

Dott. Alessandro Torroni

IL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

Sommario: 1. Premessa. - 2. Nozione. - 3. Decorrenza degli effetti della concessione del brevetto e legittimazione alla conclusione del contratto. - 4. Le invenzioni e la comunione legale. -5. Il contenuto del diritto. - 6. Il corrispettivo. - 7. Gli obblighi delle parti per il corretto svolgimento del rapporto. - 8. L'azione di contraffazione. -9. La trascrizione. - 10. La nullità del brevetto. - 11. Il contratto di licenza e la disciplina comunitaria.

1. Premessa

La disciplina della materia delle invenzioni e dei modelli industriali è contenuta sia negli articoli del codice civile da 2584 a 2594 sia, e soprattutto, nel r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (di seguito indicato più brevemente come 1. inv.), quanto alle invenzioni, e nel r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, quanto ai modelli industriali, recentemente modificati in maniera ampia dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. Nel codice civile sono inserite solo alcune norme che danno un quadro generale della disciplina e, per la sua specificazione, si rinvia alle leggi speciali. La dottrina ha criticato questa tecnica legislativa ed ha sottolineato che «la "legislazione" in materia di brevetti è considerata prevalentemente quella delle leggi speciali, mentre le norme del codice civile, anche se posteriori alla maggior parte delle leggi speciali in materia di invenzioni e modelli, sono per lo più ignorate, come emerge dalla loro scarsa applicazione giurisprudenziale» (1).

(1) **Guglielmetti**, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Tratt. Rescigno, tomo quarto, impresa e lavoro, 1990, p. 192, cui si rinvia per l'esame dei rapporti tra le due discipline.

2. Nozione

«Può definirsi come contratto di licenza quello con cui il titolare del brevetto attribuisce ad altri, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l'invenzione, senza trasferire la titolarità del brevetto» (2).

Vari sono i motivi che possono spingere il titolare del brevetto a concludere un contratto di licenza, tra questi possono indicarsi:

- il desiderio di ottenere rapidamente un riscontro economico dall'invenzione;
- la volontà di realizzare una attuazione più completa dell'invenzione, penetrando mercati che altrimenti non riuscirebbe, o non troverebbe conveniente, a raggiungere.
- l'interesse a non precludersi la possibilità di un successivo sfruttamento diretto dell'invenzione.

3. Decorrenza degli effetti della concessione del brevetto e legittimazione alla conclusione del contratto

E' opinione pressochè pacifica che la legittimazione a stipulare il contratto di licenza spetta non solo al titolare del brevetto ma anche a colui che ha depositato domanda di brevetto italiano brevetti e marchi (3). Esaminiamo il quadro normativo relativo alla decorrenza degli effetti del brevetto.

L'art. 4,1. inv., risultante dalla riforma del 1979, stabilisce che «gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico». Tale accessibilità al pubblico si realizza decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. E' inoltre consentito al richiedente anticipare gli effetti del brevetto nei confronti di soggetti determinati mediante la notifica della domanda con la descrizione e gli eventuali disegni. Nel posticipare gli effetti del brevetto al momento della accessibilità al pubblico, il legislatore vuole probabilmente riferirsi al cd. *diritto di esclusività* (4) (cioè il diritto di escludere altri soggetti dal godimento dell'invenzione brevettata), come risulta dal collegamento dell'art. 4,1. inv. con l'art. 84 bis,1. inv. che disciplina i provvedimenti cautelari riconosciuti al titolare del brevetto.

Il richiedente è assistito, fin dal momento del deposito della domanda, dalla presunzione della titolarità del diritto al brevetto e della legittimazione ad esercitarlo (art. 27, secondo comma 1. inv.). Il termine di durata (ventenna-

(2) La definizione e di. **Sena**, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Tratt. C M, 1990, p. 426.

