



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA  
Dipartimento di Scienze Umane



IAIC  
Italian Academy of the Internet Code

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

**Prof. Avv. Valeria Falce - [Valeria.Falce@unier.it](mailto:Valeria.Falce@unier.it)**

**Università Europea di Roma; Accademia Italiana del Codice di Internet**

**Avv. Elena Maggio – [Elena.Maggio@unier.it](mailto:Elena.Maggio@unier.it)**

**Università Europea di Roma; Accademia Italiana del Codice di Internet**

**Master in Diritto della Concorrenza e dell'Innovazione**

**17 aprile 2015 - Roma**

- 
- **Gli accordi di trasferimento di tecnologia**
  
  - **Il Regolamento n. 316/2014**
    - **Considerando**
    - **Modifiche rispetto al Regolamento n. 772/2004**
  
  - **Impatto del nuovo regolamento**

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

---

- **Accordo di trasferimento di tecnologia**: un accordo di **LICENZA** di brevetto, di know-how, di diritti d'autore su software o un accordo misto tra questi.
- Sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di knowhow, 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.
- Gli **accordi di trasferimento di tecnologia** sono, dunque, accordi conclusi tra due imprese in forza dei quali il licenziante consente al licenziatario di **sfruttare la tecnologia sotto licenza per la produzione o la fornitura di beni o servizi.**

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

---

- Le tecnologie messe in comune possono essere:
  - tecnologie complementari
  - tecnologie sostitutive
  - tecnologia essenziale
  - tecnologie non essenziali ma complementari
  - tecnologie non essenziali.
  
- Le cessioni possono avvenire:
  - fra imprese che utilizzano la stessa tecnologia, cd. intra-tecnologia
  - fra imprese che utilizzano diverse tecnologie, cd. inter-tecnologia.

# Gli accordi di trasferimento 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.
- Ma **tali accordi possono anche produrre effetti distorsivi della concorrenza**, in particolare possono incidere:
  - sul mercato delle tecnologie (comprendono sia le tecnologie sotto licenza che le tecnologie sostitutive)
  - sul mercato del prodotto (mercati dei beni e dei servizi considerati sotto il profilo geografico e del prodotto)
  - su altri fattori di produzione.

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

---

- Al fine di pervenire ad un giusto equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 772/2004, oggi sostituito dal Regolamento n. 316/2014, che ha definito gli ambiti di esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE (ex articolo 81 TCE).
- La disciplina europea non copre soltanto le licenze di brevetto e di know-how, ma si applica ormai anche ai diritti relativi ai disegni e ai modelli e alle licenze di diritti d'autore sul software.
- Per le ipotesi non ricomprese nel regolamento, ad esempio in caso di accordi di raggruppamento di brevetti o di rilascio di licenze di diritti d'autore in generale, le linee direttrici forniscono orientamenti chiari in materia di applicazione delle regole.

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

---

Gli elementi da considerare per esaminare gli effetti restrittivi sono:

- il **mercato rilevante**, in quanto la concessione di licenze può incidere:
  - sul mercato delle tecnologie (comprendono sia le tecnologie sotto licenza che le tecnologie sostitutive)
  - sul mercato del prodotto (mercati dei beni e dei servizi considerati sotto il profilo geografico e del prodotto)
  - su altri fattori di produzione
  
- la **natura dei prodotti e delle tecnologie interessate**:

# Gli accordi di trasferimento di tecnologia

---

Gli elementi da considerare per esaminare gli effetti restrittivi sono:

- la **posizione di mercato delle parti, dei concorrenti, degli acquirenti**:
  - IMPRESE CONCORRENTI: l'esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% di un mercato rilevante delle tecnologie o del prodotto
  - IMPRESE NON CONCORRENTI: l'esenzione 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.
  
- l'esistenza di **concorrenti potenziali**:
  - barriere all'ingresso
  - importanza delle barriere all'ingresso
  - maturità del mercato.



# Il Regolamento n. 316/2014

---

- Il nuovo **Regolamento (UE) n. 316/2014** ha **sostituito il Regolamento n. 772/2004/CE**, in ragione della scadenza di quest'ultimo avvenuta il 30 aprile 2014.
- L'adozione del nuovo regolamento trova ragione nell'esperienza positiva derivata dall'applicazione del precedente.
- Il Regolamento n. 316/2014 è **applicabile esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza**, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, **per la finalità di produzione di beni o servizi**.

# Il Regolamento n. 316/2014

---

Con il **Regolamento n. 316/2014** l'UE ha inteso perseguire tre obiettivi:

1. assicurare l'efficace tutela della concorrenza;
2. offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto;
3. semplificare la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo vigente, anche attraverso la precisazione delle restrizioni o delle clausole che non possono figurare in tali accordi.

# Il Regolamento n. 316/2014 - Considerando

---

- N. 6 – Esenzione anche per accordi che contengano condizioni applicabili a più livelli commerciali, ad es. imposizione al licenziatario di particolare sistema di distribuzione purché compatibili con Reg. 330/2010/UE (accordi di fornitura e distribuzione).
  
