



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



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Il contratto di licenza

A cura di
Gianfranco Crespi, Silvia Giudici e Edoardo Mola

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

Il contratto di licenza

A cura di Gianfranco Crespi*, Silvia Giudici** e Edoardo Mola***

Il termine licenza deriva dal latino *licere*, consentire.

Il contratto di licenza¹ è, per l'appunto, l'accordo con il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale o intellettuale (marchio, brevetto, disegno o modello, *know-how*, diritto d'autore, ecc.) – detto concedente o *licensor* – consente all'altra parte – detta licenziatario o *licensee* – di svolgere un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Negli ultimi decenni il *licensing* ha avuto a livello internazionale un grande sviluppo, rivelandosi un'opportunità di crescita e flessibilità per molti licenziatari e titolari di diritti di proprietà industriale e intellettuale. In Italia, tuttavia, le licenze rimangono uno strumento poco conosciuto, soprattutto dalle piccole e medie imprese.

Cominciamo dunque con il ricordare le ragioni che possono suggerire la conclusione di un contratto di licenza e che sono naturalmente diverse a seconda del diritto (e del settore) cui esso si riferisce.

1. Perché prendere (*licensing in*) una licenza

La ragione ultima per la quale si sottoscrive una licenza è il desiderio di far uso di un diritto di proprietà industriale altrui, sia esso un diritto di marchio, di brevetto, di *know-how*, d'autore, sul *design* di prodotti industriali, e così via.

Per il licenziatario la conclusione di un accordo di licenza costituisce spesso un'alternativa più conveniente rispetto all'accreditamento *ex novo* di un marchio o allo sviluppo interno di una tecnologia concorrente: attività, queste, che possono essere non solo lunghe e costose, ma anche dall'esito incerto, e che il licenziatario evita assumendo un costo (il canone di licenza) solitamente variabile.

Ma non basta. Spesso la sottoscrizione di una licenza pone, infatti, il licenziatario nella condizione di attribuire ai suoi prodotti un forte valore aggiunto. L'imprenditore che utilizza su licenza un segno dotato di un rilevante valore evocativo (come i marchi di celebri stilisti, i loghi di squadre sportive, i simboli di associazioni o università, e così via) attribuisce ai suoi prodotti i valori evocati dal segno (buon gusto, esclusività, successo, divertimento, appartenenza a un gruppo, e così via.). Il licen-

* Avvocato, Studio Legale Crespi.

** Professore e Avvocato, Studio Legale Giudici.

*** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Praxi-IP.

ziatario di una tecnologia innovativa li colloca nella fascia «alta» di mercato. In entrambi i casi, ciò può determinare un salto di qualità per l'impresa del licenziatario.

Nel caso del *design* o di opere protette dal diritto d'autore, la stipulazione di una licenza è il mezzo principale con cui le imprese si procurano dai *designer* o dagli autori il consenso per lo sfruttamento industriale delle loro opere.

2. Perché concedere (*licensing out*) una licenza

Al titolare le licenze offrono una possibilità di monetizzare il valore del diritto, alternativa alla sua cessione. Ove il titolare del diritto lo utilizzi nella propria attività d'impresa, la concessione di licenze a terzi, oltre a costituire una fonte aggiuntiva di ricavi, può dar modo di presidiare aree geografiche o settori di mercato che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, il titolare non è in condizione di soddisfare e che potrebbero essere occupati da concorrenti.

Ma la concessione di licenze può portare anche notevoli benefici indiretti. Nel caso dei marchi, se l'attività di *licensing* è ben condotta, la diffusione sul mercato dei prodotti dei licenziatari può generare un aumento della notorietà e dell'immagine del marchio e contribuire alla promozione dell'attività del titolare nonché al rafforzamento dei suoi diritti sul segno. La tutela giuridica tende, infatti, a essere maggiore e più solida tanto più il segno è utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

Quanto alle licenze di brevetto e/o *know-how*, l'esperienza dimostra che il rapporto di collaborazione con il licenziatario genera spesso miglioramenti e sviluppi che arricchiscono anche e soprattutto la tecnologia del concedente.

