

**Tutela, valore e gestione strategica del marchio
Milano, 16-17 giugno 1997**

**Il contratto di merchandising
come sistema per diffondere, rafforzare e sfruttare il marchio
svincolandolo dal prodotto aziendale**



Avv. Mauro Cavadini, Servizio Affari Legali

I. INTRODUZIONE

1) Caratterizzazione del contratto di merchandising

Sotto l'etichetta del merchandising si fa generalmente riferimento a due fenomeni diversi:

A) una società il cui marchio ha conseguito una certa notorietà in relazione ad alcuni prodotti decide di sfruttare il valore inglobato nella celebrità del marchio stesso, concedendolo in licenza ad un altro imprenditore che lo appone su prodotti del tutto diversi da quelli per i quali lo stesso è stato realizzato e registrato in precedenza.

Si parla, in questo caso, di "corporate merchandising".

B) un soggetto famoso in un determinato settore (sport, spettacolo, ecc.), e quindi un personaggio reale, oppure l'autore (disegnatore, scrittore, regista, ecc.) di un personaggio di fantasia (Topolino, James Bond, ecc.), concede il suo nome o la sua immagine, rispettivamente il nome o l'immagine del personaggio da lui creato, perché vengano apposti da terzi su prodotti destinati alla vendita.

In siffatta fattispecie si parla di "character merchandising".

2. Basi legali

Il merchandising di marchio, oggetto della presente relazione, è dunque soltanto parte del più vasto fenomeno del merchandising, che in generale interessa ambiti diversi ed eterogenei e che, da un punto di vista strettamente giuridico, va a toccare, oltre al diritto dei marchi, anche il diritto della personalità (nome/immagine di un personaggio famoso) ed il diritto d'autore (immagine grafica di un personaggio di fantasia).

3. Vantaggi generali per Licenziante e Licenziatario

Nell'ambito di un rapporto di merchandising si possono individuare una serie di vantaggi reciproci di cui possono godere sia il Licenziatario, sia lo stesso Licenziante.

Per il Licenziatario:

a) possibilità di accedere ad un mercato assai fiorente assumendosi rischi contenuti, visto che il marchio/il character è già conosciuto ed apprezzato dal grande pubblico;

b) possibilità di trasformare un prodotto oggettivamente di basso valore in un prodotto che viene percepito dal consumatore come un prodotto di alto valore, senza doverne modificarne la qualità;

c) possibilità di far ottenere ai propri prodotti un riconoscimento ed una diffusione internazionale, con conseguenti ampi sbocchi di mercato, altrimenti irraggiungibili;

6. Definire le linee guida

Determinante è individuare innanzitutto le dimensioni principali lungo le quali si articola l'immagine del proprio marchio, ciò che permette di definire una "filosofia" comune, a cui si dovranno in seguito ispirare i prodotti licenziati.

Nel caso del merchandising Ferrari si possono facilmente individuare due componenti fondamentali: a) la passione per le corse automobilistiche e per lo sport in generale; b) il gusto per l'esclusività, l'eleganza e lo stile.

Sulla base delle componenti di cui sopra si potrà definire una strategia di prodotto (qualità, colori, assortimento, ecc.), prezzo (price positioning) e distribuzione (canali selettivi, ecc.), all'interno della quale il futuro Licenziatario dovrà poi necessariamente muoversi.

III. LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO VERO E PROPRIO

Vedi proposta allegata al presente intervento.

IV. LA FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

7. La gestione operativa del rapporto con il licenziatario

La politica di produzione, distribuzione, promozione e vendita dei prodotti marchiati deve nascere ed essere gestita sempre sotto lo stretto controllo del titolare del marchio.

Il piano marketing, proposto dal Licenziatario, successivamente discusso e condiviso dal Licenziante, rivisto e ritariato annualmente, è uno strumento fondamentale nell'ambito della gestione operativa del rapporto di merchandising.

Esso è costituito da un'enunciazione, organica e sistematica, dei programmi che il Licenziatario si prefigge di (e di conseguenza si impegna a) implementare nel corso dell'anno, relativamente a: prodotto, canali distributivi, espansione geografica, punti vendita, prezzi, attività promo-pubblicitarie e comunicazionali, obiettivi di fatturato.

