



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**





La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Accordi di licenza, cooperazione e trasferimento di tecnologia nel settore industriale

A cura di
Mattia Dalla Costa e Paolo Rezzaghi

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *"La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile"* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Accordi di licenza, cooperazione e trasferimento di tecnologia nel settore industriale

A cura di Mattia Dalla Costa* e Paolo Rezzaghi**

1. Introduzione

Tutte le imprese produttive prima o poi nella loro storia dovranno fare i conti con un titolo di proprietà intellettuale. Può essere un marchio, una registrazione di *design*, un brevetto o un *software* o altri beni di proprietà intellettuale, registrati o meno (*Intellectual Property Rights*, IPR). Ci sono imprese che incontrano IPR per caso, alcune per vocazione e per voglia di innovare, altre perché costrette in una controversia giudiziale non voluta, magari per un brevetto sottovalutato o addirittura neppure ipotizzato.

Le principali finalità di tali accordi consistono nella collaborazione tra due o più parti (anche terzisti) per lo sviluppo di ricerca e tecnologia, la realizzazione di nuovi procedimenti o prodotti e la condivisione di *know-how* e/o diritti PI, a beneficio di una maggiore innovazione e concorrenza.

Si tratta di contratti che hanno strutture e clausole IPR simili tra di loro e che possono essere adattate alle diverse esigenze societarie. Non trattandosi di contratti tipici, ossia codificati dal codice civile, tali accordi devono disciplinare dettagliatamente i rapporti tra le parti coinvolte: i.a. le rispettive responsabilità e obbligazioni, i *milestone* di analisi, sperimentazione e prototipazione, la condivisione dei costi, investimenti e dei rischi connessi, lo sviluppo, l'uso e la proprietà di ogni prodotto/processo realizzato nonché dei diritti PI e *know-how* correlati, così come la durata e gli accordi post-contrattuali (in particolare non concorrenza o *non-solicit* dei rispettivi dipendenti).

In termini generali gli accordi di trasferimento di tecnologia possono essere raggruppati all'interno di due grandi famiglie: i contratti di cessione, da un lato, e i contratti di licenza e di cooperazione tra imprese, dall'altro (in particolare, Joint Development Agreements, Joint Venture e R&D Agreements, reti di impresa e *hackathon*), le cui obbligazioni differiscono in ragione della diversa finalità sottostante.

La cessione è il contratto con il quale una parte (cedente) cede la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale – generalmente dietro corrispettivo – a favore di un terzo (cessionario).

* Avvocato (I) e Rechtsanwalt (D), D.E.S. en Droit Européen, Partner, CBA Studio Legale

** Intellectual Property Rights Manager e Patent Attorney, Brembo S.p.A. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

La licenza è il contratto con il quale il concedente o licenziante, senza spogliarsi della titolarità del bene oggetto della licenza, consente – generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo – al licenziatario di fare uso del proprio diritto (in modo esclusivo o non esclusivo) e di svolgere un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva del concedente.

Alcune *keyword* utili per queste tipologie di contratti:

- *Background IPR*: IPR di proprietà delle parti prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione.
- *Foreground IPR*: IPR che viene generato dal lavoro congiunto e che potrà essere di titolarità individuale (*sole ownership*, specie nel caso di committenti OEM) o congiunta (*joint ownership*); per esempio «... IPR created after the signature of the Joint Development (JD) Agreement (i) in carrying out the Work; or (ii) otherwise in performance of the JD Project.» I contitolari dovranno concordare le quote di titolarità, la gestione e il mantenimento degli eventuali titoli di privativa, con relativa suddivisione dei costi, nonché i limiti di sfruttamento commerciale.
- *Field of Use*: il settore o l'*industry* nel quale può valere un determinato *background* e *foreground* IPR (quest'ultimo può essere utilizzato in campi diversi: se per esempio la società A è interessata a un Field of Use diverso da quello della società B, la negoziazione – anche al fine di un *cross licensing* – potrà essere spostata su questo livello).
- *License*: la possibilità di licenziare il *background* e il *foreground* IPR. L'impresa che ottiene il *foreground* IPR deve poterlo sfruttare e a tal fine può essere necessaria una licenza del *background* IPR dell'altra impresa, così come per sviluppare un progetto congiunto può essere necessario dover utilizzare il *background* IPR del partner): per esempio «Each Party retains all title, rights and interest in and to its Background Technology and IPR, neither Party will be under an obligation to make its Background Technology and IPR available to the other Party. Neither Party shall be permitted to use the other Party's Background Technology and IPR for any purpose outside of carrying out the JD Project. Each Party hereby grants to the other Party, a royalty-free, non-exclusive license to use its Background Technology and IPR to the extent necessary for carrying out the JD Project and during the performance of the respective activity in the JD Project.»

