



# SERVICE 4

## *Licensing & Co. Manuale d'uso*

Intellectual Property Awareness and Enforcement:  
*Innovative Services for the Mediterranean Smes*



SERVICE 4  
*Licensing & Co. Manuale d'uso*

Intellectual Property Awareness and Enforcement:  
*Innovative Services for the Mediterranean Smes*

*Questa guida vuole fungere da spunto di riflessione sull'importanza della proprietà intellettuale e sulle opportunità di business che essa offre. I suoi contenuti non sono esaustivi e un approfondimento delle tematiche potrebbe essere utile prima di intraprendere relazioni commerciali.*



Intellectual Property Awareness and Enforcement:  
*Innovative Services for the Mediterranean Smes*

## INDICE

### *La proprietà intellettuale* 7

Brevetti 11

Marchi 12

Disegni Industriali 12

Segreti Industriali 13

Copyright 14

### *Valorizzare la Proprietà Intellettuale* 15

Open innovation 18

Accordi di segretezza 22

Licensing 25

Franchising 37

La ricerca collaborativa (IPR Help Desk) 41

### *Glossario Licensing* 47

# LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

*Brevetti*

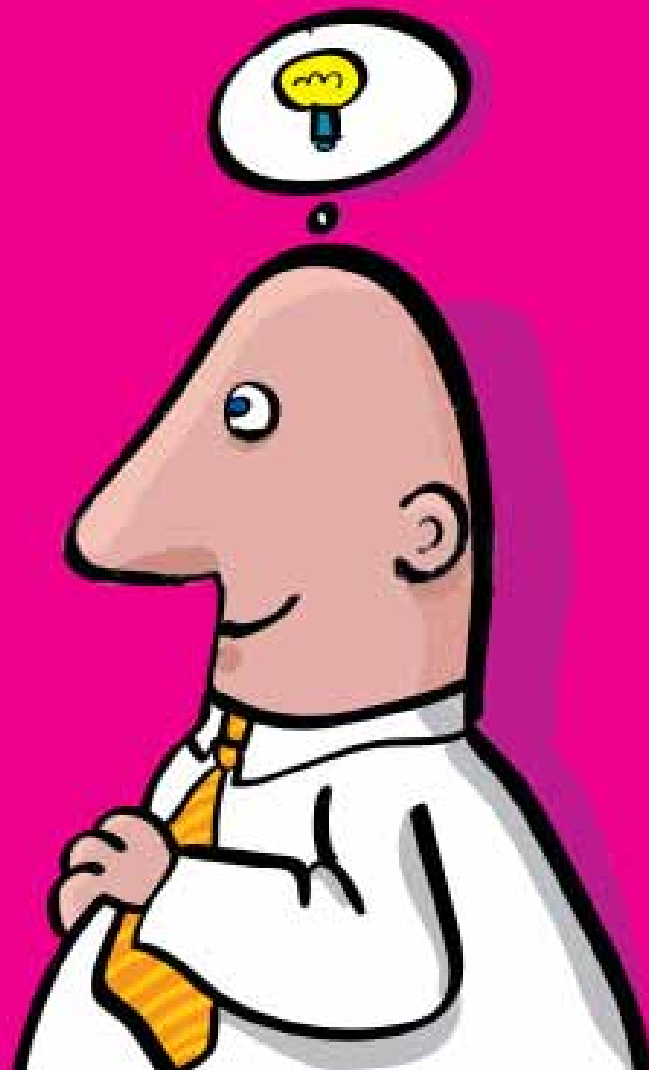
*Marchi*

*Disegni industriali*

*Segreti industriali*

*Copyright*





*La proprietà intellettuale è quell'insieme di beni che si riferiscono a tutto ciò che è creazione della mente, come per esempio le invenzioni, le creazioni artistiche, i disegni innovativi, le novità industriali e i processi commerciali.*

*Si tratta di beni cosiddetti intangibili, ma questo non significa che essi non abbiano valore. Al contrario, la proprietà intellettuale sta diventando sempre più un valore strategico per quelle imprese che vogliono rimanere innovative in un mercato globale.*

*La proprietà intellettuale è divisa in due insiemi: la **proprietà industriale** e il **copyright**. Sono parte della proprietà industriale i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i marchi di impresa, i disegni industriali, i segreti industriali e le indicazioni geografiche così come le topografie o i circuiti integrati, i database non originali e le nuove varietà vegetali. Il copyright include le opere letterarie e artistiche e i diritti collegati, non sono quelli correlate all'arte in senso stretto ma anche all'ambito industriale (ad esempio software, contenuti web, piani di progetto, metodi di business, etc.).*

*Le innovazioni, le idee e le altre creazioni della mente possono essere protette diventando beni di **proprietà intellettuale registrabili**. Ogni espressione della proprietà intellettuale include di per se alcuni diritti che sono protetti dalla legge attraverso il cosiddetto sistema della proprietà intellettuale.*

*È in atto una crescente armonizzazione del sistema della proprietà intellettuale ma ad oggi ogni paese mantiene ancora il proprio sistema normativo nazionale. Ciò significa che una risorsa intellettuale protetta all'interno di una giurisdizione è valida solamente in quello specifico sistema normativo territoriale (o giurisdizione).*

*Come già accennato, la proprietà intellettuale è un bene economico ed in quanto tale ha valore commerciale. Le aziende dovrebbero essere accorte nello sviluppare e proteggere i loro beni di proprietà intellettuale per molte ragioni, tra le quali preservare il proprio vantaggio competitivo, usare la proprietà intellettuale come uno strumento strategico di marketing, per aumentare il valore del proprio business e per sfruttarla come potenziale flusso di profitti grazie alle licenze.*

*È perciò fondamentale capire quanto sia cruciale il valore della proprietà intellettuale.*

## **Brevetti**

Un'invenzione può essere protetta depositando i suoi diritti esclusivi attraverso un brevetto. Un'invenzione può essere un nuovo prodotto così come un processo innovativo. Il brevetto è una soluzione tecnica ad un problema tecnico.

Un brevetto può essere depositato se soddisfa tre requisiti. Il primo è l'utilità: un'invenzione deve essere utile - ciò significa che deve poter essere oggetto di applicazione industriale. Dopo di che, deve possedere la qualifica di novità: come cita l'articolo 54 della Convenzione Europea, "un'invenzione si deve considerare nuova se non è compresa nello stato dell'arte". Infine, il terzo

requisito è la non ovvietà (o inventiva): secondo tale requisito possono beneficiare di protezione solo quelle invenzioni che vantano un passaggio inventivo e rispetto allo stato dell'arte.