L'esame a consuntivo permette di trovare i punti di debolezza, le eventuali carenze strutturali e le conseguenti aree che necessitano di sviluppo o maggiore impegno per la stagione successiva.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">CONTRATTO DI MERCHANDISING [Standard]</p> |
|--|

tra

XXXYYY S.p.A., con sede in ..., Via ..., Codice fiscale e Partita IVA ..., rappr. da ...

(in seguito, la “**Licenziante**”)

PER UNA PARTE

e

Merchandise S.p.A., con sede in ..., Via ..., Codice fiscale e Partita IVA ..., rappr. da ...

(in seguito, la “**Licenziataria**”)

PER L'ALTRA PARTE

PREMESSO CHE

- che la Licenziante ha acquisito da anni uno straordinario prestigio internazionale, sia in ambito sportivo, sia per le proprie produzioni nel campo del..., contraddistinte segnatamente (ma non esclusivamente) dai marchi verbali “XXX” e “XXXYYY” e dal marchio figurativo raffigurante ...;
- che la Licenziataria opera da tempo nel settore della produzione e commercializzazione, in Italia ed all'estero, di articoli di merchandising per tifoso;
- che la Licenziataria desidera ottenere dalla Licenziante, e la Licenziante è disposta a concedere alla Licenziataria, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente contratto, il diritto di realizzare e commercializzare una serie di articoli di merchandising per tifoso, utilizzando taluni dei predetti marchi, nomi e/o simboli di proprietà e/o di pertinenza della Licenziante.

- 3.4. La Licenziataria si obbliga ad indicare sull'imballaggio di ciascun Prodotto che la produzione e la commercializzazione di tale Prodotto sono autorizzate dalla Licenziante in conformità al presente Contratto, con particolare riferimento all'uso dei Marchi.
- 3.5. La Licenziataria riconosce che le pattuizioni di cui al presente articolo sono di interesse essenziale per la Licenziante, sì che la loro violazione conferirà alla Licenziante ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile causa di risoluzione del presente contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Licenziataria.

4. DIFFUSIONE DEI PRODOTTI

- 4.1. La Licenziataria si impegna a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per promuovere e commercializzare i Prodotti in tutti i Paesi del Territorio, ed in quantità tali da consentire alla Licenziante la tutela dei propri diritti sui Marchi in tutti i Paesi del Territorio, così come previsto da ciascuna legislazione applicabile.
- 4.2. Impregiudicati i diritti della Licenziante di risolvere il presente Contratto per inadempienza, la Licenziante avrà la facoltà di concedere a terzi la licenza per la fabbricazione, promozione e commercializzazione di taluni dei Prodotti nell'eventualità in cui la Licenziataria, nel termine di 4 (quattro) mesi dalla richiesta in questo senso formulata dalla Licenziante, non avrà provveduto per qualsiasi motivo alla fabbricazione, promozione e commercializzazione di tali Prodotti.

5. MONITORAGGIO E ISPEZIONI

La Licenziante o i suoi incaricati avranno libertà di accesso, durante le normali ore lavorative, ai luoghi dove i Prodotti e/o i Materiali vengono prodotti, imballati o immagazzinati e avranno il diritto di prelevare un numero ragionevole di esemplari al fine di verificare se tali Prodotti e/o Materiali siano conformi ai campioni o prototipi approvati dalla Licenziante.

6. DISTRIBUZIONE

La Licenziataria si impegna di affidare il compito di importare e/o di distribuire i Prodotti nei singoli Paesi del Territorio a persone ed entità che non siano (o divengano) in alcun modo di nocimento alla immagine della Licenziante, dei suoi prodotti e/o della sua attività. La Licenziataria è direttamente responsabile nei confronti della Licenziante che l'attività di tali importatori e/o distributori venga svolta nel pieno rispetto del presente Contratto.

ogni elemento di valutazione e/o di prova per permettere alla Licenziante di decidere in merito alle opportune azioni legali.

Nel caso di imitazioni o di contraffazioni di Prodotti recanti i Marchi, ogni costo delle relative procedure (incluse spese legali) verrà equamente diviso tra le parti e l'eventuale beneficio derivante da tali procedure sarà ripartito tra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione ai relativi costi.

