

*L'implementazione di una corretta
strategia di acquisizione e contrattuale
del know-how, dei marchi e delle
invenzioni come chiave del successo
nel processo di
internazionalizzazione delle imprese*

23 giugno 2021

GRUPPO  24 ORE

Sommario

1. Premessa: PI e internazionalizzazione
 2. Il know-how
 3. Contratti di licenza
-

1. Premessa: PI e internazionalizzazione

PI e internazionalizzazione (I)

I diritti di PI tutelano giuridicamente i beni immateriali, frutto dell'attività inventiva e creativa di privati e aziende, che dà luogo a:

- invenzioni industriali
 - marchi
 - modelli di utilità
 - modelli e disegni
 - opere artistiche o letterarie
 - know-how tecnico e commerciale
-

PI e internazionalizzazione (II)

Caratteri comuni ai diritti di PI rilevanti (anche) in un'ottica di internazionalizzazione:

- Disciplina nazionale/internazionale MA armonizzazione
 - Immaterialità MA valore economico
 - Regime di monopolio ed esclusiva legale
 - Strumenti di vantaggio concorrenziale
 - Trasferibilità
 - Territorialità
 - Tutela giudiziaria accentuata (rimedi specifici)
-

PI e internazionalizzazione (III)

Differenze tra i diritti di PI:

- Contenuti (diritti conferiti)
 - Elementi costitutivi (requisiti)
 - Oggetto di protezione
 - Durata (limitata vs. perpetua/possibilità di rinnovo o meno)
 - Fonti e creazione/nascita
-

PI e internazionalizzazione (IV)

I titolari dei diritti di PI godono di un **doppio vantaggio**:

- acquisiscono un **diritto di sfruttamento esclusivo** dei beni immateriali
- nel caso siano soddisfatti determinati requisiti, possono accedere ad una **serie di misure di incentivazione e sostegno di tipo fiscale**, finalizzate a indurre e motivare le aziende ad investire nella creazione e/o mantenimento dei diritti di PI su territorio nazionale (e.g. Patent Box)

PI e internazionalizzazione (V)

- L'importanza di tutelare e valorizzare i beni immateriali è un tema molto attuale, ma soprattutto è un pilastro su cui fondare l'internazionalizzazione di un'impresa
 - Le aziende sono sempre più consapevoli del loro valore e del vantaggio competitivo che la PI offre, se adeguatamente protetta e valorizzata → corretta strategia di tutela della PI da combinare con la strategia di ingresso un mercato estero (e viceversa)
-

PI e internazionalizzazione (VI)

- La conoscenza della normativa in materia di registrazione e di tutela dei propri titoli di PI è fondamentale:
 - per approcciare la penetrazione in "nuovi" mercati
 - per consolidare e rafforzare la presenza in "vecchi" mercati in cui già si è presenti
- Registrazione e tutela vanno combinate con la sorveglianza del mercato e l'attività di contrasto alla contraffazione dei propri titoli di PI

2. Il know-how

Cosa è il know-how

- Per know-how si intendono le **informazioni aziendali, dati, esperienze tecnico-industriali/commerciali**, soggette al legittimo controllo del detentore, non brevettate (ancorché brevettabili), che abbiano determinati requisiti
 - Il know-how non ha confini predeterminati circa il contenuto, la portata ed i limiti e di conseguenza i suoi margini appaiono piuttosto difficili da individuare
-

Oggetto del know-how

- **Segreti industriali:** formule, composti, specifiche tecniche, *designs*, disegni, diagrammi, tabelle, manuali, ricette, appunti di laboratorio, note, calcoli, procedimenti...
 - **Segreti commerciali:** dati su costi/prezzi, liste di fornitori/clienti, procedure e metodi di controllo della qualità, piani strategici, dati finanziari ed amministrativi, studi e relazioni di marketing, pubblicità, strategie, *customer profiling*, *budgets* e previsioni...
-

Know-how e PI

Le informazioni segrete sono oggetto di diritti di PI?

