



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Il Contratto di licenza d'uso del marchio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nella pratica corrente sempre più spesso il frutto delle opere d'ingegno viene usato come merce di scambio alla stregua di un qualsiasi bene materiale. Naturalmente ci sono diverse differenze e norme che regolano questa pratica ormai ampiamente diffusa, cercherò in questo lavoro di chiarirne in breve gli aspetti più salienti .

Il contratto di licenza d'uso del marchio

Con il contratto di licenza d'uso del marchio, un soggetto concede ad un altro il **godimento di un marchio**, di regola dietro il pagamento di un corrispettivo, a determinate condizioni e per un certo periodo di tempo. In sostanza, il titolare trasferisce il diritto di utilizzare l'opera dell'ingegno, mantenendo il diritto di proprietà su questa. La concessione della licenza sul marchio consente al licenziatario lo **sfruttamento economico dello stesso**; tale sfruttamento genera un aumento della notorietà e dell'immagine del marchio, rafforzando così i diritti del proprietario sul segno. Il contratto in oggetto, anche se non compiutamente disciplinato, è menzionato agli artt. 2573 c.c. e 23 del DLgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), ove si afferma che il marchio può costituire oggetto di **licenze esclusive e non esclusive**, per la **totalità o per parte dei prodotti** e servizi per i quali il marchio è registrato e **per la totalità o per parte del territorio** dello Stato. Nel contratto in questione, di cui è riportato un modello in calce all'articolo, i contraenti possono prevedere clausole che delimitano la facoltà d'uso del marchio, che individuano la natura esclusiva o non esclusiva della licenza, che ammettono o meno la sub-licenza.

Premessa

Con il contratto di licenza d'uso del marchio, un soggetto concede ad un altro il godimento di un marchio, di regola dietro il pagamento di un corrispettivo, a determinate condizioni (con o senza clausola di esclusiva, su tutti oppure su alcuni prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione del marchio...), per un certo periodo di tempo.

La concessione della licenza sul marchio consente al licenziatario lo sfruttamento economico dello stesso; tale sfruttamento genera un aumento della notorietà e dell'immagine del marchio, rafforzando così i diritti del proprietario sul segno.

Contratto di licenza d'uso

Il **contratto di licenza d'uso** è un contratto atipico frequentemente utilizzato dalle imprese al fine di consentire ad altri di sfruttare economicamente i beni immateriali di cui l'impresa è titolare (brevetti, marchi, know-how industriale ecc.).

I soggetti del contratto di licenza sono:

- il **licenziante**, ossia il titolare di uno o più diritti immateriali, che concede in licenza il diritto di utilizzare e/o strutturare la proprietà sul bene immateriale;
- il **licenziatario**, ossia colui che accetta tale licenza.

Mediante il contratto di licenza, l'impresa licenziante concede ai licenziatari lo **sfruttamento**, per un determinato periodo di tempo, **del titolo di proprietà industriale** o di conoscenze tecniche non brevettate, dietro corresponsione di un corrispettivo, che può essere determinato:

- ✓ in misura fissa;
- ✓ in misura variabile (in tali casi si stabilisce il riconoscimento al titolare del diritto di una percentuale sul fatturato o sui profitti realizzati dal licenziatario o a titolo di royalties).

Pur trattandosi di un contratto atipico, esso è caratterizzato da alcuni elementi, che possono essere determinati e integrati dalle parti.

A titolo esemplificativo, nel contratto in oggetto, oltre ai dati delle parti, l'oggetto della licenza e le modalità di utilizzo dello stesso si avrà:

- la clausola relativa alla natura esclusiva o non esclusiva della licenza;
- il prezzo (nella maggior parte dei casi il contratto è a titolo oneroso, ma non è escluso che il contratto venga stipulato senza corrispettivo);
- la durata della licenza;
- le clausole relative alla cessazione del rapporto (ad es. clausole di recesso e di risoluzione).

Marchio

Per marchio si intendono "*tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:*

- a. *a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e*
- b. *ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare"* (art. 7 del DLgs. 30/2005, come modificato dal DLgs. 15/2019).

OSSERVA

A seguito delle modifiche introdotte con il DLgs. 15/2019 non è più richiesto che il marchio sia suscettibile di rappresentazione grafica.

In linea generale, il marchio deve avere le seguenti caratteristiche:

- **liceità** (art. 14 del DLgs. 30/2005, secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume);
- **non decettività** (art. 14 comma 1 lett. b del DLgs. 30/2005, secondo il quale "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad **ingannare il pubblico**", con riferimento alla provenienza geografica, alla natura o alla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio);
- **capacità distintiva** rispetto agli altri prodotti o servizi dello stesso genere presenti sul mercato (art. 13 comma 1 del DLgs. 30/2005);
- **novità** (art. 12 comma 1 del DLgs. 30/2005).

