

La Licenza di marchio

SCRITTURA PRIVATA

Tra

[•] (in seguito, per brevità, anche solo la “Licenziante”), con sede legale in [•], in persona del proprio legale rappresentante [•];

e

[•], (in seguito, per brevità, anche solo la “Licenziataria”) con sede legale in [•], in persona del proprio legale rappresentante [•];

di seguito congiuntamente indicate anche come le “Parti”

*** **

- La Licenziante è una società attiva nel settore del [•] ed è titolare, tra gli altri di una serie di marchi registrati in vari paesi e rivendicanti svariati prodotti e servizi e che è suo interesse concedere in licenza a terzi;
- La Licenziataria, società operante nel settore del [•], è interessata ad acquisire una licenza esclusiva sui Marchi per utilizzarli in relazione ad alcuni dei propri prodotti;
- è reciproco interesse di entrambe le Parti addivenire ad un comune accordo che consenta una proficua collaborazione commerciale;

*** **

Tutto ciò premesso, in considerazione delle reciproche promesse, pattuizioni e condizioni qui di seguito stabilite, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che a sua volta sostituisce ogni eventuale e diversa precedente pattuizione tra le Parti e/o loro eventuali danti causa in relazione a quanto oggetto del presente accordo;

Art. 2 DEFINIZIONI

Nel testo del presente accordo, i termini sotto elencati avranno il significato qui di seguito indicato:

- i) "Marchi": si intendono unicamente i marchi specificamente elencati nell'Allegato 1 al presente accordo;
- ii) "Prodotti": si intendono unicamente quelli specificamente indicati nell'Allegato 2 al presente accordo;
- iii) "Territorio": si intendono unicamente i paesi specificamente indicati nell'Allegato 3 al presente accordo.
- iv) “Informazioni Riservate”: si intendono tutte le informazioni che le Parti si comunicheranno anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo e durante la vigenza del medesimo, tra cui, a mero titolo esemplificativo, eventuali dati commerciali e contabili, budget, costi, strategie di mercato, piani di marketing, liste dei fornitori, liste degli agenti commerciali e sub agenti, liste dei clienti ed ogni altra informazione commerciale destinata a restare riservata;

Art. 3 LICENZA

3.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, la Licenziante concede alla Licenziataria, che accetta per la durata e alle condizioni previste dal presente accordo, una licenza esclusiva sui Marchi per la realizzazione e distribuzione nel Territorio dei Prodotti. I Prodotti dovranno essere

contraddistinti dai Marchi e dovranno essere realizzati secondo la documentazione progettuale predisposta dalla Licenziataria ed approvata di volta in volta dalla Licenziante, secondo la procedura di cui al successivo Art. 4 del presente accordo.

3.2 La Licenziante conserva sui Marchi tutti i diritti non esplicitamente concessi alla Licenziataria ai termini del presente accordo. La Licenziataria riconosce che tutti i Marchi sono di titolarità esclusiva della Licenziante. La Licenziataria riconosce altresì la validità e la rinomanza dei Marchi e si impegna a non contestarla nemmeno in futuro. La Licenziataria si impegna, inoltre, a non porre in essere alcuna attività che possa risultare in violazione dei Marchi e/o comunque in danno del loro valore e reputazione. E' fatto espresso divieto alla Licenziataria di concedere, in tutto o in parte, sub-licenze sui Marchi a soggetti terzi.

Art. 4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI

4.1 Prima di poter realizzare un qualunque Prodotto, la Licenziataria si impegna ad inviare alla Licenziante, per sua insindacabile approvazione, i disegni progettuali relativi a ciascun Prodotto, nonché una dettagliata descrizione: i) delle tecniche di produzione che verranno impiegate per la relativa realizzazione; ii) dei materiali che verranno impiegati per la loro realizzazione; iii) di come i Marchi verranno apposti sul Prodotto. Il giudizio della Licenziante potrà avere ad oggetto la qualità del Prodotto e/o le modalità di apposizione dei Marchi, al fine di evitare ogni possibile influenza negativa del Prodotto sulla reputazione della Licenziante e/o dei Marchi. La Licenziante si impegna ad approvare o rigettare i disegni progettuali entro [•] giorni lavorativi dalla loro ricezione. Una volta concessa l'approvazione della Licenziante, la Licenziataria si impegna a non apportare al Prodotto approvato alcuna modifica, senza aver riottenuto la preventiva approvazione della Licenziante, secondo la procedura prevista dalla presente clausola, salvo le minime modifiche tecniche per migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto purché non alterino l'immagine ed il design dei Prodotti. In ogni caso, i Prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto delle esigenze del mercato e di salvaguardia dell'immagine della Licenziante; la Licenziataria si impegna a mantenere sempre la qualità dei Prodotti in linea con il prestigio e la rinomanza dei Marchi e con lo stato dell'arte nel settore di riferimento dei Prodotti, sia in termini di design che di materiali.

