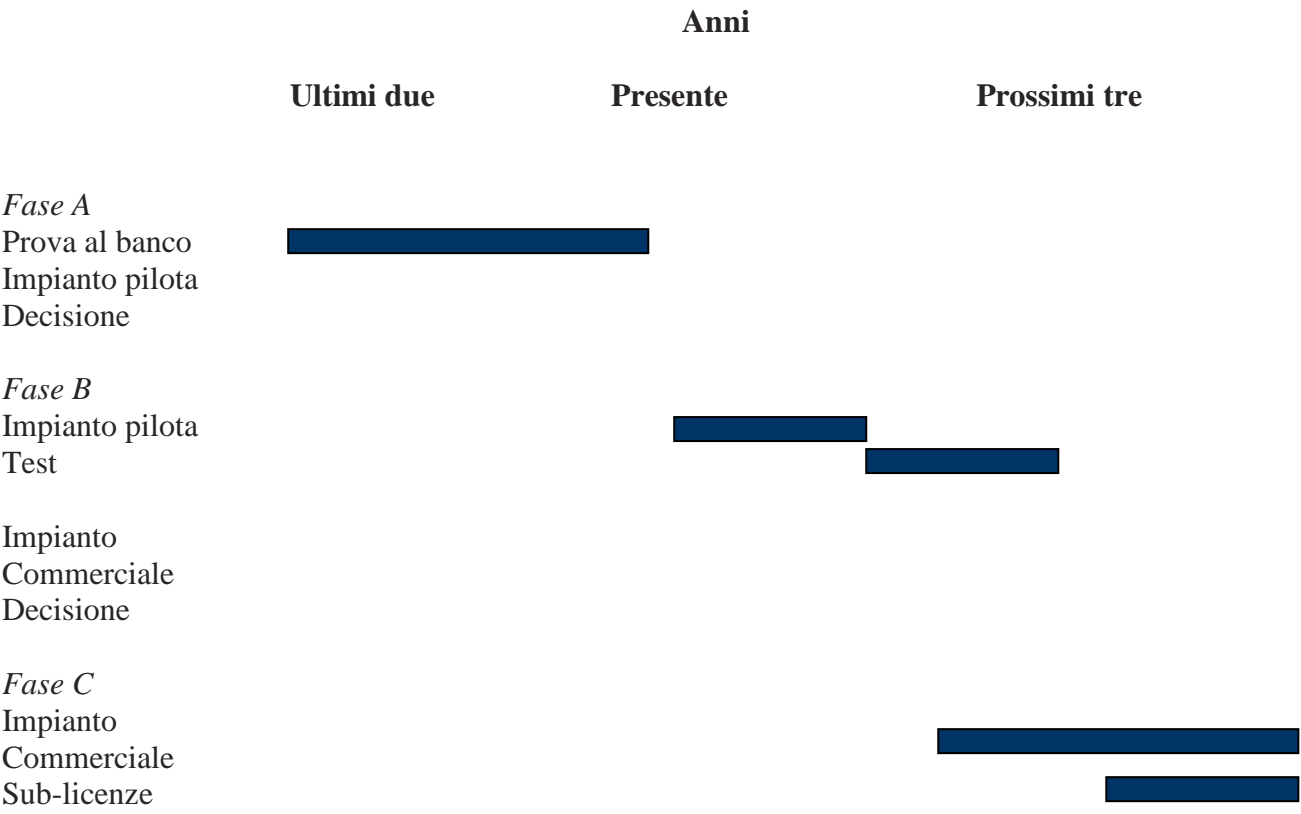
Milioni di dollari		Vita dell'impianto		
<u>Tasso di attualizzazione</u>	<u>5 anni</u>	<u>10 anni</u>	<u>15 anni</u>	
10%	0.58	1.5	3.0	
15%	0.55	1.4	2.8	

100.000 tonnellate annuali di produzione di rame

Milioni di dollari		Vita dell'impianto		
<u>Tasso di attualizzazione</u>	<u>5 anni</u>	<u>10 anni</u>	<u>15 anni</u>	
10%	1.2	3.0	6.0	
15%	1.1	2.9	5.7	

**Tabella 3**

**Diagramma Gantt per lo Sviluppo del Processo**



## **DOCUMENTO IV**

### **OCKER LIMITED**

#### **PROMEMORIA**

A: B. McKenzie

Da: B. Humphries

Sono sorpreso per il rapporto di Highflier. Non ha valore la carta sulla quale è stato scritto, per non parlare delle migliaia di dollari che hai speso per averlo.

Lasciami esporre crudamente alcuni fatti concreti.