Una licenza incrociata può costituire lo strumento stragiudiziale per prevenire o risolvere contenziosi complessi in cui sono stati reciprocamente azionati (o potrebbero essere azionati) diritti di proprietà industriale da più parti.

Infine, per molte opere protette dal diritto d'autore² le licenze costituiscono il principale, se non esclusivo, strumento di circolazione dei contenuti protetti.

3. Aspetti contrattuali

In linea di principio gli accordi di licenza possono essere anche verbali (e persino taciti: cioè conclusi per *facta concludentia*). Essi non richiedono dunque necessariamente un accordo scritto. La stragrande maggioranza degli accordi di licenza viene tuttavia conclusa per iscritto. E ogniqualvolta l'accordo abbia a oggetto un diritto di importanza non modesta, la sua formalizzazione in un contratto articolato è senz'altro opportuna.

Le clausole dei contratti di licenza sono assai variabili a seconda dei diritti che formano oggetto del contratto e dei diversi interessi che hanno indotto le parti a concluderlo. Dar conto in poche pagine e nel dettaglio di questa varietà è infaticabile. Si possono però indicare sommariamente alcuni punti che è opportuno considerare nella negoziazione e redazione di un contratto di licenza.

4. Il preambolo e le verifiche precontrattuali

Nelle premesse del contratto vengono generalmente indicati i diritti oggetto di licenza, il significato di alcune espressioni impiegate all'interno del contratto e gli scopi perseguiti dalle parti al momento della sua sottoscrizione. E poiché nell'interpretazione delle clausole bisogna aver riguardo al significato delle parole e alle intenzioni delle parti, sia le definizioni, sia il modo in cui nelle premesse vengono indicate le ragioni che hanno indotto le parti a prevedere nel contratto una certa disciplina possono giocare un ruolo importante in eventuali controversie.

Talvolta, più diritti di proprietà industriale possono essere oggetto di un unico contratto come, per esempio, un brevetto relativo a un macchinario, il marchio con cui esso è contraddistinto, il *know-how* relativo alle condizioni di taratura per il suo funzionamento ottimale e, ancora, il relativo *software*, il diritto d'autore sui disegni del macchinario e il manuale di istruzioni, e così via.

È opportuno condurre un minimo di *due diligence* sui diritti oggetto di licenza e accertarsi che le parti che sottoscrivono il contratto siano rispettivamente l'effettivo titolare degli stessi e il soggetto che ne farà uso. Nella pratica non è infrequente, infatti, imbattersi in contratti nei quali gli stipulanti sono soggetti che appartengono al gruppo di società o centro di interesse del titolare e/o del licenziatario, ma non coincidono con questi ultimi. E questo dà spesso luogo, in caso di lite, a veri e propri 'pasticci'. Nel caso di portafogli con una grande diversificazione territoriale o che sono stati coinvolti nel tempo in cessioni od operazioni societarie più o meno complesse (dal cambio di sede legale sino a fusioni o acquisizioni) il riallineamento dei dati relativi alla titolarità dei diritti può richiedere la legalizzazione e notarizzazione di documenti e procedure non sempre agili.

Oltre che gli aspetti legali, le verifiche preliminari alla stipulazione del contratto dovrebbero avere a oggetto aspetti economici e imprenditoriali. In particolare è interesse del concedente accertarsi che il licenziatario offra sufficienti garanzie di solvibilità e verificare che abbia la capacità di sfruttare in modo efficiente i diritti oggetto di licenza (così da generare un ritorno economico adeguato) e disponga di un'organizzazione che gli consentirà di rispettare gli obblighi relativi agli standard qualitativi concordati, all'invio dei rendiconti, all'esecuzione delle campagne pubblicitarie di comunicazione, ecc.

