

ALLEGATO D – FAC SIMILE CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

TRA

Università degli Studi di Trento, avente sede in Via Calepina, 14 – 38122 TRENTO, Codice Fiscale 00340520220, in persona del Rettore professor Paolo Collini;

(in seguito collettivamente i "LICENZIANTI")

- da una parte -

E

_____, avente sede in via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, in persona del Presidente _____ (in seguito il "LICENZIATARIO").

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

- a) In data _____ i LICENZIANTI hanno depositato congiuntamente, secondo quote paritetiche, la domanda di brevetto n. _____ a protezione del trovato "_____ " (di seguito indicata come il "BREVETTO");
- b) i LICENZIANTI assicurano in piena buona fede che il godimento dei diritti relativi al BREVETTO non è soggetto a vincoli alcuni a seguito di eventuali diritti attribuiti dai LICENZIANTI a terzi;
- c) il LICENZIATARIO, operante nel settore produzione e vendita di è interessato ad ottenere una licenza esclusiva di sfruttamento industriale del BREVETTO della durata di 5 anni dalla firma;
- d) i LICENZIANTI intendono favorire la valorizzazione e la promozione dell'oggetto del BREVETTO tramite la concessione della licenza d'uso del BREVETTO al LICENZIATARIO.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

- Premesse -

Le premesse e gli allegati, siglati dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

- Definizioni -

Agli effetti del presente contratto, i termini qui di seguito definiti avranno, salvo diversa specifica indicazione, i seguenti rispettivi significati:

2.1 "PARTE" significherà i LICENZIANTI e/o il LICENZIATARIO.

2.2 "TERZI" significherà qualsiasi persona fisica o giuridica o entità legale, diversa dalle PARTI.

2.3 "OGGETTO DEL BREVETTO" significherà la tecnologia e gli insegnamenti descritti nel BREVETTO per realizzare un " _____ ", che verrà commercializzato.

2.4 "PRODOTTO LICENZIATO" significherà un prodotto realizzato attuando l'OGGETTO DEL BREVETTO

2.5 "BREVETTO" significherà la domanda di brevetto d'invenzione n. _____, di proprietà congiunta dei LICENZIANTI.

2.6 "TERRITORIO" significherà l'insieme dei paesi in nei quali il LICENZIATARIO si riserva di estendere il BREVETTO entro i termini previsti;

2.7 "VENDITA", "VENDUTO" significherà qualsiasi cessione o atto di disposizione, anche se indicato come leasing, prestito o simili dei PRODOTTI LICENZIATI.

2.8 "FATTURATO NETTO" significherà il prezzo di VENDITA lordo fatturato dei PRODOTTI LICENZIATI, dedotti se ed in quanto espressamente indicati nel prezzo fatturato al cliente le seguenti voci:

- a) spese di imballo e di trasporto;
- b) spese di assicurazione;
- c) tasse applicate direttamente sul fatturato;
- d) sconti commerciali.

ARTICOLO 3

- Oggetto della licenza -

3.1 LICENZA.

I LICENZIANTI concedono al LICENZIATARIO, per la durata del presente contratto, licenza esclusiva di sfruttare il BREVETTO nel TERRITORIO, ossia di produrre, usare, vendere e/o esportare i PRODOTTI LICENZIATI.

Il LICENZIATARIO non ha facoltà di concedere sublicenze a Terzi.

In qualsiasi momento, previo consenso scritto delle Parti, il presente accordo potrà essere trasferito ad una terza società costituita dagli attuali soci del LICENZIATARIO o parte di essi.

3.2 SUB-FORNITURE.

Il LICENZIATARIO potrà far fabbricare per proprio conto da sub-fornitori singole parti e componenti dei PRODOTTI LICENZIATI, obbligando espressamente tali sub-fornitori ad osservare gli impegni di riservatezza contenuti nel presente contratto.

3.3 PERFEZIONAMENTI.

Qualora il LICENZIATARIO realizzi modifiche o perfezionamenti all'OGGETTO DEL BREVETTO che possono dare luogo a nuovi brevetti, ne darà comunicazione ai LICENZIANTI. Se i perfezionamenti e/o miglioramenti sono brevettabili, i LICENZIANTI avranno la facoltà di brevettarli in tutto il territorio contrattuale.

ARTICOLO 4

- Compensi -

4.1 ROYALTY.

Quale compenso per i diritti di licenza sul BREVETTO, il LICENZIATARIO pagherà ai LICENZIANTI una royalty del _% sul FATTURATO NETTO annuale derivante dalla VENDITA dei PRODOTTI LICENZIATI.

In ogni caso, se in un dato anno solare le royalty dovute sono inferiori ad Euro _____ + IVA, per quell'anno il LICENZIATARIO pagherà comunque ai LICENZIANTI la somma di Euro _____ + IVA. Per l'anno ___ tale somma è ridotta ad euro _____ + IVA.