- N. 7 - Sull'ambito di applicazione:
  - a) Applicazione anche agli accordi con i subfornitori;
  - b) Esclusione esenzione per accordi in materia di ricerca e sviluppo (Reg. 1217/2010/UE), per accordi di specializzazione (Reg. 1218/2010/UE), per accordi finalizzati a riproduzione e distribuzione di prodotti di software protetti dal diritto d'autore, per accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici

# Il Regolamento n. 316/2014 - Considerando

---

- N. 9 - Applicazione alle disposizioni direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.
- N. 12 - Non applicabilità all'accordo per i mercati rilevanti interessati, se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie.
- N. 15 - Esclusione dell'applicazione per determinati obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione.

# Modifiche – Art. 1

---

- Maggiore chiarezza e analiticità grazie all'inserimento delle definizioni di:
  - **diritti tecnologici**: individuazione specifica di ciò che rientra nel campo tecnologico (nel Reg. 772/2004/CE le categorie individuate nella definizione di tecnologia erano richiamate in quella unitaria di brevetto)
  - **accordo di trasferimento di tecnologia**
  - **licenza esclusiva**
  - **mercato rilevante del prodotto**
  - **mercato rilevante delle tecnologie**
  - **mercato geografico rilevante**
  - **mercato rilevante.**
  
- Viene meno la definizione di “perfezionamento separabile”.

# Modifiche – Art. 2

## Reg. 316/2014

**Par. 1** - Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.

**Par. 3** - L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all'acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.

## Reg. 772/2004

**Par. 1** - 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.

# Modifiche – Art. 3

---

- **Viene meno l'ultimo par. in relazione alla definizione della quota di mercato** viste le nuove definizioni inserite all'art. 2.
- Nel **progetto di Regolamento** era **previsto l'inserimento, non recepito nel testo in vigore**, di un paragrafo su **esenzione** per accordo tra imprese non concorrenti, in cui il licenziatario possiede una tecnologia utilizzata solo per la produzione interna e sostituibile in relazione alla tecnologia sotto licenza, a condizione che la soglia relativa alla quota di mercato di cui al paragrafo 1 non fosse superata su qualsiasi mercato rilevante

# Modifiche – Art. 4

## Restrizioni fondamentali

Reg. 316/2014	Reg. 772/2004
<p>1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto <b><u>uno o l'altro dei seguenti elementi</u></b>:</p> <p>a) la restrizione della facoltà <b><u>di una delle parti</u></b> di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;</p> <p>[...]</p>	<p>1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto <i><u>quanto segue</u></i>:</p> <p>a) la restrizione della facoltà <i><u>di una parte</u></i> di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;</p> <p>[...]</p>



# Modifiche – Art. 4

## Restrizioni fondamentali

### Reg. 316/2014

c) la ripartizione dei mercati o della clientela, **fatti salvi:**

**[abrogata]**

i) l'obbligo imposto al licenziante **e/o** al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando i diritti tecnologici sotto licenza **nel territorio esclusivo riservato all'altra parte e/o di non effettuare vendite attive e/o passive nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte;**

### Reg. 772/2004

c) la ripartizione dei mercati o della clientela, **eccetto:**

i) **l'obbligo imposto ai licenziatari di produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto;**

ii) l'obbligo imposto al licenziante **o** al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza **in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto o in uno o più territori esclusivi riservati all'altra parte;**

# Modifiche – Art. 4

## Restrizioni fondamentali

Reg. 316/2014	Reg. 772/2004
<u>[abrogata]</u>	<u>iii) l'obbligo imposto al licenziante di non concedere in licenza la tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato territorio;</u>
<u>[abrogata]</u>	<u>iv) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive o passive del licenziatario o del licenziante nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte;</u>
ii) Identica	v) Identica
iii) Identica	vi) Identica
iv) Identica	vii) Identica

# Modifiche – Art. 4

## Restrizioni fondamentali

Reg. 316/2014	Reg. 772/2004
Par. 2, lett. b), i) Identica <b><u>[abrogata]</u></b>	Par. 2, lett. b), i) identica <b><u>ii) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, nei primi due anni in cui quest'ultimo vende i prodotti contrattuali in quel territorio o a quel gruppo di clienti;</u></b>
ii) Identica iii) Identica iv) Identica	iii) Identica iv) Identica v) Identica

# Modifiche – Art. 4

## Restrizioni fondamentali

### Reg. 316/2014

Par. 3 - Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l'intera durata dell'accordo, salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali. **Una modifica siffatta include la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti.**

### Reg. 772/2004

Par. 3 - Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l'intera durata dell'accordo, salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali.

# Modifiche – Art. 5

## Restrizioni escluse

### Reg. 316/2014

#### Par. 1

a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva **o di cedere, in tutto o in parte, diritti** al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;

**[abrogata]**

### Reg. 772/2004

#### Par. 1

a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti **separabili** o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;

b) l'obbligo, diretto o indiretto, **del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;**

# Modifiche – Art. 5

## Restrizioni escluse

### Reg. 316/2014

b) l'obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l'altra parte detiene nell'Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza.

### Reg. 772/2004

c) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza.