5. La delimitazione della licenza

Una delle clausole più importanti in un contratto di licenza è la cosiddetta clausola di *grant*. In essa viene identificato l'oggetto della licenza e vengono definite le facoltà d'uso (dell'invenzione, del marchio, dell'opera dell'ingegno, e così via) concesse al licenziatario: e cioè specificati la produzione o il settore industriale in cui potrà essere utilizzata la tecnologia licenziata, i generi di pro-

dotti per i quali il marchio verrà usato dal licenziatario, i supporti su cui potrà essere riprodotta l'opera, ecc. I diritti di proprietà industriale e intellettuale consistono invero in un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (la stessa invenzione o lo stesso marchio possono essere concessi in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e l'ambito della licenza deve essere precisato. E poiché le parole utilizzate possono influire sull'ampiezza del diritto concesso al licenziatario, entrambi i contraenti debbono prestare attenzione a questa clausola e cercare di figurarsi l'evoluzione del settore che potrebbe rendere commercialmente importanti facoltà d'uso che, al momento della conclusione del contratto, paiono marginali.

Così, per fare qualche esempio, in relazione a diritti di proprietà industriale 'tecnologici' come i brevetti per invenzione e il *know-how*, è possibile definire i settori industriali per i quali viene data la licenza in modo, almeno teoricamente, da poter offrire licenza in altri settori senza creare sovrapposizioni fra i licenziatari. Per esempio, un brevetto e/o *know-how* relativi a una tecnologia produttiva e.g. sui materiali compositi o *additive manufacturing* potrebbe essere impiegata e fatta oggetto di licenze a soggetti diversi nei settori aeronautico, nautico, delle attrezzature sportive, ecc. Analogamente, un marchio della moda può essere usato negli accessori e dato in licenza a soggetti diversi per occhiali, profumi, valigeria, ecc. E in tal caso dovrà naturalmente essere curato il deposito del marchio per tutti i prodotti oggetto di licenza. Ancora, per fare un altro esempio, i personaggi di un'opera a fumetti, protetti dal diritto d'autore, possono formare oggetto di contratti di licenza di *merchandising* relativi alla apposizione delle relative immagini su un gran numero di prodotti diversi. È inoltre possibile consentire con licenza alla loro ripresa all'interno di spot televisivi o opere cinematografiche.

Il frazionamento è poi possibile e frequente, oltre che sul piano merceologico, anche su quello territoriale, nel senso che è possibile limitare la licenza a un territorio soltanto e quindi anche concedere la stessa licenza a soggetti diversi in territori differenti.

6. Licenze esclusive, non esclusive e con esclusiva relativa

Un aspetto collegato alla definizione delle facoltà di uso consentite al licenziatario è quello del carattere esclusivo o meno della licenza.

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

L'esclusiva si dice assoluta (*exclusive license*) se anche il titolare si impegna ad astenersi dall'utilizzazione del diritto consentita al licenziatario; relativa (*sole license*) se, insieme al licenziatario, il titolare può far uso del diritto concesso in licenza.

Si parla invece di licenza non esclusiva (*non-exclusive license*) allorché il titolare si riserva la facoltà di concedere in licenza lo stesso diritto a una pluralità di licenziatari.

Nell'Unione Europea l'esclusiva territoriale garantisce al licenziatario che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo territorio, ma non gli consente in linea di principio di opporsi all'importazione, all'interno del territorio per il quale ha ottenuto l'esclusiva, di prodotti messi in commercio dal titolare (o da altri licenziatari con il consenso del titolare) in territori diversi appartenenti allo Spazio unico europeo (cosiddetto principio dell'esaurimento³).

La concessione di licenze non esclusive di marchio potrebbe, in mancanza delle necessarie cautele, dar luogo a rischi di inganno del pubblico sulla provenienza, sulla qualità o sulla 'uniformità' dei prodotti provenienti da diversi licenziatari. Per questo il Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevede all'art. 23 che in caso di licenza non esclusiva il contratto debba contemplare espressamente l'obbligo del licenziatario di usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari; e stabilisce comunque che dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali per l'apprezzamento del pubblico.

7. Corrispettivi

Il contratto di licenza può essere senza corrispettivo (e il caso più noto è quello dei *creative commons*). Ma nella maggior parte dei casi la licenza è a titolo oneroso e la determinazione del corrispettivo costituisce ovviamente uno degli aspetti più importanti della negoziazione del contratto.

In linea generale il corrispettivo della licenza può essere stabilito in un importo fisso (*flat fee*) pagabile in una o più soluzioni oppure in un importo variabile (*running royalties*).