Ho sentito dire che esistono, almeno, due processi concorrenti; un superlavaggio, ed un procedimento che utilizza la nostra reazione, insieme a granelli inerti in un letto fluido per controllare la temperatura della reazione. (Quest'ultimo procedimento non sta violando il nostro brevetto?). Una volta che si è investita un'enorme somma nello sviluppo di uno di questi processi alternativi non rimangono speranze per gli altri, compresi noi!

Va molto bene considerare la richiesta di una somma globale una volta raggiunta la commercializzazione. Ti ricordo che ho il diritto di cedere le mie azioni per 100.000\$ entro due anni. Dato che il capitale della società si sta sprecando con tutti i tuoi costosi consulenti come Highflier e quei mandatori in brevetti, avrai problemi a trovare i 100.000\$ a meno che non ottieni un qualche tipo di pagamento anticipato o qualche tipo di accordo sufficientemente inattaccabile di modo che le mie azioni varranno più del loro valore di riscatto. Nella mia opinione, quello che vogliamo è direttamente un pagamento forfettario e royalties sulla produzione.

Che protezione otteniamo se Sam non accelera sull'accordo? Possiamo concedere licenze o vendere a chiunque? Se così, possiamo vendere il know-how, gli schemi degli impianti ecc.? Sicuramente sarebbe stato meglio consultare un buon consulente in licenze invece di quei commedianti con i loro "pettegolezzi sicuri" che sono qualunque cosa tranne che sicuri.

Qualsiasi cosa fai, mio caro Bazza, lo farai senza di me. Ho accettato un posto da ricercatore molto ben pagato in Sam e me ne andrò il prossimo mese. Il mio contratto con loro mi impedisce di fare consulenza esterna, quindi non potrò aiutarti. Questo non significa che io pensi che il processo non è buono. Credo che lo sia.

## **VII Workshop - programma indicativo**

1 ora	Una panoramica su Diritti della Proprietà Intellettuale e Trasferimento di Tecnologia
1 ora	Prepararsi a concedere licenze di tecnologia: Conseguenze strategiche per le imprese, procurarsi i titolari di tecnologia ed accedere alle tecnologie appropriate, diligenza dovuta
1 ora	Prepararsi a concedere licenze di tecnologia: Ottenimento di informazione sulle tecnologie non protette
1 ora	Accedere alle tecnologie appropriate: Dimostrazione
1 ora	Trasferimento tecnologico: Opzioni commerciali strategiche
2 ore	Valutazione della tecnologia: Valutazione di pacchetti tecnologici Valutare la tecnologia come una risorsa dell'impresa Metodi di valutazione
1 ora	Panoramica dei principali accordi contrattuali per il trasferimento e l'acquisizione della Proprietà Intellettuale: Accordi di licenza Contratti di franchising, agenzia e distribuzione Accordi di costituzione di imprese miste
1 ora	Principi fondamentali degli accordi di licenza: Oggetto, portata, territorio, esclusività, periodo, perfezionamenti, considerazioni finanziarie, etc. Pratiche e disposizioni specifiche relative a brevetti, marchi, know-how
1 ora	Principi fondamentali degli accordi di licenza: Legislazione applicabile Soluzione delle controversie
1 ora	Abilità di negoziazione
1 ora	Abilità di negoziazione
2 ore	Preparazione per la negoziazione, presentazione ed organizzazione per i casi di studio
1 giorno	Caso Studio N°1: Negoziazione ed elaborazione di accordi di licenza Revisione e fine della sessione
1 giorno	Caso Studio N°2: Negoziazione ed elaborazione di accordi di licenza Revisione e fine della sessione

## **Nota esplicativa**

### **Preparazione**

Nei primi tre giorni si fanno una serie di presentazioni sui temi indicati per fornire una base ai partecipanti per le attività di negoziazione dei due giorni seguenti. Sono anche introdotti ai concetti fondamentali sulla proprietà intellettuale e la concessione di licenze, sull'importanza della giusta diligenza e della ricerca delle informazioni in materia di brevetti a tale riguardo, i diversi strumenti per valutare la tecnologia, una panoramica sui diversi modi in cui la tecnologia può essere trasferita, seguita dai principi fondamentali di un accordo di licenza.

Due sessioni vengono poi dedicate all'esame di alcuni consigli e suggerimenti relativi alla negoziazione. Con questa base, i partecipanti dispongono di una buona conoscenza delle questioni principali e sono ben preparati per iniziare l'attività di negoziazione.

### **Attività di negoziazione**

I partecipanti si divideranno in due squadre, una di licenzianti ed un'altra di licenziatari. L'ideale sarebbe che ogni squadra avesse circa cinque partecipanti. Ogni partecipante assumerà un ruolo.

