

Ingresso nel mercato U.S. per le imprese italiane

Asset tecnologici di marketing negli U.S.

Questo è il terzo post della serie “L’ingresso nel mercato statunitense per le imprese italiane” che riguarda la commercializzazione e la distribuzione di beni tecnologici nel mercato statunitense. Questa serie segue una metodologia sequenziale organizzata in base al livello di rischio che ciascuna modalità di ingresso nel mercato presenta per l’impresa italiana. Di conseguenza, ogni modalità successiva presenterà un livello più elevato di rischio e di ricompensa.

Abbiamo distillato i molti anni di lavoro con clienti italiani nel marketing dei loro prodotti tecnologici¹ nei seguenti principi di base per una penetrazione di successo nel mercato statunitense:

1. **Prodotto completo** – deve essere il “prodotto completo”, senza alcuna caratteristica assente o mancante, supportato da una catena di fornitura completa e da un’assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
2. **Referenziabile** – deve avere referenze positive da parte degli utenti finali, poiché gli acquirenti di prodotti tecnologici non acquisteranno se il prodotto o il servizio non è chiaramente referenziabile; e
3. **Risolve un problema** – deve risolvere un problema reale del cliente o essere una soluzione dirompente in buona fede.

Naturalmente, esistono altri attributi del prodotto per il successo delle vendite di tecnologia negli Stati Uniti, ma abbiamo visto che almeno uno dei fattori di cui sopra è sempre presente in un lancio di prodotto fallito nel mercato statunitense.

Altrettanto importante è il fatto che la commercializzazione di prodotti tecnologici nel mercato statunitense aumenta significativamente il profilo di rischio per un’organizzazione italiana, poiché i suoi preziosi beni tecnologici sono esposti in qualche modo alla concorrenza e all’uso illegale. In questo contesto, le seguenti modalità di distribuzione della tecnologia nel mercato statunitense vengono

¹ Ai fini di questo post, “prodotti incentrati sulla tecnologia” o “prodotti” si riferisce anche ai servizi tecnologici.

profilate in base al loro livello di rischio e alla loro utilità in termini di protezione legale.

Il rivenditore a valore aggiunto ("VAR"). Ogni prodotto tecnologico viene sempre venduto in modo consulenziale, fornendo al cliente un'assistenza tecnica professionale per l'implementazione e l'utilizzo del prodotto. Pertanto, in termini di commercializzazione e distribuzione di prodotti tecnologici, sono necessari i servizi di un VAR. In particolare, i VAR sono professionisti delle vendite che conoscono a fondo la tecnologia in questione e hanno piena padronanza delle complessità di una particolare tecnologia o soluzione. I VAR sono spesso definiti anche "integratori di sistema". Come un generico agente di vendita o distributore, un contratto VAR segue lo stesso formato in linea di principio, ma differisce in modo significativo in termini di protezione della proprietà intellettuale incorporata nel contratto VAR, come segue:

- Concessione di licenza – la proprietà intellettuale alla base del prodotto o del sistema in questione ("IP") viene messa a disposizione del VAR in base a una Concessione di licenza per una durata definita;
- Termini di licenza – la PI rimane di proprietà esclusiva del Licenziante e il diritto del VAR di commercializzare e vendere sarà all'interno di un territorio definito (esclusivo o non esclusivo);
- La concessione al VAR della tecnologia in licenza e della proprietà intellettuale associata è limitata a campi di utilizzo o mercati definiti;
- Brevetti sotto licenza – saranno identificati con il divieto di attaccare qualsiasi diritto di brevetto del Licenziante;
- Licenza software – può seguire il modello SaaS in cui il software viene fornito su Internet o tramite applicazione cloud con termini di utilizzo e protezione dei dati definiti;