Le *royalties* sono solitamente pattuite in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere commisurate al numero di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o di prodotti realizzati su licenza.

Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di *royalty* o l'importo dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe condizioni (come, per esempio, il superamento da parte del licenziatario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (per esempio, al costo di una materia prima).

Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o a una certa data, di un minimo garantito, dal quale potranno venire 'scalate' le *royalties* che matureranno nel tempo.

8. Rendiconti e controlli

Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le scadenze di pagamento, nelle licenze con *royalty* il contratto prevede generalmente

l'invio di rendiconti periodici e la possibilità per il concedente di accedere con preavviso, anche mediante l'intervento di incaricati tenuti al segreto, alla contabilità del licenziatario per verificare l'esattezza dei conteggi.

Un'alternativa meno invasiva e per esempio gradita quando il rapporto fra licenziatario e concedente è estremamente ridotto, come può accadere nel caso di licenza di un brevetto non strategico, è la previsione di un canone fisso annuale, controbilanciato da una frequenza relativamente elevata di rinegoziazione, in modo da avere l'opportunità di adeguare le condizioni economiche sia in caso di grande successo del licenziatario sia in caso contrario. Un'altra situazione in cui si può ricorrere a tale impostazione è quella in cui il concedente non abbia a pronta disposizione, anche economica, professionisti che possano eseguire verifiche, talvolta tutt'altro che semplici, sul calcolo delle *royalties* come nel caso di un singolo *designer* autore di un modello licenziato a un'azienda produttrice *e.g.* nel settore dell'arredamento o dei complementi d'arredo.

Cura particolare occorre nel caso (non infrequente allorché le parti siano *start-up* o *spin-off*) di licenza di titoli non ancora concessi: *e.g.* la domanda di brevetto e/o marchio è stata depositata da alcuni componenti della *start-up* quando ancora studenti presso un Ateneo, a nome di quest'ultimo. In questo caso, è possibile prevedere un aumento programmato del corrispettivo economico al raggiungimento di una o più concessioni presso i corrispondenti Uffici nazionali brevetti e marchi.

9. Garanzie e tutela del diritto

A seconda del potere contrattuale delle parti, le garanzie concesse dal titolare dei diritti possono essere più o meno ampie. Si va così dal caso in cui il concedente garantisce, oltre che la titolarità e la validità dei diritti di cui dispone, anche il fatto che il loro esercizio non interferisce con diritti di privativa di terzi; al caso in cui queste garanzie sono in tutto o in parte escluse.

Il tema si presenta in modo particolare nel caso delle licenze su brevetti di perfezionamento. In base a quanto previsto all'art. 71 CPI può, infatti, capitare che la concessione di un brevetto, dovuta all'effettivo miglioramento di un dispositivo di terzi, non coincida con la garanzia di non ledere diritti altrui, come accade quando sia ancora in vita il brevetto relativo al dispositivo preesistente, oggetto del miglioramento.

Quanto alle contraffazioni, la maggior parte dei contratti di licenza prevedono che il licenziatario debba denunciare al titolare le violazioni del diritto dato in licenza di cui abbia conoscenza nonché varie forme di collaborazione tra le parti per contrastare tali violazioni. Sarebbe poi opportuno che nel contratto si precisi se il licenziatario è legittimato a reagire giudizialmente e a quali condizioni. Il tema è delicato. Se da un lato, infatti, è evidente l'interesse del licenziatario a poter

contrastare la concorrenza di chi non sopporta i costi della licenza, dall'altro il concedente ha tutto l'interesse a mantenere il controllo sulle azioni giudiziarie, sia per evitare potenziali contraccolpi sul piano commerciale (per esempio ove le azioni coinvolgano la grande distribuzione organizzata), sia per i rischi connessi alla contestazione da parte del convenuto della validità del diritto oggetto di licenza.

Ove nel contratto non sia detto nulla in merito alla legittimazione ad agire contro i contraffattori, per i marchi registrati e per il *design* (nonché per le nuove varietà vegetali) la regola è che il licenziatario può agire per contraffazione solo con l'autorizzazione del concedente, a meno che la licenza non abbia carattere esclusivo; nel qual caso può iniziare un'azione di contraffazione qualora, previa messa in mora, non vi provveda il titolare stesso⁴.