Un brevetto dura generalmente 20 anni dalla data di deposito e non può essere rinnovato. Esso conferisce al titolare il diritto esclusivo di evitare che i terzi usino, vendano o sfruttino commercialmente l'invenzione. Grazie alla protezione del brevetto, solo il titolare dell'invenzione può scegliere di permettere ad altri di sfruttare economicamente la propria invenzione.

Una domanda di brevetto include il titolo dell'invenzione, il campo tecnico, il contenuto e la descrizione dell'invenzione, i dettagli necessari

per rendere comprensibile la scoperta, i disegni e le rivendicazioni. La domanda deve essere redatta con parole semplici ma tecniche e con un linguaggio chiaro.

### *Marchi*

Ogni impresa o persona che crea beni o servizi desidera renderli distinguibili nel mercato. Registrare il marchio, il segno distintivo più conosciuto, aiuta in tale scopo.

Chi registra il marchio ha il diritto di sfruttarlo o di cederlo a terzi a fronte di un pagamento. Il marchio ha durata variabile a seconda della giurisdizione del paese cui si riferisce ma può essere rinnovato all'infinito. È possibile registrare anche marchi collettivi appartenenti ad associazioni e marchi di certificazione. Questi ultimi sono accordati nel rispetto di specifici standard normativi. Un marchio può essere una combinazione di lettere,

numeri e parole. Possono essere o includere simboli, disegni, suoni e colori.

### *Disegni industriali*

Un disegno industriale protegge il prodotto da un punto di vista estetico. Registrare un design significa registrare la specifica forma di un prodotto, la superficie e la combinazione di colori, linee o motivi. Può essere a due o tre dimensioni. Chiunque non sia il titolare del disegno

industriale non può copiare, imitare o sfruttare il design senza il permesso del proprietario. Per sottolineare la mera tutela estetica, i requisiti per proteggere un disegno industriale sono la novità, l'originalità e la non funzionalità.

### *Trade Secrets*

Il segreto industriale include ogni informazione di valore utile a condurre un'attività in modo proficuo. Questo tipo di informazione deve essere segreta o confidenziale e deve procurare un vantaggio competitivo. Informazioni aziendali comunemente conosciute o non strategiche non sono qualificabili come segreti industriali. Il proprietario di un segreto industriale deve prendere delle precauzioni per difendere il segreto, attuando tutte le misure necessarie per mantenere confidenziali tali informazioni rilevanti. Ciò in quanto la protezione del segreto industriale perdura fintanto che l'informazione stessa viene mantenuta segreta.

Se qualcuno acquisisce in qualche modo le informazioni strategiche (per esempio semplicemente perché sono state rese pubbliche) o sviluppano le stesse in modo legale, nessuno può chiedere di interrompere il loro sfruttamento.

## *Copyright*

Il copyright rappresenta la protezione per le opere artistiche e letterarie.

Di conseguenza, sono parte del mondo del copyright i film, i giochi, le canzoni, le fotografie, i dipinti, i poemi, gli articoli e altro ancora.

La tutela di queste opere si ottiene automaticamente una volta che l'opera stessa è messa a disposizione del pubblico. In ogni caso, alcuni Paesi mantengono un database in cui è possibile registrare le opere. La tutela del copyright inizia perciò quando la creazione artistica è esternalizzata e termina non prima di 50 anni dalla morte dell'artista.

Il creatore dell'opera o i suoi eredi possono dare

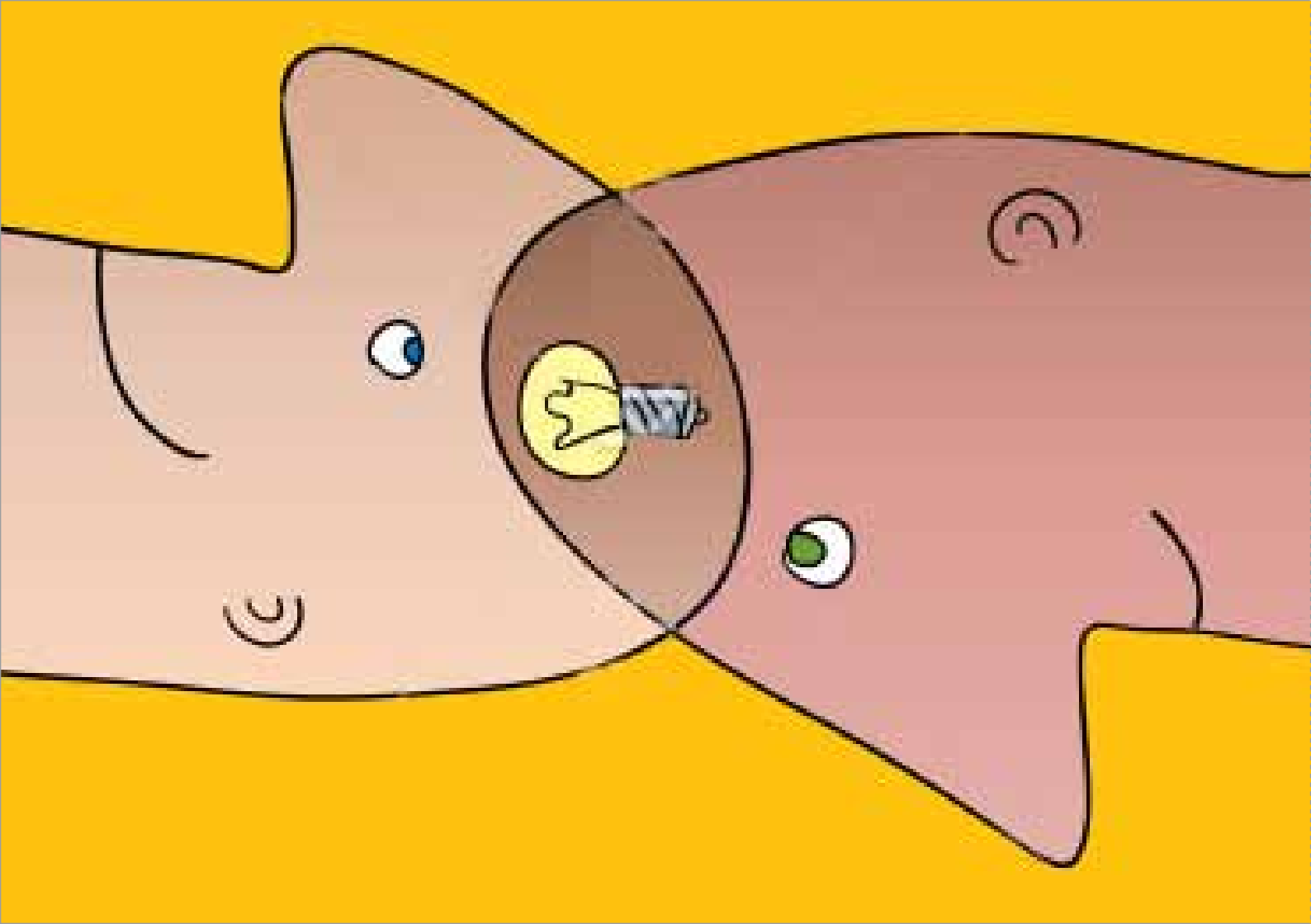
in licenza il diritto di sfruttare la propria opera contro congruo pagamento, spesso elargito in forma di royalties. I diritti di copyright sono solitamente trasferiti a società esperte nel settore che si occupano della distribuzione e della comunicazione e che hanno spesso a che fare con modalità remunerative particolari come le royalties.