2. License Agreement

Il *licensing* può essere uno strumento utile sia

- per lo sfruttamento di un proprio IPR (ricavandone una rendita) così come per l'espansione verso nuovi mercati geografici o di prodotto senza sopportarne il costo (*licensing out*), che

- per poter beneficiare della tecnologia e dei relativi diritti IPR di titolarità di altro soggetto (anche in assenza di risorse per svilupparli in modo autonomo), acquisendo in tal modo valore aggiunto immediato, abbattendo l'incidenza dei costi fissi e creando nuove fasce di clientela (*licensing in*). È un'alternativa alla cessione poiché il titolare di un diritto IPR ottiene un ricavo economico dallo stesso senza perderne la titolarità.

Nella redazione e negoziazione di un contratto di licenza sarà quindi importante definire i.a. i seguenti aspetti:

- *oggetto del contratto*: è l'indicazione del diritto PI che si intende licenziare. In particolare nell'ambito dei segreti commerciali sarà fondamentale descrivere e perimetrare il *know-how* afferente a quella tecnologia che si intende licenziare e, dunque, disciplinare secondo quali modalità il licenziante dovrà trasferire tale suo saper-fare: la documentazione tecnica e commerciale necessaria, l'assistenza tecnica, la formazione e addestramento del personale, la fornitura di particolari mezzi (*show-how*);
- *identificazione dell'applicazione*: ossia l'ambito industriale o il servizio in cui potrà/dovrà essere utilizzata la tecnologia licenziata e/o le categorie merceologiche di prodotti per i quali il marchio verrà usato del licenziatario (e.g. “...ai fini della fabbricazione, distribuzione, promozione e vendita dei Prodotti nel Territorio e esclusivamente nell'Aftermarket”), così come eventuali obbligazioni di utilizzo (per evitare per esempio decadenze per non uso del marchio) e le relative modalità;
- *diritti conferiti (extent of rights)*: eventuali sublicenze, per esempio «*Sub-Licensing*. (1) Neither party shall be entitled to transfer this Agreement or part of this Agreement or any rights granted hereunder without the other party's prior written consent. (2) Licensee shall have the right to grant sub-licenses within the Territory only in case Licensor previously approved in writing such sub-licenses. (3) Licensee shall be liable for the acts and omissions of any sub-licensee as if they were the acts or omissions of Licensee (including, but not limited to, the payment of royalties by the sub-licensee), and shall at all times indemnify and keep indemnified Licensor from all costs, claims, losses, damages or expenses incurred by Licensor as a result of default or negligence of any sub-licensee.»;
- *ambito territoriale*: all'interno del quale al licenziatario è consentito utilizzare il diritto oggetto di licenza e commercializzare i prodotti realizzati tramite il brevetto o i prodotti su cui viene apposto il marchio («Territorio: significa i Paesi specificati nell'Allegato B al presente Contratto»);
- *esclusiva (assoluta o relativa) / non esclusiva*: a seconda che il licenziatario sia o meno l'unico soggetto (eventualmente in termini assoluti, escludendo

anche il licenziante stesso) a cui è consentito l'utilizzo del diritto PI oggetto del contratto, per esempio «(i) Under the conditions of this Agreement the Licensor hereby grants the Licensee in the Territory an exclusive, irrevocable (subject to full payment of license fees and compliance with the terms of this Agreement), non-transferable, worldwide license to make, use, distribute, market, dispose of, offer for disposal or otherwise deal with the Licensed Products using the IPR. (ii) The Licensor will neither itself nor through other licensees produce or let produce, distribute or let distribute the Licensed Products in the Territory»;

