

B U S I N E S S

Il manuale del licensing per licensor e licensee

Le regole fondamentali
per massimizzare i profitti

Gregory J. Battersby
Danny Simon

CON ALLEGATO ONLINE



FRANCOANGELI

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Am - La prima collana di management in Italia

Testi advanced, approfonditi e originali, sulle esperienze più innovative in tutte le aree della consulenza manageriale, organizzativa, strategica, di marketing, di comunicazione, per la pubblica amministrazione, il non profit...

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Gregory J. Battersby
Danny Simon

Il manuale del licensing per licensor e licensee

Le regole fondamentali
per massimizzare i profitti



FRANCOANGELI

Titolo originale: *Basics of licensing*

Copyright © 2010 Kent Press All Rights Reserved
Published by arrangement with Kent Press, a division of Kent Communications, Ltd

Traduzione dall'inglese: Licensing Italia
Grafica della copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione	pag.	13
Prefazione all'edizione italiana, di <i>Roberta Nebbia</i>	»	17
1. Definizione di licensing	»	19
1. Definizione e terminologia	»	19
1.1. Le diverse tipologie di licensing	»	19
1.2. Termini del contratto	»	20
2. Tipologie di property	»	22
2.1. Arte	»	23
2.2. Personaggi famosi	»	24
2.3. Università e istituzioni scolastiche	»	25
2.4. Marchi aziendali	»	26
2.5. Entertainment	»	27
2.6. Fashion/Design	»	28
2.7. Musica	»	29
2.8. Non-Profit	»	30
2.9. Editoria	»	31
2.10. Sport	»	31
3. Tipologie di prodotti licenziati	»	32
4. Perché il licensing è così popolare?	»	34
2. La storia del licensing	»	36
1. Le Property	»	36
1.1. Gli inizi	»	36
1.2. Gli anni '40	»	40
1.3. Gli anni '50	»	40
1.4. Gli anni '60	»	43

1.5. Gli anni '70	pag.	44
1.6. Gli anni '80	»	47
1.7. Gli anni '90	»	50
1.8. Il 21° secolo	»	52
2. I vincitori del <i>LIMA License of the Year Award</i>	»	55
3. I principali licensor	»	56
4. Il licensing italiano	»	56
4.1. Intervista a Luigino Rossi – RossiModa	»	56
4.2. Intervista a Giancarlo Fergnani – Premium	»	58
4.3. Intervista a Oscar Massari – BIC	»	60
4.4. Intervista a Roberto Lanzi – Sanrio	»	63
3. Il settore del licensing oggi	»	66
1. Dimensioni ed estensione del settore	»	66
2. Estensione internazionale del settore	»	70
3. Il mercato del licensing oggi: possibilità di crescita?, di <i>Fabrizio Santaloia e Margherita Rampinini</i> (PwC Spa)	»	71
3.1. Introduzione	»	71
3.2. Italian Licensing Industry Survey 2012	»	72
3.3. Conclusioni	»	77
4. Valutazione e verifiche di una property	»	78
1. Valutazione di una property di licensing	»	78
2. Quanto è conosciuta la property?	»	79
3. Considerazioni sulla titolarità dei marchi	»	81
4. Verifica dei diritti della property	»	85
5. Tutelare le property	»	89
1. Introduzione	»	89
2. Sviluppare un programma di tutela	»	89
3. La protezione del trademark	»	95
4. La protezione del copyright	»	95
6. Il rapporto licensor-licensee, di <i>Danny Simon</i>	»	99
1. Introduzione	»	99
2. L'accordo di licenza	»	99
3. La determinazione dei termini di pagamento	»	100
3.1. Il minimo garantito	»	100
3.2. L'anticipo	»	101
3.3. La percentuale di royalty	»	102
4. Lo sviluppo di prodotto	»	103
4.1. La <i>style guide</i>	»	103

