



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

I contratti di licenza nel quadro Comunitario

Giovanni F. Casucci

2005

WWW.CASUCCI.BIZ



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

TRIPS agreements

Article 8

Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the **abuse of intellectual property rights** by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the **international transfer of technology**.



TRIPS agreements

Section 8: control of anti-competitive practices in contractual licences back to top

Article 40

1. Members agree that some **licensing practices** or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an **abuse of intellectual property rights** having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.



Trattato CE

Art. 81 e 82 del Trattato CE

- Ø Art. 81.1 Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi che possono:
 - (i) pregiudicare il commercio tra Stati Membri;
 - (ii) impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune
- Ø Art. 81.2 Gli accordi vietati sono **nulli** di pieno diritto
- Ø Art. 81.3 L'accordo è esentato se:
 - migliora la produzione o la distribuzione dei prodotti;
 - permette ai consumatori una condivisione dei benefici,evitando di:
 - (a) imporre restrizioni che non sono indispensabili;
 - (b) eliminare sostanzialmente la concorrenza



Regolamento EC 772/2004

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
- b) "accordo di trasferimento di tecnologia": un accordo di licenza di **brevetto**, un accordo di licenza di **know-how**, un accordo di licenza di diritti d'autore sul **software** o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali; sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

(5) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

(7) Il presente regolamento deve riguardare esclusivamente gli accordi mediante i quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o servizi. Esso **non** deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Esso **non** deve neppure riguardare gli accordi di licenza finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire gli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concedere in licenza a terzi il pacchetto di diritti di proprietà di beni immateriali in tal modo costituito.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

(13) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, come la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

i) "**know-how**": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:

i) **segreto**, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

ii) **sostanziale**, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e

iii) **individuato**, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Codice Proprietà Industriale

Accordi TRIPS art 39

Art. 98

(Oggetto della tutela)

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

- a) siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano **valore economico** in quanto segrete;
- c) siano **sottoposte**, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure** da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.



Regolamento EC 772/2004

Articolo 2

Esenzione

L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra **due imprese**, che permettono la produzione dei prodotti contrattuali.

L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. L'esenzione si applica fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica per la durata dell'accordo.



Regolamento EC 772/2004

Articolo 3

Soglie relative alla quota di mercato

1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il **20 %** dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il **30 %** dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la quota di mercato di una parte sui mercati rilevanti delle tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di un licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è la quota di mercato combinata sul mercato rilevante del prodotto per i prodotti contrattuali realizzati dal licenziante e dai suoi licenziatari.



Regolamento EC 772/2004

Articolo 8

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

1. Ai fini del **calcolo delle soglie relative alla quota di mercato** di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.

La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato.

La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente.

La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Articolo 8 (segue)

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 3, paragrafo 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

∅ **Art. 4** Restrizioni fondamentali

- **l'intero contratto** non è esentato

∅ **Art. 5** Restrizioni escluse

- la **clausola** non è esentata



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Licenza tra concorrenti

- Ø Fissazione del prezzo di vendita dei prodotti ai terzi
- Ø Restrizione della produzione (quantitativa)
- Ø Ripartizione dei mercati o dei clienti (con **7 eccezioni**)
- Ø Restrizioni attività di ricerca e sviluppo (con **1 eccezione**)



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Licenza tra non concorrenti

- ∅ Fissazione del prezzo o del prezzo minimo
- ∅ Limitazione delle vendite passive del licenziatario (con 6 eccezioni)
- ∅ Distribuzione selettiva (vendite attive /passive) (con 1 eccezione)



Imprese che diventano concorrenti
nel corso del rapporto contrattuale



Regolamento EC 772/2004

Restrizioni escluse (art. 5)

- u (a) **obbligo di** licenza esclusiva relativa ai perfezionamenti separabili o alle nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
- (b) **obbligo di** cessione relativa ai perfezionamenti separabili o alle nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
- (c) **obbligo di** non contestazione della validità dei diritti di proprietà di beni immateriali (con **1 eccezione**)

Se le parti **non sono concorrenti**:

- (a) obbligo del licenziatario di non sfruttare la propria tecnologia;
- (b) restrizione dell'attività di ricerca e sviluppo del licenziante e del licenziatario (a meno che non sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza)



Regolamento EC 772/2004

Art. 6

Revoca in casi individuali

1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 **produce nondimeno effetti incompatibili** con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e in particolare qualora:

- a) l'**accesso** delle tecnologie di terzi al mercato **risulti limitato** dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi;
- b) l'**accesso** di licenziatari potenziali al mercato **risulti limitato** dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari;
- c) le parti si **astengano**, senza una ragione oggettivamente valida, **dallo sfruttare** la tecnologia sotto licenza.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Art. 7

Periodo Transitorio

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE **non si applica** nel periodo dal 1° maggio 2004 al 31 marzo 2006 agli **accordi già in vigore** al 30 aprile 2004 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2004 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 240/96.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Regolamento EC 772/2004

Sanzioni

- Le misure cautelari
- La nullità della clausola, la nullità del contratto e il risarcimento del danno
- L'ordine di cessazione di un'infrazione, gli impegni, le ammende, le penalità di mora e le altre sanzioni previste dal diritto nazionale degli Stati Membri



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Art. 70 Codice IP

(Licenza obbligatoria per mancata attuazione)

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Art. 70 Codice IP (segue)

(Licenza obbligatoria per mancata attuazione)

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Art. 71 Codice IP

(Brevetto dipendente)

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Art. 81 Codice IP

(Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro)

1. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.



MILANO

CORSO ITALIA 6
20121 MILANO
TEL. 335 218344
FAX 335 5113676

CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

VERONA

VIA OBERDAN 16
37121 VERONA
TEL. 335 218344
FAX 335 5113676

Ø **GIOVANNI F. CASUCCI**



- Ø Attorney at Law
- Ø Director of Master in Industrial Property Management (IPM) MIP Polytechnic University of Milano,
- Ø Professor, Faculty Biotechnology – Milano-Bicocca
- Ø Official Trainer in SVAD – Anti-Fraud Custom Authority
- Ø Member of LES, AIPPI and INTA.