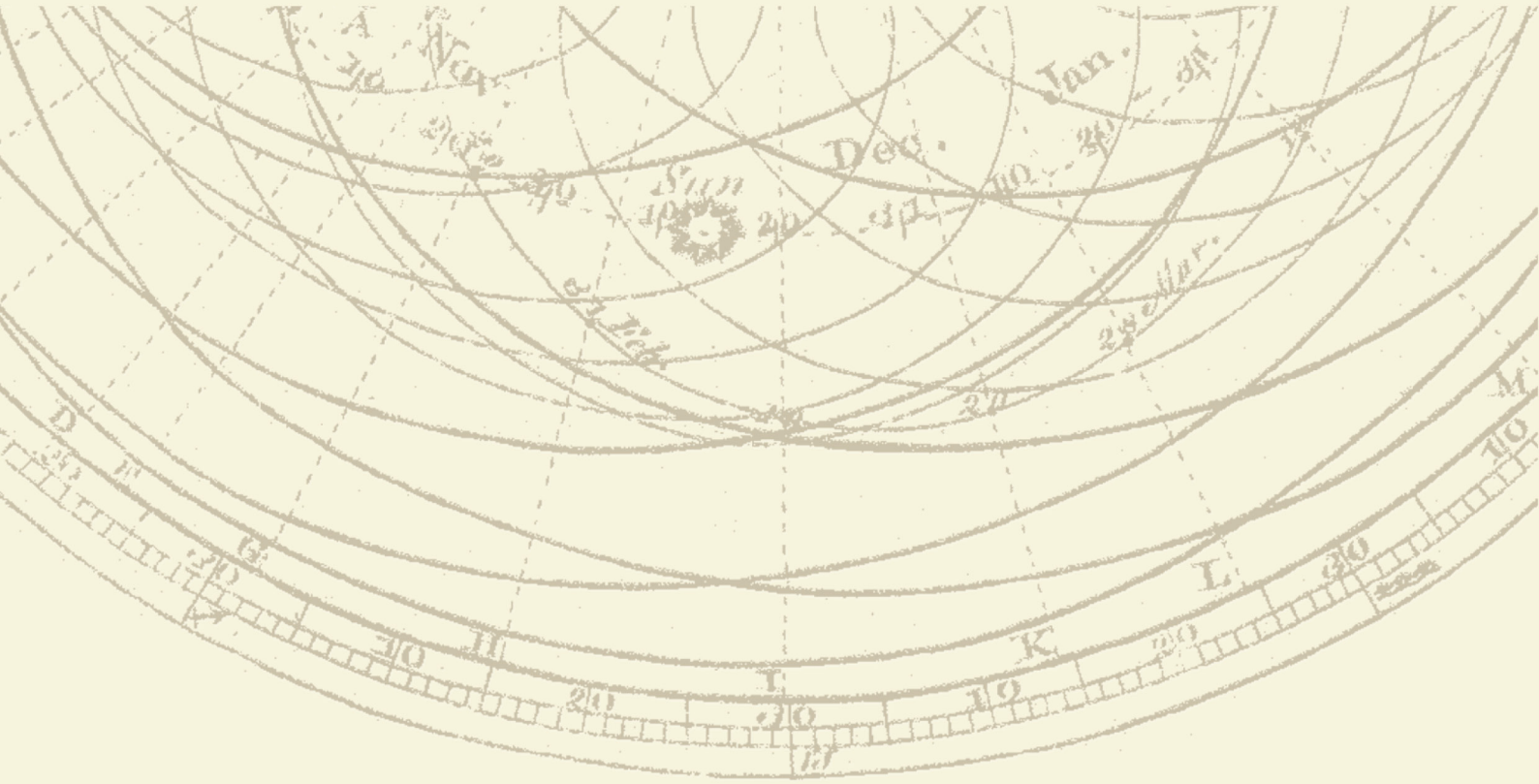
PUNTO CARTESIANO



LE GUIDE

IL LICENSING

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

PUNTOCARTESIANO

LE GUIDE

IL LICENSING

ebook liberamente scaricabile da

www.puntocartesiano.it

Seconda edizione aggiornata - Dicembre 2021

Opera edita da Sardegna Ricerche e distribuita con:
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –
Non opere derivate 4.0 Internazionale

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini riprodotte sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati al solo fine di critica e discussione come previsto dall'art. 70 L.d.a.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO DI SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

Indice dei contenuti

1. La cessione dei diritti patrimoniali 4

Aspetti giuridici riguardanti la cessione di diritti patrimoniali 5

2. La licenza dei diritti patrimoniali 6

Aspetti giuridici riguardanti la licenza d'uso 6

La licenza esclusiva e la licenza non esclusiva 8

Modalità di pagamento della licenza d'uso 9

3. La gestione economica del marchio d'impresa 11

Licenza esclusiva e non esclusiva del marchio 12

La cessione del marchio 15

4. La gestione economica del brevetto o del design 15

Licenza esclusiva e non esclusiva del brevetto o del design 16

Tipologie di licenze di brevetto e di know-how 17

Contenuto del contratto di licenza 18

La cessione del brevetto o del design 19

5. Modalità di calcolo del valore dei diritti patrimoniali 20

6. La gestione economica del diritto d'autore 22

Identificazione dei diritti che possono essere acquisiti 23

Il contratto di edizione 23

Contratto di esecuzione 25

La licenza d'uso di software 26

Cos'è PuntoCartesiano 28

1. La cessione dei diritti patrimoniali

Una parte importante del successo dell'attività di un'azienda dipende dal saper valutare in ogni momento il valore dei beni intellettuali che possiede.

I brevetti, i marchi, i disegni industriali e i beni intellettuali in genere sono fattori oramai irrinunciabili per la vita e la crescita delle aziende e svolgono un ruolo primario nel potenziare i fattori competitivi legati alla qualità e all'innovazione, oltre che ad accrescere la relativa capacità di scambio economico, commerciale e finanziario.