4.2 RENDICONTI.

Il LICENZIATARIO si impegna a tenere complete, esatte ed accurate registrazioni della produzione e VENDITA dei PRODOTTI LICENZIATI e del FATTURATO NETTO nonché delle eventuali sub-licenze attive, di cui invierà un rendiconto ai LICENZIANTI entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il LICENZIATARIO permetterà che dette registrazioni e tutti gli altri documenti necessari siano verificati da esperti contabili designati dai LICENZIANTI.

4.3 PAGAMENTI.

I versamenti dei compensi di cui ai paragrafi che precedono saranno effettuati in Euro nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'emissione di regolare fattura da parte dei LICENZIANTI, ciascuno per la quota di propria titolarità del BREVETTO (50%).

ARTICOLO 5

- Mantenimento del Brevetto -

5.1 Per tutto il periodo di validità del presente contratto, i LICENZIANTI si faranno carico di intraprendere tutte le azioni necessarie al mantenimento in vita del BREVETTO ed alle estensioni nazionali nei paesi di interesse del LICENZATARIO, il quale procederà direttamente al pagamento di tutte le spese relative.

5.2 Il LICENZATARIO deve dare comunicazione ai LICENZIANTI dei paesi nei quali intende estendere il BREVETTO entro due mesi dalla scadenza (xx/xx/xxxx). In ogni caso, il LICENZIATARIO si impegna fin d'ora ad estendere il BREVETTO in almeno un paese di quelli aderenti alla convenzione PCT. Nei paesi non compresi nella comunicazione i LICENZIANTI

potranno procedere a proprie spese all'estensione del BREVETTO.

5.3 I LICENZIANTI potranno stipulare analoghi contratti di licenza del BREVETTO per i paesi per i quali il LICENZIATARIO non abbia sostenuto i costi di deposito e/o mantenimento.

ARTICOLO 6

- Riservatezza -

6.1 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

Per la durata del presente contratto e per un periodo successivo di 3 (tre) anni, ognuna delle PARTI dovrà mantenere riservate le informazioni che avrà ricevuto dall'altra e non potrà impiegarle per scopi diversi da quelli consentiti dal presente contratto né rivelarle a TERZI se non per quanto strettamente necessario a sub-licenziatari, sub-fornitori o clienti, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

6.2 COMUNICAZIONI PERMESSE.

L'impegno di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle informazioni per le quali la PARTE che le ha ricevute (qui di seguito la Ricevente) possa dimostrare che:

- (a) si tratta d'informazioni che è tenuta a rivelare per disposizione di legge o per ordine inappellabile dell'autorità giudiziaria, o
- (b) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di dominio, non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Ricevente, o
- (c) si tratta d'informazioni che la Ricevente ha ottenuto legittimamente da TERZI senza obbligo di riservatezza.

ARTICOLO 7

- Uso del Nome e Citazioni -

7.1 USO DEL NOME.

Salvo quanto eventualmente richiesto per obbligo di legge o ordine inappellabile dell'autorità giudiziaria, nessuna delle PARTI potrà utilizzare il nome di un'altra PARTE o abbreviazioni o qualsiasi marchio o segno distintivo della medesima per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, in comunicati stampa o altre pubblicazioni, senza il preventivo consenso scritto di detta PARTE.

7.2 CITAZIONI.

Il LICENZIATARIO si impegna a citare nella documentazione che accompagna i PRODOTTI LICENZIATI, nel proprio sito web e nella brochure riguardante i PRODOTTI LICENZIATI, che il BREVETTO è dei LICENZIANTI.

ARTICOLO 8

- Garanzie e Tutela del Brevetto -

8.1 DIRITTI SULL'INVENZIONE.

I LICENZIANTI dichiarano di essere i soli ed esclusivi titolari del BREVETTO e, per quanto di loro conoscenza, che il BREVETTO è libero da ogni peso o vincolo idoneo a limitarne il valore o la piena disponibilità.

8.2 NULLITÀ.

I LICENZIANTI danno atto che alla data di formalizzazione del presente contratto non è pendente alcun procedimento volto alla dichiarazione di nullità del BREVETTO.

8.3 CONTRAFFAZIONE.

I LICENZIANTI non garantiscono che l'uso del BREVETTO non possa comportare la violazione di brevetti o di altri diritti di terzi; i LICENZIANTI si impegnano sin d'ora, qualora terzi agissero nei confronti del LICENZIATARIO vantando a qualunque titolo diritti sul BREVETTO, a fornire la documentazione in loro possesso utile al fine di definire la controversia in via consensuale tra le parti.

Il LICENZIATARIO si impegna ad informare prontamente i LICENZIANTI di qualsiasi violazione da parte di terzi dei Brevetti, affinché questi possano intraprendere le opportune azioni legali. Qualora i LICENZIANTI decidano di non intentare tale azione, daranno al LICENZIATARIO le autorizzazioni necessarie affinché questi possa intraprendere per suo conto azioni legali.

8.4 TUTELA DEL BREVETTO.

I LICENZIANTI non avranno alcun obbligo di difendere il LICENZIATARIO o i suoi sub-licenziatari o sub-fornitori o clienti nei confronti di qualsiasi azione legale o minaccia di azione legale per pretesa violazione di brevetti o altri diritti vantati da terzi.

