

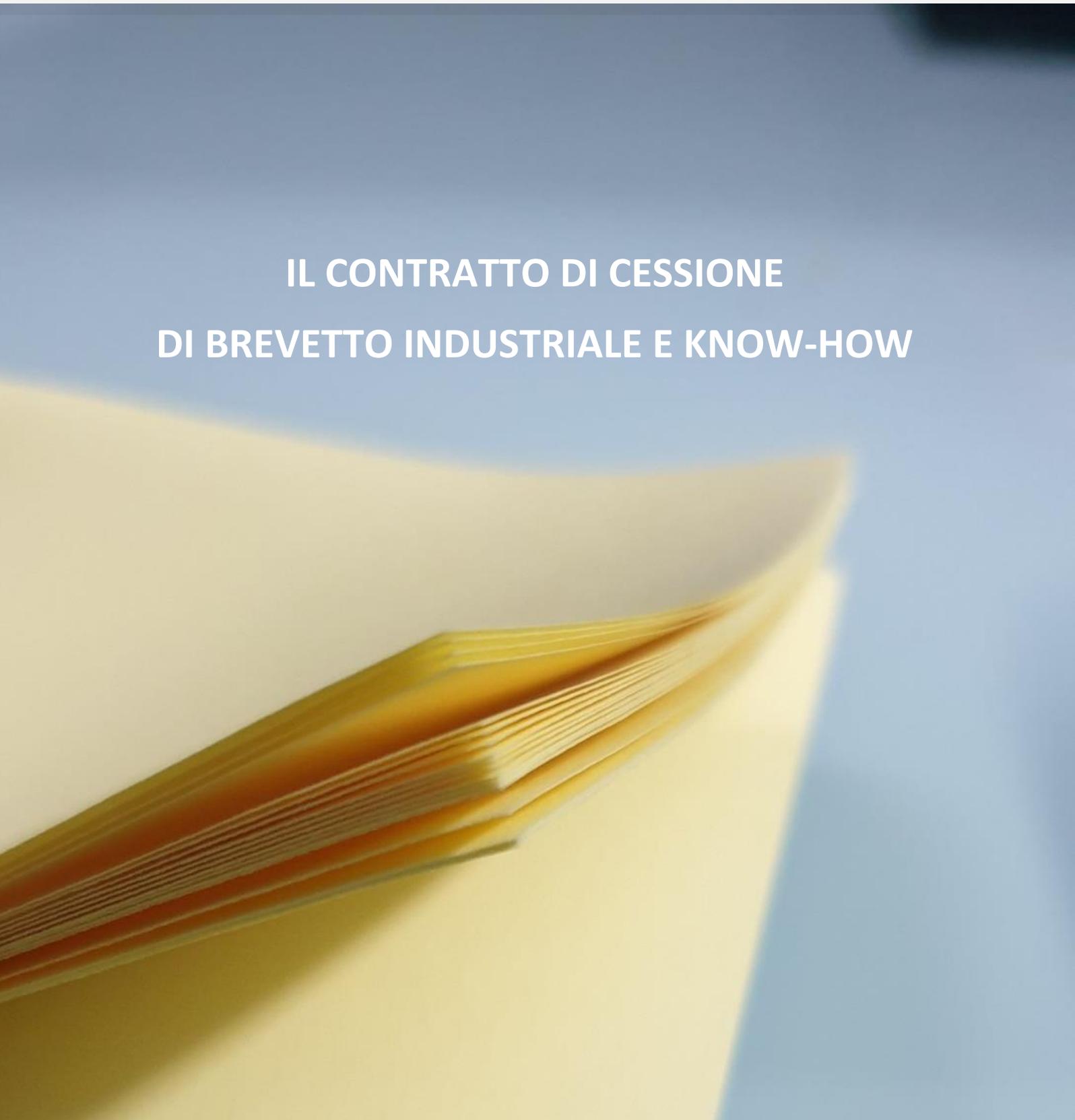


Regione Toscana

URTT
UFFICIO REGIONALE
di Trasferimento Tecnologico

HANDBOOK | 03

IL CONTRATTO DI CESSIONE DI BREVETTO INDUSTRIALE E KNOW-HOW





Regione Toscana



Handbook – I Contratti di Trasferimento Tecnologico

Il contratto di cessione di brevetto industriale 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