- *corrispettivo e controlli contabili presso il licenziatario*: può essere stabilito un importo fisso (c.d. *flat o lump-sum* o canone periodico) pagabile in una o più soluzioni e/o in un importo variabile (c.d. *royalty*), crescente o decrescente, commisurato per esempio ai prodotti venduti o al fatturato realizzato (e.g. “A fronte dei diritti concessi ai sensi del presente Contratto, il Licenziatario s’impegna a pagare al Licenziante le *royalty* specificate nell’Allegato C”);
- *miglioramenti o perfezionamenti del brevetto licenziato*;
- *assistenza tecnica* da parte del licenziante ed eventuali *service level agreements*;
- *gestione della violazione IPR e delle contraffazioni a opera di terzi*;
- *garanzie e representations & warranties*;
- *standard qualitativi, ispezioni e controllo di produzione e qualità*;
- *durata*: per esempio «Il presente Contratto diviene efficace alla data del [...] e rimarrà in vigore fino al [...], salvo che non sia risolto anticipatamente con almeno [...] mesi di preavviso» e gestione delle scorte alla fine del rapporto contrattuale;
- *ipotesi di risoluzione contrattuale per fatto e colpa (con o senza preavviso)* in maniera anticipata rispetto alla durata contrattualmente prevista (per esempio violazione della segretezza, divieto di cessione e sublicenza, violazione dell’esclusiva o del divieto di concorrenza);
- *confidenzialità e segretezza* (soprattutto con riferimento ai segreti commerciali);
- *forza maggiore, eventi epidemici* e ipotesi di esenzione di responsabilità (per esempio fatto di terzi);
- *pratiche FRAND e/o anticoncorrenziali*;
- *clausola del cliente più favorito*: nell’ambito di licenze SEP o a favore di più soggetti è possibile garantire le stesse condizioni economiche (spesso il tasso di *royalty*) del cliente/licenziatario più favorito;
- *change of control*: possibilità di risolvere il contratto in caso di modifica del *management* o della compagine sociale;
- *controversie relative a IPR*: possibilità di prevedere che il licenziatario debba cooperare nella difesa giudiziale dei diritti PI del licenziante e relativa disciplina della ripartizione dei costi;

- *legge applicabile e foro competente o arbitrato*: il diritto italiano è uno dei pochi che riconosce ai segreti commerciali lo stesso *status* dei diritti di proprietà industriale e le relative tutele giudiziarie. Inoltre, soprattutto quando non esistono convenzioni internazionali per il mutuo riconoscimento delle sentenze emesse in un determinato Paese (per esempio tra Italia e USA), è opportuno prevedere una clausola arbitrale in sostituzione del Foro.

2.1 Esempi di restrizioni escluse (vietate) dall’esonazione di cui al Regolamento UE 316/2014 (TTBER) relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

- L’obbligazione del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere i diritti al licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario (*grant-back clauses*): rimane invece lecita l’obbligazione di concedere una licenza non esclusiva al licenziante.
- L’obbligazione di una delle parti di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l’altra parte detiene, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza (*no-challenge clauses*).

2.2 Gli accordi di licenza nel sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti

Gli accordi di licenza assumono altresì rilevanza nel nuovo sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) o *Unified Patent Court* (UPC) ai sensi di quanto previsto in particolare dall’articolo 47 dell’Agreement sull’UPC (UPCA). L’art. 47, infatti, dispone che il titolare di una licenza ‘esclusiva’ relativa a un brevetto abbia il diritto di adire l’UPC alle stesse circostanze del titolare del brevetto, a condizione che il titolare ne sia preventivamente informato e che non sia diversamente previsto dal contratto di licenza. Sempre l’art. 47 nega invece al titolare di una licenza ‘non esclusiva’ la legittimità a adire l’UPC, a meno che il titolare del brevetto non ne sia preventivamente informato e nella misura in cui ciò sia espressamente consentito dal contratto di licenza.

