



Regione Toscana



HANDBOOK | 04

IL CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI INVENZIONE BREVETTATA E KNOW-HOW





Regione Toscana



Handbook – I Contratti di Trasferimento Tecnologico

Il contratto di licenza esclusiva di invenzione brevettata e know-how

Giuseppe Pennella, Niccolò Galli, Silvia Gaspari, Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo

Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Dicembre 2021

Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico
Pubblicato a Firenze Dicembre 2021

ISBN 0978-88-7040-129-5

Il contratto di licenza esclusiva di invenzione brevettata e know-how / Regione Toscana, Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro, URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico, Giuseppe Pennella, Niccolò Galli, Silvia Gaspari, Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo

1. Toscana <Regione> : Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro
2. URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico
3. Pennella, Giuseppe
4. Galli, Niccolò
5. Gaspari, Silvia
6. Franza, Teresa
7. Muscillo, Pietro Domenico

346.4507

Ricerca scientifica - Contratti commerciali - Guide pratiche



il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



INDICE

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico	6
Prefazione	8
Definizione di contratto di licenza esclusiva di invenzione brevettata e know-how	10
Inequivocabile intestazione del contratto	13
Articolo 1. Premesse e allegati	20
Articolo 2. Definizioni	22
Articolo 3. Oggetto	28
Articolo 4. Durata	32
Articolo 5. Corrispettivo	35
Articolo 6. Doveri della Licenziataria	41
Articolo 7. Gestione, mantenimento e difesa delle privative	44
Articolo 8. Proprietà intellettuale e utilizzo del logo	47
Articolo 9. Garanzie e limitazioni della responsabilità	50
Articolo 10. Confidenzialità	54
Articolo 11. Pubblicazioni	56
Articolo 12. Clausola risolutiva espressa	59
Articolo 13. Penale	63
Articolo 14. Legge applicabile e Foro competente	65
Articolo 15. Registrazione e Trascrizione	69
Articolo 16. Scambio di informazioni	71
Articolo 17. Trattamento dei dati	73
Articolo 18. Forza Maggiore	76
Articolo 19. Disposizioni Generali	78
Approfondimento:	84
Glossario	87
Bibliografia	95
Form	96

L'UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'idea di creare un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) nasce grazie alla volontà di diversi attori locali che, sulla base di una serie di esigenze operative comuni, hanno deciso di realizzare una struttura capace di supportare l'ecosistema della ricerca regionale tramite il rafforzamento delle azioni di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Infatti, si può affermare che l'URTT nasce grazie alla volontà della **Regione Toscana** "Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro", della **Fondazione Toscana Life Sciences**, che collabora alle attività dell'**Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR)** "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana", e di sei TTO (Technology Transfer Office) afferenti a: **l'Università degli Studi di Firenze**, **l'Università degli Studi di Siena**, **l'Università di Pisa**, la **Scuola Normale Superiore**, la **Scuola Superiore Sant'Anna** e la **Scuola IMT Alti Studi di Lucca**.

L'iter che ha portato al funzionamento dell'URTT è stato graduale e ordinato, con la precisa volontà di dar vita ad una struttura dinamica capace di adattarsi alle diverse necessità dei TTO e di guidare i ricercatori verso la definizione di nuove possibili azioni di valorizzazione della ricerca.

Precisamente, il progetto dell'URTT prende vita nel 2019, dove in seguito ad una serie di proposte e di incontri funzionali alla definizione del nuovo progetto, la Regione Toscana e le Università arrivano a tracciare i confini dell'operatività del nascente ufficio, evitando di creare servizi ridondanti rispetto a quelli già proposti da altre strutture regionali.

Il taglio del nastro arriva a febbraio 2020, le risorse umane incardinate presso l'URTT seguono un definito programma di lavoro basato sul raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui: la gestione della proprietà intellettuale, l'elaborazione di analisi di mercato, l'identificazione di possibili partner industriali e le ricerche di opportunità di finanziamento. Sicuramente l'aspetto più interessante e, probabilmente, l'obiettivo più importante raggiunto dall'URTT è stato il dialogo continuo e la collaborazione diretta con tutte le risorse universitarie e Regionali operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione** in Toscana e oltre.

L'assetto organizzativo ha quindi prodotto una forte sinergia tra i TTO, generando un contesto capace di migliorarsi tramite la contaminazione e lo scambio di informazioni per la risoluzione di specifici casi lavoro. Ed è proprio questa contaminazione tra i diversi uffici l'origine della pubblicazione della collana di Handbook sui principali contratti di trasferimento tecnologico sviluppata in collaborazione con i referenti dei TTO e dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico. Tramite gli Handbook si vuole mettere a disposizione dei ricercatori, dei TTO e delle imprese degli strumenti capaci di dare delle chiare indicazioni su come realizzare i relativi contratti all'insegna della proficua interazione tra enti di ricerca e la pluralità di attori del trasferimento tecnologico.

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente documento ed in particolare i colleghi del percorso Alta Formazione.

PREFAZIONE

Il progetto di realizzare una collana di Handbook per la conclusione di contratti di trasferimento tecnologico parte da una proposta dell'URTT e dei TTO toscani che mira ad agevolare le relazioni contrattuali tra enti di ricerca e aziende. Tali Handbook sono stati poi sviluppati grazie al coinvolgimento di diverse risorse e professionalità (giuristi, operatori del trasferimento tecnologico e referenti amministrativi regionali) facenti capo all'URTT e alla sua Cabina di Regia, che, a vario titolo e sulla base delle rispettive competenze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questi strumenti dinamici. L'auspicio è che ciascun Handbook possa essere impiegato a supporto della stipula del relativo contratto.

Nello specifico, l'Handbook 04 si compone di opzioni utili a definire i limiti e i vincoli della licenza di invenzione brevettata e relativo know-how (ad es. ambito della licenza, durata, corrispettivo, garanzie e confidenzialità).

Si precisa che, per ragioni di sintesi e di generale applicabilità, il documento non tiene in considerazione quanto riportato all'interno dei regolamenti delle Università e delle Scuole, i quali determinano in ultima analisi l'autonomia delle rispettive unità amministrative nell'instaurare rapporti con le imprese. Ciononostante, il ventaglio di opzioni contrattuali presentate, basandosi sull'esperienza degli enti di ricerca toscani, si presta ad essere adattato alle fonti regolamentari di quest'ultimi con l'imprescindibile tramite dei rispettivi TTO.

Data la complessa e multiforme realtà che l'accordo di licenza deve regolare, il presente Handbook rappresenta un ausilio pratico e concreto cui possono fare riferimento entrambe le parti contraenti. Sia dal lato dell'Università che da quello della controparte contrattuale pubblica o privata, il neofita dei contratti di trasferimento tecnologico troverà in esso indicazioni che lo aiutino a ricostruire, articolo per articolo, l'intero

contratto di licenza esclusiva. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

Inoltre, come complemento all'Handbook, è scaricabile dal sito della Regione Toscana sotto la sezione pubblicazioni di "università e ricerca" e dal sito web dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana, nella duplice versione italiana e inglese, la formula del contratto di licenza esclusiva - Form - che può essere utilizzata direttamente previo imprescindibile adattamento alla fattispecie concreta. Non è quindi da intendersi come un format standard, ma come un modello i cui contenuti vanno definiti a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dello specifico caso.

Posti di seguito alle descrizioni di ogni articolo, all'interno di riquadri, vi sono le opzioni che andranno di volta in volta scelte e corrispondenti a quelle del Form. Tali opzioni sono presentate secondo l'ordine di preferenza dell'ipotetica Università/Scuola parte del contratto di trasferimento tecnologico.

Si prega di porre attenzione alle parti che dovranno essere compilate al momento della stesura del contratto, la cui posizione viene indicata da appositi spazi bianchi.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di Contratto di licenza di invenzione brevettata e relativo know-how prima di approfondire le varie componenti del contratto stesso. A chiusura del lavoro sono poi presentati un approfondimento sui vantaggi e le criticità delle licenze per le parti contrattuali, un glossario di termini e concetti chiave del contratto e una bibliografia essenziale.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI INVENZIONE BREVETTATA E KNOW-HOW

Il contratto di licenza esclusiva di invenzione brevettata e know-how disciplina la concessione del diritto di sfruttare le privative e conoscenze su una data invenzione da parte dell'Ente di Ricerca 'Licenziante' ad altro soggetto 'Licenziatario' interessato ad attuarla e a trarne profitto nell'ambito della propria attività d'impresa, in regime di esclusività. Causa del contratto è quindi il trasferimento tecnologico in senso stretto, inteso come trasmissione di una combinazione di diritti tecnologici, comprendente privative titolate e non, nel caso di specie, domande di brevetto, brevetti concessi e know-how anche in forma di segreto industriale, in funzione dell'abilitazione del Licenziatario (nella prassi un'impresa) a mettere in pratica la tecnologia sottostante. Il Licenziatario, infatti, non persegue meramente la legittimazione ad attuare lecitamente l'invenzione così come descritta dai documenti brevettuali, quanto piuttosto a impiegare al meglio la tecnologia licenziata con l'ausilio che solo l'Ente di Ricerca, tramite i propri inventori, è spesso in grado di offrire. Al contempo, l'Ente di Ricerca Licenziante mira a un'utilizzazione qualificata dell'invenzione che dimostri nel mercato l'impatto della propria ricerca e le competenze dei propri ricercatori, stimolando il Licenziatario a prostrarre ed espandere i rapporti contrattuali in essere e attirando ulteriori interessi da parte di altre imprese.

Dato l'obiettivo di trasferimento tecnologico, gli obblighi del Licenziante non si esauriscono nell'astenersi dall'inibire in via giudiziale lo sfruttamento convenuto dei diritti tecnologici, ma si estendono ad attività strumentali a trasmettere competenze pratiche sull'invenzione all'impresa Licenziataria, che le consentano di trarre il massimo beneficio da tale sfruttamento. Il corrispettivo negoziato fra le parti a fronte del trasferimento tecnologico rispecchierà quindi il valore sia dell'invenzione licenziata, sia dei servizi accessori svolti dalla Licenziante per l'assistenza e

la formazione del personale del Licenziatario nell'attuazione e impiego dell'invenzione.

La licenza esclusiva d'invenzione atta a trasferirne la capacità di sfruttamento risulta quindi di mutuo vantaggio per le parti e per la società in generale. L'impresa può così impiegare i risultati della ricerca fondamentale universitaria già applicabili alla propria attività commerciale garantendosi un vantaggio competitivo-tecnologico, senza sopportare i rischi d'insuccesso e le incerte tempistiche insiti nell'attività di ricerca e sviluppo. L'Ente di Ricerca persegue e adempie all'obiettivo della Terza Missione, ossia l'interazione diretta con il territorio, al contempo incamerando risorse finanziarie da reimpiegare virtuosamente nelle sue attività e accorciando le distanze con il mondo industriale, con cui getta le basi per future collaborazioni e sbocchi occupazionali per i propri studenti e ricercatori. La società tutta ne beneficia in termini di innovazione, grazie alla divisione efficiente del lavoro nella misura in cui ciascuna parte contrattuale si adopera per ciò in cui eccelle, ossia gli enti di ricerca nella ricerca di base e nella formazione specializzata, e le imprese nella messa in pratica e commercializzazione dei nuovi trovati della tecnica.

Formalmente, la licenza d'invenzione è un contratto atipico e di durata non espressamente disciplinato da fonti normative, ma fondato sul principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 del C.C. e sul diritto di alienare i diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui all'art. 2589 del C.C. e art. 63 C.P.I.. Sebbene il contenuto di un contratto di licenza possa essere il più vario (il che induce a raccomandare prudenza nell'adattare il modello presentato alle particolari esigenze del caso concreto), esso si caratterizza per il fatto che il Licenziante, a fronte del pagamento da parte del Licenziatario di un corrispettivo forfettario, periodico o combinato forfettario e periodico, costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di godimento sulle privative in questione riservandosene al contempo la titolarità. Nello specifico, si aggiungono inoltre obbligazioni accessorie utili al trasferimento tecnologico, quali la consegna di documentazione

sull'invenzione e di assistenza e supporto da parte del personale della Licenziante a quello della Licenziataria in modi e tempistiche predeterminate. Considerato lo status pubblico dell'Ente di Ricerca, questi dovrà adempiere alle prescrizioni previste in tema di evidenza pubblica e di procedimento amministrativo, onde pervenire alla scelta del soggetto licenziatario e alla stipula del contratto.

Sebbene la licenza sia perfezionata dal semplice consenso delle parti senza particolari requisiti formali (i.e. anche oralmente), la forma scritta del relativo contratto non solo si impone nella prassi per la complessità delle condizioni di licenza convenute, ma è anche richiesta ai fini della trascrizione della licenza nei registri degli uffici brevetti competenti, ossia nel registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i brevetti concessi o convalidati in Italia. Tale trascrizione ha effetto di pubblicità dichiarativa, quindi rende la licenza opponibile a terzi e successivi aventi causa, e dà prova della legittimazione del Licenziatario ad azionare e difendere il brevetto in giudizio. Sarà interesse specialmente del Licenziatario trascrivere il contratto per poterlo opporre a eventuali successivi acquirenti o Licenziatari dei brevetti in questione.

INEQUIVOCABILE INTESTAZIONE DEL CONTRATTO

L'intestazione dovrà indicare brevemente l'oggetto specifico dell'invenzione concessa in licenza mediante il riferimento al titolo della domanda di brevetto o brevetto concesso. Il riferimento al titolo chiarisce subito che cosa la licenza riguardi. Una inequivocabile intestazione del contratto permette infatti agli operatori del trasferimento tecnologico, e non solo, che gestiscono innumerevoli pratiche, anche tra medesime parti contrattuali, di individuare di primo acchito il contenuto atteso del documento e i relativi processi amministrativi applicabili.

LICENZA ESCLUSIVA DI INVENZIONE BREVETTATA E
KNOW-HOW DENOMINATA

Le parti contraenti. L'individuazione delle parti contraenti identifica i soggetti su cui ricadono gli effetti creditorie e obbligatori del contratto. A tal fine, dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica delle parti contraenti (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) che saranno due se il contratto è bilaterale tra l'Ente di Ricerca Licenziante e il soggetto (di solito un'impresa) licenziatario, o più se il contratto è multilaterale e coinvolge altri contitolari dell'invenzione per quote. Nella prassi, i diritti di comproprietà su un'invenzione, ivi incluso quello di concedere licenze, sono disciplinati in deroga alla disciplina codicistica sulla comunione *pro-indiviso* da un apposito accordo di comproprietà tra i licenzianti antecedente alla licenza stessa. Per semplicità, nel prosieguo si considera il caso di contratto di licenza bilaterale in cui l'Ente di Ricerca Licenziante è l'unico proprietario dell'invenzione.

In generale, denominare alla prima occasione utile termini ricorrenti nel contratto, quali le parti o il contratto stesso, inserendo formule del tipo

“di seguito denominata,”, snellisce il documento e agevola la gestione di contratti standardizzati. Al pari delle definizioni di cui al successivo Art. 2, le denominazioni possono essere espresse in caratteri maiuscoli a rimarcare il loro significato speciale ai fini contrattuali (ad es. il **CONTRATTO**). Attribuendo alle parti la qualità da loro rivestita nel rapporto contrattuale, solitamente l’Ente di Ricerca che concede in licenza il diritto di godimento sulle privative è denominato **LICENZIANTE**, mentre l’impresa che lo riceve è denominata **LICENZIATARIA**.

TRA

L’Università, C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata “LICENZIANTE” o “UNIVERSITÀ”)
rappresentata da in qualità di
.....

E

..... (*ragione sociale dell’impresa*) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la “LICENZIATARIA”) rappresentata da
..... in qualità di

definite individualmente la “PARTE” e congiuntamente le
“PARTI”

Le premesse del contratto. Prima delle singole clausole sui diritti e obblighi delle parti, le premesse richiamano il quadro sulla titolarità dell’invenzione oggetto della licenza e sulle relative privative esistenti, nonché il contesto negoziale e amministrativo che hanno portato alla stipula del contratto. Il primo ordine di premesse ricostruisce come l’Ente di Ricerca sia divenuto titolare dell’invenzione. A tal fine l’alternativa è tra una titolarità a titolo derivativo, a seguito di cessione da parte del personale ricercatore di invenzioni raggiunte nell’ambito della ricerca

istituzionale ex art. 65, commi da 1° a 4° C.P.I. (nella prassi stipulata mediante succinto *'Invention Disclosure Form'*), oppure a titolo originario ex art. 65,5 CPI per invenzioni dell'Università derivanti da attività di ricerca finanziata.

