



ideas and enterprise



Avv. Massimiliano Granieri

LA GESTIONE DEI BREVETTI E LA NASCITA DELLE IMPRESE SPIN-OFF NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI DI RICERCA

// licensing della proprietà intellettuale

Volterra, 14 e 15 settembre 2006

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. *Significato giuridico ed economico delle operazioni di trasferimento tecnologico.*
2. *Variabili determinanti della licenza come operazione economica. Implicazioni sul piano giuridico.*
3. *Alcune clausole sospette alla luce della disciplina comunitaria antitrust (in particolare, il Reg. 772/2004/CE).*
4. *Termination e monitoraggio del licenziatario.*
5. *Disciplina delle garanzie.*
6. *Royalties post-expiration.*
7. *Impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta.*

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

Significato giuridico ed economico delle operazioni di trasferimento tecnologico

Come definire la tecnologia

Diversi modi di trasferire la conoscenza scientifica e tecnologica

Un paradigma unitario, diversi beni (brevetti, marchi, *know how*...)

Natura verticale del rapporto e conseguenze

La licenza e il rapporto di durata

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

Variabili che incidono sull'operazione, derivanti dalla natura dell'oggetto da trasferire.

§ Lo spazio

§ Il tempo

§ Gli usi possibili e quelli rivendicati

Implicazioni operative e giuridiche

Rapporti *background/foreground* e accorgimenti sul piano definitorio

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

Alcune clausole sospette alla luce della disciplina comunitaria antitrust (in particolare, il Reg. 772/2004/CE)

Clausole che non consentono l'esonero di blocco per un accordo di licenza, anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato (*black list*).

- a) **Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (*grant-back* esclusivo)**

- b) **Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza**

- c) **Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (*no-challenge clause*), fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza.**

Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione (possibilmente conservativi)

- Inadempimento
 - *Underreporting*
 - *Inventing e patenting around*
- Eventi di dissesto del licenziatario
- Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente

Rimedi a livello contrattuale:

- Conversione della licenza
- Clausole di *best efforts*
- *Termination*/diritto di recesso (non *ad nutum*)
- Clausole risolutive espresse
- Condizioni sospensive o risolutive
- *Royalties* minime

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

EXCEPT AS PROVIDED IN PARAGRAPH [cfr. reps and wars]

- i) LICENSOR DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE PATENTABILITY OF ANY CLAIMED INVENTION IN, OR THE VALIDITY OF ANY PATENT;
- ii) LICENSOR DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE MANUFACTURE, USE, SALE, OFFERING FOR SALE, IMPORTATION, EXPORTATION OR OTHER DISTRIBUTION OF ANY PRODUCT OR METHOD DISCLOSED AND CLAIMED IN ANY PATENT BY LICENSEE OR ANY SUBLICENSEE OR ANYONE ELSE SHALL NOT CONSTITUTE AN INFRINGEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF OTHERS; AND
- iii) LICENSOR DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS, OR EXTEND ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY PATENT OR ANY PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Diapositiva 7

MG5 Richiamarsi alle questioni connesse alla due diligence e alla regola del caveat emptor, come introduzione alla materia delle representations and warranties.

Licenza "AS IS" realizzativa del caveat emptor

Avv. Massimiliano Granieri; 08/09/2006

Royalties post expiration

E' possibile pattuire *royalties* che saranno corrisposte per un periodo anche successivo a quello della scadenza del brevetto licenziato?

Questioni contrattuali (mancanza di causa allo spirare della protezione?)

**Questioni antitrust: abuso di posizione dominante?
(*Brulotte e Scheiber cases*)**

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

1. Except for Licensee's obligation to make any payments to Licensor hereunder, the parties shall not be responsible for any failure to perform due to the occurrence of any events beyond their reasonable control which render their performance impossible or onerous, including, but not limited to: accidents (environmental, toxic spill, etc.); acts of God; biological or nuclear incidents; casualties; earthquakes; fires; floods; governmental acts, orders or restrictions; inability to obtain suitable and sufficient labor, transportation, fuel and materials; local, national, or state emergency; power failure and power outages; acts of terrorism; strike; and war.

2. Either party to this Agreement, however, will have the right to terminate this Agreement upon thirty (30) days' prior written notice if either party is unable to fulfill its obligations under this Agreement due to any of the causes mentioned in Paragraph 1 for a period of one (1) year.

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri

Diapositiva 9

MG6

Importanza delle condizioni di esonero dalla responsabilità per inadempimento.

Disciplina dell'Hardship

Disciplina della Forza Maggiore

Il problema dell'inflazione.

I rischi di una clausola non ben fatta: 1) che la parte inadempiente ne approfitti; 2) che la clausola non funzioni quando invece dovrebbe.

Avv. Massimiliano Granieri; 08/09/2006

RINGRAZIARE L'UDITORIO

Volterra
14 sett. 2006

Speaker
Avv. M. Granieri