

CONTRATTO-TIPO DI LICENZA DI MARCHIO¹

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

XY _____, società di diritto italiano, con sede in _____
via _____ n° _____ iscritta al Registro delle Imprese di
_____ n° _____ Partita Iva _____,
in persona del legale rappresentante Sig. _____
di seguito denominata “**la Licenziante**”²;

e

XY _____, società di diritto italiano, con sede in _____
via _____ n° _____ iscritta al Registro delle Imprese di
_____ n° _____ Partita Iva _____,
in persona del legale rappresentante Sig. _____
di seguito denominata “**la Licenziataria**”³

e congiuntamente le “Parti”

Premesso che⁴

- la Licenziante è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti su marchi:⁵
domanda marchio n. _____ depositata in
data _____ in (paese) _____ n. concessione
_____ in data _____ ;

¹ L'atto di concessione di licenza di marchio non è un atto per il quale l'ordinamento italiano richiede una forma particolare ai fini della sua validità. Solo ai fini della trascrizione l'art. 138 c.p.i. (codice proprietà industriale) richiede che l'atto abbia la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. è però possibile produrre, ai fini della trascrizione, una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza sotto forma di scrittura privata semplice. Ai fini della trascrizione è comunque sempre necessario che l'atto sia registrato.

² Ovvero, se persona fisica: « XY(nome e cognome) _____, di nazionalità _____, nato a _____ il _____ residente in _____ avente Codice Fiscale _____, di seguito denominata “**la Licenziante**” ».

³ Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto del Licenziante.

⁴ In caso di particolare complessità dei termini “tecnici” utilizzati si consiglia di inserire uno specifico punto con le “definizioni”.

⁵ Specificare se i marchi sono concessi o allo stato di domanda.

Valutare possibili clausole di garanzie per l'acquirente, in caso di mancata concessione del titolo.

È importante ai fini dell'adempimento degli oneri pubblicitari che i diritti siano individuati in modo puntuale. Se la registrazione è effettuata in più Paesi indicare in dettaglio ciascuna domanda/concessione. Se i marchi sono numerosi è consigliabile predisporre un allegato.

Qualora le Parti lo ritengano opportuno, è possibile allegare al contratto i documenti di registrazione o deposito.

Nel caso in cui il marchio allo stato di domanda non sia successivamente concesso, il contratto dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto (salvo siano licenziati altri marchi).

- la Licenziante è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza *esclusiva/non esclusiva*⁶ dei sopraindicati diritti su marchi di impresa per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva⁷;
- la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo⁸, licenza *esclusiva/non esclusiva* sui marchi sopra descritti;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

2. Oggetto della licenza⁹

2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, licenza *esclusiva/non esclusiva* dei seguenti diritti: _____ (di seguito indicato semplicemente come Marchio)

per i seguenti prodotti / servizi¹⁰: _____ e per i seguenti Paesi dove insiste il diritto di esclusiva _____.

2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze sul Marchio se non con il consenso scritto della Licenziante

Oppure

2.2. *La Licenziataria potrà concedere liberamente sublicenze sul marchio.*

3. Durata del contratto

3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di anni¹¹ _____

3.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata A/R con Ricevuta di Ritorno o equivalente almeno ____ mesi prima della stessa. In _____

⁶ La licenza può essere esclusiva o non esclusiva; la licenza esclusiva può essere assoluta o semplice. Nel caso di licenza non esclusiva il licenziante potrà concedere in licenza i medesimi diritti ad altri soggetti. Nel caso di licenza esclusiva semplice la licenziante non potrà concedere licenza ad altri, ma potrà utilizzare in proprio i diritti sul marchio; in tal caso è opportuno inserire la seguente clausola: «*Il licenziante non potrà concedere a terzi i marchi licenziati, ma si riserva di utilizzarli in proprio*».

Nel caso di licenza esclusiva assoluta il licenziante non solo non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma non potrà neppure utilizzarli direttamente. In tal caso si consiglia l'inserimento della seguente clausola «*La licenziante si impegna a non concedere a terzi e non utilizzare in proprio i marchi oggetto di licenza*».

⁷ La licenza può essere concessa anche per una parte del territorio dove insiste il diritto di esclusiva, in tal caso va specificato per quali Paesi o parte del territorio è concessa.

⁸ È anche possibile che la licenza sia concessa a titolo gratuito, ipotesi frequente nel caso di contratti di licenza infra gruppo.

⁹ Il contratto potrebbe avere ad oggetto non solo il marchio ma anche design o brevetto relativo al prodotto. In tal caso il contratto dovrà essere strutturato come un contratto complesso con specifico riferimento alla concessione della licenza per ogni privativa inerente il prodotto (si rinvia per approfondimenti al contratto di licenza di design e di brevetto).

¹⁰ La licenza può essere concessa anche solo per una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è stato registrato. In relazione al caso concreto le Parti dovranno valutare l'opportunità e la legittimità del frazionamento in relazione alla tipologia di prodotti e alle normative applicabili nei paesi di riferimento.

¹¹ È possibile anche prevedere che la licenza abbia durata di alcuni anni con eventuale previsione di automatico rinnovo. Tale previsione appare consigliabile in quanto consente alle parti di valutare l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale.

manca, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato di _____ anni in _____ (____) _____ anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette forme almeno _____ mesi prima della scadenza del contratto.

4. Corrispettivo per la licenza di marchio

4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante:

un importo forfettario di euro _____ (_____) per ogni anno di licenza previo ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dalla Licenziante con le seguenti modalità¹²

Oppure

La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty pari al _____ % sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a Marchio dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito¹³.