(3) Cfr. in dottrina **Sena**, *op. cit.*, p. 423, nota 69 e **Guglielmetti**, *op. cit.*, p. 229. In giurisprudenza si veda ad es. Trib. Milano, 14/9/1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, p. 29.

(4) Cfr. la rubrica dell'art. 2584 c.c..

le) del brevetto decorre dalla data di deposito della domanda (art. 4, ultimo comma 1. inv.). Il richiedente può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti (art. 19, primo comma 1. inv.). La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti (art. 59 bis, lett. b) 1. inv.).

Si può dunque concludere che:

a) al momento del deposito della domanda, il richiedente è già legittimato alla conclusione di un contratto di trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto, però non dispone ancora delle azioni accordate dall'ordinamento contro eventuali contraffazioni, non potendosi dimostrare che il contraffattore conosceva il contenuto della invenzione depositata, poichè ancora segreta.

La legittimazione alla conclusione del contratto è confermata, implicitamente ma inequivocabilmente, dall'art. 62 del r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 (testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali) che prevede *la trascrizione nel registro delle domande degli atti e sentenze di cui all'art. 66, l.inv., qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi* e la ripetizione della trascrizione nel Registro dei brevetti (ora raccolta degli originali dei brevetti) subito dopo la concessione del brevetto.

b) Al momento successivo (dopo 90 o 180 giorni a seconda dei casi) in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico, il richiedente gode delle azioni a tutela del brevetto e, in particolare, può chiedere i provvedimenti cautelari di descrizione, sequestro e inibitoria, di cui agli artt. 81, 82 e 83, 1. inv. (art. 83 bis, 1. inv.).

4. Le invenzioni e la comunione legale

È controverso se il diritto allo sfruttamento economico dell'invenzione industriale cada in comunione legale. In dottrina sono state prospettate due soluzioni. Secondo una impostazione tale diritto cadrebbe direttamente in comunione *ex art. 177, lett. a) c.c.*, in quanto costituisce un «acquisto», sia pure a titolo originario (5). Un'altra opinione equipara tale diritto ai proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi *ex art. 177, lett. c) c.c.*, e conseguentemente ammette che cada in comunione solo allo scioglimento di questa, in quanto ancora sussistente (comunione *de residuo*) (6).

Si osserva infatti, da una parte, che l'invenzione non è riconducibile ai «proventi», che derivano piuttosto dai singoli atti di utilizzazione (tesi della comunione immediata); dall'altra parte, che proprio il bene immateriale è il

(5) *Oppo, Responsabilità patrimoniale, in Riv. dir. civ. 1976, I, p. 107.*

(6) *Schlesinger, Del regime patrimoniale della famiglia, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, 1977, I, p. 376.*

frutto dell'attività separata del coniuge e sembra strano che debba cadere senz'altro in comunione, mentre a questa restano estranei i risultati dell'attività professionale del lavoratore (tesi della comunione *de residuo*).

In considerazione della difficoltà nel dare una sicura soluzione al problema, è opportuno che al contratto di licenza partecipi anche il coniuge in comunione legale ai sensi dell'art. 180, secondo comma c.c..

5. *Il contenuto del diritto*

Nel suo schema generale il contratto di licenza può essere ricondotto al contratto di locazione o di affitto, realizzando la concessione del diritto personale di attuazione della invenzione industriale per un periodo di tempo determinato, verso un dato corrispettivo.

Al licenziatario possono essere attribuiti tutti o alcuni dei poteri che spettano al titolare del brevetto, e cioè la facoltà di *fabbricare* e di *usare* i beni che rappresentano il risultato dell'invenzione, la facoltà di *metterli in commercio*, oppure insieme tutte queste facoltà.