Art. 5 ATTIVITA' PROMOZIONALE

5.1 Al fine di garantire la riuscita dell'attività disciplinata dal presente accordo, per tutta la durata del medesimo, la Licenziataria si impegna a porre in essere nel Territorio un'idonea attività promo-pubblicitaria finalizzata a dare adeguata visibilità ai Marchi e ai Prodotti, sia sui principali media (quali, a mero titolo esemplificativo, carta stampata, internet, televisioni, social networks) che nei punti vendita in cui i Prodotti verranno commercializzati, nel rispetto delle esigenze del mercato e di salvaguardia dell'immagine della Licenziante e dei Marchi.

5.2 I contenuti e i materiali dell'attività promo-pubblicitaria posta in essere dalla Licenziataria dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile approvazione della Licenziante e l'approvazione di quest'ultima si intenderà accordata qualora non venga comunicato per iscritto il contrario, entro [•] giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

Art. 6 PROPRIETA' INDUSTRIALE

6.1 La Licenziataria si impegna a non depositare, nemmeno in futuro, domande di registrazione di marchio e/o domain name e/o altri segni distintivi aventi ad oggetto o incorporanti in tutto o in parte i Marchi o comunque rientranti nell'ambito di protezione di essi in nessun Paese del mondo;

6.2 Qualora la Licenziataria decidesse di commercializzare i Prodotti in un paese non ricompreso nel Territorio, le Parti negozieranno tra loro in buona fede se estendere la presente licenza anche al relativo paese e come procedere alla registrazione dei Marchi in tale ulteriore paese. In ogni caso la Licenziataria si impegna a fornire alla Licenziante la propria collaborazione per la buona riuscita della procedura di registrazione del nuovo marchio. I Paesi relativi a tali nuove registrazioni diverranno automaticamente ricompresi nel Territorio una volta che esse diverranno definitivamente efficaci;

6.3 Tutti i Prodotti fabbricati e venduti ai termini del presente accordo, nonché le confezioni, la pubblicità e il materiale promozionale relativi ai Prodotti dovranno riprodurre i Marchi senza alcuna altra aggiunta di nome o segno o simbolo non autorizzato dalla Licenziante, salvo le indicazioni di legge circa la composizione dei Prodotti e le indicazioni necessarie all'individuazione del produttore;

6.4 La Licenziataria si obbliga ad utilizzare i Marchi nel Territorio, osservando tutte le leggi sui marchi di fabbrica vigenti nei singoli paesi rientranti nel Territorio, in modo tale da salvaguardare i diritti della Licenziante sui Marchi.

6.5 Anche nel rispetto di quanto previsto dalla precedente clausola 3.2, la Licenziataria userà i Marchi solo ed esclusivamente in relazione ai Prodotti, ed alla sua attività di licenziataria. La Licenziataria si obbliga altresì a non utilizzare (anche successivamente al venir meno, per qualunque motivo, del presente accordo), come nome commerciale o ragione/denominazione sociale e/o altro segno distintivo, i Marchi, parole e segni simili o comunque confondibili o idonei a richiamare i Marchi medesimi.

6.6 Qualora la Licenziataria, nel corso del presente accordo, dovesse venire a conoscenza di qualsivoglia violazione dei Marchi ad opera di terzi, dovrà darne immediata comunicazione alla Licenziante. A tal fine, la Licenziataria si impegna a fornire alla Licenziante la propria collaborazione al fine di consentire a questa, a sua insindacabile scelta, di agire a tutela dei Marchi.

Art. 7 ROYALTY

7.1 A titolo di corrispettivo per i diritti ad essa concessi con il presente accordo dalla Licenziante, la Licenziataria riconoscerà a Licenziante una Royalty così calcolata: [•];

7.2 Le Royalties verranno pagate dalla Licenziataria alla Licenziante con le seguenti modalità e tempistiche: [•].

Art. 8 POTERE DI VERIFICA

8.1 Per tutta la durata del presente accordo, e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza e/o risoluzione dello stesso, la Licenziante avrà il diritto di far verificare da propri dipendenti e/o da propri consulenti esterni (di seguito congiuntamente definiti i "Revisori"), la documentazione contabile relativa al calcolo delle Royalties, impegnandosi fin da ora la Licenziataria a dar libero accesso ai Revisori durante l'orario d'ufficio e a mostrare la relativa documentazione.

Art. 9 DURATA

9.1 Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e cesserà di avere efficacia il [•], esclusa la possibilità di un tacito rinnovo. Le Parti si incontreranno entro un anno dalla scadenza del presente accordo per discutere i termini di un eventuale rinnovo.

Art. 10 RISOLUZIONE

10.1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 comma terzo CPI, il presente accordo potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione da parte della Licenziataria di una o più delle disposizioni di cui agli articoli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 e 7.2 del presente accordo, il cui rigoroso rispetto le Parti considerano essenziale.

Art. 11 DIRITTI E DOVERI SUCCESSIVI AL VENIR MENO, PER QUALUNQUE MOTIVO, DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

11.1 Successivamente al venir meno dell'efficacia del presente accordo per qualsiasi motivo, la licenza con esso concessa e tutti i diritti della Licenziataria di utilizzare i Marchi e di produrre, pubblicizzare e commercializzare i Prodotti cesseranno ed avranno termine immediatamente e su tutto il Territorio, salve le disposizioni contrarie contenute nell'articolo seguente.