In tal caso la Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute. La Licenziataria permetterà in ogni momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.

4.2. Le royalties saranno corrisposte con le seguenti modalità:¹⁴

- le royalties verranno corrisposte alla fine di ogni _____, il primo dei quali decorrerà dal _____

Prima della scadenza convenuta la Licenziataria si impegna a trasmettere alla Licenziante un rendiconto esatto e completo e a versare le somme pattuite sul conto _____ entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Licenziante.

4.3. Qualunque sia il fatturato realizzato, la Licenziataria si impegna comunque a corrispondere alla Licenziante la seguente somma (minimo garantito)¹⁵ che verrà imputata alle royalties già corrisposte:

- Euro _____ per il primo anno;
- Euro _____ per il secondo anno;
- Euro _____ per il terzo anno.¹⁶

Tali somme saranno dovute entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il diritto a ricevere il minimo garantito¹⁷.

5. Obblighi della licenziataria

¹² Le Parti possono prevedere i tempi del pagamento: ogni mese, trimestre etc.

¹³ È altresì prevedibile un sistema misto con un pagamento iniziale, una sorta di *fee* di ingresso variabili nel tempo o in relazione ai fatturati raggiunti.

¹⁴ Le parti sono libere di fissare le modalità di pagamento e le cadenze temporali per il calcolo, ad es. ogni mese, ovvero ogni trimestre o semestre etc.

¹⁵ La previsione di minimo garantito è una previsione eventuale posta nell'interesse della Licenziante.

¹⁶ Il minimo garantito può essere previsto per alcuni anni o per tutta la durata del contratto. Può inoltre variare come nella clausola proposta al passare degli anni.

¹⁷ Le parti potranno specificare modalità e tempi di rendicontazione, tali da concretizzare la trasparenza dell'informazione.

5.1. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro della Licenziante. In particolare la Licenziataria è tenuta a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare la Licenziataria si obbliga espressamente ad usare i Marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi dalla Licenziante o da altri licenziatari¹⁸.

5.2. La Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità dell'uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Licenziante per facilitarle l'esercizio di tale diritto.

5.3. È vietato alla Licenziataria di utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.

5.4. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.¹⁹

5.5. La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.

6. Obblighi della licenziante

6.1. La Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.

6.2. La Licenziante si impegna a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.

7. Controlli

7.1 La Licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del Contratto e comunque idonea a consentire l'accertamento dell'ammontare delle royalties dovute.

7.2 Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

¹⁸ La parte in corsivo è eventuale, da utilizzare nel caso di licenza non esclusiva ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, c.p.i. Si richiama l'opportunità di specificare le caratteristiche qualitative e tecniche imposte dalla Licenziante in uno specifico allegato tecnico. Nel caso in cui il prodotto sia tutelato anche da *design* è opportuno inserire uno specifico riferimento.

¹⁹ Può essere opportuno predisporre delle *guide lines* relative alle modalità di uso del marchio (es. colori, dimensioni, posizionamento etc.)

8. Prelazione²⁰

8.1. La Licenziante riconosce a favore della Licenziataria un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.

8.2. La Licenziante dovrà comunicare alla Licenziataria i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

8.3. La Licenziataria potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 8.2. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

9. Risoluzione anticipata²¹

9.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

9.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell'art. 9.1, la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all'altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.

Oppure

9.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiara di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verificano le seguenti condizioni:

a) se la Licenziataria non adempia all'obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo gli importi e le scadenze di cui all'art. 4 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;

b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all'art. 5;

d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

9.2. La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiara di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verificano le seguenti condizioni:

a) se la Licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 6;

d) se la Licenziante sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

10. Protezione del marchio

10.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di

²⁰ Clausola eventuale.

²¹ È anche possibile prevedere che la violazione di uno o più obblighi contrattuali comporti il pagamento di una penale che costituisce una predeterminazione del danno risarcibile.

contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso del Marchio.

10.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

Oppure

10.2. La Licenziataria dovrà adottare, a proprie spese, previo accordo con la Licenziante, le iniziative più opportune dirette alla tutela e alla difesa del Marchio.

10.3 Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce.²² Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

11. Garanzie

11.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Marchio, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.

11.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del Marchio, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

11.3. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

11.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno essere restituite.

12. Cessazione del contratto

12.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.

12.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la Licenziataria sarà libera di usare il Marchio su base non esclusiva per un periodo di mesi _____ .

²² Le parti possono anche decidere di accollare per intero alla Licenziante o alla Licenziataria l'obbligo di difesa del marchio. Si tratta di una clausola che, stante i costi molto elevati delle spese legali in alcuni paesi, può incidere in modo rilevante sul sinallagma contrattuale.

13. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.

Oppure

La Licenziante presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del presente contratto.

14. Legge applicabile

14.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

14.2. *Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.*²³

15. Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizione per l'espletamento delle formalità occorrenti.

16. Clausole finali

16.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.

16.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

17. Risoluzione delle controversie

17.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [_____] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

Opzione I

17.2. *Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [_____].*

17.3. *Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.*

²³ Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).

17.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto²⁴ nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile²⁵.

Oppure

Opzione 2

18. Foro competente

Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di _____²⁶.

.....li,

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:

- 9 (risoluzione anticipata),
- 10 (protezione del marchio),
- 11 (garanzie),
- 17 (risoluzione delle controversie),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.²⁷.

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

²⁴ In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

²⁵ L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

²⁶ Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

²⁷ Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.