# VALORIZZARE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



*Open innovation*  
*Accordi di segretezza*  
*Licensing*  
*Franchising*  
*La ricerca collaborativa (IPR Help Desk)*





*I diritti di proprietà intellettuale rappresentano più di una mera definizione giuridica. Sono beni intangibili, valori strategici che diventano sempre più importanti per le imprese. In quanto beni essi possono essere oggetto di contratti, di vendita o possono rappresentare nuclei di valore all'interno dell'impresa.*

*Ogni giorno anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, assistiamo al continuo scambio di innovazione ed ogni giorno incappiamo in qualche modo nella proprietà intellettuale. Accade quando leggiamo in libro o un giornale, quando usiamo un pc o quando facciamo shopping. **La proprietà intellettuale è insita in quasi ogni prodotto, servizio o esperienza con cui abbiamo a che fare.***

*Di conseguenza, lo scambio di conoscenze e l'innovazione sono ora più che mai accuratamente disciplinate e considerate un fattore di successo indispensabile.*

## *Open Innovation*

### CHE COS'È L'OPEN INNOVATION?

La globalizzazione e la crescente frequenza degli scambi commerciali, hanno contribuito allo sviluppo del fenomeno chiamato "open innovation". Essa può essere espressa come la ricerca di innovazione condotta attraverso (o grazie) il coinvolgimento di tutti gli operatori esterni che possono in qualche modo essere coinvolti o hanno in qualche modo a che fare con l'azienda stessa. Lo scambio di informazione da e per l'impresa e da e per l'esterno permette di acquisire informazioni non note in breve tempo, fornendo un enorme vantaggio competitivo, e permette di captare le competenze degli altri e di espandere il mercato.

L'innovazione sta diventando in modo crescente un modello aperto grazie a vari fattori: la divisione del lavoro, la mobilità dei lavoratori, la disponibilità di venture capital, la crescita di fornitori esterni e lo sviluppo di relazioni di fiducia tra le imprese e i fornitori.

### CHI PUÒ ESSERE INTERESSATO ALLA OPEN INNOVATION?

L'open innovation è chiamata anche crowdsourcing (da crowd: gente, folla e outsourcing: esternalizzare) perché le informazioni rilevanti possono emergere da un'ampia platea di attori commerciali. La parola "open" si riferisce alla cooperazione tra le imprese stesse e tra le imprese e i centri di ricerca e le università.

I principali attori della open innovation sono quindi le imprese, le università e i centri di ricerca, assieme al loro gruppo di clienti, fornitori, concorrenti. Ma ci sono anche molti altri soggetti coinvolti nel network dell'open innovation. Tra le

Può accadere che un'azienda riesca a sviluppare un'idea nuova ma non sia in grado di portarla sul mercato. Di conseguenza, essa può decidere di collaborare o di vendere l'idea ad un'altra organizzazione, che poi la immette nel mercato. L'open innovation necessita di attori di mercato che siano interessati alla ricerca e allo sfruttamento delle idee e che sappiano portare all'esterno tecnologie interne non valorizzate. Il sistema dell'open innovation è quel network di organizzazioni (pubbliche e private) che agiscono insieme al fine di innovare (Chesbrough, 2003). Questo nuovo modello combina risorse interne ed esterne per creare valore economico.

organizzazioni che finanziano l'innovazione per esempio, troviamo le società di venture capital, i business angels, i fondi di private equity e le piccole aziende di investimento. Infine, nell'ultima fase, operatori specializzati portano l'innovazione nel mercato.

### PERCHÉ L'OPEN INNOVATION PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO UTILE?

Il modello di open innovation permette ad una organizzazione di essere più efficiente nel creare e catturare il valore. Esso aiuta a creare valore perché grazie all'inclusione di una varietà di soggetti esterni, permette di sfruttare molte più idee. Esso permette anche di catturare al meglio

il valore dell'idea mettendo in luce gli asset chiave dell'impresa, le sue risorse o la posizione nel mercato dell'impresa stessa rispetto ai suoi competitors (Chesbrough, 2007).

L'open innovation favorisce un flusso costante di innovazione e informazione tra una comunità di imprese. Essa ha il vantaggio di permettere che le scoperte siano valorizzate da imprese qualificate e capaci, ma bisogna evidenziare che ad oggi, l'open innovation si scontra con alcune resistenze culturali.

### COME GESTIRE L'OPEN INNOVATION?

Per innovare in modo "open" le imprese hanno

bisogno di una particolare struttura organizzativa che sappia assemblare i modelli tradizionali, come le partnership, i network e i cluster, con la flessibilità. È necessario un alto grado di apertura mentale per spalancare i propri confini aziendali a partner esterni. Un cambio di mentalità di questo tipo, è fondamentale a creare e implementare una struttura modulare che permetta sia l'indipendenza sia la capacità di cooperare e innovare.

L'open innovation è generalmente divisa in open innovation in entrata e open innovation in uscita. Attraverso l'open innovation in entrata le imprese acquisiscono le innovazioni da entità esterne. Grazie a questo modello, l'azienda farà leva sulle tecnologie scoperte dagli altri e le sfrutterà a fini commerciali. Al contrario, l'open innovation in uscita concerne il trasferimento di tecnologie innovative dall'interno all'esterno dell'impresa. L'open innovation può essere patrimoniale o non patrimoniale. Entrambe i tipi di open innovation richiedono un ampio spettro di relazioni interorganizzative.

## *Accordi di segretezza*

### CHE COS'È UN ACCORDO DI SEGRETEZZA?

A dimostrazione che l'innovazione può essere gestita in modi diversi a seconda delle strategie dell'impresa e quasi in direzione opposta ai dogmi dell'open innovation, la maggior parte delle aziende, nel momento in cui si attua un trasferimento tecnologico, preparano un accordo di segretezza.