I suddetti beni intangibili, pertanto, possono essere oggetto di cessione e/o di licenza

- con la cessione del brevetto, il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro (a meno che si tratti di cessione a titolo gratuito) liberandosi, allo stesso tempo, dell'onere del mantenimento in vita e di tutela dello stesso bene;
- con il contratto di licenza di brevetto, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto, più o meno ampio, di sfruttamento economico temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità. Il licenziante resta titolare del diritto, riceve un corrispettivo per la licenza (a meno che non si tratti di licenza a titolo gratuito), può anche sfruttarlo in concomitanza con il licenziatario e continua a provvedere al mantenimento e alla protezione.

Il contesto economico in continua trasformazione e le sfide tra potenze economiche consolidate e in via di espansione fanno emergere la funzione centrale ed essenziale della proprietà industriale nella creazione di valore economico. In questo nuovo scenario economico in costante evoluzione, i diritti di proprietà industriale sono strumenti di lavoro indispensabili per le imprese che vogliono competere a livello internazionale.

Il legislatore ha dedicato specifiche norme, contenute nel Codice della proprietà industriale (CPI)1, che stabiliscono la possibilità di alienare e trasmettere i diritti

1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30

nascenti dalle invenzioni industriali, a eccezione del diritto a essere riconosciuto autore.

Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa (art. 63 CPI).

La norma in esame implica la possibilità di trasferire il diritto di brevetto e i diritti derivanti dal deposito di una domanda di brevetto non ancora concesso.

È intrasmissibile il diritto morale a essere riconosciuto autore dell'invenzione. Per trasferimento del diritto di brevetto si intende sia la cessione sia la concessione in licenza del titolo.

La cessione dell'invenzione industriale può avvenire con qualsiasi titolo idoneo a trasferire i diritti patrimoniali, ossia a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi o a causa di morte. Inoltre, il brevetto può essere oggetto di conferimento in società. In particolare, la cessione di brevetto avviene generalmente a titolo di vendita ed è regolata dalle corrispondenti norme del diritto civile.

Aspetti giuridici riguardanti la cessione di diritti patrimoniali

Il Codice della proprietà industriale prevede la libera circolazione dei diritti immateriali, con particolari limitazioni a seconda del tipo di diritto (brevetto, marchio, ecc.). I contratti che consentono il trasferimento dei diritti di proprietà industriale sono riconducibili a due tipologie: i **contratti di cessione** e i c**ontratti di licenza**.

Con la cessione, il titolare del diritto (il cedente) si spoglia in tutto o in parte del diritto a favore di un altro soggetto (il cessionario).

Il contratto di cessione è disciplinato dai principi generali del Codice civile. Alcuni elementi caratterizzano il contratto di cessione:

- **oggetto del contratto**: è necessario individuare con esattezza il diritto immateriale oggetto di cessione al fine di evitare incertezze in merito all'estensione dello stesso diritto;
- **limiti territoriali**: con riferimento alla cessione di taluni diritti immateriali è necessario indicare il luogo di efficacia della cessione del diritto;

- il **corrispettivo**: ha una funzione centrale nel contratto di cessione ed è un elemento di estrema complessità, dato che dipende da diversi fattori di non facile definizione, quali l'importanza e l'ampiezza della privativa concessa.

I contratti di cessione sono atti a forma libera, ossia non è necessario che venga utilizzata una forma specifica, quale, ad esempio, la forma scritta. Di fatto, però, l'adozione della forma scritta è imposta dall'esigenza della trascrizione della cessione ai sensi dell'art. 138 CPI al fine di renderla opponibile ai terzi.

2. La licenza dei diritti patrimoniali

Il contratto di licenza consente al titolare del diritto immateriale (licenziante) di attribuire a un terzo (licenziatario) i diritti di sfruttamento economico mantenendo, però, la titolarità del diritto.

Tale tipologia contrattuale non è espressamente definita dal Codice della proprietà industriale rappresentando una tipologia negoziale autonoma, atipica dal punto di vista civilistico. Il diritto del licenziatario è stato talvolta assimilato ai contratti di locazione e di usufrutto.

Il contratto di licenza consente al titolare del diritto di avvalersi dell'organizzazione di un altro imprenditore per la diffusione del diritto nel mercato o per il consolidamento dello stesso.

Inoltre, il licenziante può ricevere un corrispettivo per la licenza, ossia un guadagno netto senza alcun rischio organizzativo e produttivo, che può essere ancorato alla percentuale del fatturato del licenziatario con le cosiddette *royalties*.

Aspetti giuridici riguardanti la licenza d'uso

Il contratto di licenza può essere a titolo oneroso oppure gratuito, può essere esclusivo o meno e, con riferimento ai marchi, può avere ad oggetto la totalità ovvero una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Il contratto di licenza è generalmente a **titolo oneroso**, ossia prevede un corrispettivo a carico del licenziatario che potrà sfruttare il diritto immateriale, nei limiti previsti dal contratto di licenza. Il corrispettivo può consistere in una somma di denaro *una tantum* o in un canone periodico che può essere commisurato in tutto o in parte ai ricavi del licenziatario per lo sfruttamento del diritto immateriale mediante le *royalties*.

Le **licenze a titolo gratuito** sono estremamente rare, ma possono essere stipulate nel caso in cui, ad esempio, il licenziante voglia avvalersi della collaborazione del licenziatario per diffondere una tecnologia ancora sconosciuta e con poco mercato.

La licenza può essere **esclusiva**, ossia a favore di un solo soggetto per un determinato ambito territoriale, oppure **non esclusiva** qualora il licenziante conceda il diritto di sfruttamento economico del titolo a più soggetti all'interno di un determinato ambito territoriale.

