



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI KNOW-HOW

CONTRATTO-TIPO DI LICENZA DI KNOW-HOW¹

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 che

- a. la Licenziante possiede ed ha sviluppato un know-how specializzato relativo a _____⁴;
- b. la Licenziataria desidera acquisire il know-how della Licenziante per _____⁵;
- c. la Licenziante è disposta a fornire alla Licenziataria l'informazione tecnica ed il know-how necessari per consentire alla Licenziataria di fabbricare e/o assemblare i prodotti definiti più avanti, alle condizioni convenute nel presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

¹ Il contratto di licenza di *know-how* non è un contratto per il quale l'ordinamento prescrive una determinata forma. In considerazione della natura dell'oggetto del contratto si consiglia quanto meno la scrittura privata semplice.

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 Perché si possa parlare di *know-how* sono necessarie le seguenti caratteristiche:

- deve trattarsi di informazioni segrete;
- deve avere il requisito della novità e originalità;
- deve avere valore economico;
- deve essere sottoposto a misure idonee a mantenere la segretezza.

⁵ Il *know-how* può servire alla Licenziataria a diversi fini: per fabbricare i prodotti della Licenziante ovvero per prodotti o per processi aziendali diversi.

2. Definizioni

Ai fini del presente accordo i seguenti termini avranno il significato indicato qui di seguito:

- (1) Il termine "Contratto" indica il presente contratto di licenza;
- (2) Il termine "Prodotti" indica i prodotti elencati nell'Allegato 1;
- (3) Il termine "Prezzo di Vendita" indica il prezzo fatturato dal Licenziatario per i Prodotti⁶;
- (4) Il termine "Know-how" indica le conoscenze tecniche, scritte o orali, della Licenziante, relative a _____, che la Licenziante si impegna a trasmettere alla Licenziataria.
- (5) Il termine "Documentazione Tecnica" indica la documentazione elencata nell'Allegato 2;
- (6) Il termine "Territorio" indica i seguenti paesi: _____ .

3. Concessione della licenza

3.1 Nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto, la Licenziante concede alla Licenziataria il *diritto esclusivo/non esclusivo* di utilizzare la Documentazione Tecnica ed il Know-how trasmessogli in conformità degli articoli da 4, 5 e 6 e di fabbricare, utilizzare e vendere i Prodotti nel Territorio.

3.2 Il Licenziatario non ha il diritto di concedere sublicenze, se non previa autorizzazione scritta del Licenziante.

4. Fornitura della Documentazione Tecnica

Contestualmente al perfezionamento del presente Contratto la Licenziante consegna alla Licenziataria la Documentazione Tecnica, elencata nell'Allegato 2.⁷

5. Formazione del personale della Licenziataria

5.1 Al personale designato dalla Licenziataria sarà data l'opportunità di studiare i metodi di fabbricazione presso gli impianti della Licenziante presso lo stabilimento di _____ con i tecnici o esperti della Licenziante, secondo quanto indicato in dettaglio nell'Allegato 3⁸.

5.2 La Licenziataria e la Licenziante dovranno concordare con congruo anticipo l'attività di formazione del personale presso gli stabilimenti della Licenziante .

5.3 Le spese di viaggio e di soggiorno e le altre spese per tale personale saranno sostenute dalla Licenziataria.

6. Invio di personale tecnico della Licenziante

6.1 Dietro richiesta scritta della Licenziataria, la Licenziante invierà uno o più tecnici o esperti qualificati per consigliare e prestare assistenza alla Licenziataria in relazione alla fabbricazione dei Prodotti, per un ragionevole periodo di tempo da concordarsi tra le parti.

6.2 Le spese di viaggio e di soggiorno del personale della Licenziante, nonché un compenso giornaliero, da calcolarsi secondo quanto previsto nell'Allegato 3 dovranno essere rimborsate dalla Licenziataria alla Licenziante dietro ricevimento della fattura della Licenziante.

⁶ Inserire la clausola in corsivo solo se il corrispettivo prevede una *royalty* sul fatturato.

⁷ Le Parti possono prevedere che la documentazione tecnica sia fornita in un momento successivo.

⁸ Nell'allegato dovrà essere specificato a titolo esemplificativo: n. di tecnici o esperti, n. giornate di formazione, tempistica etc.

7. Fabbricazione dei Prodotti

La Licenziataria seguirà strettamente i modelli, i disegni, le specifiche e le indicazioni fornite dalla Licenziante relative alla fabbricazione e all'assemblaggio dei Prodotti⁹.

8. Standard di qualità dei Prodotti e obbligo di non concorrenza

8.1 La Licenziataria si impegna ad osservare strettamente gli standards di qualità della Licenziante. La Licenziataria predisporrà e manterrà le procedure di controllo necessarie per assicurare l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente articolo.