Quando un'azienda vuole mantenere segreta la propria tecnologia, la maniera migliore per farlo è quella di non parlarne con nessuno.

Ma nelle fasi normali della gestione dell'azienda, riguardino esse la proprietà intellettuale o meno, a volte è necessario scambiarsi informazioni strategiche. Pertanto, prima di cominciare una negoziazione è opportuno valutare se può essere utile predisporre un contratto di segretezza, chiamato anche NDA (Non Disclosure Agreement). Un NDA è un contratto legale tra due o più parti con lo scopo di proteggere ogni informazione confidenziale e privata o il segreto industriale stesso. Esso dispone le modalità di

circolazione delle informazioni, restringendo l'accesso da o nei confronti di parti terze.

### CHI PUÒ ESSERE INTERESSATO AD UN NDA?

Le parti interessate ad un contratto di riservatezza possono essere in primis gli inventori e le aziende. In generale, chiunque abbia una buona idea o abbia creato un nuovo prodotto e lo voglia mantenere segreto, dovrebbe conoscere gli accordi di segretezza.

Un NDA può essere unilaterale o reciproco; in questo ultimo caso entrambe le parti serrano le informazioni che si intende restino segrete tra le

parti. L'accordo reciproco è spesso usato prima di operazioni di joint venture o di acquisizione.

### PERCHÈ L'ACCORDO DI SEGRETEZZA PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO UTILE?

Questo tipo di accordo evita che ci sia un eccesso di confidenza ed un uso inappropriato delle informazioni scambiate durante le negoziazioni commerciali.

Tuttavia le imprese, gli imprenditore o gli inventore, dovrebbero tenere presente che non si devono usare troppo spesso questi accordi di segretezza. Un NDA può essere limitato nel tempo e nessuno garantisce la lealtà della controparte. Più volte le

informazioni riservate sono confidate, più sarà difficile mantenerle segrete.

Un buon modo per mantenere segreta la tecnologia è di mettere a punto un sistema di controllo delle informazioni confidenziali appropriato, limitando l'accesso alle informazioni strategiche solo a quelli utenti che hanno necessariamente bisogno di essere informati e confidando loro il meno possibile riguardo al segreto.

### COME PREPARARE UN A NDA?

Ogni NDA deve essere adattato ai bisogni delle parte ed alle specifiche circostanze, ma un accordo di segretezza, in generale, necessita delle indicazioni del proprietario, del destinatario e dell'oggetto dell'accordo, che sarebbe il motivo per cui si scambiano e la definizione di cosa è confidenziale, il periodo di confidenzialità, eventuali esclusioni e obblighi ulteriori.

## *Licensing*

### CHE COS'È UN CONTRATTO DI LICENZA?

Una licenza è un contratto con forza legale nel quale l'oggetto del contratto è la proprietà intellettuale. Esso regola il trasferimento dell'IP dal proprietario al destinatario e stabilisce le regole dello scambio.

Di conseguenza il licensing è l'uso strategico di un contratto di cessione per il quale il licenziante (il titolare della licenza) accorda al licenziatario il permesso di usare la proprietà intellettuale che egli ha registrato.

La gestione delle licenze include l'acquisizione e la concessione delle licenze. La prima è una cessione e comporta la vendita e il trasferimento della titolarità della proprietà registrata dal cedente al cessionario, è permanente ed irrevocabile ed è normalmente regolato con pagamento in un'unica soluzione. La concessione della licenza è una sorta di leasing sulla proprietà registrata, senza trasferimento di titolarità e spesso pagato contro royalties. Un contratto di licenza definisce tutte le condizioni necessarie a regolare il permesso d'uso di una specifica proprietà intellettuale.

È possibile scambiare la proprietà intellettuale in vari modi, a seconda delle necessità delle imprese e dalla loro strategia.

È chiamato licensing-in quella strategia che permette all'impresa di acquisire proprietà intellettuale dall'esterno. In questo caso la necessità dell'azienda è quella di internalizzare una specifica competenza sviluppata da altri - che hanno

creato e registrato l'IP - ed è quindi necessario ottenerla. Dall'altra parte, quando lo sviluppo di una nuova idea, processo o tecnologia nasce all'interno dell'impresa e viene data in licenza a soggetti esterni, siamo di fronte a casi di licensing-out. Un contratto di cross-licensing, invece, è un mix delle due strategie precedenti. È un accordo secondo il quale due o più parti si concedono reciprocamente la licenza di sfruttare una

tecnologia di propria titolarità. Molto spesso, nei casi di cross-licensing, ogni parte necessita della tecnologia contenuta nel brevetto dell'altro per mantenere la libertà di operare e portare il proprio prodotto nel mercato.

### CHI PUÒ ESSERE INTERESSATO AL LICENSING?

Sapere come gestire o dare in licenza le varie forme di proprietà intellettuale è

una competenza strategica di per se. È una competenza importante per ogni soggetto coinvolto nello sviluppo della proprietà intellettuale. Può essere importante per il successo della ditta che inventa o crea un prodotto, per il costruttore così come per il designer che inventa una nuova forma di un prodotto. Può essere importante per le PMI al fine di ottenere il profitto migliore dalla titolarità della proprietà intellettuale e per considerare come usare al meglio il sistema della proprietà intellettuale a proprio beneficio, sfruttando il suo massimo potenziale. Può essere importante per gli inventori e per i ricercatori in modo da valorizzare opportunamente le proprie scoperte. Può essere importante anche

per le università e i centri di ricerca per integrare i propri finanziamenti e le proprie strategie commerciali. La valutazione degli intangibili è importante anche per le banche, per i venture capitalists e per le società di private equity.

### PERCHÉ IL LICENSING PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO UTILE?

Uno sfruttamento ben calibrato della proprietà intellettuale ha molti vantaggi. Tra questi:

- Reddito addizionale derivante dalle concessioni o dalle cessioni di proprietà intellettuale: un titolare può scegliere di vendere o concedere una IP per ottenere nuovo reddito.