Novembre 2021

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

ISBN: 978-88-7040-125-7

CIP (Cataloguing in Publication)
a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Il contratto di cessione di brevetto industriale e know-how : Handbook I contratti di Trasferimento Tecnologico / 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. - Firenze : Regione Toscana, 2021

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



Regione Toscana



il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



INDICE

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico	6
Prefazione	8
Definizione di contratto di cessione di invenzione brevettata e relativo know-how	10
Inequivocabile intestazione del contratto	12
Articolo 1. Premesse e allegati	19
Articolo 2. Definizioni	21
Articolo 3. Oggetto	25
Articolo 4. Obblighi del Cedente	26
Articolo 5. Corrispettivo	30
Articolo 6. Retrocessione di licenza per fini di ricerca	33
Articolo 7. Garanzie	34
Articolo 8. Limitazioni di Responsabilità	36
Articolo 9. Confidenzialità	39
Articolo 10. Pubblicazioni	41
Articolo 11. Legge applicabile e Foro competente	44
Articolo 12. Registrazione e Trascrizione	48
Articolo 13. Scambio di informazioni	50
Articolo 14. Trattamento dei dati	52
Articolo 15. Disposizioni generali	54
Approfondimenti	59
Glossario	63
Bibliografia	71
Form	72

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 operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione**.

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 loro esperienze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questo strumento dinamico. L'auspicio è che ciascun Handbook possa essere impiegato a supporto della stipula del relativo contratto.

Nello specifico, l'Handbook 03 si compone di opzioni utili a definire i limiti e i vincoli della cessione di invenzione brevettata e relativo know-how (ad es. tempistiche, obblighi, garanzie, retrocessioni 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 cessione 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 ricerca in collaborazione. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

Come complemento all'Handbook è inoltre scaricabile dal sito della Regione Toscana alla 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 cessione - Form - che può essere utilizzata direttamente previo adattamento alla fattispecie concreta, in quanto ciascun rapporto necessita di una specifica regolamentazione. 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 progetto di collaborazione.

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.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di Contratto di cessione di invenzione brevettata e relativo know-how prima di approfondire le varie componenti del contratto stesso. A chiusura del lavoro sono poi presentati un glossario di termini e concetti chiave del contratto e una bibliografia essenziale.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTATA E RELATIVO KNOW-HOW

In ossequio all'art. 2589 del Codice Civile e all'art. 63 CPI che riconoscono l'alienabilità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni, il contratto di cessione di invenzione brevettata e relativo know-how disciplina il trasferimento a titolo definitivo della titolarità delle privative e conoscenze su una data invenzione da parte dell'Ente di Ricerca 'Cedente' ad altro soggetto 'Cessionario' interessato a divenirne proprietario e quindi a sfruttarla in autonomia senza i vincoli e gli obblighi informativi propri delle licenze. Causa del contratto è quindi il trasferimento tecnologico in senso stretto, inteso come cessione 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 soggetto cessionario, nella prassi un'impresa, a mettere in pratica la tecnologia sottostante. A tal fine, gli obblighi del cedente non si esauriscono con l'alienazione dei propri diritti di proprietà e la prestazione di garanzie come in una mera compravendita ma si estendono a attività strumentali a trasmettere competenze pratiche sull'invenzione all'impresa cessionaria. Il corrispettivo negoziato fra le parti a fronte del trasferimento tecnologico rispecchierà quindi il valore sia dell'invenzione ceduta che dei servizi accessori svolti dalla cedente per l'assistenza e la formazione del personale del cessionario nell'attuazione e impiego dell'invenzione.