Pertanto, la limitazione territoriale, che restringe il diritto di sfruttamento economico del licenziatario, è funzionale alla realizzazione di un sistema di licenze esclusive.

Il contratto di licenza, in generale, può essere **limitato** in relazione al tempo, alla tipologia, alla destinazione e alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contratto di licenza esplica la sua funzione primaria nel caso in cui il licenziante, ad esempio, non abbia le capacità economiche e organizzative per sfruttare il marchio per determinate classi di prodotto o per l'ulteriore diffusione del marchio nel mercato.

Il contratto di licenza può essere ceduto in conformità ai principi generali del diritto civile e, di conseguenza, sarà necessario il consenso del contraente ceduto (ossia del licenziante).

Per quanto riguarda le sublicenze, esse sono ammesse solo quando consentite dal titolare del diritto. In ogni caso, le sublicenze possono essere escluse da apposite clausole contrattuali.

La licenza esclusiva e la licenza non esclusiva

Il contratto di licenza può essere a titolo esclusivo oppure non esclusivo.

La licenza **non esclusiva** consente al titolare del diritto o ad altri licenziatari di sfruttare economicamente la licenza all'interno del medesimo ambito territoriale concesso al licenziatario.

La licenza **esclusiva** impegna il titolare del diritto, invece, a non concedere la licenza ad altri come anche a non sfruttare direttamente il diritto nell'ambito territoriale riservato al licenziatario. Pertanto, ai fini della determinazione dell'esclusività, sarà necessario prendere in esame l'ambito territoriale della licenza e la presenza in quel territorio di altri soggetti legittimati allo sfruttamento economico di quel diritto.

Per quanto attiene alla licenza esclusiva, la concessione può avvenire in due modi differenti.

In un primo caso, il licenziante si obbliga a non concedere ulteriori licenze anche in altri ambiti territoriali e a non sfruttare in prima persona il relativo diritto di privativa industriale, ma si tratta di una ipotesi piuttosto rara.

In un secondo caso, il licenziante sfrutta direttamente, o anche a mezzo di licenziatari paralleli, tale diritto in altri ambiti territoriali diversi rispetto a quello riservato all'esclusivista. In questo secondo caso sorgono una serie di problemi, quali ad esempio la tutela del licenziatario con riguardo alle attività di importazioni di prodotti a opera del titolare del diritto o di licenziatari paralleli.

La licenza d'uso gratuita

La licenza d'uso è a titolo gratuito nei casi in cui non sia previsto un corrispettivo per il licenziante, a fronte del trasferimento del diritto al licenziatario.

La licenza d'uso gratuito è un'ipotesi piuttosto rara ed è ipotizzabile nel caso in cui il soggetto licenziante voglia avvalersi della collaborazione e dell'organizzazione aziendale del licenziatario per diffondere una tecnologia ancora non conosciuta dal mercato e pertanto di scarso interesse economico.

Modalità di pagamento della licenza d'uso

Nell'ambito del contratto di licenza, il corrispettivo della concessione della licenza (esclusiva o meno) assume un ruolo centrale.

La determinazione del corrispettivo rappresenta un elemento essenziale e al tempo stesso di notevole complessità del contratto, in considerazione del fatto che essa dipende da fattori di difficile valutazione e previsione quali, ad esempio, l'ampiezza della privativa concessa, l'esclusività o meno della licenza, l'evoluzione tecnologica del settore, la penetrazione sul mercato del prodotto e la possibilità di ulteriore espansione nella distribuzione del prodotto stesso.

Per quanto concerne questa fattispecie di contratti, la dottrina e la prassi hanno individuato diverse tipologie per la determinazione del corrispettivo quali, ad esempio, *lump sum*, *paid-up*, *down payment*, *royalties*.

Lump sum

La *lump sum* è un corrispettivo unitario, una somma globale *una tantum* che il licenziatario corrisponde al licenziante per tutta la durata della licenza.

Pertanto, il pagamento della *lump sum* è indipendente dall'entità dei profitti che realizzerà il licenziatario con lo sfruttamento economico della privativa oggetto della licenza.

Tale scelta, ovviamente, potrà essere favorevole al licenziante nel caso in cui lo sviluppo e la penetrazione nel mercato del bene licenziato siano inferiori a quanto ipotizzato in sede di contrattazione e sottoscrizione del contratto.

Viceversa, il corrispettivo *lump sum* potrà essere favorevole al licenziatario qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative.

Paid-up

Il *paid-up* è un corrispettivo che "copre" una certa capacità produttiva, superata la quale il corrispettivo dovrà essere determinato con altri metodi, ad esempio con il metodo delle *royalties*.

Pertanto, il licenziatario paga un corrispettivo al licenziante per produrre in un dato periodo di tempo una determinata quantità di prodotti, oltre la quale sarà opportuno prevedere altri metodi di determinazione del corrispettivo, quali, ad esempio, le *royalties* oppure il pagamento di un'altra somma *una tantum*.

Il *paid-up*, pertanto, consente al licenziante di ricevere un corrispettivo fisso, nonostante la capacità di penetrazione del mercato del bene sia inferiore alle aspettative garantendo, comunque, di regolare i casi in cui lo sfruttamento economico del licenziatario sia superiore alle capacità produttive preventivate nel contratto.

Down payment

Il down payment, letteralmente, significa cifra anticipata.

Solitamente l'entità del *down payment* richiesto dal licenziante sarà di importo consistente nei casi in cui siano minori le garanzie di effettivo sfruttamento del diritto licenziato da parte del licenziatario.

Generalmente, al *down payment* i contraenti aggiungono delle *royalties* legate a fattori variabili quali la produzione o la vendita.