- Miglior reputazione aziendale: i soggetti terzi possono riconoscere nella capacità di gestione della proprietà intellettuale di un'impresa, la dimostrazione di un alto livello di innovazione, affidabilità e competenza. La capacità di saper gestire un portfolio di brevetti è segno di capacità tecnologica.
- Divisione del rischio: quando il licenziatario accorda la licenza, egli oltre a ricevere le rendite, non si assume più il rischio connesso alla produzione, distribuzione e vendita del prodotto. Dall'altra parte, il licenziatario ha il diritto di usare la specifica proprietà intellettuale senza investire in attività di ricerca e sviluppo rischiose.
- Meno costi: attraverso il licensing-in è possibile acquisire innovazione strategica senza investire in costosi progetti di ricerca e sviluppo.
- Vantaggio competitivo: acquisendo la licenza di sfruttare un diritto di proprietà intellettuale, un'impresa può ottenere vantaggio competitivo sui suoi concorrenti.
- Risparmio di tempo: è possibile risparmiare una notevole quantità di tempo acquisendo dal mercato la licenza di sfruttare una proprietà intellettuale già esistente, invece che studiarne e svilupparne una di nuova.
- Flessibilità: un contratto di licenza è flessibile in quanto adattabile nella maggior parte delle

sue clausole ed in quanto revocabile. È necessario considerare che cedere in licenza i propri diritti di proprietà intellettuale può essere vantaggioso per ogni tipo di business, non solo per quelli inseriti in settori ad alto contenuto tecnologico.

- Collaborazioni: il licensing permette di sviluppare contatti che possono rivelarsi utili e strategici per lo sviluppo di nuovi business.

Le parti devono tenere a mente che un contratto di licensing deve portare ad un risultato vantaggioso per tutti. Siccome un contratto di licenza è flessibile in quasi tutte le sue parti, deve essere ben studiato e scritto a regola d'arte. È probabile e auspicabile che la relazione commerciale sarà di lungo termine, quindi è essenziale che il contratto soddisfi e gratifichi entrambe le parti. In quanto non definitivo, un parte insoddisfatta potrebbe adottare comportamenti non collaborativi e mettere a rischio il buon esito della negoziazione.

Ci sono anche alcuni accorgimenti da prendere in considerazione prima di firmare un contratto di licenza:

- Core value dell'impresa: è importante capire il valore strategico della proprietà intellettuale. Se il diritto

oggetto del contratto, rappresenta il valore chiave dell'impresa, darlo in licenza deve essere una precisa scelta strategica, perché l'azienda non sarà più in grado di contare sul suo core business.

- IP debole: se la tutela della proprietà intellettuale è troppo debole, i concorrenti possono copiarla o modificarla per guadagnare quote di mercato.
- Stato legale: prima di firmare un contratto di licensing è utile avere l'accortezza di controllare lo status del diritto di proprietà intellettuale ed il titolare e di verificare se tale diritto sia ancora valido ed univoco.
- Troppo costi/troppo pochi profitti: royalties troppo alte possono restringere la crescita del business. D'altra parte, pagamenti troppo bassi possono non soddisfare i bisogni dell'inventore.

### COME PREPARARE UN CONTRATTO DI LICENZA?

Prima di cominciare a preparare un contratto di licenza è essenziale che le parti abbiano una concreta idea di quale sia la loro strategia, quale sia il valore e il mercato della proprietà intellettuale e che benefici essi vogliono raggiungere dalla negoziazione.

Definire un project plan potrebbe essere uno strumento utile. Il primo passo è necessariamente quello di controllare la validità del diritto di proprietà intellettuale. Entrambe o tutte le parti dovrebbero indagare se il licenziatario abbia il diritto legale di dare in licenza l'IP o se ci sia quale parte terza che rivendichi i diritti sul deposito in questione, controllare la validità e l'efficacia della protezione in tutti i mercati di riferimento e controllare le specifiche della proprietà intellettuale stessa.

Questo comporta che il licenziatario effettui una "due diligence" in modo da considerare potenziali rischi e benefici. In questa fase è importante raccogliere e analizzare quante più

informazioni possibili sul potenziale licenziante o licenziatario, sul mercato, sulla tecnologia e su tecnologie simili disponibili sul mercato o in fase di sviluppo, sul contesto legale ed economico e su qualsiasi altra informazione rilevante.

È poi utile preparare un riassunto delle clausole commerciali chiave che devono essere coperte dal contratto di licenza e della posizione di ogni parte a riguardo di tali disposizioni. Il piano di progetto conseguente, deve focalizzarsi sugli obiettivi economici delle parti, decidendo per esempio se lo scopo della strategia di licensing sia quella di generare mero reddito addizionale o di ottenere anche altri benefici commerciali.



È necessario capire il valore della proprietà intellettuale e valutarne la tecnologia, anche se valutare i beni intangibili è sempre più complesso e sempre più soggettivo. I principali metodi di valutazione delle tecnologie sono il metodo del costo, il metodo reddituale e il metodo del mercato. Poiché la valutazione della proprietà intellettuale non è semplice, l'impresa potrebbe avere la necessità di richiedere l'aiuto di uno specialista esperto competente in materia.

Inoltre, le parti dovrebbero valutare se siglare o meno un accordo di segretezza (NDA) prima di rendere pubbliche le informazioni ed eventualmente stilare una lettera di intenti prima di firmare un contratto di licenza formale.

## I REQUISITI DI UN CONTRATTO DI LICENZA

### COSA - Oggetto della licenza

Tutti i diritti di proprietà intellettuale possono essere oggetto di un contratto di licenza: brevetti, marchi di impresa, diritti di copyright, designi industriali e segreti industriali. Questi possono essere l'IP strategica o secondaria di un business. Se una ditta può vantare un intero portafoglio di IP, potrebbe succedere che alcune di queste non siano più parte del core business dell'impresa. In questo caso, concedere in

licenza un diritto non strategico genererà un puro ritorno monetario. Inoltre, nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale è parte integrante del business chiave dell'impresa, la ditta può scegliere di concentrarsi in un mercato geografico o in un settore merceologico e di concederlo in licenza ad altri, che vantano maggior capacità o interesse ad investire in altri Paesi o settori. Inoltre, ci sono imprese che entrano in un business con il solo obiettivo di creare diritti di proprietà intellettuale e darli in licenza, senza mai realizzare fisicamente un prodotto. Infine, è possibile dare in licenza più di un tipo di diritto, o uno specifico processo parte di un prodotto; in questi casi un'impresa potrebbe necessitare di differenti contratti e restrizioni da applicare alle differenti tipologie di IP.

### CHI - Soggetti coinvolti

I due attori principali sono ovviamente il titolare della proprietà intellettuale (licenziante) e l'entità che ottiene il permesso di usare l'IP (licenziatario), ma ci sono molti altri soggetti coinvolti nella gestione di un franchising. Tra questi possiamo citare i consulenti brevettuali, gli esperti di proprietà intellettuale, i sub licenziatari, le banche, i venture capitalists, le imprese di private equity, i concorrenti e i collaboratori.

