

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO¹

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 Cedente**"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 Cessionaria**"³

e congiuntamente le "Parti".

Premesso che⁴

a) La Cedente, nel corso della sua attività, ha realizzato l'invenzione dal titolo convenzionale che ho formato oggetto della domanda di brevetto n°., depositata in data presso l'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano (Allegato A), qui di seguito denominata "Brevetto";

b) La Cessionaria esprime l'intenzione di estendere il Brevetto all'estero; al contrario, la Cedente dichiara di non essere interessata alla suddetta estensione⁵;

c) La Cedente è disponibile a cedere i propri diritti al brevetto relativamente all'estensione all'estero del Brevetto ed il diritto di priorità ex art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi;

¹ Il contratto di cessione del diritto di priorità è un contratto atipico per la cui validità non sono previsti requisiti formali particolari. La forma scritta è necessaria a fini probatori.

² Ovvero, se persona fisica: «XY(nome e cognome) _____, di nazionalità _____, nato a _____ il _____ residente in _____ avente Codice Fiscale _____, di seguito denominata "**la Cedente**"».

³ Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto della Cedente.

⁴ In caso di particolare complessità dei termini "tecnici" utilizzati si consiglia inserire uno specifico punto con le "definizioni".

⁵ Se la cessione del diritto di priorità riguarda solo uno o più paesi è necessario specificarlo.

si stipula e si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

La Cedente cede alla Cessionaria, che accetta, ogni diritto relativo all'estensione all'estero del Brevetto ed il diritto di priorità ex art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, alle condizioni di seguito specificate.

3. Corrispettivo⁶

A titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti specificati all'art. 2 la Cessionaria corrisponde alla Cedente la somma di Euro _____ contestualmente alla firma del presente accordo e di cui il presente atto costituisce quietanza.

4. Obblighi delle Parti

4.1. La Cedente si impegna ed obbliga:

- a) a riconoscere che la Cessionaria ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, di depositare a proprio nome domande di estensione all'estero del Brevetto attraverso le modalità che la Cessionaria stessa riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio;
- b) a collaborare con la Cessionaria al fine di consentire il deposito di valide domande di estensione all'estero del Brevetto.

4.2. La Cessionaria si impegna ed obbliga:

- a) a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'estensione all'estero del Brevetto.

5. Garanzie

La Cedente dichiara che i diritti oggetto del presente atto sono nella sua esclusiva disponibilità e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi, e che, per quanto di sua conoscenza, non violano diritti esclusivi di terzi e non sussistono altre cause di nullità.⁷

6. Obbligo di diligenza

6.1. Le Parti assumono l'obbligo di comportarsi reciprocamente con la massima diligenza nei rapporti derivanti dal presente accordo.

6.2. Gli obblighi di cui al punto 5 comprendono anche:

⁶ La cessione può essere anche a titolo gratuito. In tal caso la forma contrattuale da adottare sarà quella della donazione con applicazione delle relative norme.

⁷ La garanzia sulla validità del titolo ceduto è normalmente esclusa per gli oneri che essa comporta e in quanto non esistono strumenti in grado di offrire certezza assoluta sulla validità.

- a) l'impegno della Cedente a sottoscrivere tutti i documenti necessari nel corso delle fasi di deposito, esame e concessione delle domande di brevetto all'estero;
- b) l'impegno a fornire o segnalare alla Cessionaria le informazioni e i documenti di propria conoscenza connessi con il Brevetto.

7. Legge applicabile

7.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.

7.2. *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 cod. civ.*⁸

8. Risoluzione delle controversie

8.1. 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

8.2. *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 [_____].*

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

8.4. *Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto⁹ nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile¹⁰.*

Oppure

Opzione 2

9. 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 _____¹¹.

_____, lì, _____

LA CEDENTE

LA CESSIONARIA

⁸ 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).

⁹ In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

¹⁰ L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

¹¹ Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punto:

- 8 (risoluzione delle controversie),

sopra riportata, la cui clausola – oggetto di specifica trattativa – si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.¹².

LA CEDENTE

LA CESSIONARIA

¹² 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.