Royalties

Le *royalties* sono la forma più diffusa di determinazione del corrispettivo nei contratti di licenza. In linea di massima, le *royalties* rappresentano un corrispettivo variabile determinato da una percentuale su differenti fattori, quali il prezzo di vendita all'ingrosso o al dettaglio, il profitto del licenziatario, il costo di produzione.

Solitamente le *royalties* sono computate sulla base di una percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato.

Le *royalties* possono essere crescenti o decrescenti nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato.

Tale metodo di determinazione del corrispettivo consente, sia al licenziante sia al licenziatario, di ricevere un profitto legato al reale andamento delle vendite del bene e alla penetrazione del mercato.

Forme miste

Le diverse tipologie di corrispettivo, illustrate ai punti precedenti, possono essere combinate al fine di raggiungere un accordo che soddisfi entrambi le parti contraenti.

Difatti, il corrispettivo per il trasferimento del diritto, oggetto di licenza, può essere determinato con il metodo *lump sum* o il *down payment* a cui si potrà aggiungere anche una *royalty*.

Tale combinazione consente di determinare una somma fissa, a cui si aggiunge una quota del corrispettivo variabile che garantisce alle parti di addivenire ad un accordo nei casi in cui sia difficile valutare e prevedere la risposta del mercato al prodotto o le capacità organizzative del licenziatario.

3. La gestione economica del marchio d'impresa

Il marchio d'impresa ha assunto una importanza crescente nell'economia d'azienda, essendo un elemento centrale nel processo d'acquisto del prodotto da parte del consumatore.

Difatti, il marchio può acquistare un valore maggiore del prodotto su cui è apposto ed è in grado di orientare le scelte del consumatore, in virtù della capacità di quest'ultimo di indurre la clientela al consumo sulla base dei messaggi e dei richiami in esso contenuti.

Il marchio esprime sia una funzione di identificazione del prodotto sia di orientamento dei consumatori, rendendo riconoscibile un certo bene e garantendo al consumatore l'affidabilità del produttore.

Lo sfruttamento del marchio può avvenire in forma di monopolio per l'azienda al fine di identificare i propri prodotti oppure essere oggetto di cessione o concesso in licenza.

Le cessioni e le licenze di un marchio, nella maggioranza dei casi, sono contratti conclusi a titolo oneroso, ossia dietro pagamento di un corrispettivo.

Complessivamente la circolazione del marchio rappresenta una fonte di reddito per i suoi titolari rappresentato dalle *royalties*.

Licenza esclusiva e non esclusiva del marchio

Il contratto di licenza per il marchio d'impresa è regolato dall'art. 23, comma 2, CPI: *"il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari".*

La norma prevede contratti di **licenza esclusiva** e **non esclusiva**.

Il contratto di **licenza esclusiva** si ha quando l'uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario, per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza.

La **licenza non esclusiva**, quando il titolare di un marchio si riserva di continuare a utilizzare il marchio licenziato, oppure quando più soggetti sono licenziatari di uno stesso marchio in relazione agli stessi prodotti.

Licenza di merchandising

Il contratto di *merchandising* è un tipo di licenza con la quale il titolare concede il diritto d'uso del proprio marchio a un terzo solo per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio viene da egli stesso utilizzato sul mercato.

Il *merchandising* può essere genericamente definito come la pratica di utilizzare un brand o l'immagine di un prodotto noto per venderne un altro.

In particolare, il *merchandising* di un marchio è un fenomeno diffuso nella pratica commerciale, mediante il quale il titolare di un marchio che gode di una certa rinomanza, e pertanto gode di una tutela extra-merceologica (ossia per tutte le classi di prodotti e servizi), concede l'uso del marchio a terzi per prodotti

appartenenti a generi del tutto diversi da quelli per i quali il marchio è stato effettivamente usato all'origine e ha acquistato celebrità.

Il *merchandising*, dunque, trova la sua spiegazione nel valore suggestivo del marchio di orientare le scelte del consumatore e ha il suo fondamento normativo nella estensione del monopolio del marchio a tutti i generi merceologici.

Il *merchandising*, dal punto di vista giuridico, costituisce un contratto di licenza parziale, essendo riferita a una determinata categoria di prodotti, e non esclusiva, essendo il marchio utilizzato anche dal titolare oppure da altri licenziatari.

Il franchising

Il *franchising* è un contratto che ha incontrato un enorme successo nella pratica commerciale per la distribuzione di prodotti e servizi.

Tale strategia di distribuzione consente al produttore (*franchisor*) di imporre la propria politica di marketing agli affiliati, anziché limitarsi a vendere i propri prodotti a rivenditori che adottano proprie politiche di vendita. Dal loro canto, i rivenditori (*franchisee*) si avvarranno dei segni distintivi e del *know-how* del franchisor.

Il contratto di *franchising* è stato disciplinato dal legislatore con la legge del 6 maggio 2004, n. 129 che definisce il *franchising* come il contratto concluso fra due persone giuridiche tra loro indipendenti, in virtù del quale una parte (*franchisor*) concede all'altra (*franchisee*), dietro il pagamento di un corrispettivo, l'uso di un fascio di diritti di proprietà industriale (marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, brevetti, ecc.), così da inserire il *franchisee* nella propria struttura di distribuzione allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, il *franchisor* deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve avere una durata minima di 3 anni in modo da consentire al *franchisee* di recuperare il proprio investimento iniziale.

Con il contratto di *franchising*, l'affiliato rinuncia a gran parte della propria autonomia imprenditoriale per seguire le politiche di vendita dell'affiliante e operare sul mercato con i segni distintivi dell'affiliante; d'altronde l'affiliato rinuncia a parte della propria libertà di iniziativa economica perché confida nella capacità attrattiva dei segni distintivi che gli procurerà l'avviamento della propria attività.

Termini del contratto di licenza d'uso di marchio

Il contratto di licenza per l'uso di un marchio è un contratto atipico, ossia un contratto non disciplinato direttamente dal legislatore, a cui si applicano le norme generali in materia di contratti contenute nel Codice civile.