### COME - Requisiti specifici

Ogni licenza di proprietà intellettuale può avere un proprio specifico insieme di requisiti sulla base dei bisogni delle parti.

Licenziante e licenziatario devono considerare molte specifiche come ad esempio:

- la possibilità di concludere contratti di sub-licenza, che significa la concessione del permesso all'uso della specifica IP fatta dal licenziatario nei confronti di un soggetto terzo al contratto principale;
- la possibilità di restringere gli usi della proprietà intellettuale ( es. per scopi non profit);
- la possibilità di restringere i settori d'uso della proprietà intellettuale (es. a una particolare

classe di clienti o all'interno di uno specifico settore);

- la possibilità di restringere i territori di sfruttamento dell'IP;
- la possibilità di trasferire la licenza a terzi;
- la possibilità per il licenziatario di incorporare l'IP (in tutto o in parte) in un altro lavoro;
- la possibilità per il licenziatario di approntare miglioramenti all'invenzione.

Una licenza può essere esclusiva, unica o non esclusiva. Secondo la licenza esclusiva solo il licenziatario può usare la tecnologia inclusa nel brevetto. Nemmeno il licenziante ha più diritto di sfruttare quella specifica tecnologia.

Attraverso una licenza unica il licenziante mantiene il diritto di usare la tecnologia assieme al licenziatario. In una licenza non esclusiva il licenziatario potrebbe essere uno dei tanti licenziatari e di conseguenza potrebbe esistere più di un accordo per l'uso e lo sfruttamento della stessa tecnologia.

### QUANDO - Durata, termini

L'accordo deve considerare quanto a lungo le parti vogliono

che la licenza duri ed in che modo essa possa terminare. Solitamente una licenza termina quando termina il periodo dell'accordo, quando sopraggiunge un motivo di recesso o quando una parte recede unilateralmente prima della scadenza del contratto, ma quest'ultima possibilità dovrebbe essere regolata nei dettagli. Le parti dovrebbero considerare anche ciò che succederà dopo la fine del contratto, per esempio se

e chi continuerà ad usare il know how o le informazioni confidenziali e come trattare eventuali sub-licenze o miglioramenti al brevetto.

### QUANTO - Pagamenti e spese

La concessione di una licenza per l'acquisizione e l'uso di una tecnologia viene solitamente regolata in un'unica soluzione o mediante royalties, ma qualche contratto può contenere entrambe le modalità.

- Unica soluzione: tali somme forfettarie vengono solitamente regolate al momento della firma della licenza o all'accadere di un particolare evento concordato. Se si è accordata una sola somma forfettaria essa viene considerata come unico pagamento a fronte della licenza.
- Royalties: le royalties sono pagamenti eseguiti a fronte dell'uso della tecnologia, solitamente espressi come percentuale delle vendite, della produzione o del reddito. Possono essere corrisposte mensilmente, ogni quadrimestre, annualmente o in ogni caso in misura periodica. Le royalties sono lo strumento più usato in caso di contratti di licenza, grazie

alla loro capacità di riflettere il valore della tecnologia e in quanto queste somme possono essere riviste regolarmente ed aggiustate al tasso di inflazione.

Infine, per far fronte ad ogni costo aggiuntivo, è bene statuire cosa succederà qualora dovessero subentrare casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

## *Franchising*

### CHE COSA È UN CONTRATTO DI FRANCHISING?

Il franchising è un altro modo di concedere il permesso ad un soggetto di sfruttare dei diritti di proprietà intellettuale registrati.

Secondo un contratto di franchising, il franchisor da in licenza il suo comprovato sistema di fare business, il quale probabilmente includerà anche un intero sistema di gestione di vari diritti di proprietà intellettuale. Il franchising è un contratto di distribuzione per il quale il titolare di un know-how - il franchisor - da in licenza ad un altro soggetto - il franchisee, che può essere sia una persona fisica che un'azienda - il suo modo, presumibilmente di successo, di gestire un affare economico.

Realizzare un franchising significa trasferire un intero modo di condurre un business, che presumibilmente include diversi beni intangibili. Firmando questo tipo di contratto, un franchisor vende il suo know-how tecnologico e contemporaneamente i suoi segreti aziendali come ad esempio metodi di business o informazioni confidenziali. Egli fornisce le sue competenze, la sua reputazione e il suo avviamento. Inoltre la licenza può includere marchi, nomi, brands, copyright (contenuto nei manuali per esempio o nei

layout interni od esterni identificativi del business), design (per esempio nella forma particolare dell'arredamento) e brevetti.

Dall'altra parte il franchisee fornirà investimenti, energie e la sua volontà di fare business. In cambio di un sistema così complesso di valori, il franchisee paga una somma iniziale e royalties annuali.

### CHI PUÒ ESSERE INTERESSATO AL FRANCHISING?

Le due parti di un contratto di franchising sono il franchisor e il franchisee. Questi attori possono essere individui o imprese anche se il franchisor è quasi sempre un'impresa.

Il franchising può rivelarsi interessante per quelle persone che desiderano avere la libertà di condurre un business in proprio. Il franchising permette di percepire la sensazione di essere imprenditori senza però accollarsi tutti i rischi connessi alla gestione dell'impresa. Dall'altra parte, il franchisor può essere interessato a concludere questi tipi di contratti perché ha la possibilità di sviluppare partnership con investitori motivati a gestire un business in proprio.

### PERCHÈ IL FRANCHISING PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO UTILE?

Il vantaggio maggiore per un franchisee sta nella possibilità di investire in un sistema di gestione

comprovato. Il franchisee può infatti contare sul riconoscimento della marca, sulla vendita di prodotti e servizi già testati sul mercato e sul possibilità di far proprio il know-how industriale. Egli inoltre lavorerà probabilmente in modo semi-monopolistico in una determinata area e questo può ridurre il rischio di fallimento. Il franchising permette di dividere i costi di marketing e di pubblicità e di lasciare i costi di ricerca

e sviluppo al franchisor. I franchisee sono soggetti a corsi di preparazione e aggiornamento. Tra i vantaggi per il franchisor troviamo: la diffusione della sua attività attraverso la copertura territoriale che significa espansione e sviluppo del mercato, la generazione di nuovi profitti, la divisione di costi e sviluppo di economia di scala, la capitalizzazione della proprietà intellettuale. Ci sono però anche alcuni

svantaggi da prendere in considerazione. Per esempio il franchisee non è completamente indipendente per alcune ragioni: deve adattarsi alle direttive del franchisor e alle richieste di budget, la reputazione del marchio è connessa anche al buon lavoro di tutti gli altri franchisee, il franchisee deve pagare periodicamente le royalties e alcuni costi fissi.