4.2. Le note legali	pag. 103
4.3. La modulistica	» 103
4.4. I campioni	» 104
5. La procedura di approvazione	» 104
6. Il pagamento delle royalty e il loro rendiconto	» 105
7. L'assicurazione sulla responsabilità di prodotto	» 105
8. Durata ed estensione	» 106
7. Le royalty	» 107
1. Introduzione	» 107
2. Come si determinano le percentuali di royalty	» 107
3. Tipologie di royalty	» 111
3.1. Percentuali di royalty su vendite nazionali	» 112
3.2. Percentuali di royalty su vendite FOB	» 112
3.3. Percentuali di royalty su vendite dirette	» 113
3.4. Percentuali di royalty sui servizi	» 114
3.5. Percentuali di royalty per il sub-licensing	» 115
3.6. Percentuali di royalty condivise (<i>split royalty</i>)	» 115
4. Percentuali medie di royalty	» 116
5. Vendite nette, anticipi e minimo garantito	» 116
6. I contributi di marketing	» 117
8. L'accordo di licenza	» 119
1. Introduzione	» 119
2. Negoziare le condizioni di una licenza	» 119
3. <i>Term sheet/deal memo</i>	» 124
4. L'accordo di licenza	» 125
4.1. Definizioni	» 126
4.2. Concessione dei diritti	» 126
4.3. La durata del contratto	» 128
4.4. Clausole di corrispettivo	» 128
4.5. Il sub-licensing	» 130
4.6. Clausole di rendicontazione	» 131
4.7. Clausole sul controllo qualità	» 134
4.8. Dichiarazioni e garanzie	» 135
4.9. Indennizzo e assicurazione	» 136
4.10. Clausola di risoluzione	» 137
4.11. Clausole di miscellanea	» 139
9. Le best practise nella gestione delle licenze	» 143
1. Introduzione	» 143
2. Il dipartimento licensing	» 144

2.1. Il team di marketing	pag. 145
2.2. Il team commerciale	» 148
2.3. Il team di amministrazione e affari legali	» 152
2.4. Il team finanziario	» 155
2.5. Il team di retail	» 155
2.6. Il team creativo	» 157
3. Licensing internazionale	» 158
4. L'etica nel licensing	» 159
5. Garanzie di conformità sociale	» 162
10. Le agenzie e i consulenti di licensing	» 165
1. Introduzione	» 165
2. Ruolo e compenso delle agenzie di licensing	» 167
3. Contratto d'agenzia	» 170
4. I sub-agenti e le agenzie di licensing internazionali	» 176
5. I consulenti delle aziende	» 179
6. Far funzionare bene la relazione	» 180
11. Attività di marketing e promozione di una property	» 182
1. Introduzione	» 182
2. I programmi di comunicazione	» 183
3. <i>Direct marketing</i>	» 184
4. Pubbliche relazioni efficaci	» 184
5. Promozioni innovative	» 188
6. Come utilizzare il <i>buzz marketing</i>	» 190
12. Il ruolo della distribuzione	» 192
1. Introduzione	» 192
2. Cosa cercano i distributori?	» 194
3. <i>Think Smaller</i> – La distribuzione limitata	» 195
4. Strategie distributive oltre la Top Ten	» 196
5. Licenze <i>direct-to-retail</i>	» 199
13. Rendicontazione, auditing e aspetti fiscali	» 201
1. Introduzione	» 201
2. Le clausole di audit nel contratto di licenza	» 201
3. Quando un audit deve essere svolto?	» 205
4. La selezione del royalty auditor	» 206
5. La preparazione dell'audit	» 207
6. Informazioni richieste al licensee	» 208
7. Procedure dei royalty audit	» 210