La cessione d'invenzione efficace a trasferirne la capacità di sfruttamento è di mutuo vantaggio per le parti e per la società in generale. L'impresa può così acquisire risultati della ricerca fondamentale universitaria già pronti ed 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 finanziari 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, ovvero gli enti di ricerca nella ricerca di base e nella formazione specializzata mentre le imprese nella messa in pratica e commercializzazione dei nuovi trovati della tecnica.

Nella prassi, il contratto di cessione d'invenzione brevettata e relativo know-how consiste in una compravendita tra Ente di Ricerca cedente e impresa cessionaria a cui si aggiungono obbligazioni accessorie di consegna di documentazione sull'invenzione e di assistenza e supporto da parte del personale della cedente a quello della cessionaria 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 cessionario e stipula del contratto.

Sebbene la proprietà di un'invenzione brevettata sia trasferita dal dante causa all'avente causa con il loro semplice consenso senza particolari requisiti formali (i.e. anche oralmente), la forma scritta del relativo contratto non solo si impone nella prassi per la complessità insita nell'alienazione di un diritto immateriale ma è anche richiesta ai fini della trascrizione dell'avvenuta cessione nei registri degli uffici brevetti competenti ovvero nel registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i brevetti concessi o convalidati in Italia. Tale trascrizione ha effetto di pubblicità dichiarativa, ossia rende la cessione opponibile a terzi e successivi aventi causa, e dà prova della legittimazione del cessionario sia a interagire con i medesimi uffici brevetti nei procedimenti amministrativi relativi brevetto ceduto, che ad azionare e difendere il brevetto in giudizio.

INEQUIVOCABILE INTESTAZIONE DEL CONTRATTO

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

CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTATA
..... E RELATIVO KNOW-HOW

Le parti contraenti. Dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) delle parti contraenti che saranno due se il contratto è bilaterale tra l'Ente di Ricerca cedente e il soggetto (ad esempio un'impresa) cessionaria, o più se il contratto è multilaterale e coinvolge altri soggetti da uno dei due lati quali contitolari dell'invenzione per quote. Nella prassi, i diritti di comproprietà su un'invenzione, ivi incluso quello di alienazione, sono disciplinati in deroga alla disciplina codicistica sulla comunione *pro indiviso* da un apposito accordo di comproprietà che sarà antecedente alla cessione stessa se la contitolarità è tra i cedenti o perlomeno successivo se la contitolarità s'instaura tra i cessionari. Per semplicità, nel prosieguo si considera il caso di contratto di cessione bilaterale in cui dante causa è solo l'Ente di Ricerca e avente causa è solo l'impresa.

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**). In analogia alla compravendita, solitamente l'Ente di Ricerca che vende i diritti sull'invenzione e il relativo know-how è denominata **CEDENTE**, mentre l'impresa che li acquista è denominata **CESSIONARIA**.

TRA

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

E

..... (*ragione sociale dell'impresa*) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "CESSIONARIA") 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 cessione 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 è 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° CPI, 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 sull'invenzione ceduta, eventualmente già concessa. La seconda invece prevede il caso di estensioni internazionali ed europee vuoi in stato di domanda o già rilasciate.

In merito ai brevetti estesi geograficamente oltre l'Italia è opportuno precisare che, seppur il diritto ad alienare un brevetto sia riconosciuto a livello internazionale dall'art. 28,2 TRIPS, essi si caratterizzano per la territorialità da cui deriva che le vicende sulla validità e la vita di un brevetto concesso in un dato paese, ivi inclusi i suoi trasferimenti di proprietà o licenze, 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, in base agli artt. 2,2 e 64 della Convenzione sul Brevetto Europeo, hanno in ogni stato di designata validità gli stessi effetti di un brevetto nazionale, restando assoggettati alla stessa disciplina domestica e conferendo i medesimi diritti di un brevetto nazionale. Di conseguenza, l'acquirente di un brevetto europeo convalidato in un certo numero di paesi o di una famiglia di brevetti estesi internazionalmente deve rispettare la disciplina vigente in materia di trasferimento in ciascun paese di validità a pena d'inefficacia del trasferimento per tale porzione nazionale di brevetto europeo o famiglia di brevetti internazionali.