La licenza può essere *non esclusiva*, allorchè il titolare del brevetto si riserva la facoltà di concedere ulteriori licenze a terzi, oppure *esclusiva semplice* qualora il titolare si riservi il diritto di sfruttare in proprio il brevetto, e, infine, *esclusiva* in modo pieno ed assoluto (e in quel caso il licenziatario sarà l'unico legittimato a sfruttare il brevetto). La licenza esclusiva, tuttavia, può essere limitata soltanto ad un determinato ambito territoriale, oppure ad una certa durata, a determinati tipi o qualità del prodotto brevettato, a determinate applicazioni dell'invenzione, in quei casi prende il nome di *licenza parziale* (7).

Il contratto di licenza si può distinguere, quanto al contenuto, a seconda che sia stipulato tra l'inventore-titolare del brevetto e un'impresa, ed abbia quindi per oggetto il brevetto in quanto tale; oppure sia stipulato tra imprese per la realizzazione di rapporti di collaborazione tecnica (integrati da scambi di *know-how*, assistenza tecnica, ecc.), di rapporti associativi (che comportano spesso un intrecciarsi di diversi contratti di licenza: *cross-licensing*), di vere e proprie intese (8).

6. *Il corrispettivo*

Il corrispettivo della concessione del diritto di utilizzazione del brevetto può essere rappresentato dal pagamento di una somma proporzionale al numero di prodotti venduti - le cd. *royalties* o *redevances*-, oppure proporzionale agli utili dell'impresa del licenziatario; da un canone mensile; da una somma *a forfait* versata in un'unica soluzione o a rate.

(7) La distinzione della licenza in relazione all'esclusiva si tratta da **Mangini**, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali, della concorrenza*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro quinto, del lavoro, 1973, p. 108.

(8) **Sena**, *op. cit.*, p. 427.

E' evidente che nei primi due casi il concedente ha un interesse diretto ad avere notizie corrette sull'andamento delle vendite del prodotto brevettato. A questo fine nella pratica, a volte, è utilizzato un sistema di «etichette di controllo», che il concedente fornisce al licenziatario, il quale si impegna ad apporre una su ogni esemplare prodotto in attuazione del brevetto.

La giurisprudenza ha chiarito che il contratto di licenza non si trasforma in un contratto associativo per il fatto che preveda un corrispettivo proporzionato ai ricavi ottenuti, ovvero l'espletamento di una collaborazione del licenziante inventore nella fase di fabbricazione dell'invenzione, qualora, nonostante tali pattuizioni, quest'ultimo rimanga estraneo all'attività imprenditoriale del primo ed ai relativi rischi (9).

Si accenna, infine, ad un problema che ha qualche attinenza con il corrispettivo, e cioè se spetti al licenziatario la disponibilità, successivamente alla scadenza o alla risoluzione del contratto, dei prodotti fabbricati durante il contratto (e non venduti). La dottrina propende per la soluzione negativa, probabilmente perché alla scadenza del contratto il licenziatario perde il diritto di mettere in commercio i prodotti (10).

Vista la delicatezza del problema - si pensi a quali scorte di magazzino può procurarsi il licenziatario nella imminente scadenza del contratto - è opportuno che le parti nel regolare il corrispettivo prevedano e disciplinino anche questo aspetto.

7. Gli obblighi delle parti per il corretto svolgimento del rapporto

«Di regola il titolare del brevetto acconsente a fornire, insieme alla facoltà di godimento del ritrovato inventivo, anche istruzioni, *know-how* tecnici e commerciali, che consentano al licenziatario di trarre il massimo beneficio dallo sfruttamento dell'invenzione. Al licenziatario preme non tanto di poter attuare l'invenzione così come si trova descritta nell'attestato, quanto di poter realizzare un prodotto di alto livello tecnico-qualitativo e a tal fine spesso sono indispensabili le informazioni che solo il titolare è in grado di dare. Inoltre, salvo il caso di licenza la cui durata venga a terminare alla scadenza del brevetto, anche il concedente ha interesse ad un'utilizzazione qualificata dell'invenzione, posto che, dopo la fine del contratto riprenderà lui stesso lo sfruttamento dell'invenzione oppure concluderà nuovi contratti di licenza» (11).

