



Licenze di Brevetto: Trasferimento di Tecnologia e Know-How tecnico ai sensi della legge sui brevetti del 1970

La concessione di licenze di brevetto è un processo che prevede la concessione a terzi del permesso di estrarre benefici dalla vendita e dall'utilizzo del prodotto concesso in licenza. Il titolare del brevetto concede a terzi la licenza di utilizzare la sua invenzione brevettata sulla base di un accordo e il licenziatario deve pagare le royalty al titolare del brevetto per l'intera durata del periodo di licenza. La licenza può essere concessa per un periodo di tempo stabilito di comune accordo tra il titolare del brevetto e il licenziatario. Il titolare del brevetto continua a detenere i diritti sulla sua invenzione brevettata.

Le tutele previste dalla Legge sui brevetti del 1970 si estendono a qualsiasi tecnologia/processo/know-how tecnico innovativo della Società in India. La registrazione consente a qualsiasi azienda o impresa di accedere ai ricorsi legali necessari in caso di violazione. Trattandosi di un contratto o di un accordo, deve seguire le Sezioni 10 e 11 dell'Indian Patent Act 1970. Ai sensi della Sezione 68 del Patent Act 1970, l'accordo deve essere redatto per iscritto.

I vari metodi comuni per trasferire/licenziare i diritti di know-how tecnologico possono includere la stipula di un contratto di licenza di know-how tecnico, una joint venture, un accordo di royalty, un franchising, un accordo OEM, ecc. Approfondimenti,

1) Joint Venture

I vantaggi di una joint venture in caso di trasferimento tecnologico sono i seguenti: cooperazione a lungo termine tra le parti, motivazione di tutti i partecipanti al successo del trasferimento, costi inferiori rispetto a quelli che si avrebbero lavorando separatamente.

2) Il franchising è un accordo in cui un'azienda concede ad un'altra il diritto di utilizzare il suo marchio e il suo modello commerciale. L'acquirente del franchising inizia a produrre e vendere i prodotti secondo le specifiche del venditore. Solitamente, l'azienda titolare del marchio condivide anche la propria esperienza nel funzionamento e nella gestione del prodotto/tecnologia in franchising.

Il vantaggio principale del franchising è che l'azienda ottiene un marchio già pronto. Con il prodotto in franchising, l'azienda acquisisce un modello commerciale collaudato, conoscenze di gestione e di marketing.

3) Produttore di apparecchiature originali (OEM)

L'OEM può essere considerato come una forma di subappalto, in cui un'azienda locale inizia a produrre secondo le specifiche dell'azienda straniera.

Un'azienda straniera trasferisce parte delle sue tecnologie e attrezzature. Effettua la formazione e la riorganizzazione della gestione. In seguito, l'azienda straniera vende i beni prodotti attraverso i propri canali e con il proprio marchio.

L'accordo OEM consente alle aziende locali di assorbire nuove tecnologie e di riorganizzare la produzione. Con nuove attrezzature e competenze, queste aziende possono produrre nuovi beni per il mercato nazionale con il proprio marchio.

4) Contratto di licenza di brevetto: Questo accordo viene stipulato principalmente tra due parti: la prima è il titolare del brevetto e la seconda è il licenziante, che è autorizzato a utilizzare il brevetto in base all'accordo.

5) Accordo di royalty basato sulle vendite: Entrambe le parti possono stipulare un accordo di royalty basato sulle vendite per la concessione in licenza della tecnologia, cioè per la licenza del brevetto. I termini di pagamento, la durata e l'utilizzo del brevetto sono ampiamente inclusi nell'accordo.

6) Cessione del brevetto: In questo metodo, il titolare del brevetto trasferisce i diritti esclusivi del brevetto a una terza parte in modo permanente. Tale trasferimento viene registrato nel registro ufficiale dei brevetti. Il cessionario deve pagare una somma forfettaria al titolare del brevetto/assegnatario all'inizio e in seguito può ricevere i profitti dell'invenzione brevettata. La cessione di brevetto è un trasferimento completo di diritti a terzi. Il titolare del brevetto non ha più alcun diritto sulla sua invenzione brevettata una volta che il brevetto è stato ceduto a terzi.

Analisi:

Nel caso di un accordo di trasferimento di tecnologia o di trasferimento di know-how, è indispensabile che le aziende siano pienamente consapevoli dei vari metodi e delle protezioni disponibili ai fini della concessione di licenze di brevetto, in modo da portare avanti i loro piani di espansione delle attività in India.

Il presente documento è il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich, in qualità di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno può utilizzare la relazione/articolo come base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno è responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo ipr.newdelhi@ice.it.