Escamotage pratico per evitare le notevoli complessità, incertezze e costi insiti nell'alienazione di brevetti estesi geograficamente è il trasferimento del brevetto in stato di domanda entro i dodici mesi di priorità lasciando all'avente causa la scelta strategica di dove perseguire la protezione.

L'auspicato brevetto europeo con effetto unitario ridurrebbe solo

parzialmente le incertezze dominicali diminuendo il numero di leggi applicabili al suo trasferimento. Infatti, i brevetti unitari potranno essere alienati rispetto a tutti gli Stati Membri in base all'art. 3,2 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 a prescindere dei seguenti cambi di titolarità.

Le premesse indicano poi il possesso di know-how sull'invenzione da parte dell'Ente di Ricerca cui minuta indicazione è demandata all'allegato A del contratto, il quale quindi elencherà le informazioni tecniche, documenti, file e quant'altra conoscenza utile per lo sfruttamento dell'invenzione.

A livello negoziale le premesse dovranno dar conto dei procedimenti amministrativi e di evidenza pubblica esperiti dall'Ente di Ricerca per cedere 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 cessionaria, quale ultima approvata dai competenti organi deliberativi dell'Ente.

OPZIONE A

PREMESSO CHE

A1) Opzione titolarità dell'invenzione derivata

- 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);

A2) Opzione titolarità dell'invenzione originaria

- 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 di essa non grava alcun diritto di terzi committenti o collaboratori;

OPZIONE B

B1) Opzione domanda di brevetto d'invenzione

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

B2) Opzione brevetto d'invenzione

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

1. Brevetto italiano numero rilasciato in base a domanda numero del dal titolo
 2. Domanda di brevetto internazionale PCT numero del dal titolo, [*opzionale* 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, [*opzionale* 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 cedere le privative sull'INVENZIONE di cui ai punti b) e c) delle premesse e ha pertanto provveduto a pubblicizzare l'offerta di cessione nel rispetto della disciplina prevista in tema di evidenza pubblica e legalità del procedimento amministrativo;
- e) Con missiva del, la CESSIONARIA ha manifestato il proprio interesse all'acquisto delle privative relative all'INVENZIONE verso corrispettivo complessivo di Euro

f) In data, l'offerta di acquisto è stata valutata positivamente e approvata 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 del contratto. 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, si subordinano gli effetti del contratto ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale requisito contrattuale di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso si applicherà anche agli allegati di esso, ivi compreso l'allegato tecnico che definisce l'oggetto della collaborazione. 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 (cfr. punto b) delle Premesse);
- (eventuale) Allegato B, dichiarazione di avvenuta cessione di brevetto (cfr. Art. 4);
- Allegato C, programma di asseccamento per l'assistenza e formazione iniziale del personale tecnico della cessionaria da parte del personale della cedente (cfr. Art. 4);

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 chiave del contratto è cruciale per delimitare l'oggetto della cessione. 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 cessionari che operino in mercati esteri per i quali avranno interesse ad estendere la protezione brevettuale. È fatta menzione esplicita anche della legittimazione ad agire contro le loro violazioni anteriori alla cessione che sono spesso difficilmente conoscibili per l'Ente di Ricerca non operante sul mercato ma che invece il cessionario può aver interesse a 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, che applicazioni informatiche oggetto di diritto d'autore. BREVETTI e KNOW-HOW sono poi cumulativamente denominati 'PRIVATIVE'.

Apposita definizione strumentale al contratto è data a 'INFORMAZIONI RISERVATE'. Per il carattere tecnico e i necessari

riscontri commerciali della cessione, 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 per la sua esecuzione, come ad esempio un certo background dell’Ente di Ricerca impiegato per l’assestamento della cessionaria 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 loro violazioni pregresse al CONTRATTO.

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 “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 cessione della proprietà dei brevetti e know-how sull'invenzione, come sopra definiti, dall'Ente di Ricerca all'impresa cessionaria, da cui esulano necessariamente i diritti morali in forza di espresso divieto d'alienazione *inter vivos* ex art. 62 CPI. Divenuta proprietaria, la cessionaria sosterrà quindi in proprio e a sua discrezione le spese per la procedura di brevettazione e per le annualità di mantenimento in vita di quanto acquisito, rimanendo libera di abbandonare i diritti in uno o tutti i paesi di validità.