8.	Il verbale sull'audit	pag.	211
8.1.	Risultanze di natura economica più ricorrenti	»	211
8.2.	Risultanze di natura non-economica più ricorrenti	»	212
9.	Requisiti relativi alle pratiche di contabilità nel contratto di licenza	»	212
9.1.	Definizioni dei termini	»	213
10.	L'attività di <i>royalty review</i> , di <i>Fabrizio Santaloia e Margherita Rampinini</i> (PwC)	»	216
10.1.	Definizione	»	216
10.2.	Esempi	»	217
10.3.	Conclusioni	»	219
11.	Considerazioni fiscali	»	220
14.	Violazioni e contraffazione	»	222
1.	Introduzione	»	222
2.	L'industria della contraffazione: un mercato in crescita	»	223
3.	Identificare i prodotti contraffatti	»	226
4.	Le azioni da intraprendere contro i contraffattori	»	227
4.1.	Lettera di diffida	»	227
4.2.	Avviare una causa legale	»	228
4.3.	Teorie del contenzioso	»	229
4.4.	Strategie del contenzioso	»	234
	Gli autori	»	237

A Susan – 40 anni di matrimonio e ora 30 libri. Non so come hai resistito, ma io non potrei immaginare la vita senza di te.

Greg

Alle cose che significano di più – mia moglie Carey per il suo amore e amicizia, mia figlia Jane che illumina la mia vita, e ai miei fidati campioni Dorothy e Doggie per il loro solido supporto.

Danny

Prefazione

Le attività di licensing legate a marchi, character, squadre sportive, loghi e immagini di istituti scolastici, spesso chiamate “merchandising”, sono diventate un business enorme. Anche se il licensing può essere stato inizialmente una moda passeggera, oggi è un settore che genera oltre 100 miliardi di dollari come fatturato complessivo e più di 7 miliardi di dollari in royalty per i titolari di property che hanno saputo dar vita a vasti programmi di licenza.

Le origini del licensing possono essere fatte risalire al 1800, anche se la vera crescita del settore è iniziata negli anni '70 con i grandi successi cinematografici di *Guerre Stellari* e *Lo Squalo* che hanno generato una grande quantità di prodotti in licenza.

Sebbene il settore dell'entertainment sia stato all'origine del licensing, quest'ultimo si è ampliato rapidamente fino a includere diversi tipi di property: entertainment/character, marchi, sport, fashion, istituzioni scolastiche, arte, musica, non-profit ed editoria. Il risultato è stato che il licensing si è evoluto dai suoi modesti inizi fino a diventare oggi una strategia marketing comunemente accettata dai titolari di proprietà intellettuale. In tutto il mondo, sono state aperte infatti aziende e divisioni licensing al solo scopo di rappresentare le proprietà intellettuali.

Alcuni programmi di licenza sono costruiti per sfruttare trend e fenomeni passeggeri e, di conseguenza, hanno un'aspettativa di vita relativamente corta e un *appeal* su uno ristretto segmento di consumatori.

Altri programmi di licenza hanno invece il potenziale per funzionare per un lungo periodo di tempo, grazie alla loro capacità di attrarre l'interesse di un ampio numero di consumatori. Indipendentemente dal tipo di programma licensing o di settore da cui esso prende vita, il merchandising si è affermato come una vitale e importante forma di marketing.

Se da un lato il licensing attrae i titolari di proprietà intellettuali che vedono in esso un modo per sostenere la promozione delle property e generare

revenue, dall'altro risulta interessante anche per i produttori in quanto permette loro di sfruttare il valore e la popolarità di un marchio, di un character o di una squadra sportiva per promuovere le vendite dei loro prodotti. Nella giusta situazione il licensing può essere una collaborazione vincente per entrambe le parti.

Secondo il nostro punto di vista, ciò che non è riuscito a tenere il passo con la crescita del settore del licensing è la disponibilità di materiali informativi sia per coloro che desiderano conoscere le regole di funzionamento del settore che per quelli che cercano informazioni in grado di aiutarli ad affinare le proprie competenze nel licensing. Siamo del parere che il settore abbia bisogno di un Manuale destinato a tutti coloro che vogliono operare con successo in questo mercato potenzialmente remunerativo. Il nostro obiettivo è sempre stato duplice: da un lato, sviluppare un libro per coloro che entrano nel settore del licensing per aiutarli nel tracciare il cammino verso il successo e, dall'altro, offrire informazioni sufficientemente rilevanti e pratiche che possono essere utilizzate da esperti professionisti del settore nel momento in cui si confrontano con una nuova problematica. Con questo libro, crediamo di aver raggiunto entrambi gli obiettivi.