Il titolare del brevetto può costituirsi in giudizio nelle azioni promosse dal titolare di una licenza; quest’ultimo non può peraltro contestare la validità del brevetto nell’azione per contraffazione intentata dallo stesso titolare di una licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento e non può nemmeno – se licenziatario esclusivo – intentare un’azione avente lo stesso *petitum* di una già intentata dal titolare del brevetto.

Il ruolo del titolare di una licenza (licenziatario) è assimilato a quello del titolare del brevetto anche con riferimento all’ottenimento di una dichiarazione di non contraffazione (Rule 61 e 76 delle *Rules of Procedure*).

Il licenziatario può inoltre agire per l'ottenimento di misure cautelari, misure correttive, ordini di esibizione e conservazione delle prove, nonché per il risarcimento dei danni.

La disciplina delle licenze fornita dall'UPC comporta evidentemente l'assimilazione al titolare del brevetto del licenziatario, al quale l'UPC riconosce sostanzialmente medesimi diritti e facoltà. In tal senso è considerabile una potenziale molteplicità di azioni.

Un ulteriore potenziale rischio derivante da tali poteri riconosciuti al licenziatario può configurarsi come limite effettivo per il titolare del brevetto a esercitare l'*opt-out*: si pensi al caso del licenziatario che adisce l'UPC per un'azione di contraffazione e così impedisce l'esercizio dell'*opt-out* al titolare del brevetto.

La soluzione per scongiurare tali rischi è data dall'attenta predisposizione dei contratti di licenza: essi devono disciplinare al meglio le facoltà del licenziatario anche nel sistema UPC, delimitandole e definendo le relative responsabilità in caso di inadempimenti.

3. Accordi di cooperazione tra imprese

3.1 Joint Development Agreement

In questo tipo di contratto due o più aziende disciplinano il rapporto di collaborazione congiunto su uno specifico prodotto o procedimento. Ad esempio: la società A possiede competenze specifiche su un componente che deve essere montato su un macchinario fabbricato dalla società B. Entrambe le imprese hanno bisogno delle competenze tecniche dell'altra società, per sviluppare un apparato di nuova concezione che comprenda il componente della società A e il macchinario della società B. Le due imprese decidono quindi di mettere in comune le proprie competenze, stilando una lista delle attività da svolgere insieme, con le tempistiche e i relativi costi e le ripartizioni dei futuri benefici economici. Dopo aver definito questi aspetti pratici gli imprenditori delle due imprese si chiedono: ora che abbiamo definito questi aspetti, se dovesse nascere qualche IPR dal lavoro congiunto, a chi spetta? E qui si apre la vera negoziazione tra le parti, che possono essere più o meno agguerrite, ma quando c'è da negoziare la titolarità di futuri IPR non è affatto semplice mettere tutti d'accordo e le negoziazioni possono durare mesi.

3.2 Joint Venture Agreement

In questo tipo di contratto due o più imprese si impegnano reciprocamente a una collaborazione per il perseguimento di un progetto comune, integrando parte delle rispettive attività, competenze, *know-how* e risorse. Anche al fine di limitare le responsabilità patrimoniali all'ammontare del capitale sociale, le parti possono decidere di costituire un nuovo veicolo societario, chiamato *JV Company*, solitamente nella forma di una s.r.l., nel quale far confluire *asset*, quali per esem-

pio denaro, macchinari, IPR. L'IPR ha un ruolo fondamentale, perché può essere equiparato ai beni materiali che potranno poi essere utilizzati dalla *JV Company*.

