

## Aziende e leggi

Risponde l'avvocato Walter Gaddia,

Network legale integrato

### 508 - OFFERTO UN MARCHIO: QUALI LE CONDIZIONI?

*E' stata offerta alla mia società una licenza di commercializzazione di un noto marchio del settore abbigliamento: quali sono le clausole essenziali in questo tipo di contratti?*

*lettera firmata*

Sino al 31 dicembre 1992 la cessione, o anche la semplice licenza di marchio, doveva necessariamente seguire l'azienda o il ramo d'azienda o perlomeno essere accompagnata dal trasferimento del know how per la fabbricazione o vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio. Il decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 ha invece reso libero il trasferimento (cessione e licenza) del marchio. Con l'entrata in vigore, nell'anno 2005, del Codice della proprietà industriale la libera circolazione del marchio è rimasta confermata. Ciò premesso, la licenza può riguardare la totalità o soltanto una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. La differenza è importante. Nel caso di licenza esclusiva la sua società sarà l'unica a poter sfruttare il marchio sul territorio nazionale; al contrario nel caso di licenza non esclusiva la sua società sfrutterà il marchio in concorrenza con altri licenziatari a loro volta non esclusivi, oltre che con lo stesso licenziante (nel caso invece di licenza esclusiva si ritiene che anche il licenziante non possa sfruttare il marchio nel territorio oggetto di licenza). Sul piano economico è prevista una royalty percentuale sul fatturato; se la licenza è esclusiva di solito è prevista anche una royalty minima annuale da corrispondersi comunque, cioè anche se non viene raggiunto il corrispondente fatturato annuo.

La durata della licenza solitamente è di alcuni anni (3-5 anni) con possibilità di un periodo di prova iniziale di 1-2 anni. Possono essere previste varie clausole, di solito nell'interesse del licenziante (titolare del marchio) quali la possibilità di controllo degli standards di qualità e della contabilità del licenziatario e l'impegno ad un investimento minimo in pubblicità da parte del licenziatario e altre ancora liberamente negoziabili dalle parti. Il contratto di licenza non prevede particolari formalità, essendo sufficiente una scrittura privata. Tuttavia ai fini della opponibilità ai terzi del contratto di licenza suggerisco di trascriverlo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Roma.

Tuttavia ai fini della opponibilità ai terzi del contratto di licenza suggerisco di trascriverlo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Roma.

