

CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI DESIGN¹

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 di privativa:⁵
domanda disegno e modello n. _____
depositata in data _____ in (paese) _____ n.
concessione _____ in data _____;

¹ L'atto di concessione di licenza di design 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 Per diritti di privativa s'intendono i titoli di proprietà industriale relativi al modello o design. Specificare se tali diritti sono concessi o allo stato di domanda.

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

È importante ai fini dell'adempimento degli oneri pubblicitari che i diritti siano individuati in modo puntuale.

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

Nel caso in cui il design allo stato di domanda non sia successivamente concesso, il contratto dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto.

- (Successivamente la Licenziante, avvalendosi del diritto di priorità, ha esteso il design nei seguenti Paesi _____)⁶;
- la Licenziante e' interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza *esclusiva/non esclusiva*⁷ dei sopraindicati diritti sul disegno o modello per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva⁸;
- la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo⁹, licenza *esclusiva/non esclusiva* dei diritti sul disegno o modello sopra descritti;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

2. Oggetto della licenza

- 2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, licenza *esclusiva/non esclusiva* dei seguenti diritti sul disegno o modello: _____¹⁰.
- 2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze del design se non con il consenso scritto della Licenziante.

Oppure

2.2 La Licenziataria potrà concedere liberamente sublicenze del design.

3. Durata del contratto

- 3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di anni _____¹¹.
- 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 _____

⁶ Clausola eventuale: fa riferimento all'ipotesi di estensione del design in altri paesi.

⁷ 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 design; in tal caso è opportuno inserire la seguente clausola: «*Il licenziante non potrà concedere a terzi i diritti 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 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 Specificare i diritti sul design oggetto del contratto di licenza (v. nota 4).

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

stessa. In mancanza, 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. Remunerazione per la licenza

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 _____.*

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.

Oppure

- *La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty pari al ... % sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti recanti il design licenziato dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito.¹³*

4.2 Il corrispettivo di cui al punto 4.1 verrà corrisposto con le seguenti modalità:

_____ ¹⁴.

5. Obblighi della licenziataria

5.1. È vietato alla Licenziataria di utilizzare il Design con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.

5.2. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, segni distintivi o design uguali o confondibili con i segni distintivi della licenziante e/o modelli confondibili con i design oggetto del presente contratto.¹⁵

5.3. La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti 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.

5.4. La Licenziataria dovrà apporre sui prodotti realizzati sulla base della presente licenza la scritta "costruiti su licenza di ...".

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, oppure prevedere royalties variabili nel tempo o in relazione ai fatturati raggiunti.

¹⁴ Le parti sono libere di fissare le modalità di pagamento.

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

¹⁵ Può essere opportuno predisporre delle *guide lines* relative alle modalità di uso del marchio (es. colori, dimensioni, posizionamento etc.)

6. Obblighi della licenziante

6.1. La Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del design 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 design, fino alla durata massima prevista per legge, nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.

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 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.

8. Protezione del design

8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del disegno o modello, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di design o simili di terzi per effetto dell'uso del disegno o modello.

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 design 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

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 disegno o modello.*

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.¹⁶ Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

9. Garanzie

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

9.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del disegno o modello, 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.

9.3. 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.

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

10. Cessazione del contratto

10.1 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 Design con effetto immediato.

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

11. Cessione del contratto

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

Oppure

¹⁶ Le parti possono anche decidere di accollare per intero alla Licenziante o alla Licenziataria l'obbligo di difesa del disegno o modello. 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.

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 Italiano¹⁷.*

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 [_____].*

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.*

¹⁷ 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).

15.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto¹⁸ nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile¹⁹.

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 _____²⁰.

_____ 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 design),
- 9 (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.²¹.

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

¹⁸ In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

¹⁹ L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

²⁰ Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

²¹ 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.