In questa ottica è opportuno, da una parte, che il licenziante si impegni a fornire al licenziatario le informazioni e l'assistenza necessaria; dall'altra, che il licenziatario si impegni a realizzare prodotti di buon livello qualitativo per non svilirne l'immagine commerciale. È ancora opportuno che il licenziatario si impegni contrattualmente a non divulgare conoscenze ed istruzioni che ha ricevuto al fine di attuare l'invenzione.

(9) Cass., 11 giugno 1980, n. 3714, in *Giur. it.*, 1981, I, p. 906.

(10) Cfr. **Sena**, *op. cit.*, p. 428.

(11) **Guglielmetti**, *op. cit.*, p. 231.

8. *L'azione di contraffazione*

La 1. inv. non prende posizione sulla legittimazione del licenziatario ad agire, in via diretta ed a proprio nome, contro eventuali contraffazioni del brevetto.

Mentre è pressochè pacifico che il licenziatario con diritto di esclusiva possa esercitare autonomamente l'azione di contraffazione contro chi viola il suo diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione, più controversa è la legittimazione del licenziatario non esclusivo. Sembra preferibile e prevalente la tesi che riconosce la legittimazione autonoma del licenziatario, anche non esclusivo, sulla considerazione che esiste un interesse diretto (anche) del licenziatario a perseguire gli atti di contraffazione del brevetto. Infatti, se è vero che gli atti di contraffazione sono idonei, almeno potenzialmente, a ridurre - e persino ad escludere - i vantaggi che potrebbero derivare dallo sfruttamento del brevetto, ne consegue che egli è interessato a far valere la contraffazione (12). In giurisprudenza è stata sostenuta la irrilevanza della trascrizione del contratto al fine di riconoscere la legittimazione del licenziatario (13).

E' comunque opportuna la previsione nel contratto del potere del licenziatario di agire, a proprio nome, contro eventuali contraffattori del brevetto.

9. *La trascrizione*

Dispone l'art. 66, 1. inv., al n. 2 che «debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o di garanzia ... concernenti i brevetti anzidetti».

Mentre prima della riforma era soggetta a trascrizione solamente la licenza di brevetto di durata superiore a tre anni, l'attuale normativa non contempla più tale limitazione. Dalla norma si evince chiaramente che la licenza di brevetto è soggetta a trascrizione indipendentemente dalla sua durata.

Gli effetti della trascrizione sono regolati dall'art. 68, primo e secondo comma 1. inv.: «Gli atti di cui al precedente art. 66, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto».

Il primo comma regola la opponibilità degli effetti del contratto nei confronti di acquirenti di diritti incompatibili con quello del licenziatario, quale ad esempio il cessionario del brevetto.

Il secondo comma risolve espressamente il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, quali ad esempio due licenziatari esclusivi, accordando la prevalenza a chi ha trascritto per primo.

(12) Cfr. **Sena**, *op. cit.*, p. 429; **Guglielminetti**, *op. cit.*, p. 232; in giurisprudenza Trib. Milano, 23 aprile 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1188/2; Trib. Torino, 18 dicembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, p. 1103.

(13) Cfr. la giurisprudenza citata in **Sena**, *op. cit.*, p. 429 alla nota 88.

Ci si può chiedere quali siano le conseguenze nel caso di due contratti di licenza *senza esclusiva* concessi dallo stesso inventore, dei quali sia stato trascritto solo il secondo. Ritengo che, in considerazione della possibile coesistenza dei due diritti, *mancando l'esclusiva*, non si ponga il problema della opponibilità del primo contratto al secondo acquirente, difettando il presupposto della incompatibilità dei due diritti. Il problema si sposterà sul piano del rispetto del principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) (14).

Di conseguenza è buona norma per il licenziante indicare nei contratti di licenza non esclusiva, successivi al primo, i contratti già stipulati (specialmente se non trascritti), onde evitare qualsiasi contestazione da parte del licenziatario.