Alcuni elementi caratterizzanti il contratto di licenza del marchio sono:

- l'**oggetto del contratto**. L'oggetto è un elemento essenziale in tutti i contratti. Difatti, l'oggetto del contratto ha la finalità di individuare con esattezza il marchio oggetto di licenza;
- l'**esclusiva**. L'esclusiva è un elemento accessorio di fondamentale importanza in questa tipologia contrattuale. L'esclusiva può essere limitata a una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (in tal caso di parla di licenza parziale), oppure a una parte del territorio in cui il marchio è registrato. La clausola di restrizione territoriale impone al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale. Tale clausola ha la finalità di evitare la nascita o la crescita di un'impresa concorrente del licenziatario. Di converso, essendo l'esclusiva una clausola accessoria del contratto, può anche non essere prevista;
- il **corrispettivo**. Il corrispettivo ha una funzione primaria nel contratto di licenza e rappresenta un elemento di enorme complessità, dato che dipende da fattori di non facile definizione, quali l'importanza e l'ampiezza della privativa concessa. A tal proposito sono state individuate alcune modalità di pagamento delle licenze.

La cessione del marchio

Il marchio può essere ceduto per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, determinando una coesistenza di due titolari del medesimo marchio.

A tal proposito è necessario ricordare che non è possibile cedere parzialmente un marchio per prodotti affini a quelli per i quali il cedente lo conserva. Questa problematica è oggi parzialmente superata dalla crescente specializzazione produttiva che in parte tempera la nozione di affinità.

La cessione parziale del marchio può consentire al titolare di concentrare la propria attività imprenditoriale verso una determinata categoria di prodotti, sia nel caso in cui non voglia ampliare l'oggetto della propria attività, sia nel caso in cui non ne abbia le capacità economiche.

Inoltre, il titolare del marchio riceve un corrispettivo per la cessione del marchio e, allo stesso tempo, si avvantaggia della penetrazione nel mercato del marchio, anche grazie all'attività del cessionario.

La cessione del marchio, sia a titolo oneroso che gratuito, deve essere resa pubblica mediante trascrizione, presso la Camera di Commercio o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)[2].

La trascrizione, in particolare, richiede la compilazione di un modulo e l'espletamento di una serie di adempimenti burocratici.

4. La gestione economica del brevetto o del design

Una parte importante del successo di un'azienda dipende dal saper valutare il valore dei beni intellettuali posseduti. Il valore di un'azienda viene a essere sensibilmente aumentato qualora la stessa sia titolare di uno o più brevetti che le consentano di ottenere prodotti commerciali a un costo inferiore e/o a un livello qualitativo superiore rispetto ai prodotti della concorrenza.

2 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/trascrizione

Una transazione riguardante la cessione o la concessione in licenza a terzi di un brevetto presuppone una accurata valutazione del patrimonio aziendale. Una volta presa la decisione di concedere in licenza o di acquisire in licenza un brevetto o una tecnologia brevettata, occorre capire quali saranno i vantaggi economici per l'azienda.

Per prima cosa è necessario verificare se la strategia di *licensing* programmata sarà vantaggiosa inquadrandola nel *business plan* dell'azienda. Una strategia ben impostata deve contribuire allo sviluppo delle linee produttive coinvolte o comunque collegate ai prodotti oggetto dell'attività di *licensing*.

I profitti ottenibili da tale attività devono essere tali da giustificare i costi a cui le parti vanno incontro con la stipula di un contratto di licenza.

Licenza esclusiva e non esclusiva del brevetto o del design

Il contratto di licenza del brevetto è disciplinato dall'art. 63, comma 1, CPI che così recita: "*i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili*".

Il contratto di licenza può essere **esclusivo**, se il diritto è trasferito a un solo licenziatario, oppure **non esclusivo**, se invece il diritto è trasferito a più licenziatari.

La licenza esclusiva è quel rapporto in forza del quale il titolare del brevetto, oltre a obbligarsi a non concedere identica licenza a terzi, rinuncia a sfruttare il brevetto. In quest'ultimo caso il licenziatario acquisisce un diritto del tutto identico a quello del titolare del diritto.

In linea generale è più vantaggioso per il licenziante concedere licenze su base non esclusiva, infatti, il licenziante sarà libero di licenziare altre società e quindi è meno dipendente dal successo di un singolo licenziatario.

Il licenziante mantiene, in caso di licenza non esclusiva, un maggior controllo sul prodotto e sulla tecnologia oggetto del brevetto, in quanto conserva il diritto di vendere direttamente il prodotto brevettato e di concedere altre licenze. Il fatto di concedere più licenze consente al licenziante di poter richiedere *royalties* più basse.

La concessione di una licenza esclusiva per un dato mercato può essere conveniente se il licenziatario è bene inserito nel mercato interessato, se possiede adeguati mezzi di produzione e se il licenziante non è presente in tale mercato.

Naturalmente la *royalty* richiesta in tal caso sarà più elevata.