Dopo aver fornito un "dizionario" dei principali termini licensing, abbiamo incluso una storia dettagliata del settore con il preciso proposito di contestualizzare il successo di oggi. Al fine di comprendere che cos'è oggi il licensing, crediamo sia importante conoscere e capire il modo in cui è arrivato a questo punto. Il capitolo dedicato alla storia dettaglia la crescita del settore e onora quelli il cui lavoro ha aiutato a trasformare il settore del licensing nel grande business che è diventato.

Abbiamo quindi proseguito con una serie di capitoli il cui scopo è quello di fornire ai titolari di proprietà intellettuali una traccia da seguire per sviluppare programmi di licenza per la loro property e fornire ai licensee utili informazioni per la gestione delle licenze che hanno già in *portfolio* o che vorranno acquisire. Iniziamo con un approfondimento sui passaggi necessari per proteggere e verificare preventivamente una property, seguito da un altro sul modo migliore per sviluppare e gestire un programma di licenza. Il lavoro include anche i capitoli sull'importanza generale del contratto di licenza; la determinazione delle royalty; sul modo di utilizzare al meglio gli agenti licensing e i consulenti; quando e come condurre un audit nei confronti dei licensee; come gestire i contraffattori; consigli di marketing e promozione delle property; il ruolo che la distribuzione gioca nel licensing. Abbiamo concluso con un allegato online che contiene un esaustivo e utile insieme di documenti necessari per dare inizio a un programma di licensing.

La stesura di qualsiasi libro di questo tipo richiede input e sforzi di molte persone e una prefazione è il luogo ideale per riconoscere il loro contributo ed esprimere loro il nostro apprezzamento e ringraziamento. Innanzitutto il nostro editore, Rob Gessinger, che ha lavorato instancabilmente per aiutarci

a finire questo libro, interfacciandosi con la casa editrice e assistendoci durante tutto il cammino. Ancora più importante, Rob ci ha aiutato ad adattare il lavoro in modo che possa essere compreso subito sia dai novizi che dai professionisti esperti di licensing.

Va sottolineato che questo libro è stato sviluppato con il supporto dell'International Industry Merchandisers' Association (LIMA), la principale organizzazione del settore del licensing, che condividerà con noi i risultati economici derivanti dalla vendita di questo libro. Tutte le persone di LIMA meritano una menzione speciale, in particolare Charles Riotta, Presidente di LIMA. Charles ci ha dato un grandissimo supporto ed è stato una guida in ogni momento.

Infine, un ringraziamento speciale va a colei che consideriamo come una delle cinque persone più disponibili del mondo, Louise Caron, vice-presidente delle Relazioni con i soci LIMA. Abbiamo apprezzato moltissimo il suo aiuto nello sviluppare il capitolo sulla storia del licensing.

Ci auguriamo troviate questo libro ricco di informazioni e, al tempo stesso, un'utile guida per affrontare il business del licensing. Buona lettura,

Greg Battersby & Danny Simon

Prefazione all'edizione italiana

Quando Charles Riotta, Presidente di LIMA, ci ha chiesto di curare l'edizione italiana di *Basics of Licensing* abbiamo subito aderito con entusiasmo perché era da molto tempo che valutavamo l'ipotesi di pubblicare un libro sul licensing rivolto al mercato italiano.

Nell'ultimo decennio, il settore del licensing in Italia ha subito una profonda trasformazione attraversando, fino all'inizio della crisi economica, una fase di grande espansione in cui il mercato ha visto la crescita dei fatturati generati dai licensee e delle revenue incassate dai licensor e dalle agenzie di licensing.

Contestualmente alla fase di crescita, il mercato si è strutturato seguendo l'esempio di paesi più avanzati e oggi l'Italia è senza dubbio uno dei principali mercati a livello internazionale per quanto riguarda le attività di licensing come evidenzia la ricerca che abbiamo commissionato a PwC, i cui risultati sono presentati in questo libro, e come dimostra il fatto che ben due licensor italiani figurano tra i primi 25 licensor a livello mondiale.