3.3 R&D Agreement o contratto di Ricerca e Sviluppo (R&S)

Questo contratto è molto simile al *Joint Development Agreement*, ma la differenza fondamentale è che una delle parti (che possono essere anche molteplici) commissiona il lavoro (ossia le attività di ricerca e sviluppo) all'altro soggetto, che potrà essere un'altra impresa o una università o un centro di ricerca. In questo caso è leggermente più facile disciplinare il *foreground* IPR nascente dalle attività R&S. Questo perché l'impresa che commissiona le attività (e le paga) può vantare e richiedere la cessione della proprietà degli IPR. Ci sono ovviamente molte sfaccettature, per esempio la presenza di *background* IPR dell'impresa che realizza le attività di R&S, che dovranno essere quindi disciplinate nel contratto.

Altro tema particolare da gestire è il contratto di R&S con università e centri di ricerca. A chi spettano in questo caso i diritti di proprietà intellettuale? Solitamente l'università ha interesse nel depositare brevetti, soprattutto a fini didattici e/o statistici. Una strada che generalmente accontenta sia l'azienda che l'università è quella del deposito di un brevetto congiunto. Dopo la pubblicazione del brevetto l'università potrà cedere la sua quota di titolarità del brevetto congiunto.

Non esistono regole standard per i contratti di questo tipo con le università e le negoziazioni dipendono molto dallo Stato nel quale è situata l'ente di ricerca, pensiamo al *Bayh-Dole Act* statunitense che impone limiti a tutela delle università o centri di ricerca US.

Senza entrare troppo nel particolare, ogni Stato ha la propria legge brevetti e articoli specifici che disciplinano le attività R&S con università ed enti di ricerca, ma esistono anche istituti, come il Fraunhofer tedesco, che solitamente mantengono la proprietà dei propri brevetti e concedono una licenza esclusiva all'industria che ha commissionato e pagato la ricerca.

Prima di approcciare un ateneo o un ente di ricerca è utile conoscere queste regole e soprattutto gestire il tema delle pubblicazioni scientifiche, onde evitare divulgazioni che poi impediscono la brevettazione per carenza del requisito della novità: es. «Publication. Upon Study completion or earlier termination, University shall have the right to publish the results derived from the Study. The University shall submit a copy of any proposed manuscript, abstract, presentation, and/or press release or other disclosure of Study results ('Publication') to the Pharma Company for review, comment, and approval 30 business days prior to its submission for manuscripts and 7 business days for abstracts or public presentations.».

3.4 Hackathon

Il termine nasce dalla crasi di due termini: *hack* (violare, attaccare) e *marathon* (maratona). Si tratta di competizioni collaborative nella forma di una gara (della

durata di uno o più giorni) che hanno lo scopo di trovare nuove idee o soluzioni che possano dare risposte concrete alla risoluzione di un determinato problema tecnico o alle esigenze in un determinato settore, solitamente in ambito di *information technology*. Nato inizialmente per il settore informatico, l'*hackathon* è un format di evento che prevede la partecipazione anche di moltissimi partecipanti, spesso suddivisi in squadre, diretto a facilitare la creazione di idee e soluzioni innovative su una tematica comune, anche con finalità imprenditoriali, didattiche o sociali.

4. IPR nei rapporti contrattuali con OEM (Original Equipment Manufacturer)

Clausole standard che disciplinano i diritti PI si trovano solitamente anche all'interno delle Condizioni Generali d'Acquisto (CGA) dei clienti OEM. Alcuni casi pratici nel settore *automotive* sono qui riportati¹.

Art. 13 di uno dei principali costruttori tedeschi di auto², sebbene riferito agli IPR contenuti nei *Tooling*

«Insofar as Intellectual Property Rights or copyright laws related to the Tooling arise in the course of the development of the Tooling, Buyer and the Affiliated Companies shall receive free of charge a fully paid-up, non-exclusive right to use said rights for their own purposes, which right shall be unlimited in terms of time and geography. To the extent that Seller's background Intellectual Property Rights are necessary in order to use the Tooling, Buyer shall hereby receive free of charge a fully paid-up, non-exclusive right of use with respect to such Tooling, which right shall be unlimited in terms of time and geography and which shall include the use by Buyer for the purposes of series production and the corresponding use by the Affiliated Companies as well as by third parties on behalf of Buyer or the Affiliated Companies. The same applies to background know-how.»