Per concludere l'argomento va ricordato che l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande e che la forma del contratto richiesta per ottenere la trascrizione è l'atto pubblico ovvero la scrittura privata autenticata. Qualora l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata (art. 67, l. inv.)

10. *La nullità del brevetto*

Prima della riforma attuata col d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, era ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza la conseguenza della nullità del brevetto (15). Secondo una impostazione la dichiarazione di nullità del brevetto era considerata un'ipotesi di evizione o di mancanza di qualità essenziali, e conseguentemente rendeva il contratto risolubile. Un'altra tesi sosteneva invece che la nullità del brevetto comportava la nullità del contratto di disposizione, per inesistenza originaria dell'oggetto (art. 1418 c.c.). Altri ancora rilevavano che il brevetto, indipendentemente dalla sua validità, conferisce, finché non è dichiarato nullo, una situazione di privilegio a chi ne può disporre, tenuto conto sia della presunzione di validità che l'art. 77 (ora 27) l. inv. attribuisce al titolare del brevetto sia della possibilità di ottenere provvedimenti cautelari (descrizione e sequestro) riconosciuta soltanto al titolare del brevetto (16).

La riforma del 1979 ha espressamente regolato le conseguenze della nullità del brevetto stabilendo che «la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

- a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
- b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto del-

(14) Cfr. **Bianca**, *Diritto civile* 3, 1987, p. 167, sul dovere di informare l'altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all'affare.

(15) Per le diverse tesi in giurisprudenza si vedano Cass., 25 luglio 1972, n. 2542, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1551 e App. Milano, 12 dicembre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, n. 126/4.

(16) **Mangini**, *La licenza di brevetto*, 1970, p. 71.

le circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto» (art. 59 *bis*, l. inv.).

Con la nuova disciplina il legislatore ha dato una soluzione equa al problema, riconoscendo gli effetti prodotti dai contratti eseguiti prima della dichiarazione di nullità, quando ancora vigeva la presunzione di validità del brevetto con la conseguente tutela giuridica. D'altra parte, ha tutelato anche il cessionario ed il licenziatario prevedendo la possibilità di un equo rimborso di corrispettivi già versati.

E' opportuno segnalare che, allorchè insieme al brevetto siano ceduti *know-how* e assistenza tecnica, e questi abbiano particolare rilevanza nell'ambito del contratto, l'eventuale nullità del brevetto lascia impregiudicata la questione della validità del trasferimento del *know-how*, che andrà verificata caso per caso (17). Una previsione contrattuale delle conseguenze della nullità del brevetto e dunque senz'altro utile.

11. *Il contratto di licenza e la disciplina comunitaria*

In sede comunitaria si è posto il problema di contemperare la tutela della cd. proprietà industriale (art. 36 Trattato C.E.E.) con il rispetto dei principi fondamentali della libera circolazione delle merci e della creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune (art. 85 Trattato C.E.E.).

Per quanto riguarda in particolare i contratti di licenza di brevetto, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 2349/84 del 23 luglio 1984 che esenta dall'applicazione dell'art. 85 del Trattato i contratti di licenza ai quali partecipino non più di due imprese, ancorchè comportino alcuni obblighi, restrittivi della concorrenza, fra cui: l'esclusiva a carico del licenziante, l'obbligo del licenziatario di non fabbricare il prodotto od utilizzare l'invenzione nei territori riservati al licenziante o ad altri licenziatari, l'obbligo del licenziatario di non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari durante un periodo che non ecceda cinque anni dalla data in cui il prodotto è per la prima volta messo in commercio nel mercato comune.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, sono ritenute legittime le clausole che prevedono particolari obblighi tra le parti del rapporto quali: l'obbligo per il licenziatario di rifornirsi presso il licenziante, o impresa da questi designata, dei prodotti necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione, la pattuizione di un minimo garantito, l'obbligo del licenziatario di non divulgare procedimenti o cognizioni segrete, di non concedere sublicenze o di non cedere la licenza, di segnalare al concedente le violazioni del brevetto e di agire legalmente contro i contraffattori, di cessare lo sfruttamento del brevetto alla scadenza dell'accordo, l'obbligo dei contraenti di concedersi licenze reciproche non esclusive sulle invenzioni di perfezionamento o di applicazione.