Uno sarà il capo della squadra, e si incaricherà principalmente di dirigere la negoziazione. Altri assumeranno diversi ruoli, ad esempio, di direttore finanziario, responsabile giuridico, contabile, o funzionario tecnico che sarà responsabile essenzialmente di quegli aspetti specifici dell'accordo e contribuirà quando sia utile alla negoziazione. Il caso di studio verrà dato alle squadre affinché lo leggano e preparino la discussione che ci sarà la mattina del giorno dopo.

Il giorno dell'attività di negoziazione le squadre si riuniranno di mattina col fine di discutere i loro obiettivi e le loro strategie di negoziazione. Durante questa esercitazione utilizzeranno le basi di un accordo al fine di determinare i risultati che desiderano raggiungere nella negoziazione. Dovranno anche anticipare le aspettative e le obiezioni dell'altra parte e preparare le loro risposte. I partecipanti dovrebbero tentare di esaminare ogni punto delle basi dell'accordo, in modo che vengano discusse tutte le questioni fondamentali.

Di pomeriggio, le squadre inizieranno le negoziazioni; il capo darà inizio alla discussione, guiderà la squadra attraverso le basi dell'accordo e solleciterà i suoi compagni di squadra per dargli assistenza nelle loro rispettive aree di competenza. Entrambe le squadre si sforzeranno di raggiungere un accordo win-win, "reciprocamente vantaggioso." Una volta raggiunto l'accordo le parti firmeranno il documento.

Quando tutte le squadre hanno raggiunto accordi soddisfacenti, o si realizza che non si può raggiungere nessun accordo, si chiederà a tutti i partecipanti al workshop che spieghino in quale punto hanno iniziato e dove hanno finito. Cioè, qual era l'accordo che avrebbero voluto raggiungere, le condizioni ideali, e se hanno raggiunto quell'obiettivo.

In caso contrario, quale è stato l'accordo raggiunto e se ne sono contenti. Che elementi hanno concesso e quali elementi hanno ottenuto. Che cosa hanno imparato da questo processo. Una volta che ogni gruppo di licenzianti e licenziatari ha presentato i suoi accordi, i partecipanti potranno apprezzare un'ampia varietà di accordi consistenti in una varietà di differenti termini e condizioni, e inizieranno ad apprezzare il fatto che esistano numerose situazioni da cui possono nascere accordi "reciprocamente vantaggiosi."

## Ulteriori Letture Consigliate

### Contrattazione

Fisher, R., Ury, W. y Patton B. (ed.), *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (Stati Uniti d'America: Penguin Books, 1991), ISBN 0-14-01.5735-2.

Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. y Barry Bruce (ed.), Quarta edizione, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

### Licenze

Brunsvold, G. Brian y O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, Quinta edizione, 385 pagine, 2004).

Gabrielides, J. y Squyres, M. *Licensing Law Handbook* (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4.

Goldscheider, R. *The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook* (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-8366-1055-5.

Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities*, (Wiley, Hardcover, 528 pagine, 15 Maggio 2002)  
ISBN 0-471-21952-5.

Mahoney, Richard T. (ed.), *Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development* (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004).

Megantz, Robert C. *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

Parr, R. L. y Sullivan, P. H. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-471-13081-8.

White, E. P. *Licensing: A Strategy for Profits* (Alexandria: Licensing Executive Society, 1997), ISBN 0-9656401-0-8.

### Brevetti

Derwent Scientific and Patent Information *Global Patent Sources, An Overview of International Patents* (Londra: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6.

Van Dulken, Stephen. (ed.), *Introduction to Patents Information* (Londra: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8.

## **Valutazione**

Pitkethly, Robert. *The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research* (Articolo estratto da *Intellectual Assets: Valuation and Capitalization*) (Ginevra: Pubblicazioni delle Nazioni Unite, 2003), ISBN 92-1-116857-0.

Razgaitis, Richard. *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X.

Razgaitis, Richard. *Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis* (Wiley, 8 Agosto, 2003), ISBN: 0471250481.

Smith, Gordon V. y Parr, Russel L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Terza edizione (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.

## **Sviluppo di nuovi prodotti**

Trott, P. *Innovation Management & New Product Development* (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapore) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

### **Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)**

Direzione:

34, chemin de Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginevra 20

Svizzera

Telefono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Sito internet:

www.wipo.int

o la Divisione PMI del WIPO:

Fax:

+41 22 338 87 60

e-mail:

sme@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:

www.wipo.int/sme

Libreria elettronica WIPO:

www.wipo.int/ebookshop

### **Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)**

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Roma

Italia

Telefono:

+39 06 8558140

Fax:

+39 06 85351514

e-mail:

info@cacia.it

Sito internet:

www.cacia.it