- Sì – Italia, Regno Unito, Francia
 - Ni – Giappone, USA → regole su pratiche commerciali scorrette/ concorrenza sleale/ altri
 - Differenza nell'applicazione (giurisdizione/ rimedi)
 - Altre fonti della tutela legale (Diritto del lavoro, diritto penale, contratto, software, database)
-

Fonti

- **Art.39 TRIPS**
 - **Direttiva (UE) 2016/943** dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
 - **Regolamento CE n. 316/2014** relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia
 - **Art 98 e 99 CPI**
-

Requisiti di protezione

Segretezza: non di pubblico dominio né agevolmente accessibile da chi opera nel settore di riferimento

Valore economico: funzionale all'operatività dell'azienda - utilizzato o strumentale alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, assumendo dunque anche un valore economico/vantaggio competitivo per l'impresa

Misure adeguate: adozione di misure per mantenere la segretezza sia internamente all'azienda sia nei rapporti con i terzi

Know-how e brevetti: *mix come booster di valore per il mercato estero*

- Segrete / Pubblici
 - Perpetue / Limitati nel tempo
 - Dinamiche / Statici
 - Universali / Territoriali
 - Diritto non esclusivo / Diritto esclusivo
-

Il know-how: quali tipi di attività per tutelarlo e valorizzarlo

- **Valutazione** della sussistenza dei **requisiti** di protezione
 - Redazione di contratti che tutelano il know-how (anche e non solo **NDA**s)
 - **Contenzioso** per **illecito sfruttamento** del know-how
-

Il know-how: verifica se KH è giuridicamente tutelabile (I)

- **Richiesta di documentazione tecnica e legale ed esame della stessa** (e.g. si redigono o raccolgono a campione per revisione NDA e contratti con dipendenti e collaboratori, NDA e contratti con i fornitori, ordini di acquisto dei fornitori e condizioni generali di acquisto, contratti con i clienti, policy sulla tutela del know-how e della sicurezza industriale in genere, regolamento di accesso, circolazione e sorveglianza all'interno dell'impresa, manuali etc.)
 - **Interviste telefoniche** ai responsabili aziendali
-

Il know-how: verifica se KH è giuridicamente tutelabile (II)

- Eventuali **sopralluoghi** presso la sede della società dove sono elaborate, ovvero custodite o utilizzate, le informazioni segrete;
 - Compilazione di una **checklist** con domande mirate: sulla base delle risposte fornite, si elabora una prima attività di screening e si valuta lo *status quo* del know-how e della sua proteggibilità.
-

Il know-how: analisi risultati (IV)

- **Analisi della tutelabilità giuridica, e quindi:**
 - segretezza intrinseca;
 - adozione da parte dell'azienda di misure endo- ed esoaziendali idonee a garantirne la segretezza (ad esempio, misure di sicurezza adottate, quali password per accesso informatico, tempi di modifica delle credenziali di accesso, archivi protetti, etc.);
 - capacità del know-how di conferire all'azienda un effettivo vantaggio economico tramite il suo sfruttamento effettivo (utilizzo diretto od indiretto)
-

3. Contratti di licenza

Trasferimento della PI in genere

Due ipotesi:

- 1) **Cessione (vendita)** → atto di vendita con cui la PI viene trasferita dal titolare ad un terzo, totalmente o parzialmente, ma comunque in via definitiva
- 2) **Concessione in uso (licenza)** → atto con cui il titolare (licenziante) consente ad un terzo (licenziatario) certe facoltà di uso della sua PI, entro certi limiti

Presupposto comune: titolarità dei diritti di PI

Scopi della licenza (I)

- Modo per il **licenziante** per:
 - monetizzare la PI e trarre ulteriori vantaggi economici
 - ammortizzare i costi di R&S sostenuti
 - penetrare in nuovi mercati geograficamente non coperti, con prodotti che rientrano o meno nel suo *core business* (vantaggio competitivo)
 - penetrare in mercati geograficamente già coperti, ma in settori commerciali che non rappresentano il suo *core business* (vantaggio competitivo)
-

Scopi della licenza (II)

- (*segue...*) Modo per il **licenziante** per:
 - mantenere il controllo sui diritti di PI → il licenziatario opera sotto le istruzioni, direzione e approvazione del licenziante
 - condividere costi e rischi con il licenziatario
 - possibile alternativa ai contratti di distribuzione e/o franchising
 - Modo per il **licenziatario** per risparmiare tempo, acquisendo i diritti di PI dal licenziante piuttosto che creandoli *ex novo*, sostenendo anche i relativi costi di R&S
-

Clausole di un contratto di licenza (I)

- **Parti:** licenziante e licenziatario
 - **Diritti di PI dati in licenza:** marchio, brevetto, software etc., registrati e non)
 - **Portata della licenza:**
 - esclusiva o non esclusiva
 - con diritto di sublicenza o meno
 - limitata territorialmente
 - limitata nel tempo
 - limitata ad un certo campo
-

Clausole di un contratto di licenza

(II)

- **Pagamenti:** prevedere quali sono le royalties/somma *una tantum*, quando devono essere corrisposte, come vengono calcolate (e.g. pagamento pre-determinato in un certo momento temporale o in base all'andamento delle vendite), se c'è un corrispettivo minimo, se ci sono target di vendita, le conseguenze per mancato rispetto dei target, etc.
-