(17) Cfr. in giurisprudenza App. Milano, 12 dicembre 1972, in *Giur. Ann. dir. ind.*, 1972, p. 211 e in dottrina **Frigani**, *Segreti d'impresa*, *Noviss. dig. it.* appendice, III, Torino, 1987.

Sono invece ritenute illegittime (art. 3) le clausole con cui si vieti al licenziatario di contestare la validità del brevetto, si stabilisca una durata del contratto che vada al di là della durata di validità del brevetto, si preveda l'obbligo di pagare un canone per prodotti che non sono brevettati, si prevedano limitazioni alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza, si preveda la determinazione dei prezzi dei prodotti medesimi, si induca il licenziatario ad accettare altre licenze non desiderate (18).

SCHEMA DEL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

Licenza di brevetto

I sottoscritti signori:

da una parte

Tizio (*cognome e nome*) nato a ... il ..., residente a ... in via ... n...., C. F., il quale dichiara di essere (*stato civile ed eventuale regime patrimoniale*);

Caio (*cognome e nome*) nato a ... il ..., residente a ... in via ... n., C. F., il quale dichiara di essere (*stato civile ed eventuale regime patrimoniale*), di seguito indicati anche come "«Concedenti»;

dall'altra parte

Primo (*generalità come sopra*), il quale agisce non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Delta s.n.c., con sede in ... in via ... n...., iscritta alla C.C.L.A.A. di ... al n... del Registro imprese, C. F. e P. IVA, di seguito indicata anche come «Concessionaria»

premettono:

a) Tizio e Caio hanno inventato una (*nome dell'invenzione*) ed hanno depositato domanda per la concessione del brevetto per invenzione industriale o, alternativamente, per modello industriale di utilità all'Ufficio italiano brevetti e marchi presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in data .., ai nn. ... e ..., (*qualora nella domanda sia stata chiesta l'immediata accessibilità al pubblico*) dichiarando di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico.

b) Tizio e Caio intendono ora concedere alla Delta s.n.c. il diritto di utilizzazione industriale della loro invenzione o del modello di utilità, a seconda di quale tra i due brevetti verrà concesso loro dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la durata di ... anni.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1. *Concessione della licenza di brevetto* -Tizio e Caio concedono - non in esclusiva - alla DELTA S.n.c. che, rappresentata come sopra, accetta il di-

(18) La disciplina comunitaria è tratta da **Sena**, *op. cit.*, p. 453 ss. e da **Guglielmetti**, *op. cit.*, p. 232 ss., a cui si rinvia per un panorama più completo dell'argomento.

ritto di utilizzazione della invenzione industriale, o del modello di utilità, costituita da (*nome dell'invenzione*), per cui è stata depositata domanda di brevetto, come indicato nella lettera *a*) della premessa. Il diritto di utilizzazione comprende sia la produzione sia il commercio del prodotto brevettato nell'ambito del territorio dello Stato.

2. *Durata* — Il diritto di utilizzazione della invenzione è attribuito alla Concessionaria per ... anni (*in numeri e lettere*) decorrenti dal giorno..., per cui cesserà il ...

Il contratto non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. Le parti però si impegnano a trattare la eventuale conclusione di un nuovo contratto di Licenza di brevetto, con la rinegoziazione delle condizioni del contratto, almeno due mesi prima della scadenza.