Art. 3 – Oggetto del contratto

3.1. La CEDENTE cede con il presente atto, ad ogni effetto di legge, la piena ed esclusiva proprietà delle PRIVATIVE, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, alla CESSIONARIA, la quale accetta nel limite del rispetto dei diritti morali alla paternità dell'INVENZIONE.

3.2. Dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, la CESSIONARIA può utilizzare e sfruttare l'INVENZIONE a sua sola discrezione, facendosi carico della gestione e mantenimento delle PRIVATIVE e sostenendo tutte le spese e gli oneri che ne conseguono.

ARTICOLO

4

OBBLIGHI DELLA CEDENTE

Gli obblighi contrattuali della cedente riflettono il fatto che oggetto della cessione sono sia privative titolate, cui trasferimento è oggetto di registrazione formale, che know-how, privative non titolate, cui trasferimento in capo alla cessionaria è operato dal vivo dal personale ricercatore già coinvolto nel conseguimento e sviluppo dell'invenzione ceduta. Riguardo alle prime, il contratto impone alla cedente un obbligo di leale cooperazione con la cessionaria onde permetterle di trascrivere la cessione nei competenti uffici brevetti anche esteri e perseguire eventuali procedure di brevettazione. Nel caso di specie, per la cessione di una domanda di brevetto italiano o un brevetto italiano già concesso dovrà farsi riferimento agli artt. 138-139 del CPI i quali richiedono la trascrizione dell'avvenuta cessione nel registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai fini della sua opponibilità a terzi e successivi aventi causa. Inoltre, la trascrizione prova anche la legittimazione del cessionario ad interagire con l'UIBM nei procedimenti di opposizione e ad agire e resistere in giudizio per la difesa dei brevetti ceduti. Gli artt. 195 e 196 CPI regolano la procedura di trascrizione di seguito richiamata per punti:

- a) Il richiedente, nel caso in questione il cessionario, deve depositare apposita istanza di trascrizione [qui rinvenibile](#) ad oggetto le seguenti informazioni: anagrafica del previo proprietario del titolo e del beneficiario, natura dell'atto che

giustifica la trascrizione richiesta (nel caso di specie una cessione), elenco dei brevetti trasferiti poiché una sola istanza a favore del medesimo beneficiario può valere anche per più brevetti e domande di brevetto;

b) L'istanza deve esser accompagnata dall'atto di cessione, in originale o copia, o, in alternativa, da apposita dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e cessionario recante l'elenco dei brevetti ceduti. Utilizzare l'apposita dichiarazione di avvenuta cessione, un modello della quale è predisposto in calce al presente Handbook quale Allegato B del contratto, ha il vantaggio di non divulgare il contenuto del contratto di cessione quale ad esempio il prezzo. In ogni caso, sia l'atto di cessione che la dichiarazione di avvenuta cessione devono esser registrati presso l'Agenzia delle Entrate;

c) A livello di costi, UIBM ha diritto a €50 per ogni brevetto oggetto di trascrizione. Nel caso di deposito cartaceo presso le Camere di Commercio o per posta all'UIBM, è dovuta l'imposta di bollo pari a una marca da bollo da €16 per l'istanza più medesima marca da bollo ogni quattro pagine dell'atto di cessione o dichiarazione di avvenuta cessione. Se il deposito è telematico sul portale [dell'UIBM](#), l'imposta di bollo omnicomprensiva è di €85.