11.2 Con decorrenza da tale termine, la Licenziataria interromperà ed abbandonerà l'uso dei Marchi e cesserà di dichiarare o pubblicizzare di essere in alcun modo collegata con la Licenziante in qualità di licenziataria. I Prodotti giacenti presso la Licenziataria o comunque

nella sua disponibilità alla data di cessazione del accordo, potranno essere esclusivamente commercializzati (con esclusione, quindi, di ogni ulteriore attività promozionale) nel termine dei successivi [•] mesi, fermo restando l'obbligo del pagamento delle royalties contrattuali per tutto il suddetto periodo. Scaduto tale ulteriore termine, ogni eventuale giacenza dei Prodotti e/o del materiale promozionale ad essi relativo andrà distrutta entro i successivi 10 giorni lavorativi alla presenza di un responsabile della Licenziante.

Art. 12 RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

12.1 La Licenziataria sarà l'unica responsabile relativamente ai Prodotti, pertanto la stessa si obbliga a manlevare la Licenziante da qualsiasi azione di responsabilità possa derivarle nei confronti dei terzi per i difetti dei Prodotti ovvero in relazione alla produzione, distribuzione e vendita dei Prodotti.

12.2 In particolare, la Licenziataria garantisce a Licenziante il massimo impegno nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi, mantenendo in ogni caso manlevata la Licenziante da ogni eventuale conseguenza scaturente da eventuali violazioni di tali diritti di terzi che avvengano a seguito della produzione, pubblicizzazione e commercializzazione dei Prodotti.

12.3 La Licenziataria garantisce altresì alla Licenziante il pieno rispetto di tutte le normative vigenti nel Territorio, impegnandosi a tenere indenne la Licenziante da ogni possibile conseguenza relativa ad eventuali violazioni di tali norme.

Art. 13 CONFIDENZIALITA'

13.1 Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le Informazioni Riservate di titolarità dell'altra parte di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso

13.2 In particolare, ciascuna parte si impegna a proteggere le Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte con diligenza e buona fede non inferiori a quelle con cui protegge le proprie informazioni riservate e comunque adoperando i più rigidi standard di protezione e sicurezza interni,

13.3 Gli obblighi di cui alla presente clausola resteranno validi per tutta la durata del presente accordo e sino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore per fatto non imputabile né direttamente, né indirettamente alla parte che ne era venuta a conoscenza e/o a soggetti ad essa comunque direttamente o indirettamente riferibili.

14 VARIE

14.1 La mancata contestazione dell'una o dell'altra Parte di qualsiasi violazione del presente accordo o la sua mancata azione per far osservare in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo qualsiasi disposizione del presente accordo non costituiranno rinuncia a tale disposizione o ai diritti o ricorsi di detta Parte o consenso alla modifica dell'accordo.

14.2 Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata da una parte all'altra in relazione al medesimo dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec agli indirizzi di seguito indicati:

i) se alla Licenziataria:

[•]

ii) se alla Licenziante:

[•]

14.3 Nel caso in cui Licenziataria intenda procedere alla registrazione del presente accordo presso l'Ufficio Marchi locale (o altra autorità pubblica) nei Territori 1 e 2, il costo di tali registrazioni sarà a carico esclusivo di Licenziataria.

Art. 15 LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO

15.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente accordo sarà di competenza, in via esclusiva, del foro di Milano.

*** **

Le Parti dichiarano che ogni singola clausola e l'accordo nel complesso sono stati negoziati individualmente, discussi ed approvati specificamente da entrambe le Parti nell'esercizio della loro attività professionale.

Letto, approvato e sottoscritto

[•], il [•]

Allegato 1

[inserire l'elenco dei marchi oggetto di licenza]

Allegato 2

[inserire l'elenco dei prodotti o servizi oggetto della licenza avendo cura di mantenere coerenza tra gli stessi e i prodotti/servizi rivendicati dai marchi di cui al precedente allegato]

Allegato 3

[inserire l'elenco dei paesi o delle regioni oggetto della licenza]

DISCLAIMER

Tutti i dati forniti agli Utenti attraverso la piattaforma fla-plus.it sono a mero titolo informativo. FederlegnoArredo non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda tali informazioni. In particolare:

- Le informazioni contenute sulla piattaforma non costituiscono parere di tipo professionale o giuridico avendo esclusivamente finalità divulgativa e validità per il tempo nel quale sono rese.
- Sebbene FederlegnoArredo presti la massima attenzione all'aggiornamento, alla completezza e precisione delle informazioni diffuse attraverso la piattaforma, non si assume alcuna responsabilità quanto all'utilizzo dei dati o delle informazioni ivi contenuti. Gli Utenti, di conseguenza, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie prima di utilizzare tali dati assumendosi conseguentemente tutti i rischi connessi.
- Le informazioni contenute sulla piattaforma possono rinviare a siti esterni, sui quali i servizi della FederlegnoArredo non hanno alcun controllo e per i quali FederlegnoArredo non assume alcuna responsabilità.

È vietata la divulgazione a Terzi dei dati contenuti sulla piattaforma, con qualsiasi mezzo analogico o digitale.