3. *Corrispettivo* — Quale corrispettivo della concessione del diritto di cui sopra la Delta s.n.c., rappresentata come sopra, si obbliga a corrispondere a TIZIO e CAIO, in solido tra loro, per ogni singolo esemplare di (*nome dell'invenzione*) prodotto, *royalties* pari a lire ... (*in numeri e lettere*).

A tal fine la Concessionaria, rappresentata come sopra, si obbliga ad apporre ad ogni singolo esemplare prodotto la etichetta di controllo, fornita dai Concedenti, indicante: ..., di cui si allega una riproduzione fotostatica sotto la lettera «A», previa lettura e firma delle parti.

Da parte loro i Concedenti si impegnano a fornire alla Concessionaria tutte le etichette di controllo da questa richieste senza alcuna limitazione, dietro pagamento delle *royalties* al momento della consegna.

Le parti precisano che i Concedenti rimangono estranei alla gestione dell'impresa Concessionaria e non partecipano nè ai rischi nè alle perdite di questa.

4. *Consegna delle etichette e pagamento* — La Delta s.n.c., rappresentata come sopra, riceve in consegna da Tizio e Caio n.... etichette di controllo dietro versamento di lire (*in numeri e lettere*) che i Concessionari riconoscono di aver ricevuto, rilasciando alla Concedente corrispondente quietanza.

5. *Disegni ed informazioni tecniche* — I Concedenti, che hanno già notificato alla Concessionaria la descrizione ed i disegni necessari alla comprensione della invenzione, forniranno alla Concessionaria ogni informazione e consulenza tecnica necessarie per realizzare il prodotto oggetto del brevetto.

La Concessionaria si obbliga espressamente a mantenere segreti ed a non divulgare la descrizione ed i disegni necessari alla comprensione dell'invenzione, nonché le informazioni tecniche ricevute dai Concedenti al fine di attuare l'invenzione.

6. *Divieto di cessione del contratto e di sublicenza*. — La Concessionaria si impegna a non cedere il contratto di licenza e a non concedere ad altri sublicenza senza il consenso scritto dei Concedenti.

7. *Qualità del prodotto* — La Concessionaria si impegna a realizzare il prodotto con materiali di buona qualità.

8. *Contraffazioni del brevetto* — La Concessionaria segnalerà senza ritardo ai Concedenti eventuali casi di contraffazione del brevetto dalla stessa scoperti.

I Concedenti autorizzano la Concessionaria ad esercitare in proprio le azioni previste dalla legge contro la contraffazione del brevetto per tutto il periodo di durata del contratto di Licenza.

9. *Clausola penale* — Le parti convengono che, in caso di alienazione di esemplari del prodotto realizzato, senza la preventiva apposizione della etichetta di controllo fornita dai Concedenti, la Concessionaria verserà ai Concedenti, oltre al corrispettivo pattuito all'art. 3 del presente contratto, a titolo di penale, una somma dieci volte superiore al corrispettivo predetto, senza onere per i Concedenti di provare il danno subito.

10. *Clausola compromissoria* — Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente contratto sarà risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre Arbitri nominati due dalle parti ed il terzo dagli Arbitri nominati dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitro, questo sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di

Gli Arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile che disciplinano l'Arbitrato.

11. *Clausola risolutiva espressa* — In caso di nullità del brevetto, dichiarata con sentenza passata in giudicato, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Conformemente al disposto dell'art. 59 bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, la eventuale dichiarazione di nullità non pregiudicherà il presente contratto nella misura in cui sia già stato eseguito al momento della risoluzione medesima.

12. *Comunicazione della conclusione di un precedente contratto* — I Concedenti dichiarano, e la Concessionaria prende atto, che i Concedenti hanno concluso un precedente contratto di licenza non esclusiva dello stesso brevetto in data ... con la società ..., con sede in ... in via ... n. ... ,registrato in ..., il ..., al n.... e trascritto presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi il ... al n ...

13. *Spese* — Le spese del presente contratto e conseguenziali sono a carico dei contraenti in parti uguali.

CLXXXII