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 cedente fornisce alla cessionaria 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 di quel responsabile scientifico e quei ricercatori che hanno conseguito l'invenzione in seno all'Ente di Ricerca

e che meglio padroneggiano le relative conoscenze e tecniche. In merito all'assecondamento, 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 C 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 cessione potrebbero rendere opportuna un'estensione dell'assecondamento 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. 4 Obblighi della cedente

4.1. Su richiesta scritta della CESSIONARIA, la CEDENTE si impegna a sottoscrivere e a far sottoscrivere al proprio personale interessato tutta la documentazione necessaria alla trascrizione dell'avvenuta cessione nei registri degli uffici brevetti coinvolti, la quale trascrizione dovrà avvenire entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO a nome e spese della CESSIONARIA. La CEDENTE si impegna inoltre a predisporre ed eseguire ogni altro documento ragionevolmente richiesto dalla CESSIONARIA per la brevettazione, mantenimento o estensione dei BREVETTI. *(Opzionale: Ai fini della trascrizione, le PARTI allegano al CONTRATTO la dichiarazione di avvenuta cessione del brevetto, Allegato B).*

4.2. La CEDENTE si impegna a consegnare alla CESSIONARIA tutti i documenti relativi al KNOW-HOW, come specificati dall'Allegato A, entro giorni dalla ricezione della prima parte del corrispettivo di cui all'Art. 5.1..

4.3. Inoltre, ai fini del trasferimento del possesso del KNOW-HOW, la CEDENTE mette a disposizione della CESSIONARIA, 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 [*opzionale* presso i propri locali *oppure* presso i locali della CESSIONARIA], 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 CESSIONARIA nell'attuazione e impiego dell'INVENZIONE come meglio precisati nel programma di assestamento di cui all'Allegato C. L'assistenza e supporto della CEDENTE alla CESSIONARIA oltre il termine indicato saranno oggetto di specifica contrattazione e corrispettivo aggiuntivo.

ARTICOLO

5

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del contratto rispecchierà il trasferimento tecnologico intercorso tra le parti, comprensivo quindi dell'invenzione ceduta e dell'assistenza e formazione prestata in favore del cessionario. Per riflettere tale duplice natura, la corresponsione è prevista in modo dilazionato, con una percentuale iniziale alla sottoscrizione del contratto, pari ad esempio alla stima del valore dell'invenzione in sé, ed il restante a saldo una volta concluso il programma di asseccamento stabilito, quale contropartita dei servizi ricevuti.

La stima del valore di un'invenzione è un'operazione necessaria in caso di sua cessione e 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. Primo, l'approccio cosiddetto del reddito considera le potenzialità produttive dell'invenzione e le attribuisce un valore pari al reddito che essa genererà per l'acquirente. Secondo e specularmente, il metodo del risparmio dei costi si basa sulle stime delle economie ottenute utilizzando l'invenzione invece di tecnologie alternative disponibili. Il terzo metodo è quello del costo che considera quanto sia costato al cedente raggiungere l'invenzione quale valore minimo di essa, e quanto costerebbe al cessionario riprodurla o sostituirla con altra analoga in

termini di qualità e potenzialità quale valore massimo. Infine, l'approccio di mercato ricava il valore dell'invenzione confrontandolo col valore ottenuto per cessioni di tecnologie analoghe. La triangolazione dei risultati ottenuti con diverse metodologie evita discrepanze di valutazioni altamente volatili e, se documentata dall'Ente di Ricerca cedente, essa sarà specialmente utile a provare il rispetto dei principi dell'agire amministrativo nella determinazione del corrispettivo della cessione 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 cessione 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 assecondamento, 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 cessionaria per completare efficacemente il trasferimento tecnologico.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. A fronte della cessione e degli altri obblighi del CONTRATTO, la CESSIONARIA corrisponde alla CEDENTE un corrispettivo di Euro oltre IVA (*opzionale per corrispettivo in valuta estera, riportare il riferimento al cambio utilizzato*), da corrispondersi nelle seguenti modalità:

-% alla sottoscrizione del CONTRATTO;
- Il restante a conclusione del programma di asseccamento di cui all'Allegato C.

5.2. La CESSIONARIA effettuerà il pagamento entro il termine essenziale di 30(trenta) giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC in conformità a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76 del 16/07/2020) esclusivamente attraverso l'utilizzo del Sistema pagoPA a favore dell'UNIVERSITÀ.