Tipologie di licenze di brevetto e di know-how

Tre sono le tipologie di accordi di licenza:

- **contratto di licenza di brevetto**: si tratta di contratti con cui si trasferiscono diritti di determinati brevetti, ma senza trasferimento di informazioni tecniche confidenziali e quindi senza il bisogno di una assistenza tecnica da parte del licenziante. Sono le licenze più semplici e scaturiscono dalla richiesta del licenziatario di essere autorizzato a operare all'interno del campo protetto dal brevetto del licenziante. Occorre determinare se la licenza comprende il brevetto in uno o più Stati oppure in tutti gli Stati dove è stato esteso. La licenza può coprire tutto o parte dell'oggetto del brevetto. La licenza può essere concessa per l'intero periodo di vita del brevetto o per parte di tale periodo;
- **contratto di licenza di *know-how***: sono contratti con cui vengono trasferite informazioni tecniche confidenziali in assenza di diritti brevettuali esistenti. In base a questi contratti vengono fornite informazioni confidenziali che il licenziatario potrà utilizzare soltanto nei limiti stabiliti dal contratto. Il licenziante assume l'obbligo di trasmettere al licenziatario le conoscenze tecniche e tecnologiche sviluppate, le quali si caratterizzano per essere coperte da tutela proprio in quanto non generalmente note e facilmente accessibili agli esperti o operatori del settore, hanno valore economico in quanto segrete e sono sottoposte a misure adeguate per essere mantenute tali (art. 98 CPI). Il *know-how* oggetto della licenza è costituito da un insieme di conoscenze non brevettate, ma che sono tuttavia oggetto di tutela ai sensi del Codice della proprietà industriale di cui il licenziante è il titolare, insieme al *know-how* necessario a garantire il miglior sfruttamento possibile delle conoscenze tecniche e tecnologiche che vengono trasferite al licenziatario;

- **contratto di licenza di brevetto e know-how**: questo tipo di licenza è la più frequente con distribuzione del rischio e reciproche obbligazioni tra le parti. Le licenze miste sono nella prassi commerciale sempre più frequenti. Si tratta di accordi di trasferimento aventi ad oggetto lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale di cui il licenziante è il titolare, integrati dall'ulteriore *know-how* necessario a garantire il miglior sfruttamento possibile delle conoscenze tecniche e tecnologiche che vengono trasferite al licenziatario.

Contenuto del contratto di licenza

Il contratto di licenza è articolato in una serie di clausole:

- le **premesse**: rappresentano le finalità che le parti si propongono di raggiungere con la stipula del contratto;
- l'**oggetto del contratto**: la licenza viene data sul brevetto, sul *know-how* o su entrambi, a seconda dei casi. Le licenze prevedono determinate limitazioni che possono essere temporali, quantitative, territoriali e di settore di impiego. Una licenza può essere limitata nel tempo quando i diritti sono concessi per un tempo determinato, coincidente in genere con la durata del contratto. Al termine del contratto, il licenziatario è tenuto a cessare l'attività di produzione e di vendita prevista nella licenza. Una licenza viene il più delle volte concessa per determinati livelli massimi di produzione, ma anche per livelli minimi di produzione. Inoltre, la concessione è generalmente limitata a determinate aree geografiche dove il licenziatario è in linea di principio più attivo del licenziante, per cui non ci sono azioni di disturbo per l'attività commerciale del licenziante. Una licenza risulta sempre limitata alla fabbricazione dei prodotti o dei manufatti specificati nel contratto, vietando ogni altro uso del *know-how* da parte del licenziatario. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva;
- il **termine del contratto di licenza**: nei contratti di licenza la clausola che individua la scadenza del contratto viene determinata solitamente in maniera generica, facendo riferimento ad esempio alla data di scadenza dell'ultimo brevetto dato in licenza.

La tutela della segretezza del know-how

A differenza del brevetto, non esiste un documento che possa garantire la proprietà del *know-how* al di fuori della tutela della sua segretezza mediante misure adeguate prese dal titolare del *know-how* per non divulgare a terzi alcuna informazione sul medesimo, oppure facendo sottoscrivere degli accordi di segretezza a terzi interessati ad utilizzarlo, come nel caso di potenziali licenziatari.

Le clausole di segretezza in tali tipi di contratto limitano la libertà del licenziatario circa l'uso delle conoscenze di *know-how* imponendo di:

- utilizzare il *know-how* ricevuto solo per scopi previsti dalla licenza e nei limiti posti dalla licenza stessa;
- mantenere segrete tutte le informazioni ricevute in esecuzione del contratto di licenza e di adottare tutte le misure necessarie per evitare una qualsiasi divulgazione a terzi del *know-how* trasmesso al licenziatario, stabilendo anche cautele specifiche per le misure di sicurezza da adottare a protezione delle informazioni, e precisando anche l'ambito interno di circolazione delle stesse.

Gli obblighi di segretezza e di uso limitato del *know-how* ricevuto dal licenziatario sono di vitale importanza per il licenziante; una divulgazione anche parziale può comportare per quest'ultimo danni commerciali ingentissimi. Per questo motivo, è opportuno prevedere, unitamente alle clausole di segretezza, delle penali dissuasive (ma non manifestamente eccessive, perché altrimenti sarebbero nulle) per le ipotesi di violazione degli obblighi.

Nei contratti di trasferimento di tecnologie vengono definiti limiti precisi di durata degli obblighi di segretezza.

La cessione del brevetto o del design

La cessione del brevetto determina un vantaggio immediato per il titolare del diritto: ossia il pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente. Se si tratta di tecnologie non necessarie per l'azienda o comunque in parte o del tutto obsolete, l'azienda ha la convenienza di cederle a terzi che a diverso titolo possono essere interessati a un loro acquisto.

Il valore della cessione sarà modesto dato che il rischio commerciale passa interamente all'acquirente.

5. Modalità di calcolo del valore dei diritti patrimoniali

Il valore economico di un bene di proprietà intellettuale dipende dalla possibilità che un'impresa ha di sfruttare l'idea e conseguirne, quindi, dei benefici economici futuri.

In primo luogo, qualsiasi determinazione del valore economico dipende dal momento in cui questa è effettuata; inoltre, essa dipende dal soggetto o dalla parte che la effettua in quanto possono essere diversi i benefici attesi dalle parti.

Inoltre, qualsiasi stima del valore dipende dal contesto in cui essa è effettuata, infatti, i benefici economici futuri saranno diversi a seconda che il bene di proprietà intellettuale sia posseduto da un'azienda sana economicamente oppure da una in liquidazione.