Art. 19.03 CGA di uno dei principali costruttori US di auto³

«Buyer Specific Development Work. If the Purchase Order (including an Earlier Agreement) includes development services, such as the design of a unique part or modification of an Off-the-Shelf part for a specific vehicle program, the Supplier grants to the Buyer:

- (a) A permanent, paid-up License, with a right to sublicense others, for any and all inventions or other results of the Supplier's development work which the Supplier conceives, develops or acquires in the course of performing work under the Purchase Order or other written agreement with the Buyer or a Related Company; and
- (b) A background License, on Commercially Reasonable terms and conditions, under any Intellectual Property Rights that are owned or controlled by the Supplier (now or acquired in the future) that cover any invention embodied in the Goods delivered under the Purchase Order».

In questi specifici casi è necessario disciplinare e negoziare l'utilizzo del *background* e del *foreground* IPR da parte dell'OEM *Automotive*.

Il fornitore di componenti all'acquirente OEM deve negoziare tali clausole, comuni agli accordi di cooperazione, onde i) limitare la concessione gratuita del proprio *background* IPR (il rischio è infatti quello di "regalare" all'OEM le proprie conoscenze, *know-how* e diritti di privativa industriale che potrebbero essere sfruttati anche da terzi e da propri concorrenti fornitori dello stesso cliente OEM) e ii) cercare di ottenere una comproprietà del *foreground* IPR o quanto meno una licenza non esclusiva di utilizzo, eventualmente in settori diversi o a favore di soggetti che non siano diretti concorrenti dell'acquirente OEM.

Le CGA di uno dei principali costruttori mondiali di auto recitano:

«Seller hereby grants, upon creation, to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, non-exclusive, perpetual to the maximum extent permitted by Law, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense [...] unless contractually agreed in writing between the Parties. Seller shall not reverse engineer Buyer's Property or data [...]. Seller is not allowed to include any FOSS in the Goods (including the Background Intellectual Property Rights provided under the Contract) except with Buyer's express written agreement.»

La licenza conferita dal fornitore al costruttore è molto ampia. È vietato il *reverse engineering*, previsto solo a favore del costruttore. Il *seller* non potrà implementare Free and *Open Source Software* (FOSS) senza il previo consenso del costruttore.

È possibile mitigare gli effetti delle clausole IPR grazie a negoziazioni dedicate.

Qui di seguito è riportato un set di clausole IPR che potrebbe risultare un giusto compromesso nel bilanciamento dei reciproci interessi economici⁴:

Definitions

a) *Intellectual Property Rights*

«Intellectual Property Rights» means any patent, including patented articles, patent applications, designs, industrial designs, copyrights, software, source code, database rights, inventions whether or not capable of protection by patent or registration, techniques, technical data, trade secrets, know-how, and any other proprietary right, whether registered or unregistered, including applications and registrations thereof, all related and continuing rights, and all similar or equivalent forms of protection anywhere in the world. Intellectual Property Rights excludes all brands, trademarks, trade names, slogans and logos of Seller and Buyer unless specifically identified as a deliverable or work product of Seller pursuant to the Contract.

The assignment or the licensing of any Intellectual Property Rights includes the assignment or the licensing of all associated rights and obligations including

without limitation the rights to make, have made, manufacture, have manufactured, industrialize, use, service, have used, reproduce, represent, adapt, modify, improve, incorporate, prepare derivative works of, distribute, display, disclose under any form and on any media, inform, perform, offer to sell, advertise, sell and import, with the right to sub-license such rights to any third party.