Una regola diversa è posta dall'accordo UPC, secondo il quale, mentre il licenziatario non esclusivo non può promuovere azioni di contraffazione a meno di un'espressa autorizzazione del titolare, il licenziatario esclusivo (salvo che il contratto preveda diversamente) ha piena legittimazione ad agire al pari del concedente⁵. In proposito occorre considerare gli effetti dell'avvio di un'azione giudiziaria da parte del licenziatario esclusivo di un brevetto europeo sulla possibilità di *opt-out* accordata al titolare dall'art. 83 UPCA. Infatti, se il licenziatario esclusivo agisce davanti al Tribunale Unificato, il titolare perde la facoltà di esercitare nel periodo transitorio l'*opt-out* e il brevetto europeo resta esposto ad attacchi innanzi al Tribunale Unificato. Un effetto opposto ha l'inizio da parte del licenziatario di una causa per contraffazione davanti a un Giudice nazionale: essa pone invero immediatamente il brevetto europeo al di fuori del sistema UPC a prescindere dalla volontà del titolare.

10. Durata, crisi ed estinzione del rapporto

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali sovente prevedono forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni quali il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e, quindi, di *royalties*. Non è poi infrequente la previsione della facoltà per una parte (o per entrambe), al verificarsi di determinate situazioni, di recedere dal contratto con un congruo preavviso. Ove le parti non abbiano fissato alcun termine per la licenza, si ritiene che la facoltà di recesso spetti a entrambe, sempre con un congruo preavviso.

Come nella maggior parte dei contratti commerciali, anche nelle licenze vengono inserite clausole volte a disciplinare eventuali «crisi» del rapporto, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto in caso di particolari inadempimenti dell'altra parte, fissando anticipatamente le somme dovute a titolo di penale per l'inadempimento, individuando il Foro competente a risolvere eventuali controversie ovvero devolvendole anticipatamente ad arbitri privati, e così via.

Alla cessazione del rapporto (per scadenza naturale, recesso o risoluzione) si pone il problema della possibilità o meno per il licenziatario di continuare a vendere le scorte di prodotti rimaste a magazzino, naturalmente purché si tratti di scorte di entità fisiologica. Che questa possibilità discenda naturalmente dal contratto di licenza è dibattuto ed è opportuno che le parti disciplinino questo aspetto espressamente (escludendo tale possibilità ovvero pattuendo ragionevoli compromessi, come la fissazione di un termine per vendere eventuali scorte con l'individuazione del numero massimo dei pezzi e la previsione di un diritto di opzione per il loro acquisto da parte del concedente).

11. Aspetti critici a seconda dell'oggetto della licenza

Vi è poi una serie di problematiche (e relative clausole) specifiche dei singoli tipi di diritto.

Nel caso dei marchi, oltre alla scelta di un licenziatario affidabile, è essenziale per il titolare, al fine di preservare il valore del segno (e ridurre il rischio di responsabilità per danno da prodotto), prevedere forme di controllo della qualità del bene su cui verrà apposto il segno, ed esercitarle effettivamente. Anche perché la mancanza di controllo può avere gravi riflessi giuridici e addirittura portare in casi limite alla decadenza del diritto sul segno ove esso divenga ingannevole a causa del modo in cui viene usato dal licenziatario⁶. Collegata al tema del controllo è l'individuazione degli standard qualitativi e delle procedure per l'approvazione dei nuovi prodotti, cui sono generalmente dedicate specifiche disposizioni del contratto. Altrettanto importanti e delicate sono poi le clausole volte a disciplinare le modalità grafiche di riproduzione del segno e a garantire la coerenza con l'immagine del marchio dei canali distributivi, della comunicazione pubblicitaria, della presenza su internet, e così via.