# Modifiche – Art. 6

## La Commissione può revocare l'esenzione se:

Reg. 316/2014	Reg. 772/2004
<p>Par. 1 , lett. b) - l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, <b><u>ad esempio a causa</u></b> dell'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari <b><u>o perché l'unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi.</u></b> <b>[abrogata]</b></p>	<p>Par. 1 , lett. 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;</p> <p>c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza.</p>

# Modifiche – Art. 8

**Per il calcolo delle quote di mercato del licenziante diritti tecnologici:**

Reg. 316/2014	Reg. 772/2004
<p>Par. 1, lett. c) - <u>la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme;</u></p>	<p>[non presente]</p>



# Modifiche – Art. 9

---

Viene introdotta la disciplina di coordinamento tra i vari regolamenti europei di esenzione per categoria.

- Il presente regolamento non si applica alle clausole in materia di licenze degli accordi di ricerca e sviluppo che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 o degli accordi di specializzazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010.

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- Applicazione agli **accordi sottoscritti dal 1.5.2014.**
  - Applicazione differita al 30.4.2015 per gli accordi sottoscritti entro il 30.4.2014 che quindi, se del caso, dovranno essere modificati entro il termine indicato per adeguarli alle disposizioni del Reg. 316.
- **Approccio più severo per il caso di clausole che impegnano il licenziatario a non contestare la validità del titolo concesso in licenza.**
- **Superamento della distinzione tra perfezionamenti “separabili”** (prima esclusi) **e perfezionamenti “non separabili”** (non esclusi).
- Applicazione **circoscritta agli Stati membri** in cui il licenziante possiede i **diritti tecnologici rilevanti.**

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- **Accordi esenti non possono più essere vietati dai giudici nazionali** che per applicare la procedura di revoca devono dimostrare che l'accordo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che non soddisfa le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
- **Esenzione anche per la concessione in licenza di altri tipi di diritti di proprietà di beni immateriali** (es. marchi e diritti d'autore) se e quando direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.
- **Esenzione per gli accordi che impongono al licenziatario lo svolgimento di attività di sviluppo** per ottenere un prodotto o un processo sfruttabile commercialmente.

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- **Esenzione per le cessioni in cui parte del rischio connesso allo sfruttamento dei diritti tecnologici rimane a carico del cedente.**
- **Esenzione per gli accordi che contengono condizioni applicabili a più livelli commerciali** (es. imposizione al licenziatario di particolare sistema di distribuzione purché compatibili con Reg. 330/2010/UE o agli accordi con i subfornitori).
- **Espressa esenzione per le clausole contrattuali di un accordo di licenza che riguardano la fornitura al licenziante di materie prime, semilavorati e prodotti solo se e quando tali forniture siano direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati** utilizzando i diritti tecnologici licenziati.

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- **Non esenzione per gli accordi di blocco dello sviluppo di tecnologie concorrente.**
  
- **Non esenzione per gli accordi di trasferimento di tecnologia, o per quelle parti di tali accordi, che permettono la sublicenza**
  - tuttavia, il licenziante può autorizzare il licenziatario a concedere in sublicenza la tecnologia con conseguente applicazione del Reg.
  
- **Non esenzione per gli accordi finalizzati a riproduzione e distribuzione di prodotti di software protetti dal diritto d'autore.**

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- **Non esenzione per gli accordi per i mercati rilevanti interessati**, se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie.
- **Non esenzione per gli obblighi di retrocessione e le clausole di non contestazione.**
- **L'introduzione della modalità di calcolo della quota di mercato del licenziante sul mercato delle tecnologie consente il superamento delle difficoltà pratiche nel calcolo della quota di mercato di un licenziante sulla base dei ricavi ottenuti dalle *royalties*.**

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- Le imprese concorrenti possono utilizzare la concessione reciproca di licenze con pagamento reciproco di *royalties* come uno strumento di coordinamento e/o aumento dei prezzi sui mercati del prodotto a valle.
- Eccessivo rigore e rigidità dei requisiti per accedere al beneficio dell'esenzione per categoria potrebbe disincentivare la conclusione di accordi di trasferimento.
- In particolare, non è esplicitato quale sia l'equilibrio accettabile per la Commissione tra i diritti di proprietà intellettuale detenuti dal licenziante e la necessità di garantire, entro certi limiti, la possibilità di commercializzare all'interno del mercato Europeo i prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando la tecnologia oggetto di licenza.

# Impatto del Reg. 316/2014 ed aspetti applicativi

---

- Reg. continua a creare maglie eccessivamente strette per la sua applicazione, specie visto che i naturali destinatari sono le PMI e non le multifunzionali.
- Non applicazione dell'esenzione ai *Patent Pool* (a differenza di quanto non avvenga negli USA) poiché non hanno ad oggetto la produzione di prodotti incorporanti la tecnologia sotto licenza.
- Esenzione per le sole licenze concesse dalle imprese partecipanti al *pool* a soggetti terzi.



**Thank you for the attention**

**Prof. Avv. Valeria Falce - (Valeria.Falce@unier.it)**

**Avv. Elena Maggio - (Elena.Maggio@unier.it)**