More specifically, the assignment or the licensing of any copyrights (or any item protected by copyrights) to Buyer includes the assignment or the licensing of all associated rights and obligations including, the right: (i) to display, or as the case may be, load, transmit and run the works; (ii) to permanently or temporarily reproduce the works in whole or in part by any means and in any form; (iii) to translate, adapt, arrange and/or otherwise modify the works and to reproduce the results thereof; (iv) to distribute and rent out the works and/or any copy or modification thereof; (v) to communicate it to the public, either by wire or by wireless means, including making the work available to the public in such a way that it is available to members of the public from places and at times individually chosen by them; and (vi) to modify and make derivative works thereof, which shall be owned exclusively by Buyer.

b) Foreground Intellectual Property Rights

«Foreground Intellectual Property Rights» means any Intellectual Property Rights, except Background Intellectual Property Rights: (i) that are related to any work done in whole or in part by Buyer alone, by Buyer and Seller jointly or by Seller alone and conducted under the Contract; or (ii) relating to the Goods.

Should some or all the Foreground Intellectual Property Rights be related to work done by a third party to Buyer, e.g. by subcontractor of Seller, Seller shall ensure that such rights are properly assigned or licensed from such third party to Seller so that Seller is able to assign or sublicense, as required under this Contract, such rights to Buyer and/or any company within Buyer Group.

Buyer and Seller will each retain ownership of any Foreground Intellectual Property Rights that are related to any work that are solely created or made by their respective employees, agents or subcontractors (“Personnel”). Seller hereby grants, upon creation, to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, non-exclusive, perpetual to the maximum extent permitted by Law, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense, to all such Foreground Intellectual Property Rights of Seller.

Buyer and Seller will jointly own upon creation any Foreground Intellectual Property Rights that are related to any work that are jointly created or made by Personnel of both Buyer and Seller with the ability to grant licenses, with right to sublicense, without consultation and no duty of accounting to each other for any use or purpose. No exclusive right shall be granted by Buyer or Seller to any

third party unless otherwise agreed in writing by the Parties.

c) Background Intellectual Property Rights

«Background Intellectual Property Rights» means any Intellectual Property Rights of either Buyer or Seller relating to the Goods: (i) existing prior to the effective date of the Contract or prior to the date Buyer and Seller began any technical cooperation relating to the Goods, whichever is earlier; or (ii) that each Party acquires or develops after these dates but in a strictly independent manner and entirely outside of any work conducted under the Contract. Buyer and Seller will each retain ownership of their respective Background Intellectual Property Rights. Unless otherwise provided for in the Contract, Seller hereby grants to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, nonexclusive, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense to any company within Buyer Group, to all Background Intellectual Property Rights that are the subject of the Contract or related in any way to the design, manufacture, sale or use of the Goods (the Limited License), provided that Buyer (or the companies within Buyer Group) will only use this Limited License in the event that: (i) Seller breaches or repudiates its obligations by being unable or unwilling to deliver Goods as required under the Contract; or (ii) Seller is unable to supply Goods as required under the Contract as a result of a force majeure event, but in such event only for the duration of Seller's inability to supply. The license granted under this Section 19 (c) will remain in effect for the life of the applicable vehicle program(s) in which such Goods are utilized (now or in the future), including any service parts therefor.