## COME PREPARARE UN CONTRATTO DI FRANCHISING?

Il successo crescente del franchising è dovuto alla sua capacità di soddisfare un bisogno del mercato. Il franchising è un business che permette di combinare competenze reciproche in modo tale da raggiungere il miglior risultato possibile. Per il successo di questo tipo di business le parti devono saper fare affidamento ognuna sull'altra.

Un contratto di franchising dovrebbe contenere i dettagli relativi alle parti, il periodo di contratto, i dettagli dei pagamenti (costi iniziali e royalties), termini di fornitura dei prodotti e servizi, gli obblighi di tipo formale (probabilmente dettati da un manuale d'uso), i termini di recesso e tutti gli altri requisiti specifici utili alle parti.

## *Ricerca collaborativa*

### CHE COSA È LA RICERCA COLLABORATIVA?

La collaborazione con i soggetti esterni allo scopo di valorizzare la ricerca scientifica sta diventando sempre più importante per le università e i centri di ricerca. Questo è vero, anche dal punto di vista di un'impresa privata che desidera sviluppare nuove tecnologie avvalendosi di conoscenze, idee innovative e competenze del mondo accademico. Per soddisfare i bisogni delle aziende e dell'università, la ricerca collaborativa può essere una buona soluzione. La ricerca collaborativa è un contratto nel quale due o più

parti mettono insieme le loro conoscenze e le loro tecnologie al fine di condurre un progetto di ricerca che sia vantaggioso per entrambi.

Oltre alla ricerca collaborativa, nel campo degli studi di ricerca, si possono trovare contratti come gli accordi di sponsorizzazione e i contratti di ricerca. La ricerca collaborativa e gli accordi di sponsorizzazione sono i più complessi e incorporano la maggior parte dei concetti basilari del contratto di ricerca.

Grazie al contratto di ricerca, un ricercatore ottiene un flusso unidirezionale di tecnologie dal titolare delle tecnologie stesse. Tramite un contratto di ricerca collaborativa ogni partner conferisce finanze, tecnologie, talenti che possono essere

utili al progetto. I contratti di sponsorizzazione sono contratti di ricerca proposti solitamente da una azienda per ottenere alcuni risultati utili anche a se stessa. Lo sponsor solitamente conferisce i finanziamenti utili alla ricerca e la tecnologia originale attraverso una licenza; il più delle volte si accolla i diritti di proprietà intellettuale che scaturiscono dalla ricerca.

### CHI PUÒ ESSERE INTERESSATO ALLA RICERCA COLLABORATIVA?

La ricerca collaborativa coinvolge diversi partner, spesso un miscuglio di attori del settore pubblico e privato. I partner sono solitamente le università, gli istituti di ricerca, le compagnie dei settori ad

alto contenuto tecnologico (bio-farmaceutiche, chimiche, ingegneristiche e altre), gli istituzioni nazionali ed internazionali e le associazioni che perseguono finalità istituzionali.

### PERCHÈ LA RICERCA COLLABORATIVA PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO UTILE?

La ricerca collaborativa può essere utile per le università così come per i giovani ricercatori e le imprese private. Tramite la ricerca collaborativa (e anche attraverso i contratti di sponsorizzazione) le università possono ottenere finanziamenti addizionali e condurre ricerche sia di base che applicate. È risaputo che in alcuni Paesi è sempre più difficile trovare i soldi per la ricerca

e tali accordi possono rivelarsi strumenti utili. Questo tipo di contratti è molto importante anche per i ricercatori, perché assicurano loro la possibilità di condurre le loro ricerca, la possibilità di ricevere uno stipendio ma soprattutto di utilizzare tutti i materiali o le infrastrutture di cui solitamente non dispongono, in quanto protetti da diritti di proprietà intellettuale. Spesso la ricerca collaborativa che coinvolge più partners, è solitamente

condotta in un sistema di libero scambio che condivide lo scopo di promuovere la diffusione libera della ricerca. I vantaggi di siglare un contratto di ricerca collaborativa per le imprese sono: la possibilità di condurre attività di ricerca e sviluppo senza svilupparle internamente, la possibilità di collaborare con ricercatori altamente specializzati, la possibilità di sfruttare le attrezzature altrui. Se un'impresa privata conferisce

finanziamenti nel progetto, ha solitamente anche il vantaggio di ottenere la proprietà intellettuale che scaturisce dalla ricerca o, più spesso, un diritto di priorità per concedere in licenza quel particolare diritto di proprietà intellettuale. Le aziende ottengono in questo modo la possibilità di condurre il proprio business in una sorta di regime di monopolio.

## COME PREPARARE UN CONTRATTO DI RICERCA COLLABORATIVA?

Preparare un contratto di ricerca collaborativa (così come un contratto di sponsorizzazione) è una transazione complessa. Per prima cosa, deve mantenere i principi fondamentali per la redazione di buon contratto, che significa estrema chiarezza e semplicità ed evitare le forme di accordo standardizzate; l'obiettivo del contratto deve essere spiegato, per quanto possibile, in modo chiaro e agevole. Deve essere comprensibile sia ai partner del progetto che al pubblico.

Un contratto di ricerca collaborativa è solitamente composta da:

- una dichiarazione di intenti: essa descrive quali obiettivi le parti vogliono raggiungere e perché la collaborazione è importante;
- una descrizione dei lavori: essa descrive come verrà portato avanti il progetto, che approcci e quali tecnologie verranno utilizzate;
- le clausole speciali: stabiliscono tutti i dettagli importanti;
- il budget: esso stabilisce come gestire le forniture.
- una lista dei materiali: essa contiene una lista dei materiali indispensabili o utili alla ricerca.

Quando si redige un contratto, è necessario pianificare come si gestiranno i diritti di pubblicazione, le informazioni confidenziali, i pagamenti e i diritti di proprietà intellettuale creati dalla ricerca (titolarità e possibilità di licenza).



## LICENSING GLOSSARY







### *Licenza*

É un contratto che comporta lo scambio di proprietà intellettuale e definisce i termini secondo cui è regolato lo sfruttamento dei diritti. In quanto contratto esso deve necessariamente soddisfare alcuni requisiti legali indispensabili.

### *Licensing*

Il licensing è la concessione del permesso di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale (marchi, design, brevetti, copyright) secondo le condizioni stabilite. In altre parole, il licensing è il processo che permette di affittare una proprietà intellettuale legalmente brevettata, registrata o sotto copyright. Il licensing è sempre più largamente usato come

strumento di marketing, in quanto può essere allo stesso tempo l'esito di una strategia di business e l'inizio di una relazione commerciale.

