

CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI BREVETTO¹

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, a seguito di un'autonoma attività di studio e ricerca ha ideato e messo a punto la seguente invenzione: _____
_____ 5.;
- la Licenziante ha tutelato la sopradescritta invenzione con i seguenti diritti di privativa⁶:

¹ L'atto di concessione di licenza di brevetto 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 inserire uno specifico punto con le "definizioni".

⁵ Inserire titolo convenzionale dell'invenzione.

⁶ Per diritti di privativa si intendono i titoli di proprietà industriale relativi all'invenzione. Specificare se tali diritti sono già concessi o allo stato di domanda.

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

È importante che i diritti siano individuati in modo puntuale: n. del brevetto concesso o della domanda, data di concessione o della domanda, paese, eventuale estensione in altri paesi. Nel caso in cui si tratti di numerosi brevetti o di un brevetto tutelato in diversi paesi è opportuno predisporre un allegato. Nel caso di brevetto europeo (EPO) o brevetto internazionale (PCT) è opportuno specificare eventuali regolarizzazioni.

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

Nel caso in cui il brevetto allo stato di domanda non sia successivamente concesso, il contratto

- domanda brevetto n. _____ depositata in data _____
in (paese) _____ n. concessione _____ in data _____;
- la Licenziante e' interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza *esclusiva/non esclusiva*⁷ dei sopraindicati diritti brevettuali per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva⁸;
- la Licenziataria e' interessata ad ottenere, verso corrispettivo⁹, licenza *esclusiva/non esclusiva* dei sopradescritti diritti sul brevetto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto della licenza

2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, licenza *esclusiva/non esclusiva* dei seguenti diritti brevettuali (di seguito indicati semplicemente come Brevetto):¹⁰ _____

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

Oppure

2.2 *La Licenziataria potrà concedere liberamente sublicenze del Brevetto.*

3. Durata del contratto

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

Oppure

dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto.

⁷ La licenza può essere esclusiva o non esclusiva; la licenza esclusiva può essere assoluta o semplice. Nel caso di licenza non esclusiva la 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 brevettuali (in tal caso è opportuno inserire la seguente clausola: «*La licenziante non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma si riserva di utilizzarli in proprio*»).

Nel caso di licenza esclusiva assoluta la 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 diritti oggetto di licenza*».

⁸ 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.

⁹ È anche possibile che la licenza sia concessa a titolo gratuito, ipotesi frequente nel caso di contratti di licenza infra gruppo.

¹⁰ Si rinvia a quanto indicato alla nota 5. L'oggetto della licenza può essere esteso eventualmente al know-how relativo all'invenzione (v. per approfondimenti il contratto tipo di licenza di know-how), in tal caso può essere opportuno distinguere il corrispettivo imputabile al know-how e il corrispettivo imputabile al brevetto.

¹¹ È possibile anche prevedere che la licenza abbia la medesima durata dei diritti licenziati o una durata di alcuni anni con previsione di automatico rinnovo. Tale previsione consente alle parti di valutare l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale.

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 mancanza, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato, sempre salva la naturale scadenza dei titoli, di _____ (_____) anni in _____ (_____) anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette forme almeno ____ mesi prima della scadenza del contratto.

4. Corrispettivo per la licenza di brevetto

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 oggetto della tutela brevettuale dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito.¹³

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 le seguenti somme (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.

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 e successive royalties sul fatturato. È altresì possibile prevedere royalties 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. Standard di qualità¹⁸

5.1. La Licenziataria si impegna a fabbricare i prodotti secondo gli standard qualitativi della Licenziataria¹⁹.

6. Mantenimento del brevetto²⁰

6.1. La licenziante si obbliga a fare tutto il possibile per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i predetti titoli oggetto di licenza²¹.

6.2. Rimane salva la possibilità per la società Licenziataria di rinunciare, per comprovate ragioni commerciali, alla licenza per alcuni Stati ad eccezione dell'Italia, dandone avviso alla Licenziante a mezzo raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima dalla scadenza delle relative tasse di mantenimento. La Licenziante rimane libera, in tal caso, di mantenere in vita il brevetto a proprie esclusive spese nel contesto territoriale oggetto di rinuncia da parte della Licenziataria e di disporre conseguentemente.

7. Risoluzione anticipata

7.1. 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.

7.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell'art. 7.1, 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

7.1. 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.

7.2. 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

¹⁸ Valutare inoltre se inserire o meno clausole relative a possibili modifiche e perfezionamenti.

¹⁹ Se opportuno, in base alla tipologia di prodotto si può prevedere l'obbligo della Licenziataria di apporre sui prodotti il seguente wording: "costruito su licenza di ..".

²⁰ Nel caso in cui sia ancora possibile estendere il brevetto all'estero e nell'ipotesi in cui vi siano procedure in corso di estensione del brevetto (EPO o PCT) e non siano ancora stati designati i Paesi nei quali il brevetto sarà regolarizzato, possono essere inserite clausole che introducono obblighi e vincoli reciproci riguardo all'estensione dei titoli.

²¹ Gli oneri di mantenimento in vita in capo alla licenziataria sono usuali nei contratti di licenza esclusiva ma non nei contratti di licenza non esclusiva, per i quali si potrà prevedere che il relativo obbligo sia assunto dalla Licenziante.

quale dichiararsi 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.

8. Protezione del brevetto

8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.

8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Brevetto costituisca 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

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

8.3. 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.

9. Cessazione del contratto

9.1 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: 1) cesserà di usare il Brevetto con effetto immediato; 2) restituirà o distruggerà qualsiasi materiale inerente l'uso del brevetto.

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

10. Garanzie

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

10.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il Brevetto, 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.

²² Le parti possono anche decidere di accollare per intero alla Licenziante o alla Licenziataria l'obbligo di difesa del brevetto. 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.

10.3. 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.

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

11. 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.

12. Legge applicabile

12.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

12.2. *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 Italiano²³.*

13. 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.

14. Clausole finali

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

14.2. 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.

15. Risoluzione delle controversie

15.1. 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 1

15.2. *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 [_____].*

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).

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

15.4. 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

16. 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:

- 7 (risoluzione anticipata),
- 8 (protezione del brevetto),
- 10 (garanzie),
- 15 (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.