Qualsiasi stima del valore economico si riferisce al futuro, e quindi dipende necessariamente da una molteplicità di ipotesi e previsioni.

Per queste ragioni non esiste un'unica tecnica di stima astrattamente preferibile alle altre: vi sono tre metodologie che vengono applicate e che sono divenute degli standard di riferimento internazionale.

Cost approach

Il *cost approach* è il metodo di stima delle risorse monetarie che si dovrebbero impiegare per **riprodurre** o **sostituire** quel bene con uno del tutto analogo in termini di caratteristiche, potenzialità e idoneità a offrire il medesimo servizio, nelle condizioni di obsolescenza dello stesso.

In particolare, il **metodo del costo di produzione** permette di determinare il valore, ad esempio del brevetto, attraverso l'analisi dei costi necessari per produrre lo stesso bene.

Invece, il **metodo del costo di sostituzione** permette di determinare il valore del brevetto attraverso l'analisi dei costi necessari per sviluppare un bene che consenta di offrire un medesimo servizio rispetto a quello considerato.

Tali metodi si basano su dati oggettivi e possono essere utilizzati per stimare il valore minimo richiesto per una transazione. Dall'altro, tale criterio può portare a una sottostima o sovrastima del bene, essendo basato su dati storici senza nessuna valutazione del potenziale economico e finanziario del brevetto.

Income approach

L*'income approach*, a differenza del *cost approach*, ha ad oggetto le potenzialità del bene alla produzione di fatturato, ossia tutti i benefici economici attesi che derivano dal suo possesso.

In particolare, tale metodo si basa sulla valutazione attuale del beneficio economico netto nell'arco di vita del bene. Tale metodo consente di valutare il valore del diritto in considerazione anche del differente sfruttamento economico nel tempo.

Tuttavia, tale criterio non prende in considerazione l'incertezza legata all'andamento dei mercati e allo sviluppo della tecnologia, nonché la difficoltà di previsione di variabili rilevanti, come i rischi di cessazione del reddito.

Market approach

Il *market approach* si fonda sul valore ottenuto per transazioni e/o cessioni di beni simili o assimilabili al bene oggetto di stima. In altre parole, tale metodo implica che il valore del bene dipenda dal prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo utilizzo.

Il metodo appena descritto è particolarmente flessibile ed è applicabile a diverse tipologie di beni immateriali. Inoltre, è un metodo di facile applicazione.

Tuttavia, tale metodo si fonda su dati di difficile diffusione, quali ad esempio dati inerenti a corrispettivi incassati per transazioni commerciali, e, in ragione di ciò, potrebbe risultare di difficile applicazione in caso di unicità del bene immateriale,

per tipo di settore, quota di mercato, profitti conseguiti, grado di sviluppo della tecnologia impiegata, protezione legale, ecc.

6. La gestione economica del diritto d'autore

La legge speciale sul diritto d'autore (L.d.a.) 22 aprile 1941, n. 633[3] *istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore"*.

Nel dettaglio, i **diritti morali** sono i seguenti:

- diritto alla paternità;
- il diritto all'integrità dell'opera;
- il diritto di pubblicazione.

I **diritti di utilizzazione economica** dell'opera sono:

- diritto di riproduzione;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera;
- diritto di diffusione;
- diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l'opera;
- diritto di elaborazione.

Pertanto, solo alcuni diritti sono oggetto di privativa, mentre altri (i diritti morali, appunto) non possono essere oggetto di sfruttamento economico.

3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633

Il diritto d'autore risulta essere dotato di una duplice capacità: da una parte conferisce all'autore o al titolare della privativa il diritto di escludere dal godimento dell'opera dell'ingegno, dall'altro permette di includere soggetti terzi nello sfruttamento delle opere protette.

Identificazione dei diritti che possono essere acquisiti

In base al principio dell'autonomia contrattuale, le parti sono libere di trasferire i seguenti diritti patrimoniali e ogni facoltà in cui essi si articolano:

- diritto **di riproduzione**: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo;
- diritto **di esecuzione**, **rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera**: cioè il diritto di presentare l'opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
- diritto **di diffusione**: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- diritto **di distribuzione**, cioè il diritto di porre in commercio l'opera;
- diritto **di traduzione**, **elaborazione e modificazione**, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla, ecc.

Il contratto di edizione

La legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633 prevede uno specifico contratto di edizione, il quale definisce le modalità del rapporto tra l'editore e l'autore.

Nel contratto di edizione, l'editore assume a sue spese l'onere di riproduzione e di pubblicazione dell'opera. L'elemento essenziale del contratto di edizione è la circostanza che la riproduzione e la diffusione dell'opera avvengano per conto e a spese dell'editore.

L'editore che abbia acquisiti i diritti esclusivi potrà impedire all'autore di fare opere simili e di utilizzare l'opera nelle forme previste dal contratto o da questo desumibili. Nel caso non frequente che l'autore non abbia ceduto questi diritti, si suole parlare di licenza.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Una volta stipulato il contratto, l'editore non potrà trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo patto contrario, oppure nel caso di cessione d'azienda.

Il contratto di edizione, come previsto dall'art. 122 L.d.a., può essere **per edizione** o **a termine**.

Il primo consente all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro venti anni dalla consegna del manoscritto completo e nel contratto va previsto il numero delle edizioni autorizzate e degli esemplari e vanno articolate le varie ipotesi, che si colleghino alla previsione del compenso che ne deriva all'autore.

Nell'edizione a termine, l'autore concede all'editore per il periodo stabilito dal contratto, la facoltà di stampare copie senza alcun limite e di sfruttarne i diritti a livello commerciale con l'unico impegno di indicare il numero minimo di esemplari da riprodurre per ogni edizione. La cessione dei diritti di sfruttamento commerciale non può avere una durata superiore a venti anni.