Mediante la registrazione del marchio, un soggetto ne diventa titolare e può disporre, anche offrendolo in godimento ad altri e mantenendone la proprietà.

Contratto di licenza d'uso del marchio

Ai sensi degli artt. 2573 c.c. e 23 del DLgs. 30/05 (codice della proprietà industriale), anche il marchio può essere concesso in licenza a terzi.

Le norme citate si limitano a prevedere la possibilità di concedere una licenza esclusiva o non esclusiva, su tutti o alcuni prodotti e su un determinato territorio; le parti sono, dunque, libere di disciplinare autonomamente molti aspetti dell'accordo. Peraltro, l'art. 2573 comma 1 c.c. chiarisce che "Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, **purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico**".

Una disposizione di analogo contenuto si ritrova all'art. 34 comma 4 del Codice della proprietà industriale.

Tale divieto è finalizzato a garantire la c.d. "costanza qualitativa" o, comunque, la conoscenza del consumatore di eventuali difformità qualitative del prodotto caratterizzato dal marchio, cosicché possa effettuare scelte consapevoli.

Forma del contratto

Per quanto riguarda la forma del contratto, vige per la licenza d'uso del marchio il principio della **libertà di forme**, per cui non è richiesta l'osservanza di forme particolari, né per la prova, né per la validità del contratto.

Nella prassi, peraltro, le parti utilizzano spesso la forma scritta per formalizzare il contratto di licenza, specie a fini probatori.

Inoltre, qualora si intenda trascrivere il contratto di licenza presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi al fine di renderlo opponibile a terzi, ai sensi dell'art. 138 del DLgs. 30/2005, il comma 3 della norma prevede che il richiedente presenti apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando **copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196**, tra cui "una

dichiarazione di avvenuta concessione di licenza sotto forma di scrittura privata semplice”.

Contenuto La licenza d’uso del marchio può avere un contenuto più o meno dettagliato.

Di regola, la licenza di marchio individua:

- i **prodotti e/o servizi per cui la licenza opera** (un marchio può essere oggetto di una licenza per la totalità o per parte dei prodotti/servizi per cui è stato registrato);
- l’eventuale esclusiva; nel caso di **licenza non esclusiva**, il licenziante può concedere in licenza gli stessi diritti oggetto di contratto ad altri soggetti. Nel caso di **licenza esclusiva**, il licenziante non può concedere licenza ad altri; le parti possono poi prevedere che, in caso di licenza esclusiva, il proprietario del diritto sul marchio mantenga il diritto di utilizzarlo in proprio o, al contrario, che non possa farne alcun uso;

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Codice della proprietà industriale, il marchio può essere oggetto di licenza non esclusiva *“a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”*.

Questo si giustifica in ragione del fatto che il pubblico potrebbe essere ingannato dalla presenza sul mercato di prodotti aventi lo stesso marchio ma qualitativamente diversi.
→ il **territorio** per il quale opera la licenza.

Prezzo Come anticipato, il prezzo non è un elemento essenziale del contratto: la licenza può infatti essere concessa a titolo gratuito, ad esempio nel caso di licenza infragruppo. Tuttavia, è molto frequente che la licenza sia a **titolo oneroso**. In questo caso, il prezzo può essere determinato tenendo in considerazione il valore del marchio e la durata di tempo in cui il contratto spiega la propria efficacia.

Spesso, inoltre, ad una somma determinata in modo fisso si aggiunge una percentuale sul fatturato (**royalties**) generato dalla commercializzazione dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio licenziato. Quando il prezzo pattuito è commisurato alle vendite, è inserito nel contratto il diritto della licenziante di effettuare verifiche relativamente alla situazione contabile della licenziataria, in particolare in relazione ai volumi di vendita.

Durata Infine, deve essere stabilita la **durata del contratto di licenza**: le parti possono liberamente determinare la durata del contratto e possono prevedere che, alla scadenza del contratto:

- questo si rinnovi automaticamente, per lo stesso periodo di tempo, salvo disdetta delle parti, da darsi entro un certo periodo di tempo prima della scadenza;
- il contratto cessi di produrre i suoi effetti.

I prodotti su cui la licenziataria apporterà il marchio dovranno rispettare determinati standard qualitativi e tecnici, posto che il licenziante ha normalmente un interesse a che ciò avvenga. Il licenziante si riserva di effettuare visite e controlli sulla qualità dei prodotti mediante verifiche a campione.

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO

tra

la società, con sede in via partita IVA, in persona del legale rappresentante (di seguito denominata "**la Licenziante**");

la società, con sede in via partita IVA, in persona del legale rappresentante (seguito denominata "**la Licenziataria**")

e congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- la Licenziante è titolare piena ed esclusiva del Marchio denominato con riferimento alle classi merceologiche e avente ad oggetto registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di al n. a seguito alla domanda presentata il (di seguito denominato "**il Marchio**");
- la Licenziataria è interessata ad utilizzare il Marchio per contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi, utilizzandone anche la notorietà a fini commerciali, per i seguenti Paesi ed in particolare per apporlo sui seguenti prodotti/servizi
- la Licenziante è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza *esclusiva/non esclusiva* del Marchio;
- la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, licenza *esclusiva/non esclusiva* sul Marchio.