Nel caso di azioni legali di terzi nei confronti del LICENZIATARIO a causa della fabbricazione, uso o vendita dei PRODOTTI LICENZIATI, i LICENZIANTI, su richiesta del LICENZIATARIO, forniranno tutte le informazioni e documentazione a loro disposizione affinché il LICENZIATARIO possa difendere i suoi interessi.

8.5 SPESE LEGALI E INDENNIZZI.

Le spese e gli indennizzi relativi all'azione giudiziaria saranno ad esclusivo carico o beneficio del LICENZIATARIO.

8.6 ATTUAZIONE DEL BREVETTO

Il LICENZIATARIO si impegna ad utilizzare il BREVETTO al meglio delle proprietà capacità.

ARTICOLO 9

- Durata -

La validità della licenza decorre dalla firma del presente contratto ed ha la durata di 5 anni. Al termine dei 5 anni, sarà possibile rinnovare il contratto di licenza con tacito accordo annuale salvo disdetta comunicata con almeno 6 mesi di anticipo.

Passati i 5 anni i LICENZIANTI hanno facoltà di vendere il BREVETTO a qualsiasi altro soggetto. Il LICENZIATARIO ha diritto di prelazione sull'acquisto del BREVETTO. I LICENZIANTI hanno l'obbligo di comunicare l'intenzione di vendita ed il relativo prezzo con preavviso di almeno 6

mesi rispetto alla scadenza del contratto. Il LICENZIATARIO deve comunicare volontà irrinunciabile di acquisto entro 2 mesi dalla data di tale comunicazione.

In caso di rinuncia da parte del LICENZIATARIO alla prelazione, il ___% del prezzo di vendita del BREVETTO dovrà essere riconosciuto al LICENZIATARIO stesso.

ARTICOLO 10

- Risoluzione -

In caso di inadempimento delle PARTI degli obblighi derivanti dal presente contratto lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c. c. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti dal Titolo primo e dal Titolo secondo del Libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

Nel caso in cui il LICENZIATARIO, a seguito di sentenza passata in giudicato, o a seguito di transazione derivata da evidente situazione di soccombenza, fosse obbligato a cessare la fabbricazione e/o vendita dei PRODOTTI LICENZIATI, per violazione di brevetti o altri diritti di terzi, il presente contratto si risolverà di diritto, risultando sufficiente, a tal fine, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata dal LICENZIATARIO ai LICENZIANTI.

La risoluzione del contratto non libererà il LICENZIATARIO dall'obbligo di versare ai LICENZIANTI le royalties maturate fino alla data della risoluzione, né dall'obbligo di adempiere ad ogni altra obbligazione già maturata a quella data nei termini del presente contratto.

ARTICOLO 11

- Comunicazioni -

Le comunicazioni da inviarsi in base al presente contratto dovranno essere per iscritto, o per telefax, e dovranno essere seguite da trasmissione per posta raccomandata o PEC inviata ai seguenti indirizzi, o ad altro indirizzo che ognuna delle PARTI comunicasse successivamente per iscritto all'altra PARTE.

Se indirizzata ai LICENZIANTI:

Università di Trento, Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico

All'attenzione della dr.ssa Vanessa Ravagni

Via Calepina, 14 – 38122 TRENTO

PEC - ateneo@pec.unitn.it

Se indirizzata al LICENZIATARIO:

ARTICOLO 12

- Legge applicabile e controversie -

13.1 LEGGE APPLICABILE.

Il presente contratto e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati e saranno da interpretarsi secondo la legge italiana.

13.2 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia risultasse infruttuoso, per ogni vertenza relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Trento.

ARTICOLO 13

- Disposizioni varie -

14.1 MODIFICHE.

Ogni deroga o modifica al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

14.2 INTERPRETAZIONE.

Il presente contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione, esse intendono ragionevolmente perseguire.

14.3 OMISSIONI.

Nessuna omissione o ritardo di una delle due PARTI nel richiedere all'altra PARTE l'adempimento di un'obbligazione prevista dal presente contratto potrà essere considerata come una rinuncia definitiva al proprio diritto di richiedere l'adempimento di detta obbligazione.

14.4 CONSERVAZIONE.

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce o giudizi arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata la sua idoneità al conseguimento delle sue finalità. In ogni caso, qualora l'invalidità o l'inefficacia di cui sopra derivi da una previsione normativa e le disposizioni di tale normativa possano essere derogate, esse devono intendersi derogate dalle Parti nella misura consentita dalla normativa stessa, così che il presente contratto continui ad essere considerato valido, vincolante ed efficace.

14.5 SOSTITUZIONE DI CLAUSOLE.

Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni del presente contratto fossero o divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un'autorità giudiziaria o da altra autorità competente sulla base della normativa applicabile, le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.

14.6 RINUNCE.

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del presente contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente contratto. Resta fermo il dovere in buona fede, a carico della Parte che ritenesse violata una qualche disposizione, di provvedere a comunicarlo in forma scritta.

14.7 RUBRICHE.

Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

I LICENZIANTI

/ _____

/ _____

IL LICENZIATARIO

/ _____