Il termine non si applica per le seguenti opere: enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale, lavori di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche.

Alla scadenza del contratto, l'editore ha il diritto di proseguire la vendita dell'opera stampata e distribuita prima della scadenza, ma non può eccedere riempiendo il mercato alla fine del rapporto, comportamento che bloccherebbe la possibilità per l'autore di fare nuovi accordi con altri editori. Per entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che ritiene conveniente.

Questa tipologia di contratto, strettamente legata alle stampe cartacee (si pensi al numero minimo di esemplari per edizione, previsto addirittura a pena di nullità nel contratto di edizione a termine, che ovviamente non ha nessun senso per un contratto di edizione digitale), mal si adatta ai contratti di e-publishing, tanto più che, ai sensi dell'art. 119 L.d.a., la cessione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti da elaborazioni e trasformazioni a cui l'opera è suscettibile.

Ne consegue, pertanto, che, laddove si sia stipulato un contratto di edizione "tradizionale" e non si siano espressamente negoziati i diritti per un'edizione digitale, occorrerà un nuovo accordo tra le parti, che comprenda espressamente gli adattamenti (e i diritti di utilizzazione) necessari per porre lecitamente in essere tale attività.

Contratto di esecuzione

La legge sul diritto d'autore prevede all'art. 141 uno specifico contratto di esecuzione di una composizione musicale.

La facoltà oggetto del trasferimento è il diritto esclusivo di eseguire in pubblico l'opera musicale sia da parte di esecutori (dal vivo) sia per mezzo di uno strumento di riproduzione (cosiddetti strumenti meccanici).

L'autore di una composizione musicale che non sia anche interprete (per esempio cantante o musicista) conclude un contratto di esecuzione della propria opera con un artista interprete ed esecutore, al fine di divulgare l'opera musicale.

L'esecuzione dell'opera musicale in pubblico avviene a seguito di un duplice passaggio del diritto esclusivo di esecuzione dell'opera.

Il compositore dell'opera cede all'editore musicale tutti i diritti di utilizzazione mediante un contratto di edizione musicale; in un secondo momento, l'editore conclude con l'artista interprete ed esecutore un contratto di pubblica esecuzione in relazione a quella data opera.

La cessione del diritto di eseguire l'opera dall'autore all'editore musicale a mezzo del contratto di edizione musicale è una cessione esclusiva, pertanto, tale contratto si differenzia dal contratto di esecuzione.

Con il contratto di edizione musicale l'editore acquista la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera, successivamente conclude contratti per eseguire in pubblico l'opera musicale.

La licenza d'uso di software

Le **licenze d'uso** sono dei negozi giuridici attraverso i quali viene regolato l'uso di una o più copie, in versione eseguibile, di un programma per elaboratore.

Attraverso tale licenza il titolare dei diritti di proprietà intellettuale concede, dietro il pagamento di un corrispettivo, alcune facoltà d'uso del software.

In alcuni casi l'autore può rilasciare un prodotto software con più licenze differenti, lasciando scegliere all'utente il tipo che preferisce; in altri casi l'autore può lasciare all'utente la libertà di scegliere la versione di una licenza che preferisce.

È anche possibile il caso di software concessi in uso del tutto gratuitamente oppure casi in cui il prodotto software viene concesso in uso gratuito solo per alcune funzioni, mentre per altre viene concesso in uso dietro il pagamento di un compenso.

Esistono varie tipologie di licenze legate al tipo di software, proprietario o open source che si concede in uso.

Software open source e software proprietario rappresentano due modi distinti di distribuzione di un prodotto software.

La differenza tra queste due tipologie non sta nella rinuncia da parte del titolare ai diritti di proprietà intellettuale, quanto nel fatto che il titolare dei diritti sul software conceda o meno ai terzi pieno accesso al codice sorgente.

Open source e software libero

Il software open source rappresenta un modo alternativo a quello previsto dalla legge di gestire i diritti esclusivi sul software.

La differenza principale rispetto al software proprietario sta nel fatto che con quello *open source* il titolare decide liberamente di astenersi, in tutto o in parte, dal far valere i diritti esclusivi e concede ai terzi determinate facoltà d'uso del software attraverso uno specifico contratto di licenza.

Esistono numerosi modelli di licenze d'uso *open source*, che si caratterizzano per i differenti obblighi che il titolare del codice originario pone con la licenza a carico del licenziatario.

Anche il software libero è soggetto a una licenza d'uso, la quale prevede quattro libertà fondamentali:

- eseguire il programma per qualsiasi scopo;
- studiarlo e modificarlo secondo i propri bisogni;
- ridistribuirlo in un numero di copie illimitato;
- migliorare il programma e distribuire i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne benefici.

Un programma è considerato software libero quando all'utente sono riconosciute tutte queste libertà.

La licenza d'uso impone, però, una serie di obblighi da rispettare: quali ad esempio la menzione, nelle copie modificate, degli autori precedenti del software lasciando intatto il loro *copyright*; a seguito di una modifica non è possibile applicare una licenza d'uso incompatibile con quella originaria, ecc.

Gran parte del software libero viene distribuito con la licenza GPL (*general public license*) al fine di garantire all'utente l'esercizio e il riconoscimento della libertà oggetto della licenza.

Le licenze d'uso non vietano in genere di vendere il software libero

PUNTOCARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna

Cos'è PuntoCartesiano

PuntoCartesiano nasce nel 2009 come servizio web dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche. Nel 2017 diventa anche una collana editoriale dedicata ad approfondire l'ampio spettro di temi che rientrano nel complesso mondo della proprietà intellettuale intesa nella sua più ampia accezione.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO

di

Sportello Proprietà Intellettuale – Sardegna Ricerche

Mail ipdesk@sardegnaricerche.it
Sito www.sadegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale

www.puntocartesiano.it

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE