

Valorizzazione delle tecnologie

Guide sulla Proprietà Industriale

A cura di:



Area Servizi tecnologici alle imprese

Aggiornamento: Dicembre 2010

Valorizzazione delle tecnologie

Guida alla brevettazione

Documento a cura di:

Alintec, Alleanze per l'innovazione tecnologica, è la struttura di collegamento tra imprese, pubblica amministrazione e università promossa da Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e Fondazione Politecnico di Milano e partecipata da enti pubblici e associazioni di categoria.

Offre consulenza completa e specializzata alle aziende che vogliono fare dell'innovazione tecnologica un driver di successo, sostiene chi vuole avviare e sviluppare imprese ad alta tecnologia, promuove insieme a enti pubblici e associazioni di categoria iniziative per favorire la diffusione di una cultura dell'innovazione.

Nata a inizio 2008 dalla fusione tra due affermate realtà di trasferimento tecnologico attive a Milano da diversi anni - Politecnico Innovazione e Assotec Scarl - Alintec può mettere a disposizione delle imprese consolidate relazioni con il mondo imprenditoriale e qualificate competenze scientifico tecnologiche del mondo accademico.

Società senza fine di lucro, Alintec si propone di aiutare le imprese a essere più competitive e di contribuire allo sviluppo del sistema economico tramite alleanze fra aziende, università e pubblica amministrazione

La presente guida è stata realizzata dall'area Servizi Tecnologici alle imprese, dagli ingegneri **Marco Baccan** e **Filippo Silipigni**.

Ha contribuito alla supervisione della Guida il Dott. **Guglielmo Spettante**, Responsabile Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Milano.

INDICE

1 Sfruttare o trasferire la tecnologia?	6
2 Sfruttamento in proprio della tecnologia	7
2.1 Intermediari commerciali, costituzioni di società e <i>joint ventures</i>	7
2.2 Contratti di utilizzo del marchio	7
3 Valore del brevetto	8
4 Contratti di trasferimento di tecnologie	13
4.1 Prima del contratto di licenza.....	15
4.2 Struttura di un contratto di licenza.....	15
4.2.1 Licenza.....	15
4.2.2 Corrispettivo	16
4.2.3 Contraffazione.....	17
4.2.4 Norme generali.....	17
5 Struttura di un accordo confidenziale	18
5.1 Identificazione delle parti.....	18
5.2 Definizione delle modalità.....	18
5.3 Definizioni dei termini	19
5.4 Oggetto	19
5.5 Diffusione dell'informazione.....	19
5.5.1 Divulgazione specifica dell'informazione.....	20
5.5.2 Divulgazione generalizzata dell'informazione	20
5.6 Eccezioni	21
5.7 Utilizzazione dell'informazione.....	21
5.8 Disposizioni varie.....	21
5.9 Divulgazione permessa dell'informazione confidenziale.....	22
5.10 Esclusione di responsabilità	22
5.11 Mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.....	22
5.12 Conclusione del contratto.....	22
5.13 Ulteriori clausole	22
6 Allegati	24

6.1 Modello di accordo confidenziale	25
6.2 Indirizzi internet utili	29

1 Sfruttare o trasferire la tecnologia?

Uno dei cambiamenti che l'economia della conoscenza ha portato alla concorrenza internazionale riguarda il ruolo che i beni intangibili (l'insieme delle conoscenze tecniche, della proprietà intellettuale dell'impresa ecc.), piuttosto che quelli fisici, giocano nel determinare i vantaggi competitivi nelle imprese. In questa ottica, nel corso degli ultimi anni, si sono definite soluzioni alternative per lo scambio di tecnologie e di conoscenze tecnologiche (quali *joint-ventures*, *partnership*, licenze, contratti di R&D) che hanno portato alla nascita di mercati intermedi chiamati "mercati delle tecnologie". È ampiamente condivisa l'opinione che ormai lo scambio di tecnologie è diventato un elemento strategicamente rilevante nella "nuova economia" mondiale.

Rispetto alle precedenti strategie internazionali, le imprese stanno progressivamente adottando nuove politiche di valorizzazione del patrimonio brevettuale e di trasferimento tecnologico.

Recentemente molte aziende hanno iniziato ad ottenere un ritorno economico dalla loro attività innovativa non solo usando le competenze tecnologiche interne per soddisfare i bisogni produttivi, ma anche tramite lo scambio di tecnologie.

Oggi le imprese che possiedono brevetti possono decidere se utilizzarli unicamente nei loro prodotti e processi o, in alternativa, cederli a terzi attraverso accordi di licenza o di cooperazione. Queste strategie implicano differenti investimenti in *asset* complementari e questo può rappresentare un punto cruciale per capire le logiche seguite dalle piccole e medie imprese (PMI) nel collaborare con le grandi aziende cedendo le proprie tecnologie tramite licenze e contratti di R&D. Per valutare la migliore strategia di valorizzazione delle proprie tecnologie e competenze l'impresa deve valutare ad esempio se:

- dispone o meno di attività produttiva;
- offre prodotti su un mercato intermedio o finale;
- produce licenze o contratti di R&D.

In funzione degli *asset* complementari disponibili o potenzialmente disponibili, l'impresa può decidere di intraprendere sostanzialmente tre strategie:

- "mercato dei prodotti" strategia adottata da imprese che dispongono di attività produttiva, offrono i prodotti sul mercato finale e non fanno licenze o contratti di R&D;
- "mercato della tecnologia incorporata", strategie adottate da imprese che producono componenti, operano nel mercato intermedio e non fanno licenze;
- "mercato delle tecnologie", strategie adottate da imprese che fanno licenze o contratti di R&D ma che non operano sul mercato finale, né dispongono dell'attività produttiva.

Le strategie possono essere anche miste, per esempio le imprese potranno avere attività produttive e offrire tecnologie sul mercato. I brevetti sono importanti per tutte le strategie individuate e possono essere usati per

licenziare, per creare prodotti intermedi o incorporarli nel prodotto finale. Le tre strategie vengono scelte in base all'efficacia e al valore che potrebbero apportare se applicate ad uno specifico contesto.

2 Sfruttamento in proprio della tecnologia

Lo sfruttamento in proprio delle tecnologie avviene tramite la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti.

La realizzazione dei prodotti può avvenire totalmente all'interno dell'impresa oppure può essere parzialmente decentrata.

Anche la rete di distribuzione può essere realizzata tramite personale interno all'azienda oppure tramite il supporto parziale o totale di reti commerciali esterne. La costituzione di una rete commerciale capillare risulta essere un *asset* complementare molto importante per l'impresa poiché assicura una più efficace penetrazione nei mercati stranieri di proprio interesse.

2.1 Intermediari commerciali, costituzioni di società e *joint ventures*

Le principali forme contrattuali per valorizzare le proprie tecnologie tramite la costituzione di reti commerciali sono i contratti di agenzia, i contratti di concessione di vendita o contratti di distribuzione. Si possono fare anche accordi di *franchising* ma tipicamente trovano applicazione solo in certi settori quali l'abbigliamento, la ristorazione o in presenza di marchi noti.

La commercializzazione all'estero può avvenire anche attraverso altri canali quali la costituzione di società controllate o di *joint ventures* con *partners* locali.

2.2 Contratti di utilizzo del marchio

Si vuole introdurre, per completezza, anche il concetto dell'uso dei marchi d'impresa che possono essere sfruttati direttamente dal titolare nell'ambito di attività di vendita e di pubblicità oppure concessi a terzi ad esempio agli agenti, ai distributori o ad altri intermediari.

Quando si vuole entrare in un mercato straniero, tramite agenti o distributori, sarebbe opportuno depositare prima il marchio nel paese in cui si vuole nominare l'intermediario. Sostanzialmente sarebbe auspicabile tutelare il marchio in tutti i paesi concessi agli intermediari coprendo le diverse classi merceologiche dei prodotti che costituiscono l'oggetto del contratto. La tempestività nel deposito dei marchi permette di ridurre il rischio che l'intermediario possa, lecitamente o meno, depositare lui stesso, a proprio nome, il marchio dell'impresa italiana o inserirlo addirittura nella propria denominazione sociale.

3 Valore del brevetto¹

Gli aspetti connessi alla valutazione del potenziale valore del brevetto sono legati sia a variabili esogene, non controllabili direttamente dai titolari dei brevetti, sia da variabili endogene connesse al bene intangibile.

I fattori esterni sono tipicamente legati al rischio tecnologico di realizzazione dell'invenzione, al rischio "commerciale" legato ad esempio all'andamento di un particolare settore industriale, alla presenza di diversi attori nel mercato ecc.

I fattori interni possono essere ad esempio legati alla validità del brevetto, al suo livello di protezione inteso come proteggibilità dell'invenzione nei confronti degli attori del mercato ecc.

In letteratura sono presenti molti metodi di stima del valore dei beni intangibili in particolare dei brevetti. Di seguito si riporta una tabella con i principali metodi:

	<i>Metodo</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Quantificazione</i>	<i>Risultato</i>	<i>Riferimento</i>
1	Scheda a Risultato Bilanciato	Indicatori utilizzati in riferimento a 4 prospettive principali: 1. Finanziaria 2. Cliente 3. Processo Interno 4. Formazione & Sviluppo	Qualitativa	Storico e futuro	Kaplan and Norton, HBR, 71-79, 1992
2	Mediatore Tecnologico	L'accertamento del valore della PI è basato sull'analisi diagnostica delle risposte date dall'impresa a 20 domande relative a risorse di mercato, umane, infrastrutturali e di PI.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e futuro	Brooking, A., 1996 Intellectual Capital: Core Assets for the 3 rd Millennium Enterprise Thomson Business Press, London
3	Valutazione Ponderata dei Brevetti	La valutazione della PI è basata sulla portata dell'impegno del settore Ricerca & Sviluppo in base ad una serie di indici, dal numero e dal costo dei brevetti fino al volume vendite.	Qualitativa e Quantitativa	Storico	Mid 60's F.M. Scherer, & Shmookler

¹ Tratto dalla Guida realizzata nell'ambito del progetto LIIP (Linking Innovation and Industrial Property) patrocinato e finanziato dalla Commissione Europea (<http://www.liip.org/>)

	Metodo	Caratteristiche	Quantificazione	Risultato	Riferimento
4	Controllo dei beni intangibili www.sveibytoolkit.com	La valutazione della PI è basata su degli indicatori selezionati, riferiti agli obiettivi strategici dell'impresa, che considerano quattro fra i principali componenti dei beni intangibili: 1. Crescita 2. Innovazione 3. Efficienza 4. Stabilità	Qualitativa	Storico e futuro	Sveiby, K-E, 1997
5	Skandia Navigator	Il Capitale Intellettuale viene valutato attraverso l'analisi di 164 misurazioni metriche (91 di tipologia intellettuale e 73 tradizionale) riferite a 5 parametri: 1. Finanziario 2. Cliente 3. Procedurale 4. Rinnovamento - sviluppo 5. Umano	Relativa	Storico e futuro	Edvinsson L. & Malone M.S. , 1997 "Intellectual Capital: Realising your company's true value by finding its hidden brainpower", Harper Business NY
6	Coefficiente Intellettuale di Valore Aggiunto	Valuta con quanta e quale efficienza il Capitale Intellettuale ed il capitale investito riescono a creare valore basandosi sulla relazione con 3 principali parametri: 1. Capitale investito 2. Capitale umano 3. Capitale strutturale	Relativa	Storico	Pulic A., 1997 Austrian IC Res. Centre
7	Valutazione Metodologica Complessiva	Tale metodo di valutazione applica gli assiomi della misurazione empirica scientifica alla valutazione del valore complessivo in generale, laddove come "valore complessivo" è considerato un quantificatore multidimensionale comprendente i risultati finanziari, operativi, benefici e di immagine derivanti da un processo tecnologico o commerciale.	Qualitativa e Quantitativa	Storico	McPherson, P.K. , 1998
8	Metodo "Q" di Tobin	Il "Q" rappresenta il coefficiente del valore di borsa dell'impresa diviso per il costo di sostituzione dei suoi beni. Le variazioni del coefficiente "Q" forniscono un criterio di valutazione del comportamento, positivo o non, del Capitale Intellettuale di un'azienda.	Qualitativa e Quantitativa	Storico	Tobin J., Yale Univ., Nobel price in Economics, 1981

	Metodo	Caratteristiche	Quantificazione	Risultato	Riferimento
9	Valore di Mercato-Valore Contabile ovvero Metodo di Capitalizzazione Commerciale	Il valore del Capitale Intellettuale viene considerato come la differenza fra il valore borsistico ed il valore contabile dell'impresa.	Numero Unico	Storico	Stern Stewart & Co, NY 1997 and Luthy, 1998
10	Valore aggiunto economico	Calcolato confrontando i profitti dichiarati dall'impresa con le variazioni dei suoi beni intangibili. I cambiamenti forniscono un'indicazione sulla reale produttività del Capitale Intellettuale dell'azienda.	Quantitativa	Storico	Stern Stewart & Co, NY, 1980's
11	Valore di Mercato attribuito dall'Investitore	Considera come valore reale dell'impresa il suo valore borsistico e lo divide con Capitale tangibile + Capitale Intellettuale Realizzato + Erosione del Capitale Intellettuale + Vantaggio Competitivo Sostenibile.	Quantitativa	Storico e Futuro	Standfield K., KNOWCORP, Australia, 1991
12	Contabilità per il Futuro	La previsione economica prende in considerazione l'attuale valore di tutti i flussi di cassa netti previsti per il futuro, scontati al costo di mercato del capitale. Dopo un certo tempo, il valore aggiunto sarà dato dalla differenza fra il valore calcolato inizialmente in base a tale metodo e quello risultante alla fine del periodo.	Quantitativa	Storico e Futuro	Humphrey H. Nash, "Accounting for the Future, a Disciplined Approach to Value Added Accounting" Richmond, VA, 1998
13	Calcolo del Valore Intangibile	Calcola i rendimenti di beni tangibili, utilizzando il risultato come base per determinare la parte di utili attribuibili ai beni intangibili.	Quantitativa	Storico	Stewart Tom, "The new wealth of Organisations" 1997
14	Costi e Contabilità delle Risorse Umane	Calcola l'incidenza dei costi occulti delle Risorse Umane sulla riduzione degli utili aziendali. Il Capitale Intellettuale viene valutato calcolando il contributo del capitale umano dell'impresa diviso per i costi capitalizzati delle retribuzioni.	Qualitativa e Quantitativa	Storico	Johansson, Ulf Stockholm University 1996
15	Utili da Capitale di Conoscenze	Sono calcolati come parte degli utili normalizzati al di là e al di sopra di quelli previsti attribuibili ai beni intangibili.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e Futuro	Lev B., 1999 Stern School of Management, NY University

	Metodo	Caratteristiche	Quantificazione	Risultato	Riferimento
16	Tabella Segnapunti con insieme di Valori	Una matrice di indicatori non economici ordinati in 3 categorie secondo il ciclo di sviluppo: a. Innovazione/Formazione, Rinnovamento interno, Conoscenze acquisite, Lavoro di squadra b. Capacità di realizzazione, Proprietà Intellettuale, Fattibilità tecnologica, Clienti, Personale dipendente. c. Commercializzazione, Linea primaria, Linea finale, Opzioni di crescita.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e Futuro	Lev B., 2001 Stern School of Management, NY University
17	L'Esploratore del Valore	Metodologia proposta dalla KPMG per calcolare e attribuire un valore a 5 tipi di beni intangibili: 1. Risorse e Capitalizzazioni 2. Capacità e conoscenza implicita 3. Raccolta di regole e valori 4. Tecnologia e conoscenza esplicita 5. Processi primari e gestionali.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e Futuro	Andriessen & Tiessen, "Weightless Weight – Find your real value in a future of intangible assets". Pearson Education London 2000
18	Sistema di gestione del Capitale Intellettuale	Un insieme generico di attività e decisioni organizzate nell'ambito di un flusso o processo basato sul buon senso, impegnate a valorizzare la PI di un'impresa. Tali attività comprendono la raccolta di informazioni nonché processi decisionali e lavorativi.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e Futuro	Sullivan, P. & Harrison S. ICM Group, USA, "Profiting from IC", J.Intel. Capital, Vol.1, No.1, 2000
19	Creazione di un Valore Assoluto	Utilizza flussi di cassa programmati scontati per riesaminare come le circostanze possano influire sulle attività programmate. Il progetto è stato iniziato dal "Canadian Institute of Chartered Accountants".	Qualitativa e Quantitativa	Futuro	Anderson Rod. & Mc Lean Rob. 2000, The Canadian Institute of Chartered Accountants
20	Indice del Capitale Intellettuale	Raccoglie tutti i singoli indicatori che rappresentano le proprietà intellettuali e le altre componenti in un unico indice. Le variazioni vengono rapportate ai cambiamenti nella valutazione di mercato dell'impresa. Sintetizza le valutazioni strategiche, finanziarie e non, e il valore aggiunto della gestione.	Indice Unico	Storico e Futuro	Roos J., Roos G., Dragonetti NC and Edvinsson L., <i>Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape</i> , 1997

	<i>Metodo</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Quantificazione</i>	<i>Risultato</i>	<i>Riferimento</i>
21	Metodo Finanziario di Valutazione dei Beni Intangibili	Il modello considera che il Capitale Intellettuale di un'impresa è rappresentato dal capitale umano, dalla clientela e dalle categorie strutturali. Si rende in tal modo possibile una stima in termini monetari dei principali componenti il Capitale Intellettuale, potendo così inserirli nello stato patrimoniale.	Qualitativa e Quantitativa	Storico e Futuro	Rodov I., Leliaert P., <i>FiMLAM: Financial method of intangible assets measurement</i> J.Intel. Capital, Vol.3, No.3, 2002

Si ricorda che il 28 ottobre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) hanno promosso un protocollo per la valutazione economica-finanziaria dei brevetti.

²La firma del Protocollo ha segnato il momento conclusivo dei lavori svolti nell'ambito di un gruppo di ricerca sulla valutazione tecnico-economica dei brevetti e la loro valorizzazione in un contesto di business aziendale, avviato nel 2005 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il progetto aveva l'obiettivo di realizzare una metodologia condivisa tra pubblica amministrazione, mondo della ricerca pubblica e privata, imprese e sistema bancario per l'elaborazione di un modello di valutazione in grado di evidenziare il valore economico dei brevetti e l'incremento del valore aziendale derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia brevettata.

Il metodo parte dal presupposto che il brevetto, in diversi modi, può costituire lo strumento per l'ottenimento di finanziamenti, pubblici o privati. Il brevetto può infatti essere utilizzato per l'accesso al credito, per la negoziazione di accordi di licenza con altre imprese, per la prestazione di garanzie a finanziatori, ecc.

A questo scopo, il meccanismo di valutazione individuato, un vero e proprio rating della capacità di innovazione e di sfruttamento dell'innovazione da parte dell'impresa, intende fornire:

- agli investitori un supporto per assumere decisioni di investimento;
- agli enti pubblici, delle linee guida per valutare il merito di un'impresa richiedente determinati finanziamenti pubblici;
- all'impresa titolare, o richiedente un brevetto, uno strumento di autovalutazione con riguardo al
- potenziale economico della propria invenzione.

In particolare, il metodo si basa su una piattaforma di analisi per la valutazione, che prevede:

- i criteri e parametri di valutazione per l'attribuzione di un giudizio di merito (scoring criteria);
- il sistema di punteggio (scoring system);
- la scala di giudizio del punteggio attribuibile (scoring scale);
- i fattori di ponderazione (weighting factors);

² Quanto di seguito riportato è citato da www.confindustria.it "Metodo per la valutazione economico-finanziaria dei brevetti"

- o i criteri di calcolo dei punteggi e la tabella delle decisioni (decision table).

Per maggiori informazioni si rimanda alla seguente pagina dell'UIBM

http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004296%3Avalutazione-economica-dei-brevetti&catid=132%3Adossier&lang=it

presso la quale è possibile scaricare gratuitamente il protocollo, esempi di valutazioni ed altri documenti utili in proposito.

4 Contratti di trasferimento di tecnologie

Nei trasferimenti di tecnologie protette da brevetto, si possono stipulare contratti di cessione di brevetto o contratti di licenza di brevetto.

Con il **contratto di cessione di brevetto**, c'è la cessione di titolarità del brevetto da parte del cedente a favore del concessionario. La cessione può avvenire tramite compravendita, donazione, conferimento in società, permuta o in genere tramite qualunque tipo di contratto idoneo a trasferire diritti.

Con il **contratto di licenza di brevetto**, il licenziante concede al licenziatario il diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità.

I possibili motivi che spingono un'azienda a dare in licenza una propria tecnologia possono essere ad esempio l'obiettivo di espandere la propria attività verso nuovi mercati, aumentare le entrate economiche, ridurre il rischio di cause trasformando possibili contraffattori in possibili alleati. I vantaggi per il licenziatario possono essere ad esempio la possibilità di accedere a tecnologie già sperimentate, la possibilità di accedere a tecnologie avanzate che il licenziatario non avrebbe mai potuto sviluppare internamente, la possibilità di ampliare la gamma di prodotti e servizi. Tuttavia ci sono anche possibili rischi connessi alla cessione in licenza di una tecnologia.

Ad esempio, la dipendenza del licenziante dalle capacità e abilità del licenziatario, l'elevata spesa di sviluppo della tecnologia per soddisfare le richieste del licenziatario, la possibilità che il licenziatario diventi in seguito un concorrente del licenziante ecc...

Anche per il licenziatario ci possono essere dei rischi come ad esempio la dipendenza tecnologica del licenziatario nei confronti del licenziante oppure il rischio del licenziatario di essere legato ad una tecnologia non ancora pronta per essere sfruttata commercialmente.

Entrando nello specifico, le principali forme di licenza³ possono essere:

- **Licenza non-esclusiva.** Una "licenza non-esclusiva" è generalmente considerata una fra le più comunemente utilizzate. In questo caso i diritti accordati al concessionario potranno in futuro essere concessi ad altri. E' il tipo di licenza normalmente usata per programmi informatici.

³ Tratto dalla Guida realizzata nell'ambito del progetto LIIP (Linking Innovation and Industrial Property) patrocinato e finanziato dalla Commissione Europea (<http://www.liip.org/>)

- **Licenza esclusiva.** Si definisce esclusiva una licenza che prevede la concessione dei diritti unicamente al concessionario. Viene comunemente concessa in caso di franchigia, laddove al titolare di una franchigia è accordato il diritto esclusivo di uso di un marchio d'impresa nell'ambito di una specifica area geografica.
- **Licenza di Sviluppo Congiunto.** Questo tipo di licenza è usato comunemente da imprese tecnologiche al fine di assicurarsi la collaborazione di altre ditte nel settore dello sviluppo di nuovi prodotti, in cui si richiede da parte di ciascuna impresa partecipante l'apporto di determinate risorse speciali (ad esempio un insieme di conoscenze tecnologiche). Una volta sviluppato il prodotto, la licenza di sviluppo congiunto garantirà a ciascun partecipante i diritti necessari alla sua commercializzazione.
- **Licenza Trasversale.** Una "licenza trasversale" è generalmente usata quando ognuno dei contraenti è interessato ad acquisire alcuni diritti di proprietà intellettuale dell'altro. Essenzialmente si tratta di due licenze in un unico accordo.
- **Licenza condizionale.** La "licenza condizionale" ha avuto recentemente un'ampia diffusione a causa della sua flessibilità. Le due parti contraenti si accordano sul fatto che, nell'eventualità che una delle due non si attenga a quanto previsto nell'accordo contrattuale iniziale, si creerà una nuova licenza. Ad esempio, se un venditore di programmi informatici non riesce a consegnare una quantità sufficiente dei suoi prodotti ad un distributore, a quest'ultimo può essere accordata una licenza per riprodurre tali programmi da copie originali, al solo fine di poter soddisfare gli ordinativi definiti nell'accordo di distribuzione.
- **Sub-licenza.** Un accordo di sub-licenza riconosce al concessionario originale l'autorità legale per concedere a sua volta un'ulteriore licenza a terzi.

Dal punto di vista strategico è molto diverso l'impatto di una cessione rispetto ad una licenza. In primo luogo nei confronti della propria libertà d'azione, sia commerciale sia di ricerca nel settore di applicazione del brevetto; in secondo luogo per il valore del portafoglio brevetti in caso di acquisizioni o fusioni con aziende terze.

Con la cessione del brevetto, il diritto di esclusiva è trasferito dal titolare ad un altro soggetto. Mentre, come si è già detto, il contratto di licenza non trasferisce il diritto di esclusiva sull'uso dell'invenzione, ma semplicemente consente ad un soggetto determinato di usarlo nei limiti stabiliti dal contratto. Il corrispettivo della licenza può essere rappresentato da una somma di denaro determinata oppure da *royalties* che sono una sorta di canoni il cui ammontare è tipicamente legato ad una percentuale del ricavo netto delle vendite.

Per quanto concerne i contratti di trasferimento di *know how*, ricordiamo la nozione più comunemente adottata di know how che solitamente viene circoscritta alle informazioni che costituiscono un segreto di'impresa. Quindi il **contratto di know how** potrebbe essere definito come l'accordo mediante il quale una parte comunica ad un'altra informazioni segrete. La presenza di un brevetto svolge una funzione importante anche nella stipula di assistenza tecnica e di trasferimento di *know how*. La presenza congiunta di brevetto e *know how* permette un rafforzamento reciproco. Infatti, il contratto di licenza sul solo *know how* ha i seguenti svantaggi:

- In caso di rottura o di scadenza del contratto di *know how* già dato in licenza costituisce un bagaglio di conoscenze tecnologiche che rimane patrimonio del licenziatario che potrebbe proseguire autonomamente la propria attività;
- In caso di divulgazione accidentale il *know how* diventa di dominio pubblico ed è quindi sottratto ad alcuna possibilità di tutela;

Risulta quindi che la possibilità di includere brevetti nei contratti di licenza pone solitamente il licenziante in una posizione più sicura.

4.1 Prima del contratto di licenza

Tra le attività propedeutiche da svolgere prima della stesura del contratto di licenza, si citano:

- **Due diligence:** la *due diligence* ha come obiettivo quello di raccogliere il maggior numero di informazioni sul potenziale licenziante/licenziatario, sulla tecnologia disponibile sul mercato o in fase di sviluppo, sul mercato di riferimento e sull'ambito commerciale;
- **Accordi di segretezza:** sono accordi reciproci di segretezza sottoscritti tra licenziante e licenziatario, al fine di prevenire abusi legati alle informazioni segrete scambiate durante le trattative. Per approfondimenti, si rimanda al capitolo successivo;
- **Lettere d'intenti** sottoscritte prima dell'inizio delle trattative o durante le trattative prolungate;
- **Contratti di distribuzione:** questi contratti consentono al potenziale licenziatario di distribuire un prodotto del potenziale licenziante per facilitare la stipula del contratto di licenza.

4.2 Struttura di un contratto di licenza

In questa parte, si intendono illustrare i principali elementi che dovrebbero essere previsti in un contratto di licenza. Vista la complessità della materia, l'esempio riportato di seguito non può essere considerato esaustivo e rappresenta un modo per evidenziare le parti essenziali che i contratti di licenza dovrebbero avere. Qualora il lettore avesse necessità di redigere un contratto di licenza, si consiglia di avvalersi di consulenti specializzati.

4.2.1 Licenza

La parte di contratto riguardante la licenza vera e propria dovrà contenere i seguenti punti:

- **Oggetto della licenza:** definire con precisione che cosa verrà concesso in licenza. In generale possono essere oggetto di licenza brevetti, modelli d'utilità, disegni e modelli, *know how*, informazioni segrete e segreti commerciali;
- **Diritti conferiti:** occorre specificare quali diritti si intendono concedere. Ad esempio diritti di produrre, usare, vendere nell'ambito delle licenze di brevetto e modello oppure riprodurre, rappresentare, modificare, distribuire nell'ambito delle licenze di diritto d'autore;

- **Esclusiva e territorio:** il licenziante può concedere al licenziatario una licenza esclusiva o non esclusiva di fabbricare, commercializzare i prodotti nei quali sono contenute gli elementi protetti dai brevetti del licenziante nel proprio territorio. Chiaramente nel caso di “non esclusività” il licenziante non dipende dal successo di un solo licenziatario. Qualora il licenziante dovesse concedere una licenza esclusiva dovrà necessariamente proteggersi nel caso di insuccesso del licenziatario tramite ad esempio un corrispettivo minimo garantito oppure un sistema di penalità. Inoltre nel contratto si definisce in quali territori è concessa in licenza la tecnologia. Di sovente, il licenziante opera nel proprio territorio nazionale e concede in licenza la propria tecnologia a società operanti in altri paesi stranieri;
- **Sub-licenza:** qualora il licenziatario desiderasse cedere in sub-licenza nel proprio territorio, nel contratto deve essere esplicitamente prevista;
- **Perfezionamenti:** nel contratto di licenza sarebbe consigliabile regolare anche la parte relativa ad eventuali “perfezionamenti”. Innanzitutto si deve definire che cosa si intende per perfezionamento e cosa per nuova tecnologia e come viene regolata la relativa proprietà industriale. Di sovente, il licenziante vuole il diritto di sfruttare i perfezionamenti sviluppati dal licenziatario. D’altro canto, il licenziatario potrebbe volere anche la possibilità di accedere ai perfezionamenti successivi realizzati dal licenziante;
- **Durata:** la durata del contratto dipende da diversi aspetti tra cui l’oggetto della licenza; le scadenze delle privative brevettuali. Nel caso di *know how*, è possibile concedere la licenza per periodi determinati automaticamente rinnovabili.

4.2.2 Corrispettivo

Il corrispettivo per la cessione della licenza può essere quantificato attraverso forme diverse, ognuna delle quali ha dei vantaggi e svantaggi sia per il licenziante che per il licenziatario.

Le modalità di pagamento generalmente si possono riassumere in:

- Pagamenti forfetari (*lump sum*) che consistono nel versamento di una somma fissa “una tantum”. Il versamento può essere previsto in un’unica soluzione alla sottoscrizione del contratto oppure può essere diviso in quote da versare nel periodo contrattuale. Con questa modalità, il licenziante elimina le incertezze dell’entità degli introiti generati dal licenziatario.
- Pagamenti variabili (*royalties*) che consistono in una percentuale tipicamente calcolata sul fatturato lordo o netto. Il flusso delle *royalties* è commisurato all’efficienza del licenziatario. Ciò significa che il licenziatario deve essere in grado di valorizzare al meglio la proprietà intellettuale acquisita tramite licenza.
- Pagamenti misti che consistono in una quota fissa e in una variabile. La componente fissa può essere una *lump sum* oppure una *royalty* minima che garantisce al licenziante un introito minimo qualora i risultati del licenziatario fossero insoddisfacenti. Il licenziante dovrebbe fissare una somma fissa che copra almeno i costi direttamente imputabili alla proprietà industriale licenziata.

4.2.3 Contraffazione

Nel contratto di licenza, si regola anche che cosa succede nel caso in cui si verificano casi di contraffazione. È evidente che nel caso di terzi che utilizzano illecitamente la tecnologia senza alcuna licenza, le parti coinvolte dovranno collaborare per trovare opportuni rimedi. Si potrebbe verificare anche il caso in cui una parte terza accusi il licenziatario di violare i propri diritti. In tal caso il licenziante dovrà fornire adeguato supporto e assistenza.

4.2.4 Norme generali

Tra le principali norme generali, si segnalano:

- **Obblighi del licenziante e del licenziatario:** è importante che le parti coinvolte chiariscano e regolino le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi. Quindi il licenziante dovrà adoperarsi per fornire la tecnologia per la realizzazione del prodotto e il licenziatario dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per fabbricare, usare e commercializzare con successo i prodotti nel suo territorio.
- **Attività anticoncorrenziali:** nella stesura di un contratto, sarebbe opportuno richiamare le leggi nazionali ed europee sulla concorrenza sleale per evitare pratiche commerciali illegali.
- **Termine e risoluzione:** nella stesura del contratto va regolata anche la parte di termini e risoluzione. È bene prevedere in dettaglio gli eventi che normalmente danno luogo alla risoluzione anticipata del contratto. Ad esempio possibili eventi di risoluzione del contratto possono essere il fallimento del licenziatario oppure un cambiamento sostanziale nell'amministrazione o nella proprietà del licenziatario che possa influire negativamente sugli interessi del licenziante.

5 Struttura di un accordo confidenziale⁴

Gli accordi confidenziali garantiscono che le informazioni od il *know-how* scambiati, non siano rivelati a terzi e che al termine dell'accordo le stesse informazioni siano restituite a chi le ha fornite.

Di seguito si intende proporre un breve schema redatto dagli esperti di IPR-Helpdesk (www.ipr-helpdesk.org) su come impostare in maniera strutturata un generico accordo confidenziale o di riservatezza. Va evidenziato che ogni accordo va poi specializzato, inserendo le apposite clausole, in funzione delle diverse esigenze. Vista la materia assai complessa e delicata, si consiglia al lettore di rivolgersi a consulenti specializzati nella stesura di tale documentazione.

5.1 Identificazione delle parti

L'accordo deve identificare chiaramente le parti a cui sono rivolte le obbligazioni confidenziali, cioè:

- Nome del soggetto/organizzazione che rivela l'informazione o know-how (proprietario o rivelante);
- Nome del soggetto/organizzazione che riceve l'informazione o know-how e che è responsabile di assicurarne la relativa confidenzialità (ricevente).

Quando le parti sono soggetti giuridici, la persona designata a firmare il contratto in nome delle parti dovrà essere in possesso del pertinente permesso d'accordo con il proprio statuto sociale. Nel caso in cui a tale fine sia fornito un documento che attribuisca la rappresentanza legale al firmatario, tale documento dovrà essere allegato all'accordo confidenziale.

5.2 Definizione delle modalità

Potrebbe rilevarsi opportuna la redazione di un paragrafo in cui sia definito il contesto nel quale l'informazione verrà diffusa e in cui siano chiarite le modalità attraverso le quali le parti contrattuali saranno tenute a comunicare tra loro, una volta divenute tali.

La definizione delle modalità, sebbene opzionale, è da considerarsi utile in quanto rende possibile includere le aspettative delle parti nell'accordo. Nel caso di controversia, tale circostanza permetterà al giudice di comprendere le rispettive intenzioni.

4 La documentazione, scaricabile dalla pagina http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/resources/showDocument?idFicha=0000000200&formato=xml_html&nomFichero=ConfidentialityAgreements&idFichero=03&len=it è stata presa da IPR-helpdesk (www.ipr-helpdesk.org) che è parte del progetto "IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs" finanziato dal programma CIP, DG Impresa e Industria della Commissione Europea.

5.3 Definizioni dei termini

Un elenco contenente la definizione dei termini utilizzati nel contratto potrebbe facilitare una più precisa interpretazione sia del contratto che delle intenzioni delle parti.

In caso di controversia, tali definizioni potranno essere utili per determinare, a cosa le parti avevano l'intenzione di riferirsi con l'utilizzazione dei termini "informazione confidenziale" o "rivelazione".

Per esempio, sarebbe utile che fossero definiti i seguenti termini:

- Informazione;
- Rivelazione;
- Confidenzialità;
- Pubblico accesso;
- Personale, sub contraenti, società sussidiarie, soci;
- Termini tecnici;
- Varie.

5.4 Oggetto

È necessario definire con cura l'oggetto dell'accordo poiché costituisce il primo fattore al fine di determinare il tipo di contratto. La descrizione dell'argomento, infatti, evita che il contratto possa essere modificato ed interpretato come un altro tipo di accordo, per esempio durante un'eventuale controversia:

lo scopo dell'accordo confidenziale è quello di definire una struttura giuridica che regoli la divulgazione delle informazioni (modalità di trasmissione dell'informazione, descrizione delle procedure di sicurezza da osservare, ecc.) e di garantire che queste non siano comunicate a terzi.

5.5 Diffusione dell'informazione

In determinati casi, l'informazione o *know how* oggetto dell'obbligazione confidenziale potrebbe non essere (o non essere ancora) protetta dalle leggi relative alla proprietà industriale. In questi casi, la divulgazione di invenzioni non brevettate, *know how*, idee o concetti, ecc, a terzi potrebbe molto spesso vanificare gli sforzi del proprietario per ottenere la suddetta protezione.

È necessario poter identificare l'informazione o il know-how oggetto dell'accordo confidenziale.

Si possono configurare due casi ipotetici:

- L'informazione è integralmente destinata e relativa ad uno specifico progetto (la descrizione di un'invenzione, per esempio);
- L'informazione sarà rivelata gradualmente nel corso della collaborazione tra le parti.

5.5.1 Divulgazione specifica dell'informazione

Questa eventualità riguarda, in modo particolare, l'inventore che spera di accedere ad un contratto con un fabbricante al fine di vendere un'invenzione (per esempio prima che venga richiesto il brevetto sull'invenzione).

In tale ipotesi, l'informazione rivelabile potrebbe essere determinata preventivamente attraverso: la descrizione dell'invenzione, caratteristiche tecniche, ecc.

E' raccomandato catalogare il più dettagliatamente possibile l'insieme delle informazioni e dei documenti che vengono rivelati.

Le informazioni ed i documenti possono riguardare:

- Una descrizione dell'invenzione, software o meccanismo tecnico;
- Schermate tecniche e disegni;
- Algoritmi, formule chimiche o matematiche;
- Know-how, segreti d'impresa;
- Esempi, suggerimenti e dimostrazioni;
- Risultati di ricerca;
- Pianificazioni commerciali;
- Informazioni finanziarie;
- Accordi;
- Varie.

5.5.2 Divulgazione generalizzata dell'informazione

Nel caso di una collaborazione commerciale a medio o lungo termine, le parti non hanno sempre la possibilità di determinare in maniera preventiva quali informazioni e documenti saranno rivelati.

Si raccomanda di predisporre un sistema attraverso il quale classificare come "confidenziali" le informazioni che saranno rivelate successivamente, al fine di poter beneficiare della protezione prevista dall'accordo confidenziale.

E' inoltre possibile definire determinati gradi di confidenzialità in relazione alla natura dei documenti, e pianificare diversi trattamenti secondo il tipo di documento.

Per esempio, può essere previsto un primo grado di confidenzialità per i documenti relativi al disegno od alle informazioni commerciali, le quali potrebbero essere gestite in relazione a specifici servizi del ricevente ed/o dei sub contraenti.

Per ciò che riguarda gli aspetti più propriamente confidenziali (risultati di ricerca, formule, algoritmi, ecc.) potrebbe essere previsto un secondo grado in cui sia, per esempio, proibita la copia o la distribuzione dei documenti tranne che per quelli rivelati direttamente al ricevente.

5.6 Eccezioni

È necessario limitare lo scopo dell'accordo confidenziale determinando l'informazione che non è coperta dalle obbligazioni. Per esempio, le seguenti informazioni vengono solitamente escluse dall'accordo confidenziale:

Informazione di dominio pubblico al tempo della conclusione dell'accordo, o divenuta di dominio pubblico indipendentemente dal comportamento del ricevente:

- Informazione resa accessibile al ricevente da un proprietario terzo in buona fede, indipendentemente dal comportamento del ricevente;
- Informazione in possesso del ricevente prima della conclusione dell'accordo confidenziale (è necessario fornire le prove di tale eventualità).

5.7 Utilizzazione dell'informazione

È importante determinare specifiche condizioni operative nell'accordo per dare la possibilità alle parti di controllare il relativo uso che verrà fatto dell'informazione rivelata.

Le parti possono definire le modalità attraverso le quali sarà utilizzata l'informazione rivelata in questo modo:

- Uso a scopo di ricerca;
- Valutazione tecnica o commerciale dell'invenzione o del prodotto;
- Queste modalità d'uso devono essere stabilite chiaramente al fine di impedire eventuali problemi di interpretazione;
- Possono essere organizzate periodicamente riunioni tra le parti con il fine di controllare l'uso che viene fatto dell'informazione rivelata e per analizzare i progressi raggiunti nel campo della ricerca o dei processi industriali/gestionali, in relazione alla natura del progetto.

5.8 Disposizioni varie

Possono essere previste clausole specifiche al fine di garantire lo scambio di informazioni confidenziali:

- Può essere prevista la firma di ricevute da parte del ricevente al momento della consegna di ogni documento confidenziale, contenente una descrizione dell'informazione trasmessa, la data della rivelazione ed ogni altra data in cui tale documento dovrà essere riconsegnato;
- Possono essere stabilite misure di sicurezza per il ricevente al fine di garantire la confidenzialità delle informazioni rivelate; programma di sicurezza, procedimenti, ecc.;
- In determinati casi, quando l'informazione è resa pubblica, il ricevente dovrà pagare o giustificare tale circostanza al proprietario della stessa.

5.9 Divulgazione permessa dell'informazione confidenziale

Le parti possono accordarsi sulle persone alle quali l'informazione sarà rivelata, per esempio nominandoli direttamente o designandone uno o più tra i servizi del ricevente, possibili sub contraenti, società sussidiarie, società collegate o soci.

Nell'ipotesi in cui ciò venisse fatto, potrebbe risultare utile obbligare il ricevente a prevedere nei confronti di tali soggetti la firma di specifiche clausole attraverso le quali reiterare le condizioni dell'accordo confidenziale.

5.10 Esclusione di responsabilità

Il proprietario può rinunciare alla responsabilità in relazione ad eventuali danni causati nei confronti del ricevente e che siano derivati dall'uso incorretto od incompleto delle informazioni o dei dati confidenziali.

5.11 Mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Al fine di impedire qualsiasi incomprensione, può risultare utile specificare che i diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore relativi ai documenti forniti, od eventuali diritti di brevetto relativi alle invenzioni rivelate, non siano concessi al ricevente.

La divulgazione dell'informazione non presume la cessione giuridica o la concessione di diritti, essendo infatti necessario, a tale scopo, definire disposizioni specifiche.

5.12 Conclusione del contratto

La durata dell'accordo confidenziale dovrà essere determinata attraverso la previsione di una data (per esempio 31 dicembre 2010), un periodo di tempo (per esempio 10 anni dalla conclusione dell'accordo confidenziale) o attraverso un tempo massimo (per esempio 5 anni indipendentemente dalla conclusione del progetto).

La durata dell'accordo non dovrà essere eccessiva, tenendo presente, per esempio, il termine finale - se esiste - del progetto di collaborazione tra le parti.

Le parti possono inoltre definire un periodo al termine del quale tutti i documenti confidenziali forniti al ricevente dovranno essere distrutti o riconsegnati al proprietario.

5.13 Ulteriori clausole

- Clausola sanzionatoria: è possibile inserire disposizioni contrattuali rivolte alla determinazione di una somma a titolo di indennizzo a favore del proprietario nel caso in cui il ricevente non adempia una specifica obbligazione. In ogni caso, è consigliato prestare attenzione a questo aspetto a causa delle differenze legali attualmente presenti tra i diversi paesi dell'Unione Europea. In alcuni Stati, il giudice potrà

operare nuovamente la valutazione di tale cifra nel caso in cui la reputasse eccessiva o particolarmente bassa.

- Clausola di attribuzione di giurisdizione: Come in qualsiasi contratto, può risultare utile designare un tribunale che sarà competente in caso di controversia, e designare inoltre la legislazione interna applicabile al contratto.
- Clausola di confidenzialità: Le parti potrebbero avere interesse che l'accordo confidenziale si mantenga segreto obbligando i soggetti coinvolti a non rivelare a terzi l'esistenza dello stesso.

6 Allegati

6.1 Modello di accordo confidenziale

Il modello riportato di seguito è stato realizzato dal team dell'IPR-Helpdesk⁵.

Da una parte

XX

- nel seguito denominata "XX"

dall'altra parte

YY

- nel seguito denominata "YY"

Premesso che:

* - XX e YY intendono collaborare nel settore..... / (o :)

XX e YY si impegnano a scambiare informazioni per la valutazione di una possibile collaborazione nel settore.....

- nel seguito denominata "collaborazione"

ed,

* al fine di definire il contenuto della collaborazione, le parti in questione manifestano l'intenzione di scambiarsi informazioni tecniche e/o commerciali di natura confidenziale o riservata di cui sono attualmente in possesso, manifestando al tempo stesso l'intenzione che dette informazioni siano mantenute in regime di confidenzialità.

Ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

⁵ IPR-helpdesk (www.ipr-helpdesk.org) che è parte del progetto "IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs" finanziato dal programma CIP, DG Impresa e Industria della Commissione Europea. Il modello di accordo è scaricabile dalla pagina: http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/resources/showDocument?idFicha=0000006216&formato=xml_html&nomFichero=ES_confidentialityAgreement&idFichero=03&len=it

1. Ai fini del presente contratto, »informazione confidenziale« si riferisce a qualsiasi informazione tecnica e/o commerciale, comprendente sebbene non esclusivamente riferita a qualsiasi documento, disegno, bozza o progetto, materiale, campione o prototipo di prodotto rivelato o consegnato da XX o da YY a beneficio dell'altra parte, e che al tempo della rivelazione o consegna sia identificato come di natura confidenziale o riservata. Qualsiasi informazione confidenziale o riservata che sia rivelata oralmente dovrà essere confermata per mezzo scritto dalla parte che pone in essere la divulgazione in questione entro (15/30 giorni) dalla rivelazione o consegna, forma scritta nella quale dovrà essere appositamente specificata la data di divulgazione dell'informazione rivelata o consegnata e che dovrà contraddistinguere l'informazione in questione come confidenziale o riservata.

2. XX e YY si impegnano a trattare come confidenziale ogni e qualsiasi informazione confidenziale e si accordano per l'utilizzo delle stesse esclusivamente a fini della valutazione e della determinazione di una collaborazione come definita dal presente accordo, e di non divulgare le stesse a terzi, ne tanto meno di renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna.

3. Le obbligazioni descritte nella sezione 2 del presente accordo non si applicano alle informazioni confidenziali:

1. di cui la parte ricevente sia in grado di provare di esserne venuta a conoscenza prima dell'avvenuto ricevimento delle stesse dalla controparte in forza del presente contratto; o

2. che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio del ricevente o di trovarsi in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del presente accordo; o

3. che sono state legalmente acquisite da parte del ricevente, da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse; o

4. di cui la parte ricevente sia in grado di provare che siano state sviluppate indipendentemente da un proprio dipendente che non ha avuto accesso all'informazione confidenziale della parte che pone in essere la divulgazione o consegna.

4. Salvo che non sia necessario ai fini del presente accordo e posto che ogni informazione confidenziale o qualsiasi copia di questa sia resa accessibile esclusivamente ai dipendenti che hanno bisogno di essere a conoscenza della stessa, il ricevente non ha il diritto di, senza il necessario consenso scritto della parte che rivela l'informazione, copiare o riprodurre eventuali oggetti o documenti consegnatogli dalla controparte – costituiti o contenenti in tutto o in parte le informazioni confidenziali. La parte ricevente si assume l'obbligo di restituire gli oggetti o documenti in

questione e qualsiasi eventuale copia degli stessi a seguito della richiesta della parte che ha provveduto alla consegna degli stessi ed in ogni caso entro la conclusione del presente accordo. Quanto enunciato non si applica alle copie in formato elettronico realizzate periodicamente come copia di sicurezza attraverso le quali vengono scambiate le informazioni confidenziali o riferite alle informazioni confidenziali od alle copie a queste pertinenti che devono essere archiviate dalla parte ricevente secondo quanto stabilito dalla legge, a patto che dette informazioni confidenziali o relative copie siano assoggettate ad un regime perpetuo di confidenzialità.

5. Tutte le informazioni confidenziali, compresi i brevetti, diritti d'autore, segreti industriali, marchi d'impresa e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale a queste riferiti, restano di proprietà esclusiva della parte che procede alla relativa rivelazione o consegna. Secondo il disposto del presente accordo non è concessa o sottointesa alcuna licenza o cessione di qualsiasi dei diritti sopra menzionati. Non è altresì prevista od accordata alcuna obbligazione economica tra le controparti del presente accordo.

Le parti concordano che qualsiasi informazione confidenziale è resa accessibile "per se" e che non viene fornita alcuna garanzia, né tanto meno viene assunto nessun tipo di responsabilità in relazione alla qualità di tali informazioni confidenziali, compresa, ma non limitata alla adeguatezza di tali informazioni per il perseguimento di un qualsiasi scopo eventuale, alla non violazione di diritti di terzi, alla esattezza, completezza o correttezza delle stesse.

6. La parte ricevente l'informazione confidenziale comprensiva di qualsiasi materiale, campione, prototipo o oggetto simile si impegna a non analizzarla, chimicamente, tramite reverse engineering, od attraverso qualsiasi altra attività, al fine di determinarne l'identità e/o le proprietà dei relativi componenti. Qualsiasi campione, prototipo di prodotto o materiale che possa essere fornito da XX o YY alla controparte dovrà essere trattato come confidenziale d'accordo con il disposto delle sezioni 2 e 5 del presente accordo e dovrà essere utilizzato esclusivamente ai fini di valutazione e determinazione di una eventuale collaborazione come specificato dal presente accordo.

A meno che gli oggetti in questione non siano stati distrutti o utilizzati nel corso dei test di valutazione e salva l'esistenza di un eventuale ulteriore accordo tra XX e YY, le parti concordano che ogni oggetto in questione dovrà essere restituito alla parte che lo ha fornito nel momento in cui questi ne faccia apposita richiesta, ed in ogni caso al termine del presente accordo.

7. Il presente accordo entrerà in vigore nel giorno in cui viene sottoscritto e perdurerà per.... mesi (durata del periodo nel quale avviene lo scambio delle informazioni ai fini della valutazione). In virtù del presente accordo l'obbligo di confidenzialità resterà in vigore per (2/3/5/7/10) anni dalla data in cui viene sottoscritto il presente accordo.

8. Contratti, emendamenti e specificazioni addizionali al presente accordo dovranno avvenire per iscritto.

9. Il presente accordo è stipulato e regolato dalla legge..... La giurisdizione del presente accordo è devoluta alla competenza del Foro di ...(in alternativa: clausola arbitrale).

10. Ogni e qualsiasi eventuale illegalità o conflittualità di determinate disposizioni del presente accordo con il diritto applicabile, non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni dello stesso. Le parti dovranno procedere alla sostituzione delle disposizioni illegali o conflittuali introducendo disposizioni legali ed applicabili conformi il più possibile allo scopo delle disposizioni illegali o conflittuali sostituite.

.....

Letto, confermato e sottoscritto da XX

.....

Letto, confermato e sottoscritto da YY

6.2 Indirizzi internet utili

Enti e organizzazioni Italiani e internazionali

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provincia XX (dove xx è la sigla automobilistica della provincia)	www.xx.camcom.it
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)	www.uibm.gov.it
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)	www.wipo.int
Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o HABM)	http://oami.eu.int
Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO)	www.european-patent-office.org
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)	www.siae.it
Ordine dei consulenti in proprietà industriale	www.ordine-brevetti.it
Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale	www.aippi.it/
LES – Licensing Executive society	www.les-italy.org

Banche dati

Banche dati dei brevetti nazionali, internazionali ed europei	http://ep.espacenet.com
Banca dati dei brevetti, modelli e marchi italiani	www.uibm.gov.it/uibmdev
Banca dati delle domande di brevetto PCT	www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp
Banca dati dei brevetti americani	appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html www.google.com/patents
Banca dati dei brevetti giapponesi	www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Informazioni sulla proprietà intellettuale	www.patnet.it www.ipr-helpdesk.org www.infobrevetti.camcom.it
--	--