Nonostante il crescente interesse che si è manifestato negli ultimi anni nei confronti del licensing, è tuttavia piuttosto difficile reperire in Italia pubblicazioni che possano fornire un quadro di riferimento sui principali aspetti operativi e normativi che regolano questo settore.

L'obiettivo di questo libro, come dichiarato dagli autori nella precedente Prefazione, è quello di offrire uno strumento operativo rivolto principalmente a tutti coloro che si accostano per la prima volta al mercato del licensing, ma anche ai professionisti che operano da tempo in questo settore.

Il libro accompagna gradualmente il lettore attraverso tutte le fasi del processo di licensing, approfondendo ogni aspetto rilevante, inclusi i principali standard contrattuali.

L'edizione italiana è stata integrata da contenuti specifici relativi al nostro mercato che sono stati curati dal Dott. Fabrizio Santaloia e dalla Dott.ssa Margherita Rampinini di PwC che da anni sono impegnati con Licensing Italia per

promuovere attività di formazione sul licensing e che hanno realizzato la *Italian Licensing Industry Survey 2012*, la prima ricerca sul settore del licensing condotta nel nostro paese.

Tutti i capitoli che coinvolgono gli aspetti legali relativi al settore del licensing sono stati revisionati dall'Avv. Andrea Lensi di PwC Tax&Legal Services e dall'Avv. Marco Bisceglia dello Studio Magnocavallo di Milano ai quali va il mio ringraziamento per il prezioso supporto che ci hanno fornito.

Un ringraziamento speciale va anche a Luigino Rossi, Giancarlo Fergnani, Oscar Massari e Roberto Lanzi per aver contribuito, grazie alle loro interviste, ad arricchire questo libro con contenuti basati sulla loro lunga esperienza in questo settore offrendoci la possibilità di conoscere quali sono stati gli esordi del licensing in Italia e quali possono essere le prospettive future per questo mercato.

Per concludere vorrei ringraziare ancora una volta Charles Riotto, Presidente di LIMA, che ci ha dato la possibilità di rappresentare l'associazione LIMA sul territorio italiano e ci ha sostenuto in tutte le fasi di lavoro per realizzare questa edizione italiana.

Buona lettura.

Roberta Nebbia – LIMA Italy

1 Definizione di licensing

1. Definizione e terminologia

Nel corso degli anni, il settore del licensing ha sviluppato una serie di termini la cui conoscenza è indispensabile per poterne comprendere il funzionamento

1.1. Le diverse tipologie di licensing

Con il termine *licensing* si indicano normalmente tutte quelle attività in cui un titolare di una proprietà intellettuale garantisce a un'altra parte il diritto di utilizzare quella stessa proprietà intellettuale, solitamente dietro un determinato corrispettivo o pagamento. Senza la garanzia di tal diritto o licenza, l'utilizzo della proprietà intellettuale da parte della seconda parte è illegale. In questo modo, la licenza costituisce una garanzia a difesa della violazione.

La **proprietà intellettuale** può assumere diverse forme incluse, per esempio, opere musicali, opere letterarie, opere d'arte, disegni, invenzioni, scoperte, design, brevetti, marchi, nomi, loghi, leggende, design industriali, celebrità, eccetera. Indipendentemente dal tipo di proprietà intellettuale, l'elemento di base che deve sempre essere presente è la possibilità di poter essere in qualche modo difendibile, ad esempio, tramite trademark, copyright, diritto dei personaggi pubblici o segreto industriale. La proprietà intellettuale è frequentemente indicata con l'acronimo **IP** (Intellectual Property).

Ci sono molte tipologie di licensing che dipendono, in larga misura, dal tipo di proprietà intellettuale coinvolta. Per esempio, quando si parla di tecnologia o di brevetti, il diritto d'uso è solitamente chiamato *technology licensing* o *patent licensing*. Allo stesso modo, se parliamo di un software per computer, la licenza del software è detta *software licensing*. Quando si