STIPULANO E CONVENGONO 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* del Marchio e per i seguenti Paesi dove sussiste il diritto di esclusiva

2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere *sub*-licenze sul Marchio se non con il consenso scritto della Licenziante.

Oppure

2.2. La Licenziataria potrà concedere *sub*-licenze sul Marchio

3. Durata del contratto

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

3.2. Alla scadenza di tale termine, il contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato per un periodo di, salvo disdetta di una delle Parti comunicata a mezzo raccomandata a/r o mezzo PEC, almeno sei mesi prima della scadenza di cui al paragrafo 3.1. o di quella successivamente prorogata.

4. Corrispettivo per la licenza di Marchio

4.1. La Licenziataria corrisponderà alla Licenziante un importo pari ad euro per ogni anno di licenza, indipendentemente dai risultati di commercializzazione dei prodotti o servizi contraddistinti dal Marchio.

4.2. Oltre alla somma di cui al paragrafo 4.1., la Licenziataria si impegna a corrispondere una *royalty* del% sul fatturato generato dalla commercializzazione dei prodotti o servizi contraddistinti dal Marchio.

4.3. Le *royalties* verranno corrisposte alla fine di ogni trimestre, il primo dei quali decorrerà dal

4.4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, prima della scadenza convenuta per la corresponsione delle somme di cui al par. 4.1. e 4.2., la Licenziataria si impegna a trasmettere alla Licenziante un rendiconto e a versare le somme pattuite entro giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Licenziante.

4.5. In caso di contrasto tra il rendiconto trasmesso dalla Licenziante e l'esito del controllo effettuato dalla Licenziataria ai sensi dell'articolo 7, le Parti si impegnano a effettuare nuovi controlli al fine di verificare eventuali errori e/o omissioni e la Licenziataria si impegna sin d'ora a corrispondere alla Licenziante l'eventuale somma non versata alla prima scadenza utile.

5. Obblighi della licenziataria

5.1. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il Marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro della Licenziante. In particolare, si impegna a commercializzare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio, uniformando la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante, affinché dalla licenza del Marchio non derivi inganno in quei prodotti o servizi essenziali nell'apprezzamento del pubblico, conformemente a quanto disposto dal DLgs. 10.2.2005 n. 30.

5.2. La Licenziataria si impegna:

- a non utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente pattuite;
- a non 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;

- 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

La Licenziante si impegna:

- a seguire correttamente le procedure di registrazione del Marchio e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo;
- a verificare che dalla licenza del Marchio non derivi inganno in quei prodotti o servizi essenziali nell'apprezzamento del pubblico e che l'uso che la Licenziataria fa del Marchio sia conforme a quanto disposto dal DLgs. 10.2.2005 n. 30;
- a verificare la conformità d'uso del Marchio alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative;
- 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 al presente contratto e comunque idonea a consentire l'accertamento dell'ammontare delle *royalties* dovute. A tale fine la Licenziataria garantisce la regolare tenuta dei registri al fine di permettere la rapida determinazione delle somme dovute e permetterà alla Licenziante di effettuare verifiche in ogni momento, in ordine alla situazione contabile e relativamente ai volumi di vendite realmente effettuati da quest'ultima.

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 *privacy*.

8. Prelazione

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 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 8.2. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

9. Risoluzione anticipata

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.

10. Protezione del Marchio

10.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi vicendevolmente, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di 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 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.

10.3. Le spese legali di natura giudiziale e/o 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. 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. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza nel periodo di utilizzo del brevetto sino alla data della dichiarazione di nullità non dovranno essere restituite.

12. Cessazione del contratto

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 e restituirà senza ritardo alla Licenziante ogni atto, documento o materiale che sia stato necessario per la produzione o commercializzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnato dal Marchio.

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

Il presente contratto è regolato dal diritto

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.

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.

16.3. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al DLgs. 196/2003 e al Reg. 679/2016, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

17. Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, anche di natura non contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale risolte secondo il regolamento da questa adottato. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge/ secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà la lingua dell'arbitrato sarà

Oppure

18. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di

..... li,

LA LICENZIANTE

.....

LA LICENZIATARIA

.....

Naturalmente mi preme ricordare che qui ho trattato l'argomento considerando i caratteri generali. Ogni situazione è un caso a sé e deve essere attentamente valutato, per questo sollecito l'intervento di un professionista abilitato che sarà capace di soddisfare le vostre esigenze .

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*