

## Patent Box: qualifying company: exclusive licence: significato di "licenza esclusiva"

---

Posted by Admin Ascheri on 2 May 2014 at 12:00 AM

---

Il titolare del brevetto può decidere di dare in licenza l'utilizzo del brevetto, invece che utilizzarlo personalmente per la produzione di beni.

Una licenza è un accordo contrattuale tra il titolare di un diritto, il licenziante, e dall'altra parte, il licenziatario, che intende sfruttare il diritto del primo che, in assenza di tale accordo, incorrerebbe in violazione del diritto e lo renderebbe passibile di denuncia per contraffazione.

Ci sono molte ragioni per cui il titolare del brevetto può concederlo in licenza. Potrebbe non avere la capacità di produrre una sufficiente quantità di beni per la loro commercializzazione, o potrebbe decidere di limitare lo sfruttamento del brevetto ad un limitato campo di utilizzo o ad un determinato territorio a lui familiare, lasciando ad altri lo sfruttamento in altri settori o territori.

L'esclusività della licenza è la base giuridica della proprietà effettiva del diritto da parte del licenziatario, in quanto trasferisce a quest'ultimo alcuni dei diritti di monopolio del titolare del brevetto. Senza tali diritti è improbabile che il licenziatario investa nell'innovazione brevettata. L'esclusività è una condizione per l'accesso ai benefici previsti dal *Patent Box* grazie alla connessione tra il diritto di monopolio e l'investimento nella tecnologia sottostante.

Nel caso di una licenza esclusiva, il licenziatario diventa l'unica persona autorizzata a fare uso del brevetto nei settori specificati nella licenza. Sarà inoltre escluso il titolare del brevetto, che per contro riceverà delle *royalties*.

Salvo che non sia una licenza esclusiva, anche al licenziante è concesso di sfruttare il brevetto in concorrenza con il licenziatario. Clausole tipiche inserite nella licenza esclusiva possono limitare l'uso del brevetto in determinati territori e campi di utilizzo. Inoltre tali clausole, potranno generalmente essere limitate nel tempo, illustrare come le *royalties* devono essere calcolate e stabilire chi ha la responsabilità di far rispettare i diritti di brevetto in caso di presunta infrazione. "Exclusive" non significa necessariamente che ci sia una sola licenza concessa, ma solo che il licenziante si impegna a non concedere altre licenze aventi ad oggetto gli stessi diritti in materia di IP nel campo di applicazione o nel campo coperto dalla licenza esclusiva.

Ai fini del *Patent Box*, la licenza deve garantire diritti esclusivi nel rispetto dei diritti sottostanti al brevetto. Questi diritti devono essere reali e sostanziali.

Quando i beni protetti da brevetto vengono venduti dal titolare del brevetto, l'acquirente può vendere tali beni ad un terzo senza richiedere il consenso del titolare del brevetto. La prima vendita del prodotto brevettato esaurisce i diritti del titolare del brevetto e quindi i diritti non si estendono ad ogni successiva rivendita del prodotto. Non è richiesta alcuna licenza (esclusiva o non) per la successiva rivendita e di conseguenza in accordo con ciò che prevede l'*HMRC*, l'accordo di licenza che dà al licenziatario non più di un diritto di esclusiva di acquistare e vendere prodotti brevettati, non è una licenza esclusiva in materia di diritti di proprietà intellettuale.

### Le importazioni parallele

In alcuni casi, leggi dell'UE e leggi nazionali in materia di concorrenza possono impedire ad una società di godere del pieno godimento esclusivo di un diritto apparentemente conferito da una licenza. Ad esempio, potrebbe accadere che una società concorrente possa acquisire beni protetti da brevetto provenienti da un paese dell'UE in concorrenza con i diritti della società coperti da licenza esclusiva. Secondo l'*HMRC* questo non impedisce di per se' che la licenza sia esclusiva.

Per "licenza esclusiva", in relazione ad un diritto ("diritto principale"), si intende una licenza che viene rilasciata dal soggetto che detiene sia il diritto principale o una licenza esclusiva in relazione a detto diritto, e conferisce alla persona che detiene la licenza ("licenziatario"), o al titolare della licenza e alle persone dallo stesso autorizzate, i seguenti diritti:

- Il licenziatario deve avere uno o più diritti sull'invenzione brevettata che esclude i soggetti terzi, e che tale diritto si estenda almeno in tutto il territorio nazionale. Ove l'invenzione è prodotta, il diritto sarà più comunemente quello di sviluppare e sfruttare il brevetto per produrre e vendere il prodotto, o impiegando lo stesso come innovazione nella realizzazione di nuovi prodotti.

Ed uno dei seguenti diritti:

- Il licenziatario deve essere in grado di avviare un'azione per contraffazione per far valere i propri diritti sull'invenzione brevettata,

- se il titolare del brevetto mantiene il controllo sul procedimento avviato contro qualsiasi violazione del brevetto, il licenziatario deve essere autorizzato alla pretesa per danni per qualsiasi violazione.
- Il diritto di intraprendere un'azione per contraffazione non deve essere subordinata al consenso del licenziante. In pratica sarà ancora soddisfatta questa condizione, anche se il licenziante ha la priorità nel decidere se compiere l'azione o meno, a condizione che, nel caso in cui decida di non esercitarla, il licenziatario sia autorizzato a compierla.

## La licenza di un procedimento

La licenza di un procedimento protetto da un brevetto può beneficiare del *Patent Box*, ma le vendite dei prodotti (eccetto che per le *notional royalty* (CIRD220250 in alcune circostanze), produrranno reddito computabile se creati seguendo quel procedimento. Il prodotto deve essere nuovo e non di natura generica.

## Gruppi

Gli accordi all'interno di gruppi non possono riprodurre accordi di licenza che coinvolgano terzi.

Per esempio, una società del gruppo può possedere un portafoglio brevetti, mentre un'altra li sfrutta. Se un componente del gruppo detiene sia un diritto a cui si applica il *Patent Box*, o una licenza esclusiva nei confronti di tale diritto e conferisce tutti i suoi diritti ad una o più società del gruppo, le altre società del gruppo sono considerate come titolari della licenza esclusiva su tale diritto.

In tali circostanze, non è necessario per le società del gruppo che conferiscono tale diritto, trasmettere anche il diritto di farlo valere, cedere o concedere in licenza alle società collegate.

Per "comodità amministrativa", i gruppi possono a volte conservare i loro accordi di licenza interni in un'unica policy del gruppo. Purché tali termini di licenza siano definiti chiaramente e accuratamente, gli stessi dovranno essere accettati dall'*HMRC* per determinare se le licenze siano esclusive.

## Cecilia Severino

Abogado