### *In-house sourcing*

É la capacità di un'impresa di sviluppare autonomamente la proprietà intellettuale attraverso un'attività adeguata di ricerca e sviluppo. Prima di investire nella realizzazione di tecnologie è utile valutare le incertezze connesse al processo di innovazione, che potrebbe essere dispendioso e rischioso. In questo caso potrebbe essere più adeguato acquisire le nuove tecnologie dall'esterno.

### *Licenziante (Licensor)*

É il proprietario del diritto di proprietà, quindi la persona che concede la licenza. Può essere una persona, un'impresa o anche un'istituzione.

### *Licenziatario (Licensee)*

É la persona che riceve la licenza.

### *Licensing-in*

É il processo mediante il quale un'impresa cattura tecnologia da fonti esterne quali università, laboratori di ricerca, altre aziende o individui.

### *Licensing-out*

É il modello mediante il quale un'impresa

trasferisce la propria tecnologia ad un altro soggetto che metterà in produzione quella specifica tecnologia inserendola all'interno di un processo, trasformandola o semplicemente sviluppando le sue attuali potenzialità.

### *Cross-licensing*

É il processo mediante il quale due parti si danno reciprocamente in licenza le proprie tecnologie. Può succedere, specialmente all'interno dello stesso settore, che un'impresa necessiti di una specifica tecnologia posseduta da un'altra impresa e viceversa. Viene usato in particolare tra imprese che posseggono centinaia o migliaia di brevetti o proprietà intellettuali registrate.

### *Contratto di riservatezza - Non-Disclosure Agreement (NDA)*

Un accordo di segretezza è un accordo volto a salvaguardare le informazioni confidenziali che vengono scambiate durante le negoziazioni.

### *Lettera di intenti - Letter of Intent (LOI)*

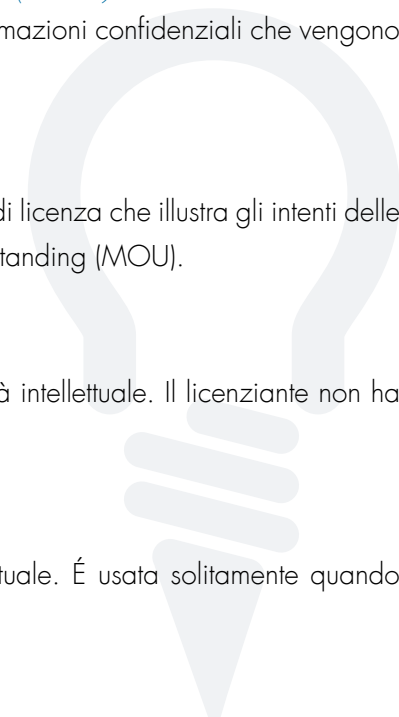
É un accordo provvisorio redatto prima di firmare un contratto formale di licenza che illustra gli intenti delle parti. É chiamato anche Protocollo di Intesa - Memorandum of Understanding (MOU).

### *Licenza esclusiva*

Solo la persona a cui è concessa la licenza, può sfruttare la proprietà intellettuale. Il licenziante non ha più il diritto di usare la proprietà intellettuale ceduta.

### *Licenza unica*

Solo il titolare e il licenziatario possono sfruttare la proprietà intellettuale. É usata solitamente quando licenziante e licenziatario collaborano strettamente.



### *Licenza non esclusiva*

Il titolare della proprietà intellettuale può utilizzare la tecnologia registrata e darla in licenza a più di un licenziatario. Tale tipologia di contratto è ampiamente usata quando la stessa tecnologia può essere applicata a diversi processi produttivi o settori economici.

### *Sub-licensing*

È la possibilità che il licenziante concede al licenziatario di trasferire la tecnologia inclusa in un diritto di proprietà intellettuale a soggetti terzi.

### *Limitazioni*

Nel settore della proprietà intellettuale, le limitazioni sono le clausole incluse nel contratto

che limitano la possibilità di sfruttare la tecnologia ad uno specifico uso, campo, settore, territorio o scopo.

### *Unica soluzione - Lump sum*

È il prezzo pagato per una tecnologia. È la ammontare globale valutato opportuno per l'acquisto di una tecnologia. Può essere regolato in un'unica soluzione forfettaria, all'avvenire di un particolare evento o in pagamenti regolari.

### *Royalties*

Le royalties rappresentano l'ammontare corrisposto dal licenziatario per l'uso di una licenza. Le royalties sono pagamenti periodici solitamente

collegati ad un valore monetario che possa ben riflettere il valore della tecnologia. Le royalties possono rappresentare una percentuale del reddito totale, dei profitti, del fatturato o delle quantità di produzione

### *Due Diligence*

Due diligence è una definizione usata per diversi concetti. Riguardo ai contratti di licenza, la due diligence è una fase importante, che consiste nel condurre un'indagine accurata prima di iniziare una relazione che sfoci in un contratto di licenza. È un processo utile sia per il licenziante che per il licenziatario al fine di acquisire informazioni riguardo al partner, al business, all'impresa e allo status della proprietà intellettuale. Meglio le parti sono informate, migliore sarà il contratto e la relazione commerciale.

### *Reporting*

Al fine di garantire al licenziante la correttezza dei suoi pagamenti dovuti, i licenziatari sono solitamente obbligati a presentare un resoconto dei pagamenti effettuati per royalties. Sono tenuti inoltre a compilare accuratamente i registri finanziari e produttivi riguardanti tutti i prodotti fabbricati, venduti, usati, resi e fatturati in un modo sufficientemente dettagliato da permettere al licenziante di verificare tali registri.

### *Assistenza tecnica*

Il licenziante solitamente garantisce assistenza tecnica al licenziatario, soprattutto nelle fasi iniziali dell'affare. Questo permette al licenziatario di generare reddito più velocemente e al licenziante di guadagnare royalties prima. L'assistenza tecnica può includere visite in azienda, formazione, assistenza diretta e consulenza.



Camera di Commercio  
Venezia



Treviso Tecnologia

AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE  
Camera di Commercio Treviso

## *Camera di Commercio Venezia*

SEDE DI MARGHERA Via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia  
Tel. 041 7861111 Fax 041 786170 e-mail [urp@ve.camcom.it](mailto:urp@ve.camcom.it)



Projet Financé par le Fonds Européen de Développement Régional  
Project Financed by the European Regional Development Fund



L'Europe en Méditerranée  
Europe in the Mediterranean