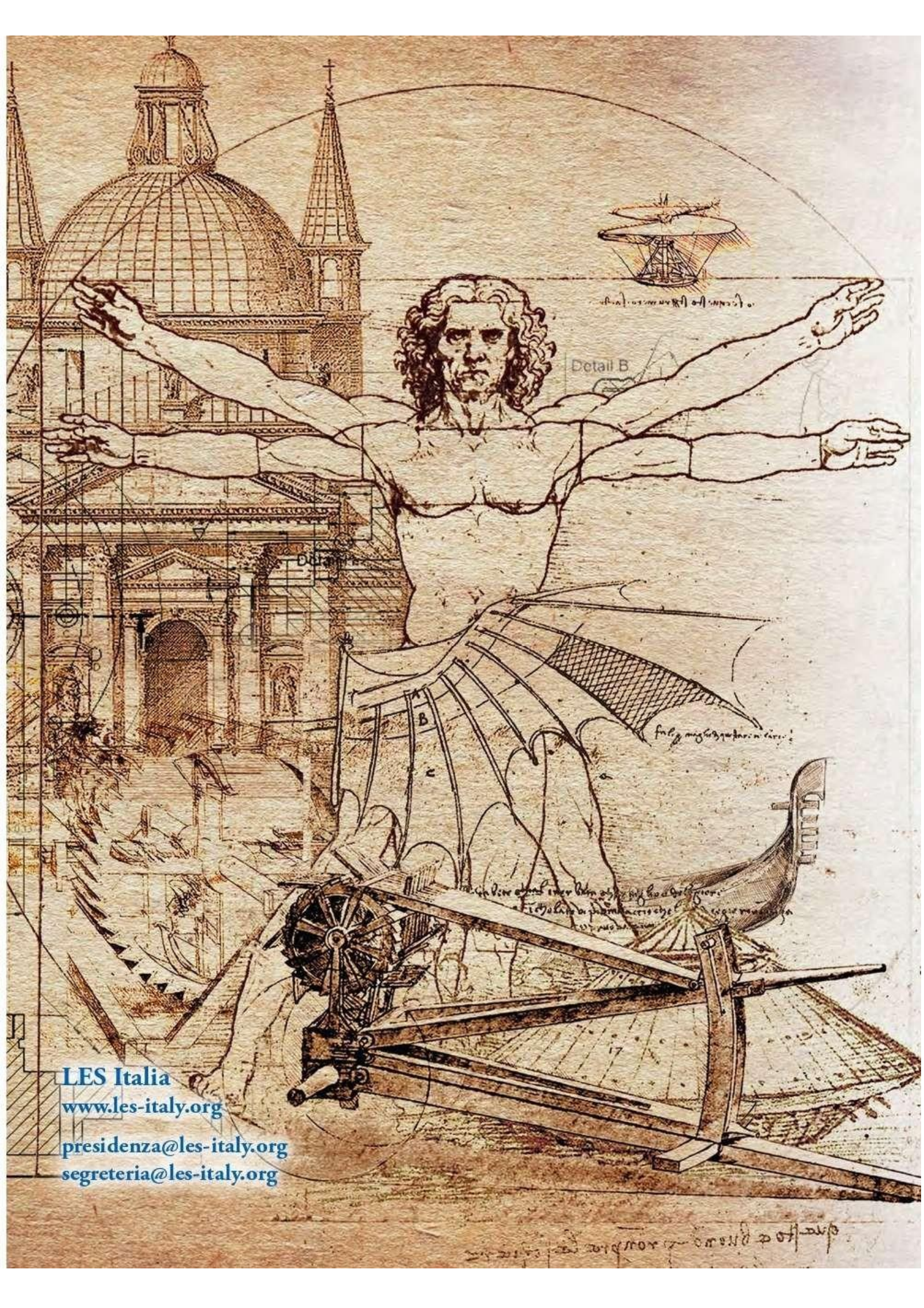
5. Conclusioni

Le clausole IPR rappresentano da sempre un terreno di scontro negli accordi di collaborazione e soprattutto nelle relazioni commerciali tra fornitori e OEM. Tali clausole possono essere presenti in contratti e contesti anche molto diversi tra di loro e venire negoziate per mesi: è dunque fondamentale per l'impresa che affronti un trasferimento di tecnologia avere l'esperienza per comprendere le conseguenze di determinate richieste e costruire in modo efficace altre clausole 'paracadute' che limitino la responsabilità e garantiscano la prosecuzione dell'attività economica. A tal fine è fondamentale il ruolo dell'avvocato specializzato che abbia esperienza di negoziazione di contratti internazionali e clausole a tutela dei diritti di privativa industriale e intellettuale.

¹ ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), gruppo di lavoro Legale - 2017

² *BMW Group International Terms and Conditions for the Purchase of Production Materials and Automotive Components – ed. 31.03.2014*

³ *Ford Motor Company and its subsidiaries production purchasing global terms and conditions- ed. Jan. 1, 2004*



Detail B

LES Italia
www.les-italy.org
presidenza@les-italy.org
segreteria@les-italy.org

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.