Nelle licenze di tecnologia grande attenzione va posta nel tutelare, attraverso la previsione di vincoli di segretezza, le informazioni di carattere riservato che le parti dovessero mettere a disposizione nella fase precontrattuale e nell'esecuzione del rapporto. In mancanza di disposizioni siffatte, a meno che non risulti possibile sostenere che un obbligo di riservatezza fosse implicito e connaturato al tipo di rapporto instaurato tra le parti, la negoziazione o la stipulazione del contratto di licenza rischiano di divenire occasioni di divulgazione delle informazioni e, quindi, di distruzione del valore economico e giuridico collegato alla loro riservatezza.

Alcune clausole sono poi solitamente dedicate a disciplinare lo scambio di informazioni sugli eventuali perfezionamenti della tecnologia oggetto di licenza apportati dal titolare o dal licenziatario dopo la stipulazione del contratto e a stabilire a chi appartengano i relativi diritti. Per esempio, un licenziatario che dovesse individuare in autonomia un miglioramento di un processo o prodotto

brevettato dal concedente avrebbe la possibilità di depositare in relazione a esso una domanda di brevetto a proprio nome. Quest'ultima, tuttavia, avrebbe un limitato impiego senza la disponibilità del brevetto del concedente. Di qui l'opportunità di prevedere, con vantaggio reciproco, una licenza incrociata ovvero *ab origine* l'acquisizione al patrimonio di una parte della facoltà esclusiva d'uso del miglioramento.

Quanto alle opere protette dal diritto d'autore, la licenza dovrà precisare quale, tra le diverse facoltà esclusive (di riproduzione, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, ecc.) di cui si compone il diritto, è concessa in licenza; in che limiti il licenziatario sia autorizzato a modificare, elaborare, adattare l'opera; il supporto sul quale potrà riprodurla e distribuirla; le modalità con cui indicherà gli autori, e così via.

Ancora, nelle licenze relative a disegni o modelli, è auspicabile includere clausole per disciplinare le modalità di indicazione nel materiale pubblicitario, sulla confezione, nel sito internet, ecc., del nome del *designer*.

12. Registrazione/trascrizione della licenza

In relazione ai diritti di proprietà industriale cosiddetti titolati (marchi, brevetti e modelli) esiste la possibilità di registrare (o meglio: trascrivere) il contratto di licenza. La trascrizione è nell'interesse del licenziatario giacché gli consente di rendere senz'altro opponibile il contenuto della licenza ai terzi che abbiano successivamente acquistato il diritto dal titolare o concluso con lo stesso contratti di licenza confliggenti con il proprio.

Per i brevetti per invenzione (italiano, europeo e anche europeo con effetto unitario) è poi prevista, anche se quasi completamente inutilizzata nonostante la riduzione delle tasse di brevetto per chi se ne avvale, la possibilità di inserire nel registro un'offerta al pubblico in licenza non esclusiva dell'invenzione a certe condizioni.

Più in generale la trascrizione vale ad attribuire data certa al contratto, come richiesto sempre più spesso dall'autorità in relazione agli effetti sul piano fiscale delle licenze di diritti di proprietà industriale.

13. Le licenze obbligatorie

Solo per i brevetti è previsto l'obbligo del titolare di concedere licenze per l'uso non esclusivo dell'invenzione al ricorrere di determinate condizioni. In particolare la legge prevede che chi si sia preventivamente rivolto al titolare del brevetto senza ottenere una licenza a condizioni eque possa richiederne la concessione in via coattiva qualora: (a) il titolare, per cause dipendenti dalla sua volontà e per un periodo molto lungo, definito dalla legge, non abbia attuato l'in-

venzione o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese (licenza obbligatoria per mancata attuazione); o (b) in ragione di un dichiarato stato di emergenza nazionale sanitaria vi sia una comprovata difficoltà nell'approvvigionamento di medicinali o dispositivi medici essenziali per la cui produzione il brevetto è rilevante (licenza obbligatoria per emergenza nazionale sanitaria)⁷; ovvero (c) il brevetto oggetto della richiesta di licenza sia necessario per lo sfruttamento di un'invenzione protetta da un brevetto posteriore che rappresenti, rispetto alla privativa anteriore, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica (licenza per brevetto dipendente)⁸.

