



I CONTRATTI INTERNAZIONALI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Club Dirigenti Tecnici
Torino, 5 febbraio, 2025

Avv. Claudio Costa



TECNOLOGIA

Conoscenze («knowledge») necessarie per fabbricare un prodotto

TUTELA DELLA TECNOLOGIA («diritti tecnologici»)

- Brevetti
- Design
- Software (diritto d'autore)
- Know-how (segreti aziendali)



CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Contratti con i quali una parte («licenziante») autorizza un'altra parte («licenziatario») a fabbricare e vendere un certo prodotto

- Licenze di brevetto
- Licenze di design
- Licenze di software
- Licenze di know-how

- Licenze «miste»



Esempio sintetico di contratto di trasferimento di tecnologia*

Tra

la società ..., con sede a Italia («Licenziante»)

e

la società ..., con sede a Francia («Licenziatario»)

Si pattuisce quanto segue

** L'esempio di contratto è da intendersi a scopo didattico e non costituisce un parere giuridico.*



Art.1
Definizioni

«**Territorio**»: Francia e Benelux

«**Prodotto Licenziato**»: la lavatrice modello XYZ

«**Brevetti**»: le domande e concessioni di brevetto sotto elencate ...

«**Design**»: le domande e registrazioni di design sotto elencate ...

«**Software**»: i software elencati all'allegato «A»

«**Know-how**»: le informazioni tecniche necessarie per la fabbricazione del Prodotto Licenziato, descritte all'allegato «B»



Art.2

Concessione della licenza

Il **Licenziante** concede al **Licenziatario** il diritto di usare i **Brevetti**, il **Design**, il **Software** e il **Know-how** per fabbricare e vendere il **Prodotto Licenziato** nel **Territorio**.

La licenza è limitata alle sole lavatrici per uso domestico, e non si applica a lavatrici per altro uso (*Clausola «Field of use»*)

Il Licenziatario non ha diritto di concedere sub-licenze.



RESTRIZIONI TERRITORIALI



Art.3
ALTERNATIVA «A»
Licenza esclusiva

La licenza è **esclusiva**. Il Licenziante si impegna, pertanto, a **non fabbricare e vendere, e a non concedere in licenza a terzi** il Prodotto Licenziato nel Territorio.

Art.3
ALTERNATIVA «B»
Licenza non esclusiva

La licenza è **non esclusiva**. Il Licenziante mantiene, pertanto, il diritto di **fabbricare e vendere, e di concedere in licenza a terzi** il Prodotto Licenziato nel Territorio, e altrove.



Art.4

Divieto di produzione e vendita fuori del Territorio

Il Licenziatario si impegna a **non fabbricare e a non vendere** il Prodotto Licenziato al di fuori del Territorio.

(verificare la validità della clausola in base alle norme sulla concorrenza UE)



Art. 5

Comunicazione del Know-how

Documentazione tecnica

Il Licenziante si impegna a **consegnare al Licenziatario la documentazione tecnica** elencata all'allegato «B» entro 60 giorni dalla data di conclusione del presente contratto.

Assistenza tecnica

Il Licenziante si impegna a:

- **Inviare 1 tecnico** al Licenziatario per n° ... visite di n° ... giorni ciascuna per assistere il Licenziatario nell'applicazione della documentazione tecnica, e
- **Ricevere 1 tecnico** del Licenziatario per n° ... visite di n° ... giorni ciascuna per addestrare il Licenziatario nelle tecniche di produzione del Prodotto Licenziato



PAGAMENTI



Art. 6

Pagamento Lump-sum

Il Licenziatario si impegna a pagare al Licenziante la **somma di euro 50.000,00** entro 30 giorni dalla conclusione del presente contratto



Art. 7

Royalty

Il Licenziatario si impegna, inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a pagare al Licenziante **una royalty pari al 3% del prezzo di fattura dei Prodotti Licenziati.**

(royalty sul fatturato)

Oppure: ...

una royalty pari a Euro 5 per ogni Prodotto Licenziato fabbricato dal Licenziatario.

(royalty per unità di prodotto)



Art. 8

Royalty annua minima garantita

Il Licenziatario si impegna a pagare, comunque, al Licenziante una **royalty minima garantita di Euro 50.000,00 per ogni anno** di durata del presente contratto.

Pertanto, se le royalty corrisposte dal Licenziatario nell'anno saranno inferiori a euro 50.000,00, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante la differenza fino al raggiungimento di 50.000,00 euro minime garantite.



Art. 9

Durata

Il presente contratto entra in vigore alla data della stipulazione e ha una **durata di 5 / 10 anni.**

Oppure:

Il presente contratto entra in vigore alla data della stipulazione e ha una durata **fino alla data dell'ultimo a scadere dei Brevetti.**



Art. 10

Legge applicabile – Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla **legge** italiana / francese.

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il **Foro** di Torino / di Parigi.

Oppure:

Clausola arbitrale

*(specialmente nei contratti con contraenti extraeuropei,
se fosse escluso o difficile il riconoscimento della sentenza italiana
nel paese del licenziatario)*