Seguono poi le premesse sui diritti di proprietà intellettuale esistenti sull'invenzione. Nello specifico, vengono previste due opzioni: la prima rappresenta l'ipotesi ove l'Ente di Ricerca abbia provveduto esclusivamente al deposito di una domanda di brevetto italiano, eventualmente già concesso; la seconda, invece, prevede il caso di estensioni internazionali ed europee in stato di domanda o già rilasciate. In principio, per le invenzioni brevettate in più stati, l'Ente di Ricerca potrebbe lecitamente adottare una politica di licenza differenziata geograficamente, concedendo a parti diverse il diritto esclusivo di sfruttare le privative in stati diversi. Di fatto, le invenzioni frutto di ricerca universitaria di base non si prestano a licenze multiple laddove richiedano ingenti investimenti per la loro commercializzazione che difficilmente un licenziatario si impegnerebbe a fare se non in regime d'esclusività anche geografica. In aggiunta, politiche di licenza differenziata gravano ancor di più delle equivalenti esclusive sulle già limitate risorse amministrative degli Enti di Ricerca.

In merito ai brevetti estesi geograficamente oltre l'Italia è opportuno altresì precisare che, seppur il diritto di concedere un brevetto in licenza sia riconosciuto a livello internazionale dall'art. 28,2 TRIPS, essi si caratterizzano per la territorialità, dal che deriva che le vicende sulla validità e la vita di un brevetto concesso in un dato paese, ivi incluso il diritto di concederne in licenza il godimento, seguono il diritto nazionale di tale paese anche laddove il brevetto sia stato esteso all'estero. Del pari, i brevetti europei, concessi centralmente dall'Ufficio Brevetti Europeo, hanno in ogni stato di designata validità gli stessi effetti di un brevetto nazionale in base agli artt. 2,2 e 64 della Convenzione sul Brevetto Europeo, restando assoggettati alla stessa disciplina domestica e

conferendo i medesimi diritti di un brevetto nazionale. Di conseguenza, le parti di un contratto di licenza di un brevetto europeo convalidato in un certo numero di paesi o di una famiglia di brevetti estesi internazionalmente devono rispettare la disciplina vigente in materia di licenza in ciascun paese di validità, a pena d'inefficacia della licenza per tale porzione nazionale di brevetto europeo o famiglia di brevetti internazionali.

L'auspicato brevetto europeo con effetto unitario ridurrebbe solo parzialmente le incertezze dominicali diminuendo il numero di leggi applicabili alla sua licenza. Infatti, i brevetti unitari potranno essere concessi in licenza rispetto alla totalità o parte degli Stati Membri in base all'art. 3,2 del Regolamento sul Brevetto Unitario. Al contempo, secondo l'art. 7 del medesimo regolamento, il brevetto unitario dovrà esser trattato nella sua interezza e per tutti gli Stati Membri come un brevetto nazionale del paese in cui il richiedente aveva, alla data di deposito, la sua residenza o domicilio, applicandosi in via residuale il diritto tedesco ai richiedenti non residenti o domiciliati in un paese membro, in virtù della sede a Monaco di Baviera dell'Ufficio Brevetti Europeo. Di conseguenza, le circostanze del richiedente al momento della domanda di brevetto unitario determineranno una volta per tutte la legge applicabile alle sue future eventuali licenze.

Le premesse indicano poi il possesso di know-how sull'invenzione da parte dell'Ente di Ricerca, la cui minuta indicazione è demandata all'allegato A del contratto, il quale elencherà analiticamente le informazioni tecniche, manuali operativi, documenti, file e quant'altra conoscenza utile per lo sfruttamento dell'invenzione oggetto di licenza. Seppur gravosa, l'accurata indicazione del know-how permette di evitare eventuali future incomprensioni tra le parti che altrimenti potrebbero dissentire sull'ambito di quanto effettivamente trasmesso e contrattualmente promesso.

A livello negoziale le premesse dovranno infine dar conto dei

procedimenti amministrativi e di evidenza pubblica esperiti dall'Ente di Ricerca per concedere in licenza l'invenzione (sul punto si rimanda all'approfondimento "Contratti di Trasferimento Tecnologico e scelta del contraente privato" previsto nell'Handbook 02 – ["I contratti di ricerca collaborativa"](#)) e dell'offerta pervenuta dalla Licenziataria, quale ultima approvata dai competenti organi deliberativi dell'Ente.

OPZIONE A Premessa sulla titolarità dell'invenzione

PREMESSO CHE

A1) Opzione invenzione da ricerca istituzionale

- a) L'UNIVERSITÀ, in forza dell'atto di cessione del con gli inventori Prof. [indicare gli inventori che hanno ceduto l'invenzione all'università], è titolare esclusiva dei diritti patrimoniali relativi all'invenzione dal titolo relativa al seguente settore industriale..... (di seguito, l'INVENZIONE);

OPPURE

A2) Opzione invenzione da ricerca conto terzi o collaborativa

- a) L'UNIVERSITÀ è titolare esclusiva dei diritti patrimoniali relativi all'invenzione dal titolo relativa al seguente settore industriale..... (di seguito, l'INVENZIONE) conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca commissionata o collaborativa e su cui non grava alcun diritto di terzi committenti o collaboratori;

OPZIONE B Premessa sui diritti di proprietà intellettuale esistenti sull'invenzione

Opzione domanda di brevetto d'invenzione

b) In data, l'UNIVERSITÀ ha depositato domanda di brevetto italiano n. dal titolo [eventuale rilasciato in data con numero] descrivente l'INVENZIONE;

B2) Opzione brevetto d'invenzione

b) L'UNIVERSITÀ è titolare delle seguenti privative descrittive dell'INVENZIONE:

1. Brevetto italiano numero rilasciato in base a domanda numero del dal titolo
2. Domanda di brevetto internazionale PCT numero del dal titolo, [eventuale rilasciato in data con numero e convalidato nei seguenti paesi,] come estensione della precedente domanda di brevetto italiana numero
3. Domanda di brevetto europeo numero del dal titolo, [eventuale rilasciato in data con numero e designato per i seguenti paesi,] come fase regionale della precedente domanda di brevetto internazionale PCT numero [oppure come estensione della precedente domanda di brevetto italiana numero];

c) L'UNIVERSITÀ è inoltre in possesso di know-how relativo all'INVENZIONE e riguardante il suo impiego, attuazione, sperimentazione e fabbricazione come meglio descritto

nell'Allegato A;

- d) L'UNIVERSITÀ intende concedere in licenza le privative sull'INVENZIONE di cui ai punti b) e c) delle premesse e ha pertanto provveduto a pubblicizzare l'offerta di licenza nel rispetto della disciplina prevista in tema di evidenza pubblica e legalità del procedimento amministrativo;
- e) Con missiva del, la LICENZIATARIA ha manifestato il proprio interesse ad ottenere in licenza esclusiva le privative relative all'INVENZIONE;
- f) In data, le condizioni offerte dalla LICENZIATARIA sono state valutate positivamente e approvate dagli organi amministrativo-decisionali dell'UNIVERSITÀ competenti (*ad es. Commissione Brevetti, Consiglio di Amministrazione*) come da provvedimento amministrativo/altro atto equivalente con n° di protocollo

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE**

ARTICOLO

1

PREMESSE E ALLEGATI

Dedicata la prima parte del contratto alle premesse, il primo articolo le rende, assieme agli allegati, parte integrante e sostanziale della licenza. Grazie a tale clausola le **premesse** e gli **allegati**, a prescindere dalla formulazione data loro, condividono l'efficacia vincolante del contratto cui sono apposti; in altri termini, gli effetti del contratto saranno subordinati ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale previsione contrattuale di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso, si applicherà anche agli allegati di esso. Dal punto di vista pratico, questo articolo impone una lettura sistematica di tutta la documentazione contrattuale e invita il lettore a considerare con la dovuta attenzione gli allegati.

Si anticipano quali sono generalmente gli allegati:

- Allegato A, Descrizione del Know-How (cfr. punto c) delle Premesse), che dovrà essere non così dettagliato da divulgare anzitempo il nucleo essenziale di conoscenze licenziate ma comunque permettere di predeterminarne la natura e forma;
- Allegato B, programma di addestramento per l'assistenza e formazione iniziale del personale tecnico della Licenziataria da parte del personale della Licenziante (cfr. Art. 3);
- Allegato C, Report sul Fatturato di Riferimento (cfr. Art. 6);

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

ARTICOLO

2

DEFINIZIONI

Con le definizioni il contratto entra nel vivo del trasferimento tecnologico e della proprietà intellettuale. Infatti, l'accordo delle parti sul significato di termini ricorrenti nel contratto, o comunque il cui significato risulti non univocamente determinabile, è cruciale per delimitare l'oggetto della licenza e gettare solide basi per l'esecuzione contrattuale.

Innanzitutto, si conviene che 'BREVETTI' indichi tutti i diritti e facoltà patrimoniali relativi alle domande di brevetto e brevetti già concessi di cui al punto b) delle premesse. Tra essi sono espressamente inclusi i diritti di priorità ed estensione, specialmente importanti per quei licenziatari che operino in mercati esteri, i quali avranno interesse ad estendere la protezione brevettuale. È fatta menzione esplicita anche della legittimazione ad agire contro le loro violazioni che sono spesso difficilmente conoscibili per l'Ente di Ricerca non operante sul mercato, ma che è invece interesse del licenziatario contrastare.

È data inoltre un'ampia definizione di KNOW-HOW comprendente qualsiasi conoscenza tecnica sull'invenzione caratterizzata dalla non pubblicità e determinante un vantaggio di mercato per il detentore, a prescindere dalla sua proteggibilità o meno da parte di diritti di proprietà intellettuale, purché descritta dall'Allegato A. In questo modo, il KNOW-HOW potrà includere, ad esempio, segreti commerciali propriamente detti secondo l'art. 98 del CPI, o applicazioni informatiche

oggetto di diritto d'autore. BREVETTI e KNOW-HOW sono poi cumulativamente denominati 'PRIVATIVE'.

Segue poi una serie di definizioni direttamente incidenti sull'ambito della licenza, la cui maggiore o minore ampiezza influenzerà proporzionalmente il corrispettivo pattuito.

In primo luogo, per 'PRODOTTI LICENZIATI' si intende ogni applicazione dell'invenzione da parte del licenziatario che in difetto di licenza violerebbe i diritti di esclusiva dell'Ente di Ricerca. Di conseguenza, il licenziatario gode di un ampio diritto di sfruttamento dell'invenzione nella propria attività che gli permette di perseguire una moltitudine di iniziative commerciali.

In secondo luogo, 'FATTURATO DI RIFERIMENTO' equivale al fatturato annuo lordo conseguito dal licenziatario sfruttando l'invenzione. Considerare il dato lordo, se da un lato semplifica il calcolo del corrispettivo dovuto da parte del licenziatario e il corrispondente controllo di veridicità contabile da parte del Licenziante, dall'altro giustifica anche un tasso di royalty minore rispetto all'equivalente dovuto per il dato al netto di tasse e altri costi. In questo senso, una royalty del 4% su un fatturato netto di €1,5 mln equivale a una royalty del 3% su un fatturato lordo di €2 mln (i.e., €60.000).

In terzo luogo, 'TERRITORIO' può corrispondere alla totalità degli stati in cui i brevetti licenziati sono stati richiesti o concessi, oppure può esser circoscritto solo ad alcuni di essi al fine di delimitare le aree geografiche in cui il licenziatario può sfruttare le private. Il 'CAMPO DI UTILIZZO' permette poi di restringere la licenza a determinati settori di attività economica, laddove l'invenzione si presti ad applicazioni trasversali in molteplici campi e sussista quindi l'opportunità di concedere ulteriori licenze esclusive differenziate per settore d'applicazione. Inoltre, se la Licenziataria facesse parte di un gruppo societario, sarebbe opportuno inserire anche la definizione di

'AFFILIATI', coincidente con le società sue controllanti o controllate, per poi prevedere nell'oggetto del contratto l'estensione della licenza a quest'ultime.

Infine, apposita definizione strumentale al contratto è data a 'INFORMAZIONI RISERVATE'. Per il carattere tecnico e i necessari riscontri commerciali della licenza, è importante che le parti chiariscano quali siano (e non siano) le informazioni da sottoporre a vincolo di segretezza. Da un lato, è bene che "riservata" possa essere qualsiasi informazione, sotto ogni forma, a condizione che una parte (divulgante) la qualifichi come tale nella trasmissione all'altra parte (ricevente). Dall'altro lato, ragionando al contrario, la definizione esclude quelle informazioni che per comprovate ragioni ostative non possono in alcun modo essere considerate riservate (ad es. informazioni di pubblico dominio, legittimamente acquisite, da divulgare per cause di forza maggiore). Esemplificando, le informazioni riservate potranno così ben riguardare anche quanto scambiato per la negoziazione del contratto, come ad esempio informazioni utili alla stima del valore dell'invenzione e alla sua esecuzione, come ad esempio un certo background dell'Ente di Ricerca impiegato per l'addestramento della Licenziataria ma non ricompreso nel KNOW-HOW ceduto.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine "BREVETTI" indica le domande di brevetto e i brevetti concessi di cui al punto b) delle premesse, ivi inclusi tutti i diritti e facoltà patrimoniali da essi derivanti, tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo, i diritti di priorità, di estensione regionale e internazionale, di continuazione nonché la legittimazione ad agire anche per le loro violazioni.

2.3. Il termine “KNOW-HOW” indica tutte le informazioni ed esperienze tecniche inerenti all’INVENZIONE non di dominio pubblico e conferenti vantaggi tecnologici o competitivi, quali a titolo esemplificativo non esaustivo conoscenze, prototipi, dati, metodi, tecnologie, segreti, algoritmi, programmi, formule, risultati sperimentali, documenti, progetti, disegni esecutivi, processi e materiali, proteggibili da diritti di proprietà intellettuale o meno, come meglio descritti nell’Allegato A.

2.4. Il termine “PRIVATIVE” indica cumulativamente i BREVETTI e il KNOW-HOW.

2.5. La locuzione “PRODOTTI LICENZIATI” indica tutte le macchine, manufatti, composizioni di materia, metodi, processi, apparati, componenti, dispositivi, hardware, software, applicazioni, dati, prodotti, siti web, sistemi e altri prodotti e servizi passati, presenti e futuri fabbricati o venduti da o per la LICENZIATARIA o utilizzati, realizzati, noleggiati, venduti, offerti in vendita, concessi in licenza o offerti in licenza, importati, esportati o altrimenti ceduti da o per conto della LICENZIATARIA [eventuale o di suoi AFFILIATI], che in assenza del presente CONTRATTO violerebbero, o potrebbero essere accusati di violare direttamente o indirettamente, una o più delle rivendicazioni dei BREVETTI o che incorporano il KNOW-HOW o il cui sviluppo o produzione ne fa uso.

2.6. La locuzione “FATTURATO DI RIFERIMENTO” indica il fatturato annuo lordo derivante dalla vendita da parte della LICENZIATARIA dei PRODOTTI LICENZIATI o comunque riconducibile allo sfruttamento dell’INVENZIONE.

2.7. Il termine “TERRITORIO” indica il paese e/o i paesi di validità dei BREVETTI. *[oppure specificare i paesi per cui la licenza è concessa]*.

2.8. La locuzione “CAMPO DI UTILIZZO” indica ogni settore di attività economica *[oppure specificare il settore economico a cui si limita la licenza, ad esempio, facendo riferimento alla classificazione*

Eurounitaria delle attività economiche 'NACE'].

[*eventuale* 2.X. Il termine “AFFILIATI” indica le società o enti controllati dalla LICENZIATARIA o che controllano la LICENZIATARIA, ove il controllo sia determinato dal possedere direttamente o indirettamente il 50% o più delle partecipazioni sociali o del potere di voto o dall’aver il potere di influenzare la maggioranza dell’organo amministrativo o l’attività].

2.9. La locuzione “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come riservata in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all’altra PARTE nell’ambito del CONTRATTO e inerente e all’INVENZIONE.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all’altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente (*eventuale* inclusiva della trascrizione dei contenuti trasmessi) da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa

sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;

- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

ARTICOLO

3

OGGETTO DEL CONTRATTO

La clausola sull'oggetto del contratto fissa la concessione da parte dell'Ente di Ricerca licenziante all'impresa licenziataria del diritto di sfruttamento economico dei brevetti e know-how sull'invenzione, come sopra definiti.

Nella specie, la licenza è concessa in regime di esclusività, ossia è precluso alla Licenziante sia di commercializzare l'invenzione direttamente, sia di concedere ulteriori licenze sulle private se non per campi di utilizzo e territori eventualmente esclusi dal presente contratto, secondo la definizione data loro. Tuttavia, l'esclusività è relativa poiché le parti chiariscono che la Licenziante preserva il diritto di utilizzare le private per scopi di ricerca e insegnamento, a ben vedere già coperti dalle limitazioni del diritto di brevetto di cui all'art. 68 C.P.I. (c.d. esenzione per fini sperimentali e diritto al preuso), e opzionalmente nell'ambito di contratti di ricerca in collaborazione e commissionata con terze parti.

Oggetto opzionale del contratto può essere il **diritto di sub-licenza** del licenziatario consistente nel diritto di concedere licenze a terzi sui diritti acquisiti dal Licenziante originario. Tale diritto di sub-licenza, particolarmente importante se il licenziatario intendesse collaborare con terzi nello sfruttamento dell'invenzione (onde escludere responsabilità per inadempimento contrattuale del licenziatario e per contraffazione dei suoi collaboratori) è subordinato all'assenso caso per caso dell'Ente di Ricerca, che dovrà riscontrare la conformità delle

condizioni dei contratti di sub-licenza a quelle della licenza originaria e, in particolare, che essi assicurino la protezione delle informazioni confidenziali e del know-how dell'Ente di Ricerca, che le sub-licenze siano limitate personalmente e non cedibili, e che esonerino il Licenziante originario da qualsiasi responsabilità dei sub-licenziatari verso terzi. Diverso dal diritto di sub-licenza è l'estendibilità del rapporto oggetto del contratto di licenza a società affiliate del licenziatario, le quali così beneficiano della licenza alle stesse condizioni di quest'ultimo e i cui atti di sfruttamento delle privative sono imputati al licenziatario ai fini del pagamento delle royalty.

Riguardo invece al know-how, il contratto implica prima di tutto la consegna di quanto elencato dall'Allegato A, sia esso in formato cartaceo o digitale. In aggiunta, per rendere effettivo il trasferimento tecnologico, la Licenziante fornisce alla Licenziataria assistenza e formazione tramite il proprio personale, rimanendo questo afferente all'Ente di Ricerca senza che si formi alcun rapporto di subordinazione con l'impresa. Si tratterà, in concreto, dell'assistenza del responsabile scientifico e dei ricercatori che hanno conseguito l'invenzione in seno all'Ente di Ricerca e che meglio padroneggiano le relative conoscenze e tecniche. In merito all'addestramento, l'aspetto qualitativo (ad esempio la formazione presso i locali dell'Ente di Ricerca o presso quelli dell'impresa) e l'estensione quantitativa (ad esempio il numero e la durata degli incontri formativi) dovranno essere congrui per permettere l'effettivo trasferimento tecnologico e, come tali, appositamente negoziati, confrontando le esperienze reciproche delle parti in materia e fissati in un apposito programma costituente l'allegato B del contratto. Ad un'assistenza duratura o intensiva corrisponderà un corrispettivo del contratto più alto di quello per un'attività di breve formazione. Poiché le circostanze posteriori alla conclusione della licenza potrebbero rendere opportuna un'estensione dell'addestramento originariamente previsto, le parti restano libere di convenire attività aggiuntive, anche in

forma di ricerca conto terzi o consulenza, ma che, come ricorda il contratto, dovranno esser oggetto di apposito corrispettivo.

Art. 3 – Oggetto del contratto

3.1. La LICENZIANTE concede alla LICENZIATARIA che accetta, nei termini e condizioni del CONTRATTO, una licenza esclusiva di sfruttamento delle PRIVATIVE valevole nel TERRITORIO per il CAMPO DI UTILIZZO. Pertanto, a titolo d'esempio, la LICENZIATARIA avrà in esclusiva nel CAMPO DI UTILIZZO e nel TERRITORIO il diritto di sviluppare, produrre, far produrre, utilizzare, esportare, importare, vendere, distribuire, commercializzare i PRODOTTI LICENZIATI [*eventuale se la LICENZIATARIA è parte di un gruppo societario, direttamente o in cooperazione/tramite AFFILIATI*].

3.2. La LICENZIATARIA riconosce e accetta che la LICENZIANTE si riservi il diritto di utilizzare l'INVENZIONE per soli scopi istituzionali di ricerca e insegnamento [*eventuale, ivi incluso nell'ambito di accordi di ricerca in collaborazione e conto terzi con l'impegno da parte della LICENZIANTE di una comunicazione preventiva alla LICENZIATARIA*].

[*eventuale facoltà di sub-licenza* 3.X. La LICENZIANTE concede inoltre alla LICENZIATARIA la facoltà di sub-licenziare l'INVENZIONE a terzi a condizione che i nominativi dei sub-licenziatari siano trasmessi alla LICENZIANTE unitamente ai termini e condizioni delle sub-licenze per loro preventivo controllo di conformità rispetto al CONTRATTO.]

3.3. La LICENZIANTE si impegna a consegnare alla LICENZIATARIA copia dei documenti relativi al KNOW-HOW come specificati dall'Allegato A entro giorni dalla ricezione del primo pagamento di cui all'Art. 5.1.a.. Ai fini della licenza, la LICENZIANTE mette a disposizione della LICENZIATARIA sotto l'egida del Prof.

..... il proprio personale ricercatore coinvolto nel conseguimento dell'INVENZIONE per incontri (*specificare un congruo numero*) della durata di ore ciascuno [*eventuale* presso i propri locali oppure presso i locali della LICENZIATARIA], da tenersi entro mesi dalla conclusione del CONTRATTO (*specificare un congruo termine, ad es. dodici mesi*), ad oggetto l'assistenza e la formazione iniziale del personale tecnico della LICENZIATARIA nell'attuazione e impiego dell'INVENZIONE come meglio precisati nel programma di addestramento di cui all'Allegato B. L'assistenza e supporto della LICENZIANTE alla LICENZIATARIA oltre il termine indicato saranno oggetto di specifica contrattazione e corrispettivo aggiuntivo.

ARTICOLO

4

DURATA

La clausola sulla durata determina il limite temporale della licenza. A tal fine sono presentate due opzioni: la prima equipara la durata del contratto alla vita dei brevetti dati in licenza, scaduti i quali il Licenziatario sarà libero di utilizzare la tecnologia di dominio pubblico e il know-how dell'Ente di Ricerca nel rispetto degli obblighi di confidenzialità ultrattivi rispetto alla scadenza contrattuale. La seconda opzione prevede una durata iniziale di cinque anni, decorsi i quali il Licenziatario dovrà cessare l'attività di sfruttamento di tutte le private, salvo esercitare la facoltà di rinnovo per ulteriori cinque anni. In entrambi i casi, il contratto riconosce poi il valore fiduciario del rapporto di licenza e include un diritto di prelazione del Licenziatario sulle private a condizioni pari a quelle offerte a terzi.

Infine, poiché il licenziatario potrebbe maturare autonomamente nel corso della licenza l'interesse a divenire proprietario delle private, onde sfruttarle in autonomia senza i vincoli e gli obblighi informativi propri della licenza, il contratto gli concede anche un diritto di opzione per l'acquisto di esse. La preferenza così accordata al Licenziatario potrebbe rivelarsi una valida opportunità di valorizzazione della ricerca ulteriore per l'Ente di Ricerca anche più praticabile rispetto al trasferimento tecnologico verso terzi con cui non sussiste già un pari rapporto fiduciario. In ogni caso, la cessione delle private al Licenziatario implica che esso benefici di condizioni non più favorevoli di quelle offerti a terzi a mezzo del procedimento amministrativo cui

indebita elusione determinerebbe la nullità del contratto di cessione così concluso.

Opzione A. Durata pari alla vita dei brevetti

Art. 4 Durata

4.1. Fatti salvi gli effetti dell'eventuale risoluzione o recesso, il CONTRATTO è valido fino alla data di scadenza dell'ultimo tra i BREVETTI. Allo scadere del CONTRATTO il LICENZIATARIO [e i suoi AFFILIATI] potrà continuare a utilizzare il KNOW-HOW nei limiti degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 10.

Opzione B. Durata limitata rinnovabile

Art. 4 Durata

4.1. Fatti salvi gli effetti dell'eventuale risoluzione o recesso, il CONTRATTO avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione con facoltà di rinnovo di pari durata su richiesta scritta della LICENZIATARIA trasmessa alla LICENZIANTE entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del CONTRATTO. Allo scadere del CONTRATTO la LICENZIATARIA cesserà di utilizzare le PRIVATIVE e restituirà alla LICENZIANTE i documenti di cui all'Allegato A.

4.2. Per la durata del CONTRATTO e dei suoi eventuali rinnovi, se la LICENZIANTE intende trasferire a terzi l'INVENZIONE, dovrà informare preventivamente la LICENZIATARIA cui è riconosciuto un diritto di prelazione su di essa. Nella specie, la LICENZIANTE comunicherà via PEC alla LICENZIATARIA le trattative intercorse o le offerte ricevute, indicando le condizioni della offerta di acquisto e i riferimenti dell'offerente. La LICENZIATARIA dovrà esercitare il diritto di prelazione a condizioni pari a quelle

offerte da terzi mediante dichiarazione scritta inviata via PEC alla LICENZIANTE a pena di decadenza entro giorni (*ad esempio 60*) successivi al ricevimento della comunicazione dell'offerta di terzi, decorsi inutilmente i quali il diritto di prelazione sarà considerato rinunciato e la LICENZIANTE potrà cedere l'INVENZIONE fatto salvo il diritto per la LICENZIATARIA di recedere dal CONTRATTO.

4.3. La LICENZIATARIA potrà esercitare un diritto di opzione per l'acquisto delle PRIVATIVE su richiesta scritta trasmessa via PEC alla LICENZIANTE entro 3 (tre) mesi prima della scadenza del CONTRATTO.

ARTICOLO

5

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del contratto rispecchierà il trasferimento tecnologico intercorso tra le parti, comprensivo del valore sia dell'invenzione concessa in licenza, sia della formazione prestata per l'addestramento del Licenziatario. Sempre considerando la duplice natura della prestazione oggetto di remunerazione, il contratto presenta due opzioni di corrispettivo:

a) la prima è un pagamento forfettario (c.d. *lump-sum*) per l'intera durata della licenza suddiviso in una frazione iniziale (c.d. *down-payment*) in corrispondenza della sottoscrizione del contratto (pari, ad esempio, alla stima del valore dell'invenzione in sé, oltre ai costi di sua brevettazione), ed il restante a saldo, una volta concluso il programma di addestramento, quale contropartita dei servizi ricevuti.

Questa prima opzione svincola il corrispettivo dal successo nel mercato delle applicazioni dell'invenzione e quindi si presta maggiormente alle fattispecie ove: la tecnologia licenziata sia matura, le parti concordino al momento della conclusione del contratto sul valore complessivo della licenza, il licenziante voglia minimizzare i costi di monitoraggio dell'adempimento del contratto e il Licenziatario abbia interesse a operare indipendentemente nel mercato.

b) la seconda opzione combina un canone variabile secondo i risultati economici dell'attività del licenziatario (i.e. le royalties), grazie

al quale il Licenziante partecipa al successo della commercializzazione dell'invenzione, con altre componenti di importo predeterminato a garanzia di un ritorno finanziario minimo dalla licenza per il Licenziante. Il licenziatario dovrà così corrispondere a rate nei primi ventiquattro mesi contrattuali un importo a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente di Ricerca per la brevettazione dell'invenzione. A partire dal terzo anno di licenza è inoltre dovuta una somma annuale in misura fissa, quale contropartita specifica della licenza sul know-how.

Nel momento in cui il Licenziatario profitti dallo sfruttamento dell'invenzione e ne consegua un fatturato, decorreranno anche le royalty nella misura convenuta, il cui pagamento rappresenta una partecipazione del Licenziante al successo riscontrato nel mercato dal Licenziatario con l'invenzione. Il contratto precisa, inoltre, che l'obbligo di corresponsione delle royalties è l'unico che verrebbe a caducarsi dal momento della nullità dei brevetti licenziati accertata in ultima istanza dall'autorità amministrativa o giurisdizionale. In altri termini, la declaratoria di nullità non pregiudica i contratti di licenza anteriori nella misura in cui sono stati eseguiti né interrompe l'obbligo di pagare il corrispettivo per la licenza del know-how, ma estingue l'obbligo del licenziatario di pagare le royalty per futuri atti di sfruttamento dei brevetti.

Ulteriore eventuale corrispettivo variabile è previsto per il diritto del Licenziatario di concedere sub-licenze, per il quale si applica una royalty del 10% sul fatturato netto ottenuto dal Licenziatario con esse.

Riguardo il valore di un'invenzione, la sua stima è un'operazione necessaria in caso di sua licenza, seppur complessa e multidisciplinare, combinando un aspetto economico-finanziario e uno tecnico-giuridico. Senza pretesa di esaustività e rinviando alla copiosa letteratura in materia, sotto l'aspetto economico-finanziario si menzionano le quattro principali metodologie di valutazione di un'invenzione:

1) l'approccio c.d. "del reddito", considera le potenzialità produttive dell'invenzione e le attribuisce un valore pari al reddito che essa genererà nel periodo di licenza per il Licenziatario;

2) specularmente, il metodo del risparmio dei costi si basa sulle stime delle economie ottenute utilizzando l'invenzione invece di tecnologie alternative disponibili;

3) il terzo metodo è quello del costo, che considera quanto sia costato al Licenziante raggiungere l'invenzione quale valore minimo di essa, e quanto costerebbe al Licenziatario riprodurla o sostituirla con altra analoga in termini di qualità e potenzialità quale valore massimo;

4) infine, l'approccio di mercato ricava il valore dell'invenzione confrontandolo col valore ottenuto per licenze di tecnologie analoghe.

La triangolazione dei risultati ottenuti con diverse metodologie evita discrepanze di valutazioni altamente volatili e, se documentata dall'Ente di Ricerca licenziante, sarà specialmente utile a provare il rispetto dei principi dell'agire amministrativo nella determinazione del corrispettivo della licenza quale contratto pubblico attivo.

Sul fronte tecnico-giuridico (di competenza dei mandatarî brevettuali) occorre considerare le caratteristiche dei brevetti sull'invenzione, tra cui:

- Validità alla stregua dei criteri di brevettazione;
- Età, cui effetto sul valore non è sempre di diretta proporzionalità potendo un brevetto giovane senza implementazioni testate valere meno di un brevetto maturo i cui benefici su tecnologie alternative siano chiari;
- Estensione geografica, irrimediabilmente definita o in divenire a seconda che la licenza segua o preceda il periodo di priorità e di eventuale estensione internazionale di cui al protocollo PCT;

- Frequenza e magnitudine di eventuali violazioni.

Per quanto riguarda il valore della seconda componente del corrispettivo relativa ai servizi di assistenza e formazione potrà farsi riferimento alla prassi già in uso per stabilire il prezzo della ricerca conto terzi o dei servizi di consulenza degli Enti di Ricerca, al cui fine rilevano, tra l'altro, la durata del programma di addestramento, le risorse umane messe a disposizione in termini di qualifiche e di equivalente a tempo pieno ('Full-Time Equivalent'), la messa a disposizione di laboratori e background dell'Ente di Ricerca e l'apporto della Licenziataria per completare efficacemente il trasferimento tecnologico.

Opzione A. Pagamento forfettario

Art. 5 Corrispettivo

5.1. A titolo di corrispettivo per la licenza esclusiva dell'INVENZIONE, la LICENZIATARIA accetta di pagare al LICENZIANTE la somma forfettaria di € + IVA, da corrispondersi nelle seguenti modalità:

-% da versarsi entro giorni (*ad esempio 60*) dalla sottoscrizione del CONTRATTO previa ricezione di fattura elettronica – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC tramite il sistema pagoPA;
- Il restante a conclusione del programma di assecondamento di cui all'Allegato B entro il termine essenziale di 30 (trenta) dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario

ovvero indirizzo PEC tramite il sistema pagoPA.

OPZIONE B. Pagamento combinato continuativo

Art. 5 Corrispettivo

5.1. A titolo di corrispettivo per la licenza esclusiva dei BREVETTI la LICENZIATARIA si obbliga a corrispondere alla LICENZIANTE i seguenti importi previa ricezione di apposite fatture elettroniche – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC tramite il sistema pagoPA:

a) il rimborso delle spese sostenute dalla LICENZIANTE sino al momento della sottoscrizione del CONTRATTO per la brevettazione dell'INVENZIONE pari ad € + IVA da versarsi in 4 rate come di seguito indicato:

- I. € + IVA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO;
- II. € + IVA entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del CONTRATTO;
- III. € + IVA entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del CONTRATTO;
- IV. il saldo pari a € + IVA entro 24 mesi dalla sottoscrizione del CONTRATTO.

b) una royalty pari al % (*ad es. tra 0,5 e 5%*) del FATTURATO DI RIFERIMENTO;

5.2. A titolo di corrispettivo per la licenza esclusiva del KNOW-HOW, la LICENZIATARIA si obbliga a corrispondere alla LICENZIANTE a partire dal primo giorno

da cui decorre il terzo anno contrattuale l'importo annuale pari a € (e.g. 1500) + IVA.

[eventuale se il LICENZIATARIO ha facoltà di sub-licenza 5.X. A titolo di corrispettivo per le eventuali sub-licenze, la LICENZIATARIA si obbliga a corrispondere una royalty pari al 10% (dieci per cento) sul fatturato netto ottenuto dalle sub-licenze dell'INVENZIONE.]

5.3. La scadenza o la cessazione anticipata del CONTRATTO non esimono la LICENZIATARIA dai suoi obblighi correlati al pagamento del corrispettivo maturato fino alla data di scadenza o cessazione.

5.4. Qualora tutti i BREVETTI dovessero essere giudicati interamente nulli in base a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di un'autorità competente non più impugnabili, cesseranno con effetto irretroattivo le obbligazioni di corresponsione delle royalties di cui al punto 5.1.. Resta inteso che in tale ipotesi permarrà l'obbligo di corrispettivo di cui al punto 5.2..

5.5. L'ammontare delle somme maturate in valute diverse dall'Euro sarà convertito a cura della LICENZIATARIA nell'equivalente in Euro secondo il tasso di conversione alla data in cui essa ha incassato le somme stesse in virtù del contratto di licenza.

5.6. Sui corrispettivi maturati e non corrisposti decorreranno interessi pari al tasso legale previsto al momento della scadenza del pagamento dovuto ma non versato, previa messa in mora della LICENZIATARIA.

ARTICOLO

6

DOVERI DELLA LICENZIATARIA

La clausola sui doveri della Licenziataria impone innanzitutto un onere di attuazione dell'invenzione onde evitare che, una volta ottenuta la licenza, la Licenziataria accantoni l'invenzione neutralizzando le prospettive dell'Ente di Ricerca, sia finanziarie di corrispettivo variabile, sia sociali di innovazione. Per documentare tali sforzi di attuazione è convenuto che la Licenziataria trasmetta alla licenziante una relazione annuale sulle attività di sviluppo e commercializzazione dell'invenzione intraprese. Infine, è previsto un obbligo della Licenziataria di comunicare alla Licenziante ogni variazione anagrafica che la riguardi, onde permettere il controllo del regolare adempimento del contratto.

Ulteriori obblighi contabili incombono sulla Licenziataria ai fini della determinazione e controllo del corrispettivo dovuto, qualora esso sia pattuito non in misura forfettaria, ma combinata continuativa. A tal fine, la Licenziataria deve inviare annualmente anche il rendiconto sul fatturato di riferimento, come da modello di cui all'allegato C, e mantenere la documentazione contabile sui prodotti licenziati, permettendo alla licenziante di ispezionarla annualmente previo avviso di quarantotto ore. Considerato che l'Ente di Ricerca non è in concorrenza con il licenziatario in alcun mercato, quest'ultimo non dovrebbe avere esitazioni a osservare tale trasparenza finanziaria con la Licenziante.

Art. 6 Doveri della Licenziataria

6.1. La LICENZIATARIA intraprenderà ogni ragionevole azione per sviluppare e sfruttare commercialmente l'INVENZIONE al fine di massimizzare il ritorno finanziario per entrambe le PARTI. Entro il [ad es. 15 giugno] di ogni anno solare la LICENZIATARIA invierà alla LICENZIANTE una relazione dettagliata su quanto compiuto per lo sviluppo dell'INVENZIONE e la commercializzazione dei PRODOTTI LICENZIATI.

6.2. La LICENZIATARIA dovrà comunicare qualsiasi variazione della denominazione sociale, residenza, composizione societaria che la riguardi entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione delle stesse.

[clausola da inserire in caso di corrispettivo combinato continuativo]. 6.3. Entro la stessa data di cui al punto 6.1., la LICENZIATARIA invierà alla LICENZIANTE inoltre un rendiconto come da modello di cui all'Allegato C indicante il FATTURATO DI RIFERIMENTO *[eventuale* nonché il fatturato ottenuto dalle sub-licenze] dell'anno solare precedente. Il corrispettivo maturato per ciascun anno solare dovrà esser pagato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione di regolare fattura elettronica da parte della LICENZIANTE. Ai fini dell'agevole determinazione del corrispettivo dovuto, la LICENZIATARIA [e i sub-licenziatari] terrà una contabilità completa e accurata su tutti i PRODOTTI LICENZIATI e conserverà la documentazione correlata. Al solo scopo di determinare l'accuratezza del rendiconto sul FATTURATO DI RIFERIMENTO, la LICENZIANTE ha diritto di revisionare a proprie spese, anche tramite ispezione da parte di propri rappresentanti incaricati, tale documentazione una volta ad anno solare, durante il normale orario di lavoro e a seguito di preavviso via PEC di 48 (quarantotto) ore alla LICENZIATARIA. Se la revisione riveli una discrepanza

superiore al [ad es. 10%] a danno della
LICENZIANTE, la LICENZIATARIA rimborserà alla
LICENZIANTE i costi di tale revisione.

ARTICOLO

7

GESTIONE, MANTENIMENTO E DIFESA DELLE PRIVATIVE

In merito alla gestione e mantenimento dei brevetti, ottenuta la licenza esclusiva, la Licenziataria deciderà autonomamente la strategia brevettuale sull'invenzione licenziata, sostenendo le relative spese di brevettazione e mantenimento, salvo l'onere di informare delle decisioni assunte la Licenziante, la quale è tenuta a collaborare nel perseguimento di esse. Tuttavia, se la Licenziataria decidesse così di abbandonare o rinunciare ai diritti di esclusiva in uno o più paesi, è convenuto che la Licenziante si riservi il diritto di subentrare in tale mantenimento, così facendo uscire dall'ambito della licenza i brevetti abbandonati o rinunciati.

Per quanto riguarda la difesa in giudizio delle privative, le parti devono reciprocamente informarsi in merito a presunte contraffazioni contro le quali ciascuna è legittimata ad agire autonomamente e a proprie esclusive spese, salvo l'onere dell'altra di cooperare alle iniziative altrui, giudiziali e stragiudiziali. Ogni parte può inoltre liberamente transigere eventuali controversie sulle privative con terzi, purché la transazione non implichi obbligazioni per l'altra parte. Di fatto, date le risorse limitate degli Enti di Ricerca dedicabili al contenzioso sulla proprietà intellettuale, la licenza permette al Licenziatario di agire in autonomia contro le violazioni purché ne sopporti i costi e non determini esborsi per il Licenziante. Se l'azione in contraffazione rendesse un risarcimento, questo per contratto sarà

devoluto primariamente a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla parte attrice, secondariamente a titolo di eventuale corrispettivo contrattuale variabile per la perdita di fatturato subita dalla Licenziataria a causa della violazione delle privative, mentre il restante competerà alla Licenziataria.

Art. 7 Gestione, mantenimento e difesa delle PRIVATIVE

7.1. La strategia di brevettazione dell'INVENZIONE comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'estensione, mantenimento, concessioni, traduzioni, divisioni, continuazioni, eventuali opposizioni o ricorsi ad oggetto i BREVETTI, a partire dalla data di stipula del CONTRATTO compete alla LICENZIATARIA che ne sosterrà tutte le relative spese e oneri. La LICENZIANTE si impegna a rilasciare tutte le procure e firme necessarie a tale scopo. La LICENZIATARIA dovrà comunicare tempestivamente alla LICENZIANTE tutte le decisioni relative alle procedure brevettuali poste in essere nonché i riferimenti dei consulenti brevettuali di cui essa liberamente si avvalga.

7.2. Qualora la LICENZIATARIA non intendesse procedere ad una delle attività di cui al punto precedente, essa comunicherà alla LICENZIANTE la sua decisione via PEC, con un preavviso di sessanta (60) giorni rispetto alle scadenze previste nelle varie fasi di brevettazione. La LICENZIANTE si riserva la facoltà di proseguire in tali fasi di brevettazione autonomamente e a proprie spese. Resta inteso che in tale ipotesi il CONTRATTO dovrà ritenersi non esteso e inefficace con riguardo ai BREVETTI abbandonati o a cui la LICENZIATARIA abbia rinunciato.

7.3. Le PARTI si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni delle PRIVATIVE da parte di terzi prestandosi reciproca e pronta assistenza nel caso di iniziative giudiziali. Se durante il periodo di validità del CONTRATTO, una PARTE venisse a conoscenza di qualsiasi

presunta violazione delle PRIVATIVE, questi avrà la legittimazione e il diritto, ma non l'obbligo, di intraprendere qualsiasi azione legale ritenuta appropriata contro eventuali trasgressori a proprie spese. L'azione in giudizio di ciascuna PARTE contro terzi deve esser comunicata tempestivamente all'altra PARTE, la quale potrà aderire discrezionalmente ad essa. Ciascuna PARTE avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di intrattenere trattative o intraprendere altre iniziative che, a suo insindacabile giudizio possano essere opportune per risolvere una controversia pendente e verosimilmente prossima. È precluso alle PARTI addivenire autonomamente a soluzioni amichevoli di controversie che determinino esborsi e/o limitazioni nell'esercizio dei diritti in capo a ciascuna di esse.

7.4. Eventuali risarcimenti giudiziali o stragiudiziali per la violazione delle PRIVATIVE saranno ripartiti come segue:

- I. in primis, il risarcimento sarà utilizzato per rimborsare i costi processuali e le spese legali sostenute dalle PARTI per promuovere l'azione a difesa delle PRIVATIVE;
- II. in secundis, il risarcimento sarà imputato a titolo di corrispettivo che sarebbe spettato al LICENZIANTE in base a quanto stabilito dal CONTRATTO in proporzione alla diminuzione del FATTURATO DI RIFERIMENTO riconducibile alla violazione;
- III. quanto residuo sarà devoluto alla LICENZIATARIA.

ARTICOLO

8

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UTILIZZO DEL LOGO

Nel corso della durata della licenza può accadere che la licenziante, conducendo le proprie ricerche, oppure il Licenziatario, attuando l'invenzione, acquisendo informazioni di mercato e ricevendo riscontri dai clienti, ottenga **miglioramenti** dell'invenzione licenziata. Tale eventualità rende opportuno inserire apposita clausola che regoli la titolarità dei miglioramenti dell'invenzione.

Da un lato, il contratto prevede che i miglioramenti raggiunti in autonomia da una parte saranno di esclusiva proprietà di quest'ultima, salvo concedere alla Licenziataria un diritto di prelazione per la concessione in licenza dei miglioramenti dell'Ente di Ricerca a condizioni pari a quelle offerte a terzi. Tale diritto di prelazione, da esercitarsi entro un termine ragionevole da quando l'Ente di Ricerca trasmette all'impresa la proposta del terzo, riconosce il valore fiduciario del rapporto collaborativo riservando alla Licenziataria la possibilità di sfruttarli in via preferenziale rispetto a terzi estranei alla licenza già in essere. Dall'altro lato, la titolarità sarà comune tra le parti per quei miglioramenti raggiunti congiuntamente, seppur per quote proporzionali all'apporto di ciascuna al loro raggiungimento, rinviando a un successivo accordo la regolamentazione dell'eventuale comunione.

Bilanciando l'usuale reticenza dei regolamenti amministrativi degli Enti di Ricerca rispetto all'uso dei relativi segni distintivi per fini non

istituzionali e lo scopo intrinsecamente commerciale della licenza esclusiva, il contratto prevede che la Licenziante possa autorizzare caso per caso l'utilizzo in via non esclusiva dei propri segni distintivi da parte del licenziatario in attività economiche inerenti all'invenzione, riservandosi il diritto di ritirare tali autorizzazioni a fronte di abusi.

Art. 8 Proprietà intellettuale e logo

8.1. In caso di risultati di attività o ricerche eventualmente condotti da una PARTE durante la vigenza contrattuale e costituenti miglioramenti, sviluppi o derivazioni dell'INVENZIONE, le PARTI si impegnano a darsene reciproca e adeguata comunicazione entro 30 giorni dal conseguimento e concordano che la loro titolarità sarà esclusiva di chi li abbia conseguiti. Se tali miglioramenti, sviluppi o derivazioni dell'INVENZIONE risultino dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la loro titolarità sarà oggetto di specifici accordi tra le PARTI. La LICENZIATARIA gode inoltre del diritto di prelazione per la licenza d'uso esclusiva dei miglioramenti, sviluppi o derivazioni dell'INVENZIONE conseguiti dalla LICENZIANTE a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà esser esercitata dalla LICENZIATARIA entro giorni dalla comunicazione da parte della LICENZIANTE della proposta del terzo e delle relative condizioni.

8.2. La LICENZIATARIA [*eventuale* direttamente o tramite AFFILIATI], non potrà utilizzare pubblicamente i segni distintivi della LICENZIANTE a fini pubblicitari, promozionali o di altro genere, senza autorizzazione scritta di quest'ultima, da prestarsi in via non esclusiva per ogni singola iniziativa inerente allo sfruttamento dell'INVENZIONE. La LICENZIANTE potrà

ritirare l'autorizzazione all'utilizzo dei propri segni distintivi in qualunque momento senza che la LICENZIATARIA possa avanzare qualsiasi pretesa in merito, qualora il loro utilizzo non sia conforme ai termini dell'autorizzazione concessa.

ARTICOLO

9

GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La licenza include una clausola avente ad oggetto le garanzie prestate dalle parti e le reciproche limitazioni di responsabilità. Innanzitutto, l'Ente di Ricerca garantisce la regolarità fino a una certa data del pagamento delle tasse di brevettazione e rinnovo applicabili per l'invenzione e, quindi, la vigenza dei diritti di brevetto ceduti. Inoltre, la Licenziante esclude la presenza di vertenze sulla validità e contraffazione dei brevetti in questione che comprometterebbero il valore della licenza. Tale esclusione segue il canone generale di buona fede contrattuale, per il quale l'Ente di Ricerca è tenuto a informare il Licenziatario di procedimenti pendenti riguardanti i brevetti in questione e non anche di azioni che ragionevolmente non possano essere conosciute poiché, ad esempio, non ancora validamente notificate. Ultima, ma non meno importante, garanzia ai fini dell'integrità del valore della licenza è l'assenza di diritti di terzi, reali o obbligatori, che altrimenti, se trascritti nei registri brevettuali anteriormente alla licenza, continuerebbero a vincolare le parti.

All'interno della clausola in oggetto assume inoltre rilevanza la natura sperimentale, quindi imprevedibile ed eventualmente anche pericolosa, dell'invenzione oggetto di licenza. Tale aleatorietà esclude che il Licenziatario possa ottenere alcuna garanzia da parte dell'Ente di Ricerca in merito alla possibilità di utilizzare in attività economica le privative, o che il suo utilizzo non confligga o interferisca con diritti di proprietà intellettuale di terzi. L'Ente di Ricerca, al fine di tener conto

delle esigenze della Licenziataria, potrà eventualmente impegnarsi a fornire un'analisi di libertà di attuazione del Brevetto (in inglese c.d. *freedom to operate 'FTO' analysis*), onde individuare, senza alcuna pretesa di esaustività, possibili diritti confliggenti o interferenti. Gli inventori possono rappresentare gli esecutori privilegiati di una tale analisi, dato il loro coinvolgimento diretto nella creazione dell'invenzione. Di conseguenza, il corrispettivo pattuito per la licenza rifletterà anche l'assunzione dell'ulteriore impegno richiesto per l'analisi di *FTO* alla licenziante.

Le parti possono, entro i limiti inderogabili di cui all'art. 1229 c.c. (ossia responsabilità per dolo, colpa grave e/o violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico), prevedere la limitazione della responsabilità dell'Ente di Ricerca rispetto ai danni derivanti dalla commercializzazione diretta dell'invenzione, da parte della Licenziataria, e indiretta, da parte degli aventi causa di quest'ultima, quali i possibili sub-licenziatari. Per rafforzare l'esenzione di responsabilità sarà utile stabilire anche l'obbligo di manleva a carico della Licenziataria e l'impegno di quest'ultima di rimborsare l'Ente di Ricerca per qualsiasi esborso in cui questo dovesse incorrere in conseguenza alla commercializzazione dannosa.

Art. 9 Garanzie e limitazioni di responsabilità

9.1. La LICENZIANTE dichiara e garantisce di essere proprietaria delle PRIVATIVE, che queste siano in vigore, in regola con il pagamento delle tasse di brevettazione e rinnovo dovute fino alla data del e che, a quanto le consta, non siano pendenti procedimenti amministrativi né giudiziari relativi alla loro revocazione, annullamento o contraffazione. Inoltre, la LICENZIANTE dichiara che le PRIVATIVE non formano già oggetto di licenze, opzioni, vincoli reali o personali a favore di

terzi.

9.2. Pur non essendo a conoscenza di fatti o informazioni che possano pregiudicare la brevettabilità, validità o azionabilità in giudizio delle PRIVATIVE, la LICENZIANTE non garantisce che esse non possano essere annullate a fronte di future azioni civili o amministrative esperite da terzi, i cui eventuali costi e spese saranno a esclusivo carico della LICENZIATARIA.

9.3. La LICENZIATARIA riconosce che l'INVENZIONE ha natura sperimentale, (*eventuale* può avere proprietà pericolose,) e viene concessa in licenza esclusiva nello stato in cui si trova senza alcuna garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo, immunità da difetti e non violazione dei diritti di privativa di terzi. (Ciononostante, la LICENZIANTE si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione della LICENZIATARIA un'analisi, basata sulla banca dati [*indicare la banca dati brevettuale cui l'ente ha accesso a pagamento o, in alternativa, indicare una banca dati gratuitamente accessibile come ESPACENET*] e limitata ai territori di [*indicare i paesi d'interesse*] sulla libertà di attuazione dell'INVENZIONE per identificare possibili interferenze con diritti di proprietà intellettuale di terzi, fornendo alla LICENZIATARIA una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

9.4. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., la LICENZIATARIA sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dall'utilizzo o commercializzazione dell'INVENZIONE, [*eventuale* anche da parte di sub-licenziatari legittimati dalla LICENZIATARIA medesima,] senza che alcuna pretesa possa essere avanzata verso la LICENZIANTE. A tal fine, la LICENZIATARIA si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a manlevare sostanzialmente e processualmente la LICENZIANTE e a mantenerla indenne da

ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese, licenze o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'utilizzo in attività economica o, comunque, commercializzazione dell'INVENZIONE o parte di essa.

ARTICOLO

10

CONFIDENZIALITÀ

La clausola dedicata alla confidenzialità tra le parti risponde all'esigenza di proteggere il valore commerciale e la brevettabilità delle private licenziate, permettendo il raggiungimento degli obiettivi della licenza. Per l'interpretazione del contenuto della clausola in questione risulta importante la definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE", da inserirsi nell'*incipit* del contratto (*ut supra*), da cui dipenderà il confine della possibile diffusione.

Nella licenza è d'uso prevedere che entrambe le parti si impegnino reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terze parti per la durata concordata tra le stesse, la quale generalmente varia dai 2 ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto. Per qualificare la diligenza richiesta ai fini della protezione delle informazioni riservate, l'obbligo di riservatezza impone che le parti adottino nel trattamento delle informazioni riservate ricevute tutte quelle cautele che esse già impiegano per tutelare le proprie informazioni riservate. In questo senso, poiché le parti potrebbero disporre solo di mezzi semplici di segretezza (quali ad es. password per l'autenticazione informatica) e non anche di mezzi avanzati (quali ad es. perimetri ad accesso ristretto, programmi di crittografia dei dati o protocolli di segretazione), il contratto precisa che ciascuna parte potrà divulgare le informazioni riservate dell'altro esclusivamente previo consenso di quest'ultima. Tale scopo spesso si

concretizza nella sottoscrizione di appositi impegni di confidenzialità (NDA) da parte di coloro che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nel trattamento delle informazioni riservate, i quali saranno così vincolati al rispetto degli stessi obblighi di confidenzialità stabiliti dal contratto.

Art. 10 Confidenzialità

10.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la confidenzialità di tutte le INFORMAZIONI RISERVATE scambiate, ricevute o ottenute in occasione della stipula o nell'esecuzione del CONTRATTO e inerenti all'INVENZIONE, ivi incluse le informazioni relative alle trattative e alle condizioni contrattuali, applicando tutte le misure che rispettivamente adottano per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di eguale natura e a non divulgarne a terzi il contenuto senza la previa autorizzazione della PARTE divulgante. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal CONTRATTO sopravvivranno per il periodo di 5 (cinque) anni [*valutare congruità del termine*] dalla data di scadenza del CONTRATTO.

ARTICOLO

11

PUBBLICAZIONI

Poiché entrambe le parti hanno interesse a mantenere la segretezza e la non divulgazione di quanto di confidenziale scambiato, è sempre necessario concordare le modalità con cui ciascuna potrà eventualmente procedere a pubblicazioni inerenti all'invenzione. Per quanto riguarda l'Ente di Ricerca, le pubblicazioni possono riguardare documenti, studi ed esiti della ricerca fondante l'invenzione (spesso inclusi in presentazioni a congressi) e tesi di laurea o dottorato. L'impresa può invece avere interesse a pubblicare, oltre che articoli scientifici, anche documenti di marketing.

Nel rispetto dei vincoli di segretezza, la licenziante potrà pubblicare quanto concerne l'invenzione solo previa autorizzazione espressa dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata. Pertanto, la clausola prevede un meccanismo a fasi e con termini fissi per consentire la tempestività della pubblicazione, spesso molto importante nei contesti accademici in cui più centri di ricerca lavorano sugli stessi temi e dove essa vale ai fini dell'acquisizione di titoli o dell'avanzamento di carriera dei ricercatori. Le fasi prevedono che la Licenziante dovrà anticipare la pubblicazione alla Licenziataria con sessanta giorni (consigliati) di anticipo rispetto al previsto deposito dell'articolo alla redazione della rivista o all'organizzazione della conferenza o alla commissione di laurea o di dottorato. La Licenziataria godrà di un termine consigliato di trenta giorni dalla ricezione per

concedere la propria autorizzazione, eventualmente chiedendo modifiche o censure per salvaguardare le proprie informazioni riservate, decorsi inutilmente i quali la pubblicazione si considererà autorizzata tacitamente (secondo il meccanismo del c.d. silenzio-assenso).

La Licenziataria potrà negare l'autorizzazione adducendo motivazioni ragionevoli quali, ad esempio, la violazione della privacy dei soggetti coinvolti, il disaccordo sull'autorialità dell'opera oppure l'esigenza di procedere al deposito di una domanda di brevetto prima che la pubblicazione vada a costituire stato dell'arte invalidante la novità dell'invenzione. In tale ultimo caso, il contratto prevede un rinvio di massimo novanta giorni della pubblicazione per consentire il deposito, stimando che tale termine sia generalmente adeguato a facilitare il lavoro dei mandatarî brevettuali propedeutico al deposito.

Da ultimo, è specificato che non sarà necessaria la preventiva autorizzazione per la pubblicazione di quelle ricerche il cui contenuto sia già stato reso di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

Art. 11 Pubblicazioni

11.1. È fatto espresso divieto alla LICENZIANTE di pubblicare o presentare risultati o informazioni inerenti all'INVENZIONE senza la previa autorizzazione scritta della LICENZIATARIA, che potrà essere motivatamente negata esclusivamente per ragioni di protezione di privacy, confidenzialità e proprietà intellettuale. Ai fini della pubblicazione, la LICENZIANTE deve sollecitare via PEC con allegata copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione della LICENZIATARIA almeno sessanta (60) (*valutare congruità del termine*) giorni prima dell'invio alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell'evento. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione del documento da pubblicare, la

LICENZIATARIA dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di protezione di dati personali, non contengano INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica delle PRIVATIVE. Decorso inutilmente il termine perentorio di trenta (30) giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa [silenzio-assenso]. Se il documento contenga INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione e sostituzione con la dicitura “[\omissis]”.

11.2. Se la richiesta pubblicazione infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sull'INVENZIONE, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale titolati.

11.3. Non è necessaria la preventiva autorizzazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

ARTICOLO

12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

Con la disposizione in esame il legislatore dà alle parti uno strumento di autotutela, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento è preventiva e rimessa alle parti stesse, e il meccanismo risolutorio opera con la sola comunicazione unilaterale.

La clausola risolutiva espressa può, in via generale, fare riferimento ad ogni caso di inadempimento a clausole **essenziali** del contratto, oppure definire contrattualmente in modo puntuale quali sono le clausole essenziali ai fini dell'adempimento, che danno quindi diritto alla risoluzione.

È consigliabile quindi redigere apposita clausola in cui:

a) sia stato specificatamente stabilito quali siano le prestazioni la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione;

b) risulti la volontà delle parti di fare operare la risoluzione, la quale andrà esercitata per iscritto con comunicazione da inviarsi a controparte con preavviso di un numero di giorni da stabilire tra le parti.

In mancanza dei suddetti presupposti, non potrà vedersi una vera e propria clausola risolutiva espressa, onde per la risoluzione del contratto ci si dovrà attenere al disposto degli articoli 1453, 1454, 1457.

La clausola risolutiva espressa nell'ambito del contratto di licenza considera essenziale l'adempimento di una serie di obblighi, il cui inadempimento da una parte consente all'altra, di conseguenza, di risolvere unilateralmente il contratto.

Dal lato della Licenziante, si prevedono le seguenti ipotesi di esercizio del diritto di recesso:

1) inosservanza ai doveri ex art. 6 e alla gestione, mantenimento e difesa delle privative ex art. 7 da parte della Licenziataria;

2) mancato pagamento del corrispettivo, non sanato ex art. 5;

3) mancata commercializzazione di prodotti licenziati ovvero mancanza di accordi di commercializzazione entro 3 (tre) anni dalla stipula del contratto;

4) domanda di ammissione della Licenziataria a qualsiasi procedura di liquidazione o concorsuale.

Dal lato della Licenziataria, si prevede che la violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 3.1. del contratto costituisca possibile motivo di recesso.

Si consente, inoltre, alla Licenziataria di recedere dal contratto nelle ipotesi di impossibilità di sfruttamento delle privative licenziate entro un tempo predeterminato e, in ogni caso, decorsi almeno 24 mesi dalla stipula del contratto di licenza.

In qualsivoglia caso di cessazione anticipata del contratto, l'ultimo comma della clausola stabilisce, a garanzia della Licenziante, che sia interrotto lo sfruttamento dell'invenzione da parte della Licenziataria e che essa avrà il diritto: a) di trattenerne le somme già riscosse e b) al

pagamento di quanto maturato e non versato fino al momento della cessazione degli effetti del contratto.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

12.1. Il CONTRATTO potrà essere risolto di diritto per effetto della semplice dichiarazione della LICENZIANTE di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. – facoltà riconosciuta e accettata dalla LICENZIATARIA – nei seguenti casi:

- a) inadempimento della LICENZIATARIA alle obbligazioni di cui all'art. 6 (Doveri della LICENZIATARIA) e all'art. 7 (Gestione, mantenimento e difesa delle PRIVATIVE);
- b) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 (Corrispettivo) non sanata dalla LICENZIATARIA entro 180 (centottanta) giorni dalla messa in mora da parte della LICENZIANTE;
- c) mancata commercializzazione di PRODOTTI LICENZIATI ovvero accordi di commercializzazione sottoscritti con alcun distributore entro 3 (tre) anni dalla stipula del CONTRATTO;
- d) domanda di ammissione della LICENZIATARIA a qualsiasi procedura di liquidazione o concorsuale.

12.2. La LICENZIATARIA ha la facoltà, riconosciuta e accettata dalla LICENZIANTE, di risolvere il CONTRATTO per violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 3.1. del CONTRATTO.

12.3. A decorrere dal dodicesimo mese e non oltre il ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, la LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi in caso di motivata impossibilità di sfruttare le PRIVATIVE LICENZIATE a fronte di presentazione

di un report di fattibilità economica e tecnica attestante le sperimentazioni intentate e l'impossibilità riscontrata comunicato via PEC alla LICENZIANTE.

12.4. A decorrere dal ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, la LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi mediante comunicazione via PEC alla LICENZIANTE.

12.5. In qualsivoglia caso di cessazione anticipata del CONTRATTO, la LICENZIATARIA si obbliga a interrompere ogni e qualunque sfruttamento dell'INVENZIONE e, al contempo, la LICENZIANTE avrà il diritto sia di trattenere le somme già riscosse dalla LICENZIATARIA che al pagamento di quanto maturato e non versato fino al momento della cessazione del CONTRATTO.

ARTICOLO

13

PENALE

In linea teorica, qualora si verificasse un caso di inadempimento, la parte adempiente può:

- 1) insistere per l'adempimento, oppure
- 2) chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

In entrambe le ipotesi, la parte adempiente avrà diritto al risarcimento dei danni in base all'art. 2043 C.C.

Una possibile soluzione sostitutiva del risarcimento del danno, contemplata nella clausola in esame, è la previsione della penale, in base agli artt. 1382, 1383 e 1384 C.C.

A tal proposito si segnala che per alcuni Atenei il contratto non può prevedere penali a carico dell'Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Penale

13.1. Le PARTI convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il CONTRATTO, la PARTE inadempiente sarà tenuta a versare all'altra la somma di € a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

13.2. Le PARTI convengono, altresì, che, in caso di mero ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente CONTRATTO, la PARTE in mora sarà tenuta a corrispondere all'altra la somma di € per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C..

ARTICOLO

14

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Esigenze di certezza suggeriscono di individuare preventivamente la legge applicabile al contratto, che può essere liberamente scelta dalle parti in base all'art. 3 del Regolamento Roma I. La clausola della legge applicabile consente a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il contratto di poterlo fare in conformità alla legge scelta. Difatti, se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, esso è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto.

Tuttavia, se uno dei due contraenti è straniero, imporre l'applicabilità della legge italiana può rivelarsi difficile. In tal caso, sarebbe opportuno almeno scegliere un ordinamento europeo continentale derivante dal diritto romano e il più possibile affine al nostro (es. svizzero, francese o tedesco).

D'altro canto, le parti sono libere di scegliere il **foro competente** per qualsiasi controversia derivante dal contratto, in base agli artt. 28 e 29 C.P.C. In alternativa al foro, le parti possono decidere di ricorrere alla **clausola arbitrale**, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C.

È sempre opportuno inserire una clausola di scelta del foro o una clausola arbitrale per evitare che in caso di contenzioso sorgano dubbi sull'individuazione dell'autorità competente, con conseguenti perdite di tempo e costi legali.

Si consideri che, in base a quanto previsto dal D.L.vo n. 168/2003 istitutiva delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, eventuali controversie in materia di proprietà intellettuale sono deferite alla competenza speciale dei 22 Tribunali delle Imprese. Le Sezioni Specializzate sono istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede presso i capoluoghi di regioni e in sezioni distaccate dei distretti della Corte d'Appello e in capoluoghi di provincia sede di Corte d'Appello. Dal 2014, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L.vo 168/2003, sono 11 i Tribunali competenti qualora siano coinvolte anche parti con sede estera: Bari (anche per Potenza), Cagliari, Catania (anche per Palermo e Catanzaro), Genova (anche per Bologna), Milano (anche per Brescia), Napoli (anche per Campobasso), Roma (anche per Ancona-Firenze-L'Aquila-Perugia), Torino, Venezia (anche per Trieste), Bolzano e Trento.

D'altra parte, l'arbitrato è più costoso della magistratura ordinaria, ma ha tempi decisamente più rapidi. Inoltre, l'arbitrato può fungere da scelta imparziale (e relativamente economica) laddove il licenziatario sia un'impresa estera che difficilmente accetterebbe la scelta di un foro italiano.

Un ulteriore metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dalla **mediazione civile e commerciale**, disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 28/2010, così come novellato dal D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013). Le parti possono prevedere di esperire un tentativo preliminare di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato tramite apposita clausola contrattuale. Con l'aiuto di mediatore terzo-imparziale, le parti sono chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia può essere deferita a un Tribunale ovvero ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti. A tal riguardo si sottolinea che la funzione della mediazione non è quella di pronunciare una decisione tra le parti

in conflitto - come accade nell'ambito di un giudizio civile o di un arbitrato, in cui gli arbitri esercitano funzioni decisorie pronunciando un lodo equivalente alla sentenza - ma di consentire alle parti di raggiungere un'intesa con soddisfazione dei reciproci interessi.

La mediazione nel settore della proprietà industriale è gestita anche da organismi internazionali, quali ad esempio il **WIPO Arbitration and Mediation Center** o la **International Chamber of Commerce**, che forniscono appositi servizi di mediazione. Ad esempio, la mediazione conforme alle *WIPO Mediation Rules*, prevede il passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO Expedited Arbitration Rules* se nell'arco temporale di 60/90 gg non è raggiunta una transazione tra le parti. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso alle Corti per ottenere eventuali misure cautelari.

OPZIONE A - TRIBUNALE

Art. 14 Legge applicabile e Foro competente

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di

OPZIONE B - ARBITRATO

Art. 14 Legge applicabile e Foro competente

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

OPZIONE C – MEDIAZIONE + TRIBUNALE/ARBITRATO

Art. 14 Legge applicabile e Foro competente

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione Il luogo della mediazione è La lingua da usare nella mediazione è

14.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di che avrà competenza esclusiva [oppure tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di].

ARTICOLO

15

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

È d'uso precisare nel contratto se esso debba essere registrato ed a spese di quale parte.

I contratti di licenza stipulati sotto forma di scrittura privata non autenticata sono soggetti a **registrazione in caso d'uso** ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (e successive modifiche ed integrazioni). Il contratto prevedrà che la parte che richiede la registrazione ne sopporterà le spese.

Tra i “**casi d'uso**” tipici rientra quello del contenzioso: prima dell'avvio del procedimento, il contratto deve essere registrato. Le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo, derivanti a norma di legge dal contratto, saranno assolte da ciascuna parte sulla copia di competenza.

Ai fini della certezza giuridica sulla circolazione dei diritti di proprietà industriale è prevista la trascrivibilità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi degli atti incidenti su di essi. La trascrizione è facoltativa e ha funzione di pubblicità dichiarativa. L'istanza di trascrizione deve essere presentata, quindi, quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica o il trasferimento della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno/modello ecc.). All'istanza di trascrizione, debbono essere allegati: originale o copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti

personali o reali di godimento o di garanzia; oppure, nel caso di concessione di licenza, una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza (registrata presso l' Agenzia delle Entrate) firmata dal Licenziante e dal Licenziatario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede alla trascrizione la cui efficacia dichiarativa decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15 Registrazione e trascrizione

15.1. Il CONTRATTO è redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della PARTE richiedente. Le PARTI convengono che l'imposta di bollo di cui alla Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/1972, e sue successive modifiche ed integrazioni, sia assolta da ciascuna PARTE sulla copia di competenza. Per la LICENZIANTE l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale (autorizzazione agenzia delle entratedel).

15.2. La LICENZIATARIA si impegna a trascrivere a proprie spese presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*eventuale per estensioni estere del brevetto*: nonché presso gli ulteriori uffici esteri competenti) l'intervenuta licenza esclusiva entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO. Ai fini della trascrizione, la LICENZIANTE accetta di prestare gratuitamente la propria assistenza su richiesta del LICENZIATARIA.

ARTICOLO

16

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In base all'art. 1335 C.C., una comunicazione si presume conosciuta una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario. Onde evitare che i messaggi attuativi del contratto si perdano, rischiando di pregiudicare la relazione di fiducia tra le parti, è opportuno che esse stabiliscano a priori sia la forma che tali messaggi devono assumere, sia gli indirizzi destinatari.

In tale clausola si richiede quindi alle parti di indicare i rispettivi recapiti per quelle comunicazioni e richieste che possono esulare dalle interazioni ordinarie e che, pertanto, devono essere effettuate per iscritto, via mail o PEC (come, ad esempio, la comunicazione della volontà di recesso o risoluzione).

Per quanto riguarda la forma, la scelta dell'e-mail o PEC semplifica le comunicazioni ed evita ritardi o incomprensioni rispetto alla posta cartacea. In caso di contestazioni, è bene precisare che la PEC ai fini probatori equivale ad una raccomandata A.R. attestante l'invio e la consegna, mentre l'e-mail è equiparata alle comunicazioni verbali. Relativamente agli indirizzi dei destinatari, laddove le organizzazioni dell'impresa e dell'università siano complesse, essi coincideranno con quelli della persona o ufficio direttamente coinvolti nella contrattazione.

Art. 16 Scambio di informazioni

16.1. Le comunicazioni, le richieste e le altre comunicazioni ai sensi del CONTRATTO devono essere effettuate per iscritto via mail o PEC. Le comunicazioni ufficiali scambiate via PEC si considerano effettuate al momento del loro ricevimento agli indirizzi di seguito riportati:

Per la LICENZIANTE

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Per la LICENZIATARIA

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

ARTICOLO

17

TRATTAMENTO DEI DATI

Nel contratto le parti devono dichiarare reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “**dati personali**” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Le parti sono altresì chiamate a esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei **dati personali** per le medesime finalità e, con esclusivo trattamento in forma anonima, per analisi statistiche sull’andamento delle attività di valorizzazione.

La disciplina di riferimento è offerta dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) che delimita l’ambito e le modalità del trattamento.

A norma delle leggi vigenti in materia, la clausola sul trattamento dei dati fornirà l’accesso alle rispettive informative. Fra due partner contrattuali è sufficiente l’informativa e non è indispensabile il consenso. Tuttavia, quest’ultimo sarà necessario se i dati personali verranno trasmessi a terzi.

Art. 17 Trattamento dei dati

17.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

17.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno delle strutture delle PARTI per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

17.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link
.....

17.4. L'informativa completa della LICENZIATARIA sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link
....., ovvero allegata al CONTRATTO.

14.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e la LICENZIATARIA e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la LICENZIATARIA. Ai sensi dell'art.

....., l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività di ricerca collaborativa.

ARTICOLO

18

FORZA MAGGIORE

Nella redazione del contratto è consigliato considerare la sopravvenienza di cause di forza maggiore che potranno impedire l'esecuzione degli obblighi contrattuali o renderli irragionevolmente onerosi, senza perciò giungere necessariamente alla cessazione del rapporto contrattuale. Per **forza maggiore** si intende una impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto, non imputabile alla parte che la invoca, assoluta e definitiva o temporanea, e riguardante proprio la prestazione e non la concreta condizione del contraente. Le conseguenze determinate da "**forza maggiore**" sono regolate dall'art. 1256 C.C.

Al fine di evitare la possibilità dell'insorgenza di controversie, è consigliabile redigere apposita clausola che: 1) definisca i casi di forza maggiore (ad esempio, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, embargo e requisizioni); 2) imponga oneri di comunicazione precisi alla parte che intenda avvalersene; 3) stabilisca la durata massima sopportabile per la parte adempiente e stabilisca gli effetti alla scadenza di tale durata massima.

Nell'ipotesi in cui la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di un certo tempo concordato tra le parti (ad esempio, sei settimane), ciascuna di esse avrà il diritto di risolvere il contratto, previo preavviso (ad esempio, 10 giorni) da comunicarsi per iscritto alla controparte.

Art. 18 Forza maggiore

18.1. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale, ad esempio, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO mediante preavviso di 10 giorni da comunicarsi alla controparte per iscritto.

ARTICOLO

19

DISPOSIZIONI GENERALI

L'ultimo articolo del contratto è dedicato alle “**disposizioni generali**”, ossia a quell'insieme di indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di integrare il documento negoziale.

In questa sede, spesso si manifesta per iscritto la volontà di superare, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli eventuali accordi o intese che siano intercorsi tra le parti precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto.

Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell'accordo, la quale generalmente dovrà essere concordata per iscritto al fine di vincolare le parti stesse.

Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l'intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale.

Qualora una delle parti tolleri un comportamento dell'altra parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà

l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della parte ai sensi dell'accordo.

Onde riservare alle parti un controllo sui trasferimenti del contratto di licenza, è previsto di default che le cessioni contrattuali di ciascuna parte siano autorizzate per iscritto dall'altra. Ad esempio, l'Ente di Ricerca potrebbe non aver interesse a mantenere una licenza con un'impresa diversa da quella originaria per motivi di carattere etico, politico o di altra natura. Tuttavia, già al momento della conclusione della licenza, la licenziataria potrebbe rappresentare alla licenziante prossime sue fusioni o acquisizioni con imprese terze, le quali possono esser così fatte oggetto di una deroga preventiva al divieto di cessione del contratto in favore della società risultante dalla concentrazione. Ulteriore eccezione al divieto di cessione può esser prevista per l'eventualità che la licenziataria costituisca una società veicolo al fine di commercializzare l'invenzione licenziata la quale quindi subentrerà automaticamente nella licenza.

Infine, il contratto rende esplicito di essere stato oggetto di specifica trattativa in ogni suo elemento e pertanto di non esser soggetto all'applicazione delle condizioni generali di contratto e delle norme sui contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1341 e 1342 C.C..

Art. 19 Disposizioni generali

19.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla licenza esclusiva delle PRIVATIVE e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi il medesimo oggetto.

19.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il

CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

19.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

19.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

19.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE. [*eventuale* Al divieto di cessione del CONTRATTO fanno eccezione i seguenti due casi:

- Se la LICENZIATARIA sia oggetto di operazioni di fusione o acquisizione da parte di terzi, le obbligazioni sorte in virtù del CONTRATTO si intendono automaticamente trasferite al suo successore. A tal fine, la LICENZIATARIA dovrà comunicare via PEC alla LICENZIANTE almeno 30 (trenta) giorni prima della

formalizzazione delle suddette operazioni, il nome della società che acquisisce le obbligazioni, la sede legale ed il rappresentante legale;

- Se la LICENZIATARIA ritenesse necessario costituire una nuova azienda avente come scopo lo sviluppo e la commercializzazione dell'INVENZIONE, che si qualificasse quindi come una nuova entità giuridica controllata dalla LICENZIATARIA per il conseguimento di detto scopo, la LICENZIANTE concede fin da ora a tale nuova società la facoltà di succedere alla LICENZIATARIA nel CONTRATTO assumendone quindi tutti i diritti e obblighi previa comunicazione alla LICENZIANTE via PEC del nome, sede legale e rappresentante legale della società così costituita, almeno 30 (trenta) giorni prima della formalizzazione della costituzione.]

19.6. Le PARTI dichiarano espressamente che il CONTRATTO è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Giunti alla conclusione del contratto, è necessario inserire la modalità di sottoscrizione che, a far data dal 30 giugno 2014, può avvenire con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

L'intestazione delle parti firmatarie nel caso dei contratti di licenza saranno l'Ente privato e l'Ente di ricerca, rappresentato dal Rettore/Legale rappresentante.

Attenzione andrà riposta sull'inserimento del luogo e della data dalla quale decorreranno gli effetti contrattuali.

Il documento si chiude con l'elenco degli allegati che, nel caso di specie, comprenderà la descrizione del know-how, il programma di addestramento e il modello di report sul fatturato di riferimento.

Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

LICENZIANTE [data, firma]

LICENZIATARIA [data, firma]

Allegato A: Descrizione del Know-How;

Allegato B: Programma di addestramento.

Allegato C: Modello di report sul FATTURATO DI RIFERIMENTO

**UNIVERSITÀ/SCUOLA
REPERTORIO Numero**

**Il presente report è fornito in ottemperanza al contratto di
licenza tra L'UNIVERSITÀ/SCUOLA
..... e (*nome della
LICENZIATARIA*)**

Data di sottoscrizione del CONTRATTO
---	--------------

Data di scadenza del CONTRATTO
---	--------------

Periodo della royalty
FATTURATO DI RIFERIMENTO
Calcolo della royalty sul FATTURATO DI RIFERIMENTO
Fatturato dalle sub-licenze
Calcolo della royalty sul fatturato delle sub-licenze
Royalty totale dovuta
Eventuali commenti

APPROFONDIMENTO: La licenza d'invenzione in prospettiva bilaterale

La licenza rappresenta la tipologia di contratto di trasferimento tecnologico più diffuso. Nel momento in cui si negozia una licenza, è importante capire gli obiettivi per cui le parti rispettivamente intendono concedere in licenza la propria Proprietà Intellettuale e diventare licenziatari nonché quali sono i rischi che si possono incontrare stipulando questo tipo di accordo. Analizzare gli obiettivi e i rischi può aiutare a comprendere i fondamenti delle esigenze contrattuali della controparte, a mitigare i rischi al momento della stipula e a perfezionare un contratto di mutuo vantaggio per le parti.

I pro e i contro del contratto di licenza differiscono tra licenziante e licenziatario e andrebbero attentamente valutati da entrambe le parti soprattutto in ragione del carattere continuativo e di lungo periodo che questi accordi solitamente presentano.

Il licenziante beneficia di una ulteriore fonte di reddito dai propri beni immateriali, della possibilità di escludere violazioni delle proprie privative e di entrare in nuovi mercati. Specialmente gli Enti di Ricerca, i quali non operano nei mercati, concedendo licenze ampliano lo sfruttamento economico delle proprie invenzioni risparmiando gli investimenti necessari alla loro commercializzazione diretta. In aggiunta, la licenza apre la possibilità per l'Ente di Ricerca di godere degli eventuali miglioramenti ottenuti dal licenziatario sulla tecnologia licenziata, di sviluppare sinergie e proficue collaborazioni con l'industria anche a livello di singolo ricercatore, e di raggiungere la creazione di *spin-off* universitari.

Al contempo però, chi concede licenze rischia di perdere il controllo sulle informazioni riguardanti l'invenzione licenziata, di fronteggiare un nuovo concorrente nel licenziatario medesimo e di raffrontarsi con

un'inefficiente implementazione dell'invenzione da parte del licenziatario specie se esclusivo.

Anche per il licenziatario i vantaggi sono molteplici. Le imprese, soprattutto se prive di un'unità di R&S interna, ottenendo invenzioni in licenza possono raggiungere più facilmente nuovi mercati, accrescere la propria competitività e accedere a tecnologie innovative già testate dal licenziante, facendo leva sulle competenze di quest'ultimo. La licenza può inoltre comportare un risparmio finanziario e di tempo rispetto allo sviluppo in autonomia della tecnologia oltretutto non incorrendo nei relativi rischi d'insuccesso. I rischi riguardano invece l'obsolescenza che la tecnologia licenziata potrebbe subire e l'eccessiva onerosità delle royalties da corrispondere.

Nelle fasi di negoziazione e acquisizione di una tecnologia in licenza, la relazione tra ricercatore e impresa è il vero nodo cruciale per realizzare un trasferimento tecnologico efficace. Infatti, dati gli scopi non commerciali degli Enti di Ricerca, è con il ricercatore che l'impresa può tessere una vera relazione di mutuo interesse e flessibile nel tempo in cui da un lato ricercatore diventa il punto privilegiato per l'accesso da parte dell'impresa agli ultimi trovati della ricerca fondamentale, e dall'altro lato l'impresa riporta al ricercatore il riscontro del mercato concretizzando il lavoro di esso.

Inoltre, attribuire un valore alla proprietà intellettuale oggetto dell'accordo è fondamentale per entrambe le parti, soprattutto per la determinazione delle royalties che dovranno essere corrisposte al licenziante. Vi sono più metodi per valutare un asset, ad esempio: il metodo dei costi che stabilisce il valore calcolando il costo che è stato sostenuto per sviluppare internamente il bene; il metodo del mercato che indaga sul valore di transazioni comparative; il metodo dei redditi che è basato sui flussi di reddito previsti che si dovrebbero ottenere nel periodo di vita del brevetto. In caso di accordi tra parti internazionali, è importante definire nel contratto la valuta del pagamento. Sempre

rispetto al valore da attribuire, in preparazione alla fase di negoziazione potrebbe essere utile prevedere più possibilità a partire da una soluzione assolutamente preferibile fino alla meno preferibile in modo da definire quella che potrebbe essere l'alternativa "migliore" per una parte anticipando quelle che potrebbero essere più favorevoli per l'altra parte.

Al momento della negoziazione, accettare una proposta più bassa è possibile, mentre invece proporre una soluzione più costosa, non è consigliabile: infatti, anche accettando una soluzione inferiore è possibile negoziare su aspetti correlati che possono comunque rappresentare un vantaggio per la parte, come ad esempio, la gratuità per i primi tempi del *service*, o l'estensione delle garanzie, l'*update* del sistema o quant'altro.

Una volta siglato l'accordo, il rapporto tra licenziante e licenziataria non termina, vi sono infatti obbligazioni per entrambi da soddisfare per tutto il periodo della durata del contratto. Ad esempio, rispetto al mantenimento del titolo brevettuale, tendenzialmente i contratti di licenza sono strutturati in modo tale che sia l'Ente di Ricerca a sostenere le spese di brevettazione iniziali senza oneri per il ricercatore/inventore. A sua volta, poi, solitamente è la licenziataria a dover rimborsare tali spese iniziali all'Ente di Ricerca per poi procedere in autonomia al mantenimento e estensione dei brevetti concessi in licenza.

GLOSSARIO

A

Arbitrato: Trattasi di un metodo di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria. Vi sono due tipologie di arbitrato disciplinate nel Codice di Procedura Civile agli artt. 806 e ss: l'arbitrato rituale ricorre quando le parti di una controversia demandano ad arbitri/o l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; l'arbitrato irrituale (o libero) ricorre quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

Articolo 24 D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005: "Firma digitale". Articolo dove si prevede che la firma digitale dovrà riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti su cui viene apposta o associata. L'articolo prevede inoltre che l'apposizione di firma digitale svolge la funzione di integrare e di sostituire l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere per ogni fine previsto dalla legge.

Articolo 5 Regolamento Generale Protezione Dati: "Principi applicabili al trattamento di dati personali". Fattispecie nella quale è stato previsto dal legislatore comunitario che ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto di determinati principi, quali quello di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; minimizzazione dei dati, ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; integrità e riservatezza, ossia occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. L'articolo prevede al comma 2 il principio della responsabilizzazione: ossia, richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere in grado di provarlo.

B

Brevetto europeo con effetto unitario: Trattasi del cd "brevetto unitario", ossia un titolo brevettuale, rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) che consentirà al rispettivo titolare, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda). Il

brevetto unitario non sostituirà ma si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM) e a livello europeo (presso l'EPO). Soltanto a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), diventerà operativo.

C

Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE): Convenzione firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973. Attraverso la Convenzione, ogni cittadino o residente di uno Stato membro potrà avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali. Il titolo di brevetto europeo, rilasciato al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, conferisce al titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con il D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005. Rappresenta una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

D

Dato personale: Sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, in via diretta o indiretta, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Decreto-legge n. 76 del 16.07.2020 "Semplificazioni": Decreto-legge convertito, con modifiche, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120. Contiene le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell'innovazione e superamento del divario digitale, con un'attenzione anche all'accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità. Occorre ricordare che al suo interno è stato previsto che entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA (termine prorogato dal decreto Semplificazioni rispetto al 30 giugno 2020, già proroga sul 31 dicembre 2019, che a sua volta era proroga sulla prima data, dicembre 2018).

D.lgs n. 168 del 27 giugno 2003: "Istituzione di Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e corti d'appello": Decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, per mezzo del quale il legislatore ha inteso introdurre nel sistema giudiziario il Tribunale delle Imprese, con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. Con il Decreto-legge n. 1 del 2012, all'art. 2, approvata con la legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il legislatore ha inteso istituire delle sezioni specializzate in materia di impresa, con competenza in materia di proprietà industriale,

controversie in materia societaria, contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. All'articolo 4, rubricato "Competenza territoriale delle sezioni", il legislatore ha previsto i criteri di ripartizione della competenza territoriale delle controversie per materia delle sezioni specializzate. Controversie di competenza degli uffici giudiziari, ossia delle sezioni specializzate, compresi nel territorio della regione con sede nel capoluogo di regione o nei capoluoghi di provincia, sede di distretto di corte d'appello. Il legislatore ha inteso individuare alcune tra le sedi di sezioni specializzate, che raggruppano altri distretti di corte d'appello, con competenza per le controversie aventi come parte una società con sede estera.

D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005: "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD). Testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Provvedimento normativo emanato in attuazione della delega prevista all'art. 60 della legge n.69/2009, con cui il Parlamento delegava il Governo all'adozione di norme per favorire l'introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti. Il D.lgs in questione è stato modificato con il D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 2013.

DPR n. 642 del 26 ottobre 1972: Provvedimento normativo riportante la disciplina dell'Imposta di bollo. Si prevede che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. Le disposizioni del DPR n. 642/1972 non trovano applicazione per gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

DPR n. 131 del 26 aprile 1986: Atto giuridico di approvazione del "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro". (Imposta indiretta che colpisce i trasferimenti di ricchezza e il cui presupposto è costituito dalla registrazione dell'atto o del negozio).

E

Enti di Ricerca: Organismo di ricerca. Soggetti senza scopo di lucro (come, ad esempio, un'università o un istituto di ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico - secondo il diritto privato o pubblico - della sua fonte di finanziamento. La finalità principale dovrà consistere nello svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili maturati sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

EPO: European Patent Office: L'Ufficio Europeo Brevetti, con sede principale a Monaco di Baviera, è un'organizzazione costituitasi a seguito della sottoscrizione della Convenzione sul Brevetto Europeo nel 1973. Esamina le domande di brevetto europeo, inviate tramite una

sola domanda, e garantisce la protezione dello stesso in 44 Paesi tra l'Europa (compresa la Turchia) e il Nord Africa, tramite un'unica procedura e centralizzata.

Espacenet: Database, ad accesso gratuito, dell'EPO (European Patent Office – Ufficio Europeo dei Brevetti) contenente più di 120 milioni di brevetti da tutto il mondo. Le informazioni e i documenti presenti al suo interno riguardano invenzioni e sviluppi tecnologici dal 1836 ad oggi.

F

FTO: Freedom to Operate. La Freedom to Operate (FTO), che in italiano si potrà tradurre con Libertà di Attuazione, consiste nell'attività di ricerca e di analisi - tramite banche dati - di diritti di proprietà industriale validi di terze parti che possano bloccare l'attività commerciale di una determinata impresa, con riguardo ad un determinato territorio. Lo scopo dell'analisi è quello di ricercare, all'interno della letteratura brevettuale, domande di brevetto concesse o pendenti, e nell'ottenere un parere legale sul rischio di una eventuale violazione di diritti brevettuali di terze parti di un determinato prodotto, processo o servizio.

G

GDPR: General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. Questo testo giuridico stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

I

Informativa: Trattasi di una comunicazione rivolta all'interessato, con lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (ossia prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti – dei dati personali - operati dal titolare del trattamento. Tramite l'informativa il titolare del trattamento assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di accountability). Attraverso l'informativa l'interessato potrà rendere un valido consenso, ove richiesto come base giuridica del trattamento (condizione di legittimità del consenso) oltre che sulla base del principio di trasparenza e di correttezza.

Informazioni Riservate: Sono informazioni caratterizzate dal fatto di essere segrete, aventi un valore commerciale e sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

International Chamber of Commerce: Camera di Commercio Internazionale. Essa è composta dal Tribunale Arbitrale Internazionale, per la gestione e la risoluzione dei casi di arbitrato

commerciale internazionale, e dal Centro Internazionale per l'ADR, che si occupa della gestione dell'attività di mediazione per la risoluzione delle controversie di natura commerciale. Ha la sede a Parigi.

Invention disclosure form: Trattasi del documento per mezzo del quale l'autore dell'invenzione comunica l'ottenimento di un risultato inventivo. Talvolta consiste nello strumento mediante cui l'inventore universitario cede, in toto o in parte, i propri diritti patrimoniali sull'invenzione all'università di appartenenza.

M

Mediazione: Consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

N

NACE: "Statistical classification of economic activities in the European Community" - Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità Europee. Trattasi di un sistema di classificazione generale adottato nell'Unione Europea per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali negli Stati Membri dell'UE. L'Italia ha tradotto i codici NACE nei codici ATECO.

NDA: Non Disclosure Agreement - Accordo di Riservatezza. Sono contratti privati legalmente vincolanti aventi ad oggetto informazioni preziose che si intende conservare al sicuro. In essi vengono stabilite le condizioni alle quali la parte divulgante divulga le informazioni di natura confidenziale alla parte ricevente e gli obblighi di confidenzialità che ne derivano.

P

PagoPA: Trattasi di una piattaforma, e non di un sito, che consente di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, in modalità standardizzata.

PEC: "Posta Elettronica Certificata". La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La sua disciplina è prevista dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

PI: Proprietà Intellettuale. Espressione che comprende sia la Proprietà Industriale in senso stretto (ossia l'insieme di titoli che conferiscono una protezione giuridica alle attività intellettuali riguardanti la sfera commerciale-produttiva), sia le opere proteggibili ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Professore - Ricercatore: Trattasi di lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (quali ad esempio professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici),

dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

R

Regolamento Roma I: Regolamento CE “sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali” approvato il 17 giugno, 2008. Trattasi di un regolamento europeo che ha sostituito l’applicazione della Convenzione CEE di Roma del 1980, per tutti i Paesi membri della UE, tranne che per la Danimarca. Esso prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto attraverso una scelta “espressa” oppure risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio: “Regolamento sul brevetto unitario”. Regolamento relativo all’introduzione del brevetto europeo con effetto unitario.

Responsabile Scientifico: È un docente o un ricercatore afferente all’Unità Amministrativa. Qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante.

S

Scuola: Coordina le attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, e ne gestisce i relativi servizi. Svolge funzioni che prima della riforma – Legge 240/2010 “Gelmini” - erano della Facoltà.

SDI: “Sistema di Interscambio”: Trattasi della infrastruttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244). Il “codice SDI” è l’alternativa alla PEC per ricevere le fatture elettroniche. Viene usato dai service di Fatturazione Elettronica e dalle software house in quanto permette di automatizzare la ricezione delle fatture. Questo perché la PEC al contrario manca degli strumenti utili per la gestione automatizzata della fattura elettronica.

T

Terza Missione: È l’insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento, sia attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza che più in generale attraverso attività ed eventi di ordine culturale, sociale e di divulgazione della scienza. La Terza Missione delle università si affianca alle due missioni “tradizionali”, ovvero insegnamento e ricerca.

Trasferimento tecnologico: Il trasferimento tecnologico comprende tutte quelle attività che sono alla base del passaggio di una serie di fattori, tra cui conoscenza, tecnologia,

competenze, metodi di fabbricazione, campioni di produzione e servizi, dall'ambito della ricerca scientifica a quello del mercato.

TRIPs Agreement: Accordo TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

TTO: Technology Transfer Office. Struttura che si occupa principalmente della gestione e del trasferimento della proprietà intellettuale appartenente all'ateneo o ente pubblico di ricerca di appartenenza. La missione di questi uffici è favorire il trasferimento tecnologico ossia la funzione di valorizzare – in chiave economica – i risultati della ricerca scientifica e tecnologica ottenuti nelle relative organizzazioni di appartenenza.

U

UIBM: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Trattasi di un ufficio del Ministero dello sviluppo economico – MISE - del Governo italiano. Le sue principali funzioni riguardano l'attività amministrativa di registrazione e della concessione di diritti di proprietà industriale.

Unità Amministrativa: Vengono intesi i Dipartimenti e i Centri di Ricerca, di Servizio e i Sistemi Bibliotecario, Informatico e Museale se dotati di autonomia gestionale o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell'ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale stipulati con il Dipartimento di riferimento. Università: Ha come finalità istituzionali l'alta formazione e la ricerca. Si articola in Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell'Università sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Università: Ha come finalità istituzionali l'alta formazione e la ricerca. Si articola in Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell'Università sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

UTT: Ufficio di Trasferimento Tecnologico. Soggetti amministrativi la cui funzione risiede nella gestione e nel trasferimento della proprietà intellettuale appartenente all'ateneo o ente pubblico di ricerca di appartenenza. È una sigla usata da diverse Università per riferirsi ai propri TTO – Technology Transfer Office.

V

Vantaggio competitivo: In riferimento ad un'impresa, trattasi dell'insieme di fattori che consentono, a quest'ultima, di conseguire risultati migliori, solitamente (ma non solo) in termini di profittabilità, rispetto alla media dei suoi concorrenti diretti nel mercato di riferimento, in un arco temporale definito.

W

WIPO Arbitration and Mediation Center: Trattasi di un fornitore, senza scopo di lucro, con sede presso la WIPO (World Intellectual Property Organization – OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) e a Singapore, che fornisce servizi di risoluzioni alternative alle controversie (ADR). Il servizio fornito è caratterizzato dal fatto di essere efficiente sia in termini di costo che di tempo, neutrale e avente un carattere internazionale.

WIPO Expedited Arbitration Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio di Arbitrato, fornito dalla WIPO. L'arbitrato in questione è caratterizzato dall'essere "spedito", ossia è condotto in un periodo di tempo e con costi ridotti, rispetto all'Arbitrato "ordinario".

WIPO Mediation Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento della procedura di Mediazione, fornito dalla WIPO. La procedura in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza di un soggetto – intermediario (mediatore), in posizione neutrale rispetto alle parti. Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a raggiungere un accordo che possa risolvere la controversia insorta. L'accordo raggiunto verrà poi inserito all'interno di un contratto, vincolante per entrambe le parti.

BIBLIOGRAFIA

- Anderson M. (2020). *Technology Transfer*. Bloomsbury Professional.
- Arundel A., Athreye S.; Wunsch-Vincent S. (2021). *Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century. An International Assessment of Knowledge Transfer Policies*. WIPO
- Conti G., Granieri M., Piccaluga A. (2011). *La gestione del trasferimento tecnologico*. Springer Milano.
- European IPR Helpdesk (2018). *La vostra guida IP e contratti*.
- Meisellles M., Wharton H. (2018). *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Wolters Kluwer.
- Rooksby J. (2020). *Research handbook on intellectual property and technology transfer*. Edward Elgar.
- Trevisan L., Cuonzo, G. (2017). *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milanofiori Assago (Milano). Wolters Kluwer.
- Studio Torta (2016). *Marchi Brevetti Know-How e Licensing: Guida Teorica e Pratica della Proprietà Intellettuale* <https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2021/02/marchi-brevetti-know-licensing.pdf>
- World Intellectual Property Organization - WIPO (2015). *Successful Technology Licensing*
- World Intellectual Property Organization (WIPO) and the International Trade Centre (ITC) *Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual* http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html

FORM

FORM

IL CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI INVENZIONE BREVETTATA E KNOW-HOW

LICENZA ESCLUSIVA DI INVENZIONE BREVETTATA E KNOW-HOW DENOMINATA

TRA

L'Università C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata "LICENZIANTE" o "UNIVERSITÀ")
rappresentata da in qualità di
.....

E

..... (*ragione sociale dell'impresa*) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "LICENZIATARIA") rappresentata da
..... in qualità di

definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le
"PARTI"

PREMESSE - INSERIRE OPZIONE A o B

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine “BREVETTI” indica le domande di brevetto e i brevetti concessi di cui al punto b) delle premesse, ivi inclusi tutti i diritti e facoltà patrimoniali da essi derivanti, tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo, i diritti di priorità, di estensione regionale e internazionale, di continuazione nonché la legittimazione ad agire anche per le loro violazioni.

2.3. Il termine “KNOW-HOW” indica tutte le informazioni ed esperienze tecniche inerenti all’INVENZIONE non di dominio pubblico e conferenti vantaggi tecnologici o competitivi, quali a titolo esemplificativo non esaustivo conoscenze, prototipi, dati, metodi, tecnologie, segreti, algoritmi, programmi, formule, risultati sperimentali, documenti, progetti, disegni esecutivi, processi e materiali, proteggibili da diritti di proprietà intellettuale o meno, come meglio descritti nell’Allegato A.

2.4. Il termine “PRIVATIVE” indica cumulativamente i BREVETTI e il KNOW-HOW.

2.5. La locuzione “PRODOTTI LICENZIATI” indica tutte le macchine, manufatti, composizioni di materia, metodi, processi, apparati, componenti, dispositivi, hardware, software, applicazioni, dati, prodotti, siti web, sistemi e altri prodotti e servizi passati, presenti e futuri fabbricati o venduti da o per la LICENZIATARIA o utilizzati, realizzati, noleggiati, venduti, offerti in vendita, concessi in licenza o offerti in licenza, importati, esportati o altrimenti ceduti da o per conto della LICENZIATARIA [eventuale o di suoi AFFILIATI], che in assenza del presente CONTRATTO violerebbero, o potrebbero essere accusati di violare direttamente o indirettamente, una o più delle rivendicazioni dei BREVETTI o che incorporano il KNOW-HOW o il cui sviluppo o produzione ne fa uso.

2.6. La locuzione “FATTURATO DI RIFERIMENTO” indica il fatturato annuo lordo derivante dalla vendita da parte della LICENZIATARIA dei PRODOTTI LICENZIATI o comunque riconducibile allo sfruttamento dell’INVENZIONE.

2.7. Il termine “TERRITORIO” indica il paese e/o i paesi di validità dei BREVETTI. [*oppure specificare i paesi per cui la licenza è concessa*].

2.8. La locuzione “CAMPO DI UTILIZZO” indica ogni settore di attività economica [*oppure specificare il settore economico a cui si limita la licenza, ad esempio, facendo riferimento alla classificazione Eurounitaria delle attività economiche ‘NACE’*].

[*eventuale* 2.X. Il termine “AFFILIATI” indica le società o enti controllati dalla LICENZIATARIA o che controllano la LICENZIATARIA, ove il controllo sia determinato dal possedere direttamente o indirettamente il 50% o più delle partecipazioni sociali o del potere di voto o dall’aver il potere di influenzare la maggioranza dell’organo amministrativo o l’attività].

2.9. La locuzione “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come riservata in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all’altra PARTE nell’ambito del CONTRATTO e inerente e all’INVENZIONE.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all’altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente (*eventuale* inclusiva della trascrizione dei contenuti trasmessi) da effettuarsi a carico della PARTE

divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

Art. 3 – Oggetto del contratto

3.1. La LICENZIANTE concede alla LICENZIATARIA che accetta, nei termini e condizioni del CONTRATTO, una licenza esclusiva di sfruttamento delle PRIVATIVE valevole nel TERRITORIO per il CAMPO DI UTILIZZO. Pertanto, a titolo d'esempio, la LICENZIATARIA avrà in esclusiva nel CAMPO DI UTILIZZO e nel TERRITORIO il diritto di sviluppare, produrre, far produrre, utilizzare, esportare, importare, vendere, distribuire, commercializzare i PRODOTTI LICENZIATI [*eventuale se la LICENZIATARIA è parte di un gruppo societario, direttamente o in cooperazione/tramite AFFILIATI*].

3.2. La LICENZIATARIA riconosce e accetta che la LICENZIANTE si riservi il diritto di utilizzare l'INVENZIONE per soli scopi istituzionali di ricerca e insegnamento [*eventuale, ivi*

incluso nell'ambito di accordi di ricerca in collaborazione e conto terzi con l'impegno da parte della LICENZIANTE di una comunicazione preventiva alla LICENZIATARIA].

[*eventuale facoltà di sub-licenza* 3.X. La LICENZIANTE concede inoltre alla LICENZIATARIA la facoltà di sub-licenziare l'INVENZIONE a terzi a condizione che i nominativi dei sub-licenziatari siano trasmessi alla LICENZIANTE unitamente ai termini e condizioni delle sub-licenze per loro preventivo controllo di conformità rispetto al CONTRATTO.]

3.3. La LICENZIANTE si impegna a consegnare alla LICENZIATARIA copia dei documenti relativi al KNOW-HOW come specificati dall'Allegato A entro giorni dalla ricezione del primo pagamento di cui all'Art. 5.1.a.. Ai fini della licenza, la LICENZIANTE mette a disposizione della LICENZIATARIA sotto l'egida del Prof. il proprio personale ricercatore coinvolto nel conseguimento dell'INVENZIONE per incontri (*specificare un congruo numero*) della durata di ore ciascuno [*eventuale* presso i propri locali oppure presso i locali della LICENZIATARIA], da tenersi entro mesi dalla conclusione del CONTRATTO (*specificare un congruo termine, ad es. dodici mesi*), ad oggetto l'assistenza e la formazione iniziale del personale tecnico della LICENZIATARIA nell'attuazione e impiego dell'INVENZIONE come meglio precisati nel programma di addestramento di cui all'Allegato B. L'assistenza e supporto della LICENZIANTE alla LICENZIATARIA oltre il termine indicato saranno oggetto di specifica contrattazione e corrispettivo aggiuntivo.

Art. 4 - INSERIRE OPZIONE A o B

Art. 5 - INSERIRE OPZIONE A o B

Art. 6 Doveri della Licenziataria

6.1. La LICENZIATARIA intraprenderà ogni ragionevole azione per sviluppare e sfruttare commercialmente l'INVENZIONE al fine di massimizzare il ritorno finanziario per entrambe le PARTI. Entro il [ad es. 15 giugno] di ogni anno solare la LICENZIATARIA invierà alla LICENZIANTE una relazione dettagliata su quanto compiuto per lo sviluppo dell'INVENZIONE e la commercializzazione dei PRODOTTI LICENZIATI.

6.2. La LICENZIATARIA dovrà comunicare qualsiasi variazione della denominazione sociale, residenza, composizione societaria che la riguardi entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione delle stesse.

[clausola da inserire in caso di corrispettivo combinato continuativo]. 6.3. Entro la stessa data di cui al punto 6.1., la LICENZIATARIA invierà alla LICENZIANTE inoltre un rendiconto come da modello di cui all'Allegato C indicante il FATTURATO DI RIFERIMENTO *[eventuale* nonché il fatturato ottenuto dalle sub-licenze] dell'anno solare precedente. Il corrispettivo maturato per ciascun anno solare dovrà esser pagato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione di regolare fattura elettronica da parte della LICENZIANTE. Ai fini dell'agevole determinazione del corrispettivo dovuto, la LICENZIATARIA [e i sub-licenziatari] terrà una contabilità completa e accurata su tutti i PRODOTTI LICENZIATI e conserverà la documentazione correlata. Al solo scopo di determinare l'accuratezza del rendiconto sul FATTURATO DI RIFERIMENTO, la LICENZIANTE ha diritto di revisionare a proprie spese, anche tramite ispezione da parte di propri rappresentanti incaricati, tale documentazione una volta ad anno solare, durante il normale orario di lavoro e a seguito di preavviso via PEC di 48 (quarantotto) ore alla LICENZIATARIA. Se la revisione riveli una discrepanza superiore al [ad es. 10%] a danno della

LICENZIANTE, la LICENZIATARIA rimborserà alla LICENZIANTE i costi di tale revisione.

. Art. 7 Gestione, mantenimento e difesa delle PRIVATIVE

7.1. La strategia di brevettazione dell'INVENZIONE comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'estensione, mantenimento, concessioni, traduzioni, divisioni, continuazioni, eventuali opposizioni o ricorsi ad oggetto i BREVETTI, a partire dalla data di stipula del CONTRATTO compete alla LICENZIATARIA che ne sosterrà tutte le relative spese e oneri. La LICENZIANTE si impegna a rilasciare tutte le procure e firme necessarie a tale scopo. La LICENZIATARIA dovrà comunicare tempestivamente alla LICENZIANTE tutte le decisioni relative alle procedure brevettuali poste in essere nonché i riferimenti dei consulenti brevettuali di cui essa liberamente si avvalga.

7.2. Qualora la LICENZIATARIA non intendesse procedere ad una delle attività di cui al punto precedente, essa comunicherà alla LICENZIANTE la sua decisione via PEC, con un preavviso di sessanta (60) giorni rispetto alle scadenze previste nelle varie fasi di brevettazione. La LICENZIANTE si riserva la facoltà di proseguire in tali fasi di brevettazione autonomamente e a proprie spese. Resta inteso che in tale ipotesi il CONTRATTO dovrà ritenersi non esteso e inefficace con riguardo ai BREVETTI abbandonati o a cui la LICENZIATARIA abbia rinunciato.

7.3. Le PARTI si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni delle PRIVATIVE da parte di terzi prestandosi reciproca e pronta assistenza nel caso di iniziative giudiziali. Se durante il periodo di validità del CONTRATTO, una PARTE venisse a conoscenza di qualsiasi presunta violazione delle PRIVATIVE, questi avrà la legittimazione e il diritto, ma non l'obbligo, di intraprendere

qualsiasi azione legale ritenuta appropriata contro eventuali trasgressori a proprie spese. L'azione in giudizio di ciascuna PARTE contro terzi deve esser comunicata tempestivamente all'altra PARTE, la quale potrà aderire discrezionalmente ad essa. Ciascuna PARTE avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di intrattenere trattative o intraprendere altre iniziative che, a suo insindacabile giudizio possano essere opportune per risolvere una controversia pendente e verosimilmente prossima. È precluso alle PARTI addivenire autonomamente a soluzioni amichevoli di controversie che determino esborsi e/o limitazioni nell'esercizio dei diritti in capo a ciascuna di esse.

7.4. Eventuali risarcimenti giudiziali o stragiudiziali per la violazione delle PRIVATIVE saranno ripartiti come segue:

- I. in primis, il risarcimento sarà utilizzato per rimborsare i costi processuali e le spese legali sostenute dalle PARTI per promuovere l'azione a difesa delle PRIVATIVE;
- II. in secundis, il risarcimento sarà imputato a titolo di corrispettivo che sarebbe spettato al LICENZIANTE in base a quanto stabilito dal CONTRATTO in proporzione alla diminuzione del FATTURATO DI RIFERIMENTO riconducibile alla violazione;
- III. quanto residuo sarà devoluto alla LICENZIATARIA.

Art. 8 Proprietà intellettuale e logo

8.1. In caso di risultati di attività o ricerche eventualmente condotti da una PARTE durante la vigenza contrattuale e costituenti miglioramenti, sviluppi o derivazioni dell'INVENZIONE, le PARTI si impegnano a darsene reciproca e adeguata comunicazione entro 30 giorni dal conseguimento e concordano che la loro titolarità sarà esclusiva di chi li abbia conseguiti. Se tali miglioramenti, sviluppi o derivazioni

dell'INVENZIONE risultino dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la loro titolarità sarà oggetto di specifici accordi tra le PARTI. La LICENZIATARIA gode inoltre del diritto di prelazione per la licenza d'uso esclusiva dei miglioramenti, sviluppi o derivazioni dell'INVENZIONE conseguiti dalla LICENZIANTE a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà esser esercitata dalla LICENZIATARIA entro giorni dalla comunicazione da parte della LICENZIANTE della proposta del terzo e delle relative condizioni.

8.2. La LICENZIATARIA [*eventuale* direttamente o tramite AFFILIATI], non potrà utilizzare pubblicamente i segni distintivi della LICENZIANTE a fini pubblicitari, promozionali o di altro genere, senza autorizzazione scritta di quest'ultima, da prestarsi in via non esclusiva per ogni singola iniziativa inerente allo sfruttamento dell'INVENZIONE. La LICENZIANTE potrà ritirare l'autorizzazione all'utilizzo dei propri segni distintivi in qualunque momento senza che la LICENZIATARIA possa avanzare qualsiasi pretesa in merito, qualora il loro utilizzo non sia conforme ai termini dell'autorizzazione concessa.

Art. 9 Garanzie e limitazioni di responsabilità

9.1. La LICENZIANTE dichiara e garantisce di essere proprietaria delle PRIVATIVE, che queste siano in vigore, in regola con il pagamento delle tasse di brevettazione e rinnovo dovute fino alla data del e che, a quanto le consta, non siano pendenti procedimenti amministrativi né giudiziari relativi alla loro revocazione, annullamento o contraffazione. Inoltre, la LICENZIANTE dichiara che le PRIVATIVE non formano già

oggetto di licenze, opzioni, vincoli reali o personali a favore di terzi.

9.2. Pur non essendo a conoscenza di fatti o informazioni che possano pregiudicare la brevettabilità, validità o azionabilità in giudizio delle PRIVATIVE, la LICENZIANTE non garantisce che esse non possano essere annullate a fronte di future azioni civili o amministrative esperite da terzi, i cui eventuali costi e spese saranno a esclusivo carico della LICENZIATARIA.

9.3. La LICENZIATARIA riconosce che l'INVENZIONE ha natura sperimentale, (*eventuale* può avere proprietà pericolose,) e viene concessa in licenza esclusiva nello stato in cui si trova senza alcuna garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo, immunità da difetti e non violazione dei diritti di privativa di terzi. (Ciononostante, la LICENZIANTE si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione della LICENZIATARIA un'analisi, basata sulla banca dati [*indicare la banca dati brevettuale cui l'ente ha accesso a pagamento o, in alternativa, indicare una banca dati gratuitamente accessibile come ESPACENET*] e limitata ai territori di [*indicare i paesi d'interesse*] sulla libertà di attuazione dell'INVENZIONE per identificare possibili interferenze con diritti di proprietà intellettuale di terzi, fornendo alla LICENZIATARIA una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

9.4. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., la LICENZIATARIA sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dall'utilizzo o commercializzazione dell'INVENZIONE, [*eventuale* anche da parte di sub-licenziatari legittimati dalla LICENZIATARIA medesima,] senza che alcuna pretesa possa essere avanzata verso la LICENZIANTE. A tal fine, la LICENZIATARIA si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a manlevare sostanzialmente e

processualmente la LICENZIANTE e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese, licenze o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'utilizzo in attività economica o, comunque, commercializzazione dell'INVENZIONE o parte di essa.

Art. 10 Confidenzialità

10.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la confidenzialità di tutte le INFORMAZIONI RISERVATE scambiate, ricevute o ottenute in occasione della stipula o nell'esecuzione del CONTRATTO e inerenti all'INVENZIONE, ivi incluse le informazioni relative alle trattative e alle condizioni contrattuali, applicando tutte le misure che rispettivamente adottano per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di eguale natura e a non divulgarne a terzi il contenuto senza la previa autorizzazione della PARTE divulgante. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal CONTRATTO sopravvivranno per il periodo di 5 (cinque) anni [*valutare congruità del termine*] dalla data di scadenza del CONTRATTO.

Art. 11 Pubblicazioni

11.1. È fatto espresso divieto alla LICENZIANTE di pubblicare o presentare risultati o informazioni inerenti all'INVENZIONE senza la previa autorizzazione scritta della LICENZIATARIA, che potrà essere motivatamente negata esclusivamente per ragioni di protezione di privacy, confidenzialità e proprietà intellettuale. Ai fini della pubblicazione, la LICENZIANTE deve sollecitare via PEC con allegata copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione della LICENZIATARIA almeno sessanta (60) (*valutare congruità del termine*) giorni prima dell'invio alla rivista

ovvero alla commissione organizzativa dell'evento. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione del documento da pubblicare, la LICENZIATARIA dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di protezione di dati personali, non contengano INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica delle PRIVATIVE. Decorso inutilmente il termine perentorio di trenta (30) giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa [silenzio-assenso]. Se il documento contenga INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione e sostituzione con la dicitura “[\omissis]”.

11.2. Se la richiesta pubblicazione infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sull'INVENZIONE, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale titolati.

11.3. Non è necessaria la preventiva autorizzazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

12.1. Il CONTRATTO potrà essere risolto di diritto per effetto della semplice dichiarazione della LICENZIANTE di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. – facoltà riconosciuta e accettata dalla LICENZIATARIA – nei seguenti casi:

a) inadempimento della LICENZIATARIA alle obbligazioni di

cui all'art. 6 (Doveri della LICENZIATARIA) e all'art. 7 (Gestione, mantenimento e difesa delle PRIVATIVE);

b) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 (Corrispettivo) non sanata dalla LICENZIATARIA entro 180 (centottanta) giorni dalla messa in mora da parte della LICENZIANTE;

c) mancata commercializzazione di PRODOTTI LICENZIATI ovvero accordi di commercializzazione sottoscritti con alcun distributore entro 3 (tre) anni dalla stipula del CONTRATTO;

d) domanda di ammissione della LICENZIATARIA a qualsiasi procedura di liquidazione o concorsuale.

12.2. La LICENZIATARIA ha la facoltà, riconosciuta e accettata dalla LICENZIANTE, di risolvere il CONTRATTO per violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 3.1. del CONTRATTO.

12.3. A decorrere dal dodicesimo mese e non oltre il ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, la LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi in caso di motivata impossibilità di sfruttare le PRIVATIVE LICENZIATE a fronte di presentazione di un report di fattibilità economica e tecnica attestante le sperimentazioni intentate e l'impossibilità riscontrata comunicato via PEC alla LICENZIANTE.

12.4. A decorrere dal ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, la LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi mediante comunicazione via PEC alla LICENZIANTE.

12.5. In qualsivoglia caso di cessazione anticipata del CONTRATTO, la LICENZIATARIA si obbliga a interrompere ogni e qualunque sfruttamento dell'INVENZIONE e, al contempo, la LICENZIANTE avrà il diritto sia di trattenere le

somme già riscosse dalla LICENZIATARIA che al pagamento di quanto maturato e non versato fino al momento della cessazione del CONTRATTO.

Art. 13 Penale

13.1. Le PARTI convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il CONTRATTO, la PARTE inadempiente sarà tenuta a versare all'altra la somma di € a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

13.2. Le PARTI convengono, altresì, che, in caso di mero ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente CONTRATTO, la PARTE in mora sarà tenuta a corrispondere all'altra la somma di € per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C..

Art. 15 Registrazione e trascrizione

15.1. Il CONTRATTO è redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della PARTE richiedente. Le PARTI convengono che l'imposta di bollo di cui alla Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/1972, e sue successive modifiche ed integrazioni, sia assolta da ciascuna PARTE sulla copia di competenza. Per la LICENZIANTE l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale (autorizzazione agenzia delle entratedel).

15.2. La LICENZIATARIA si impegna a trascrivere a proprie spese presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*eventuale per estensioni estere del brevetto*: nonché presso gli ulteriori uffici esteri

competenti) l'intervenuta licenza esclusiva entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO. Ai fini della trascrizione, la LICENZIANTE accetta di prestare gratuitamente la propria assistenza su richiesta del LICENZIATARIA.

Art. 14 - INSERIRE OPZIONE A, B o C

Art. 16 Scambio di informazioni

16.1. Le comunicazioni, le richieste e le altre comunicazioni ai sensi del CONTRATTO devono essere effettuate per iscritto via mail o PEC. Le comunicazioni ufficiali scambiate via PEC si considerano effettuate al momento del loro ricevimento agli indirizzi di seguito riportati:

Per la LICENZIANTE

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Per la LICENZIATARIA

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Art. 17 Trattamento dei dati

17.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del

CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

17.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno delle strutture delle PARTI per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

17.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link
.....

17.4. L'informativa completa della LICENZIATARIA sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link
....., ovvero allegata al CONTRATTO.

14.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e la LICENZIATARIA e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la LICENZIATARIA. Ai sensi dell'art., l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività di ricerca collaborativa.

Art. 18 Forza maggiore

18.1. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale, ad esempio, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO mediante preavviso di 10 giorni da comunicarsi alla controparte per iscritto.

Art. 19 Disposizioni generali

19.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla licenza esclusiva delle PRIVATIVE e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi il medesimo oggetto.

19.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

19.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano

direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

19.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

19.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE. [*eventuale* Al divieto di cessione del CONTRATTO fanno eccezione i seguenti due casi:

- Se la LICENZIATARIA sia oggetto di operazioni di fusione o acquisizione da parte di terzi, le obbligazioni sorte in virtù del CONTRATTO si intendono automaticamente trasferite al suo successore. A tal fine, la LICENZIATARIA dovrà comunicare via PEC alla LICENZIANTE almeno 30 (trenta) giorni prima della formalizzazione delle suddette operazioni, il nome della società che acquisisce le obbligazioni, la sede legale ed il rappresentante legale;
- Se la LICENZIATARIA ritenesse necessario costituire una nuova azienda avente come scopo lo sviluppo e la commercializzazione dell'INVENZIONE, che si qualificasse quindi come una nuova entità giuridica controllata dalla LICENZIATARIA per il conseguimento di detto scopo, la LICENZIANTE concede fin da ora a tale nuova società la facoltà di succedere alla LICENZIATARIA nel CONTRATTO

assumendone quindi tutti i diritti e obblighi previa comunicazione alla LICENZIANTE via PEC del nome, sede legale e rappresentante legale della società così costituita, almeno 30 (trenta) giorni prima della formalizzazione della costituzione.]

19.6. Le PARTI dichiarano espressamente che il CONTRATTO è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

LICENZIANTE [data, firma]

LICENZIATARIA [data, firma]

Allegato A: Descrizione del Know-How;

Allegato B: Programma di addestramento.

Allegato C: Modello di report sul FATTURATO DI RIFERIMENTO

UNIVERSITÀ/SCUOLA.....

REPERTORIO Numero

**Il presente report è fornito in ottemperanza al contratto di
licenza tra L'UNIVERSITÀ/SCUOLA
..... e (*nome della
LICENZIATARIA*)**

**Data di sottoscrizione del
CONTRATTO**

.....

Data di scadenza del CONTRATTO
Periodo della royalty
FATTURATO DI RIFERIMENTO
Calcolo della royalty sul FATTURATO DI RIFERIMENTO
Fatturato dalle sub-licenze
Calcolo della royalty sul fatturato delle sub-licenze
Royalty totale dovuta
Eventuali commenti



Regione Toscana



Regione Toscana

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

urtt@regione.toscana.it

Responsabile URRT - **Giuseppe Pennella**

Tech Transfer Specialist - **Silvia Gaspari**



Regione Toscana

URTT
UFFICIO REGIONALE
di Trasferimento Tecnologico