Una quarta e rilevante ipotesi di licenza "obbligatoria" non è oggetto di specifiche disposizioni, ma deriva dall'applicazione della normativa *antitrust* e riguarda i brevetti cosiddetti essenziali (Standard Essential Patents, SEP), in relazione ai quali si rinvia allo specifico contributo contenuto nella presente pubblicazione.

14. Problemi *antitrust*

Si segnala infine che, ove le quote di mercato detenute dalle parti superino certe soglie, alcune clausole del contratto di licenza (come, per esempio, quelle che impongono al licenziatario di vendere solo attraverso certi canali distributivi o quelle che prevedono, a favore del titolare della tecnologia licenziata, l'acquisto dei diritti su perfezionamenti separabili messi a punto dal licenziatario, ecc.) potrebbero porre dei problemi di compatibilità con la disciplina *antitrust*. Si tratta di tema assai delicato, dato che la violazione della disciplina *antitrust* può comportare rilevanti sanzioni pecuniarie oltre che la nullità del contratto o di alcune sue clausole.

¹ Il tema dei contratti di licenza è un tema ampio. Molti degli aspetti che li riguardano vengono ovviamente affrontati dai principali manuali e trattati in tema di proprietà industriale e intellettuale. Esistono inoltre articoli su problemi specifici. Non sono invece molti, quanto meno in Italia, i contributi relativi alla redazione e negoziazione dei contratti di licenza. Alcuni possono trovarsi in AA.VV., *Intellectual Asset Management, Gestire e valorizzare i beni immateriali*, a cura di G. GHIDINI, Milano, 2009; M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia: profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, Cacucci ed., 2009; AA.VV., *Brevetti e impresa: come proteggere e valorizzare l'innovazione industriale*, a cura di D. PALLINI, Ipsosa, 2008; SCAGLIONE – SANDRI, *Licensing, Aspetti tecnico-giuridici, scelte di impresa, guida alla negoziazione e redazione degli accordi*, Ipsosa, 1990.

Numerose in argomento sono invece le pubblicazioni in lingua inglese: CONTRERAS, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*. United States, Cambridge University Press, 2022; ADLER, KENNETH A. et al., *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*, United States, Law Journal Press, 2022; DRATLER, *Licensing of Intellectual Property. United States, Law Journal Seminars-Press*, 1994; MEISELLES and WHARTON, *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Netherlands, Wolters Kluwer, 2018; NGUYEN, XUAN-THAO, et al., *Licensing Intellectual Property: Law and Application. United States*, Aspen Publishing, 2018; LERNER and POLTORAK, *Essentials of Licensing Intellectual Property. United Kingdom*, Wiley, 2004; CORNISH, *Licensing Intellectual Property, 1995. Canada*, Carswell, 1995.

Utili risultano infine i modelli di contratto di licenza di marchio e di trasferimento di tecnologia pubblicati su iniziativa della Camera di commercio internazionale: *ICC Model International Trademark Licence*. Netherlands, International Chamber of Commerce, 2008; *ICC Model International Transfer of Technology Contract*. Netherlands, ICC Pub., 2009.

² Si pensi, ad esempio, al contratto di edizione disciplinato dagli artt. 118 ss. lda con il quale l'autore concede a un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno protetta.

³ Il principio dell'esaurimento è sancito in diverse norme. Si vedano l'art. 5 CPI, l'art. 17 lda, l'art. 29 UPCA e l'art. 16 del Reg. CE n. 2100/94 in tema di varietà vegetali, ecc.