Clausole di un contratto di licenza (III)

- **Nuovi diritti di PI o registrazioni esistenti:**
prevedere chi è responsabile di nuove registrazioni, del rinnovo e chi sopporta i relativi costi
 - **Contraffazione dei diritti di PI licenziati:**
prevedere chi deve perseguire i contraffattori, chi sopporta i relativi costi, se il licenziatario ha diritto ad un indennizzo dal licenziante
 - **Eventuali obblighi di confidenzialità** rispetto a informazioni riservate divulgate dal licenziante al licenziatario
-

Clausole di un contratto di licenza (IV)

- **Garanzie e responsabilità:** eventuali garanzie del licenziante circa la titolarità della PI licenziata, la non contraffazione della PI licenziata di diritti di terzi, la validità della PI licenziata, etc. + eventuali limitazioni di responsabilità
 - **Varie:** diritto di recesso dal contratto di licenza, legge applicabile e foro competente, eventuale training offerto al licenziatario, contatti, etc.
-

GRUPPO24ORE

Vantaggi e svantaggi per il licenziante

- resta titolare dei diritti di PI
- individua entro quali limiti i diritti di PI sono sfruttabili
- riceve le *royalties* nel tempo (somma *una tantum* più rara)
- entra in nuovi mercati

MA

- il licenziatario potrebbe diventare un *competitor*
 - se la licenza è esclusiva potrebbe essere escluso dal mercato
-

Vantaggi e svantaggi per il licenziatario

- ha accesso al mercato in modo semplice e veloce
- ha accesso a tecnologie innovative (competitività), utile per piccole e medie imprese che non svolgono attività di R&D *in-house*

MA

- la tecnologia licenziata può nel tempo diventare obsoleta oppure essere dichiarata in contraffazione
 - deve corrispondere delle *royalties*, che potrebbero essere troppo alte
-

Licenza di marchio (I)

Diritto di usare il marchio su/in relazione a determinati prodotti e/o servizi in connessione allo sviluppo, uso, produzione, commercializzazione, distribuzione, vendita etc. dei prodotti e/o servizi

Natura atipica del contratto

Licenza di marchio (II)

Clausole tipiche:

- **Uso del marchio**, da parte del licenziatario, solo nella forma in cui è registrato o nel colore, design, stile etc. indicato o approvato dal licenziante (per iscritto di volta in volta) → per aumentare / non diminuire la notorietà del marchio + per evitare decadenza per non uso
 - Diritto del licenziante di **ispezionare i locali** del licenziatario + di eseguire test sui prodotti licenziati
-

Licenza di marchio (III)

(segue...) **Clausole tipiche:**

- Obbligo del licenziatario di attenersi a precisi **standard tecnici e/o di qualità** stabiliti dal licenziante
→ garanzia che tutte le operazioni di produzione, imballaggio, fornitura, etc. siano condotte coerentemente con le buone pratiche e in conformità con le specifiche comunicate dal licenziante
 - Diritto di prendere dal licenziatario **campioni** di qualsiasi merce venduta / da vendere
-

Licenza di brevetto (I)

Diritto di usare il brevetto per sviluppare, commercializzare, vendere etc. il prodotto protetto dal brevetto concesso il licenza

Natura atipica del contratto

Licenza di brevetto (II)

Clausole tipiche:

- La licenza brevettuale spesso include **informazioni confidenziali** (know-how) riguardanti l'invenzione → includere clausole sugli obblighi di confidenzialità, eventualmente che sostituiscano/richiamino l'NDA eventualmente siglato in fase di negoziazioni

Licenza di brevetto (III)

(segue...) **Clausole tipiche:**

- Le invenzioni sono spesso soggette a **miglioramenti**
→ definire cosa sono, chi ne sarà titolare, se sono essi stessi oggetto di licenza, se sono soggetti ad una *royalty* aggiuntiva, etc.
 - A seconda della tecnologia data in licenza, si può prevedere di fornire **l'assistenza tecnica** al licenziatario sotto forma di documentazione, dati ed esperienza
-

Consigli pratici

- effettuare attività di *due diligence* prima di stipulare il contratto di licenza, in particolare per valutare l'effettiva titolarità dei diritti di PI
 - redigere il contratto di licenza in modo accurato, chiaro, preciso e puntuale con il supporto di professionisti
 - prevedere le possibili problematiche e scenari *ex ante* (rimediare ai problemi è spesso difficile!)
-

Grazie per l'attenzione!

Claudia Scapicchio

cscapicchio@jacobacci-law.com