- 9.4. La Licenziante avrà il diritto esclusivo e l'assoluta discrezione di decidere se e quale azione promuovere in relazione a violazioni o imitazioni e solamente la Licenziante avrà il diritto di agire nei casi di contraffazione del Marchi o di concorrenza sleale nel Territorio e di iniziare, proseguire, difendere o transigere a proprio nome, qualsiasi procedimento relativo ai Marchi nel Territorio.
- 9.5. La Licenziataria riconosce che le pattuizioni di cui al presente articolo sono di interesse essenziale per la Licenziante, sì che la loro violazione costituirà ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile causa di risoluzione del presente contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Licenziataria.

10. REMUNERAZIONE / MINIMI GARANTITI

- 10.1. Quale remunerazione relativa a ciascuna e a tutte le prestazioni effettuate della Licenziante ai termini del presente Contratto, la Licenziataria si obbliga a pagare alla Licenziante una royalty pari al ... % del prezzo di vendita fatturato dalla Licenziataria ai propri clienti, al lordo di ogni sconto, deduzione, costo, onere o simili, come pure di eventuali margini concessi a clienti o distributori.

Resta inteso che in caso di vendita o cessione ad un prezzo inferiore a quello normale di mercato, ad esempio ad entità direttamente o indirettamente collegate alla Licenziataria, le royalties indicate sopra saranno calcolate sulla base del prezzo fatturato o pagato in relazione alla prima vendita ad un'entità completamente indipendente dalla Licenziataria.

- 10.2. Le royalties di cui all'art. 10.1. saranno pagate sulla base dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 11. Ogni pagamento dovrà essere eseguito entro 40 giorni dalla scadenza del relativo trimestre.
- 10.3. La Licenziataria si obbliga a pagare alla Licenziante, sulla base delle istruzioni da quest'ultima fornite di volta in volta, i seguenti importi a titolo di minimo garantito:
 - (a) per il 1997 Lit. ... (Lire italiane ...) entro il 30 giugno 1997;
 - (b) per il 1998 Lit. ... (Lire italiane ...) entro il 30 giugno 1998;
 - (c) per il 1999 Lit. ... (Lire italiane ...) entro il 30 giugno 1999.

Quanto sopra non si applicherà agli inadempimenti della Licenziataria per i quali è prevista la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del presente Contratto.

- 13.2. Ciascuna parte potrà altresì recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con effetto immediato nel caso di cessazione totale o parziale dell'attività industriale o commerciale dell'altra parte, escluse normali e giustificate ristrutturazioni aziendali, o di una notoria insolvenza dell'altra parte, ancorché non accertata con sentenza di fallimento, o nei casi di amministrazione controllata, messa in liquidazione, amministrazione straordinaria o commissariale.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente accordo verrà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempienza da parte della Licenziataria a quanto più espressamente previsto dagli articoli 3 (standard di qualità e preventiva approvazione dei campioni per Prodotti e Materiali), 8 (preventiva approvazione attività promo-pubblicitarie), 10 (uso dei Marchi e preventiva approvazione).

15. DIRITTI E OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA

Al termine della validità del presente accordo, sia per scadenza del termine che per altra causa,

- 15.1. La licenza con esso concessa e tutti i diritti della Licenziataria di produrre e distribuire i Prodotti cesseranno immediatamente e la Licenziataria interromperà ed abbandonerà l'uso dei Marchi e cesserà di dichiarare o pubblicizzare di essere in alcun modo collegata con la Licenziante e, in generale, si asterrà da qualsiasi comportamento ed attività che possano ingenerare nei terzi la falsa opinione di una continuazione del presente rapporto di licenza.
- 15.2. La Licenziataria avrà 120 (centoventi) giorni di tempo per la vendita delle giacenze di magazzino, avendo la Licenziante il diritto di priorità nell'acquisto al prezzo di costo dei Prodotti. Salvo preventivo accordo della Licenziante, la Licenziataria non avrà comunque il diritto di liquidare le giacenze di magazzino dei Prodotti attraverso svendite, liquidazioni o qualsiasi altro modo di commercializzazione diverso dalla modalità prevista nel presente Contratto.