8.2 La Licenziante avrà il diritto di inviare in ogni momento, nel corso del presente Contratto, a sue spese e per periodi ragionevoli, i propri rappresentanti presso gli impianti ed uffici della Licenziataria, al fine di ispezionare le operazioni della Licenziataria e di accertare se la Licenziataria osservi le disposizioni del presente Contratto, particolarmente per quanto riguarda il rispetto degli standards di qualità.

8.3 È in ogni caso convenuto che qualsiasi responsabilità possa derivare dalla fabbricazione, assemblaggio o vendita dei Prodotti sarà a esclusivo carico della Licenziataria, la quale si impegna ad assicurarsi adeguatamente contro tale rischio.

8.4. La Licenziante e la Licenziataria si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali migliorie apportate ai Prodotti. Ove queste migliorie siano suscettibili di tutela brevettuale, il diritto al brevetto spetterà alla Licenziante, mentre alla Licenziataria sarà comunque riconosciuta l'estensione di questa licenza anche a dette migliorie senza alcuna variazione del corrispettivo.

9. Marchi della Licenziante

9.1 La Licenziataria non ha il diritto di utilizzare i marchi della Licenziante sui Prodotti o in altro modo. La Licenziataria potrà tuttavia indicare che i Prodotti sono fabbricati su licenza della Licenziante.

9.2 La Licenziataria si impegna a non registrare né far registrare qualsiasi marchio, nome o segno distintivo della Licenziante o segno distintivo confondibile nel Territorio o altrove.

10. Obbligo di segretezza

10.1 Il Licenziatario non divulgherà, nel corso del presente Contratto, né dopo la sua cessazione, qualsiasi informazione confidenziale relativa ai prodotti, facente parte della Documentazione Tecnica o del Know-how.

10.2 Il Licenziatario si impegna, riguardo a tali informazioni confidenziali, a porre in essere tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per mantenere il segreto sulle stesse e a comunicarle solo ai propri dipendenti e contraenti, e unicamente nella misura in cui tale comunicazione sia necessaria per la fabbricazione o l'assemblaggio dei Prodotti.

11. Corrispettivo

11.1 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 modalità _____.

⁹ Clausola eventuale da utilizzare se il *know-how* ha ad oggetto la fabbricazione dei prodotti della Licenziante.

Oppure

11.1 La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty sul fatturato derivante dalla vendita dei Prodotti dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito.¹⁰

11.2 Il corrispettivo di cui al punto 11.1 verrà corrisposto con le seguenti modalità

_____.

11.3 La Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute dalla Licenziataria. 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 Prodotti¹¹.

12. Diritti di proprietà industriale di terzi

12.1 La Licenziante dichiara di non avere alcuna conoscenza di brevetti o diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi e che riguardino il know-how licenziato.

12.2 Nel caso in cui un'azione di contraffazione fosse rivolta contro la Licenziataria, la Licenziataria ne darà immediato avviso scritto alla Licenziante e la Licenziante collaborerà con la Licenziataria nella difesa contro tale azione nel modo che le parti ragionevolmente concorderanno.

13. Durata del Contratto

13.1 Il presente Contratto entra in vigore dal momento del suo perfezionamento e resterà in vigore fino al _____.

13.2 Il presente Contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di _____, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra parte per iscritto con almeno ____ mesi di preavviso.

14. Risoluzione anticipata

14.1 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.

14.2 È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell'art. 14.1, 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

14.1 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. 11 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;

¹⁰ È altresì prevedibile un sistema misto con un pagamento iniziale, una sorta di *fee* di ingresso e successive *royalties* sul fatturato, oppure prevedere *royalties* diverse nel tempo o in relazione ai fatturati raggiunti.

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

¹¹ Inserire al clausola solo se è prevista una *royalty*.

- b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all'art. 7 e 10;*
- d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.*

14.2 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 agli artt. 5 e 6;*
- b) se la Licenziante sia sottoposta ad una procedura concorsuale.*

15. Cessazione del contratto

15.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 13.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare con effetto immediato qualsiasi Know-how e Documentazione Tecnica trasmessagli dalla Licenziante.

15.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la Licenziataria sarà libera di usare il Know-how e la Documentazione Tecnica su base non esclusiva per un periodo di mesi _____ .

16. Cessione del contratto

Il presente Contratto non potrà essere ceduto se non previo accordo scritto dell'altra parte.

17. Legge applicabile

17.1 Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

17.2 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 Italiano¹².

18. Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria.

19. Clausole finali

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

19.2 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.

20. Risoluzione delle controversie

¹² 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).

20.1 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

20.2 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 [_____].

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

20.4 Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto¹³ nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile¹⁴.

Oppure

Opzione 2

21. 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 _____¹⁵.

_____, 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:

- 14 (risoluzione anticipata),

- 20 (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.¹⁶.

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

¹³ In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

¹⁴ L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

¹⁵ Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

¹⁶ 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.