- Compenso – può assumere forme diverse, come l'acquisto-rivendita da parte del Licenziante o il pagamento di royalties sulle vendite;
- Possono essere previste quote di vendita o parametri di riferimento per mantenere i diritti di licenza del VAR;
- Formazione – il Licenziante fornisce formazione al VAR e materiali di supporto; Garanzia – termini specifici della garanzia pass-thru all'utente finale con limiti di tempo definiti ed esclusioni dalla garanzia come l'uso illecito;
- Il Licenziante garantirà i diritti di proprietà intellettuale previsti dalla licenza in termini di proprietà e violazione con limitazioni;
- Divieto di reverse engineering;
- Risoluzione per violazione dei Termini di licenza;
- Risoluzione delle controversie – se viene specificato l'arbitrato, deve essere prevista la possibilità per il licenziante italiano di chiedere un provvedimento ingiuntivo in tribunale per la violazione della proprietà intellettuale.
- Scelta della legge – in generale, i tribunali degli Stati Uniti non discriminano i licenziatari stranieri e sono molto protettivi nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale.

In sintesi, i VAR e gli integratori di sistemi negli Stati Uniti fungono da canali di vendita affidabili e redditizi, riducendo al contempo il rischio di diluizione dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo illecito.

Licenza di produzione onshore. In molti casi, l'impresa italiana può scegliere di trasferire i diritti di produzione, assemblaggio o fabbricazione della propria tecnologia a terzi domiciliati negli Stati Uniti. Ciò avviene tramite un contratto di licenza di proprietà intellettuale completo che consente la produzione, l'assemblaggio o la fabbricazione autorizzata in conformità a parametri di produzione definiti e con una protezione completa della proprietà intellettuale. Molte delle stesse protezioni della proprietà intellettuale presenti in un accordo VAR sono replicate qui nei confini di una licenza di produzione, ma con una significativa espansione delle modalità e dei

metodi con cui la produzione onshore deve essere intrapresa e gestita in accordo con il licenziante italiano.

Tuttavia, gli aspetti di rischio e di ricompensa di questa modalità devono essere completamente compresi, in quanto hanno conseguenze significative. Per quanto riguarda il rischio intrinseco, l'onshoring di tecnologie produttive critiche deve essere visto in una prospettiva semi-permanente, in quanto gli asset produttivi locali saranno domiciliati in territorio straniero sotto il diretto controllo di un licenziatario terzo. Nel caso in cui il rapporto con il licenziatario locale si deteriori o si riveli un investimento in perdita, spesso risulta difficile rientrare in possesso degli asset produttivi e trovare un altro licenziatario altrove.

Inoltre, nel caso in cui il licenziante italiano e il licenziatario stipulino una joint venture ("JV") in cui viene costituita un'entità indipendente con capitale sociale emesso da ciascuna parte, in nessun caso il contributo di capitale del licenziante italiano dovrebbe essere la licenza tecnologica stessa. La capitalizzazione della licenza IP comporterà l'iscrizione della licenza come attività nel bilancio dell'impresa comune e, in quanto tale, potrebbe essere soggetta alla portata dei creditori in caso di ristrutturazione o insolvenza dell'impresa comune, con la conseguente perdita completa della sua preziosa tecnologia da parte del licenziante italiano. Piuttosto, i conferimenti di capitale nell'impresa comune dovrebbero essere versati in contanti e/o a debito e, una volta capitalizzati, il licenziante italiano può concedere liberamente in licenza la tecnologia in questione in un accordo di licenza a condizioni di mercato con l'impresa comune, sottraendo così la licenza alla portata di qualsiasi creditore dell'impresa comune.

D'altra parte, i benefici economici derivanti da una licenza di produzione o di fabbricazione di successo sono di gran lunga superiori a quelli ottenuti attraverso un canale di vendita VAR, poiché le licenze di produzione estraggono rendite economiche sotto forma di royalties. Queste rendite non solo sono significativamente più alte dei semplici ricavi del canale di vendita, ma le licenze di produzione

spesso generano ulteriori forme di ricavi, come i servizi di consulenza e tecnici.

In sintesi, come qualsiasi altra decisione di investimento di capitale, i rischi e i benefici di un progetto di licenza di produzione o di fabbricazione devono essere attentamente valutati prima di intraprendere tale impresa.

La nostra prossima serie di post si avventurerà nel regno degli investimenti diretti esteri sul suolo statunitense, con i quali il capitale d'investimento permanente viene portato a terra per un lungo periodo.