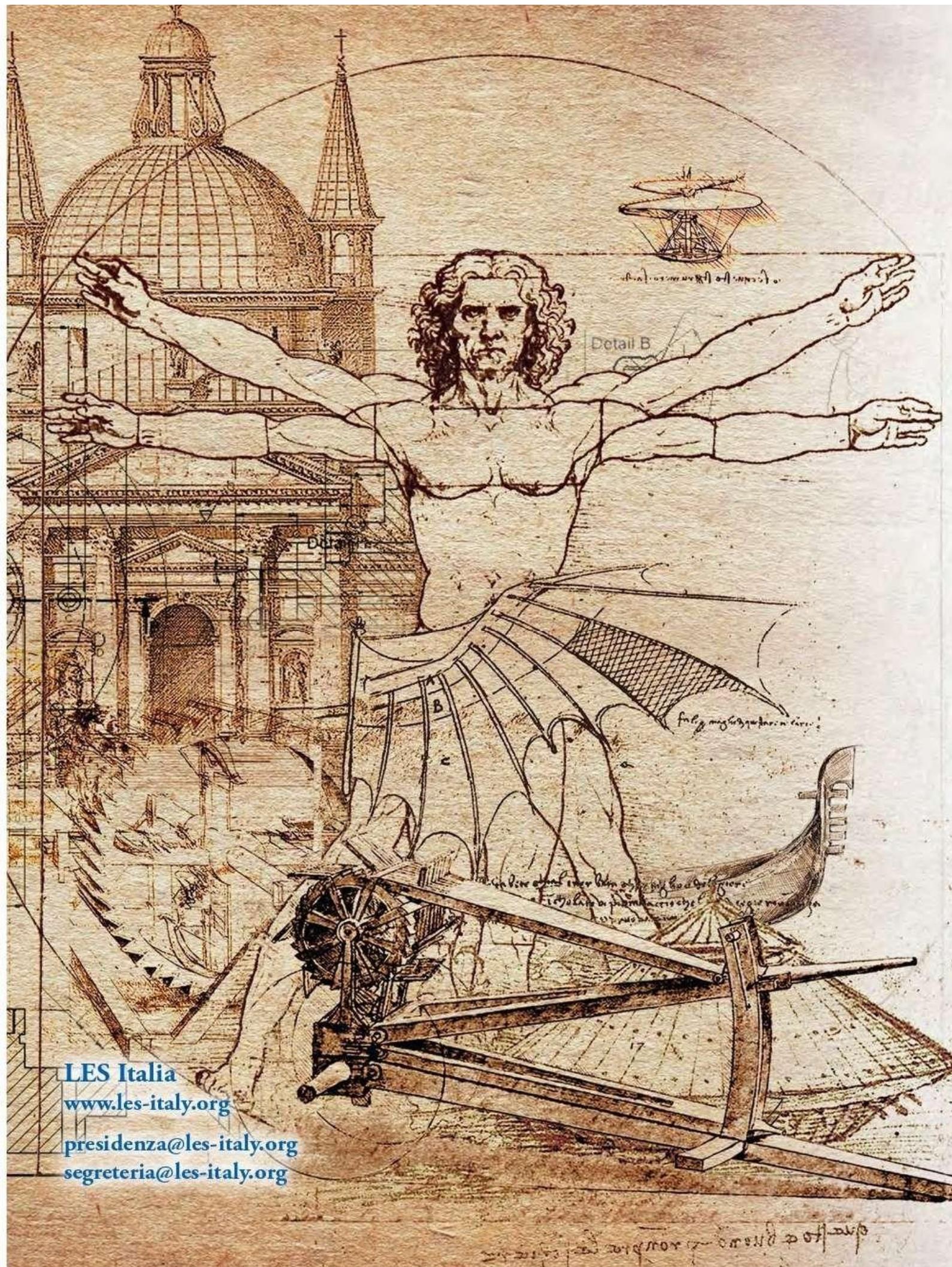
⁴ Si vedano, in materia di marchi nazionali l'art. 122 *bis* CPI; per i marchi dell'Unione Europea l'art. 25, comma 3 del Reg. UE n. 1001/2017; in materia di disegni e modelli registrati nell'Unione Europea l'art. 32, comma 3, del Reg. CE n. 6/2002; e in materia di nuove varietà vegetali l'art. 104 del Reg. CE n. 2100/94.

⁵ Cfr. art. 47 UPCA.

⁶ Cfr. art. 14, n. 2 lett. [a] e art. 26, lett. [b] CPI.

⁷ Art. 70 *bis* CPI. Sui problemi connessi all'applicazione dell'istituto della licenza obbligatoria alla produzione di vaccini si veda in questo volume il contributo di BLEI e BILLI, *La licenza nel settore dei vaccini*.

⁸ Art. 71 CPI.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org