5.3. Con il pagamento del corrispettivo, la CEDENTE dichiara di non aver null'altro a pretendere dalla CESSIONARIA, qualsiasi utilizzo economico e commerciale questa faccia delle PRIVATIVE, incluse la cessione a terzi, eventuali modifiche o perfezionamenti e simili.

ARTICOLO

6

RETROCESSIONE DI LICENZA

PER FINI DI RICERCA

Poiché con la cessione dell'invenzione, a differenza della sua licenza non-esclusiva, l'Ente di Ricerca perderebbe il diritto di utilizzare l'invenzione, il contratto prevede che l'impresa retroceda all'Ente di Ricerca una licenza limitata sulle privative cedute che legittimi il loro utilizzo gratuito per scopi di ricerca e insegnamento, a ben vedere già coperti dalle limitazioni del diritto di brevetto di cui all'Art. 68 CPI (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. La retrocessione (in inglese c.d. clausola *grant-back*) da parte della cessionaria della licenza anche per la citata opzione potrebbe far fronte a una diminuzione del corrispettivo contrattuale altrimenti applicabile.

Art. 6 Retrocessione di licenza per fini di ricerca

6.1. La CEDENTE si riserva il diritto di utilizzare le PRIVATIVE per soli scopi istituzionali di ricerca e insegnamento (*opzionale*, ivi incluso nell'ambito di accordi di ricerca in collaborazione e conto terzi). Con il CONTRATTO, La CESSIONARIA concede quindi alla CEDENTE una licenza sulle PRIVATIVE nella misura necessaria ai suddetti scopi di ricerca e insegnamento, perpetua, gratuita, irrevocabile, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, senza diritto di sub-licenza, valida in ogni territorio di validità dei BREVETTI.

ARTICOLO

7

GARANZIE

Nei rapporti tra cedente e cessionario, la presenza della cd. “clausola di garanzia” deve risultare espressamente dal contratto di cessione. Innanzitutto, l’Ente di Ricerca garantisce l’avvenuto pagamento di tutti i costi di brevettazione e rinnovo applicabili per l’invenzione e quindi la vigenza dei diritti di brevetto ceduti. Di conseguenza, l’acquirente sosterrà le tasse amministrative sul brevetto per il tempo esclusivamente successivo alla cessione. Inoltre, chi cede esclude la presenza di vertenze sulla validità e contraffazione dei brevetti in questione che potrebbero inficiarne il valore. Tale esclusione segue il canone generale di buona fede contrattuale per il quale l’Ente di Ricerca è tenuto a informare l’acquirente 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 riguarda l’assenza di diritti di terzi sui brevetti, come ad esempio licenze a terzi licenziatari, che inevitabilmente continuerebbero a vincolare il diritto di proprietà nonostante la cessione.

Art. 7 Garanzie

7.1. La CEDENTE garantisce di essere proprietaria dei BREVETTI, che questi 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 CEDENTE dichiara che le PRIVATIVE non formano oggetto di contratti, opzioni, vincoli reali o personali a favore di terzi.

ARTICOLO

8

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il proprietario del brevetto è colui al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e, conseguentemente, agire contro i contraffattori dello stesso. Con il contratto di cessione, tale diritto di esclusiva viene trasferito dal Cedente al Cessionario, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire a chiunque di creare prodotti ovvero di usare processi che violino i propri diritti di brevetto, conferendo inoltre la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall'altrui violazione.

La clausola sulle limitazioni di responsabilità rileva la natura sperimentale, quindi imprevedibile ed eventualmente anche pericolosa, dell'invenzione oggetto di cessione. Tale aleatorietà esclude che il Cessionario possa ottenere alcuna garanzia da parte dell'Ente di ricerca in merito alla possibilità di utilizzare in attività economica (quale, ad esempio, la commercializzazione, stoccaggio o smaltimento) il Brevetto né che il suo utilizzo non confligga o interferisca con diritti di proprietà intellettuale anteriori di terzi. Per venire incontro alle esigenze del Cessionario, l'Ente di ricerca potrà eventualmente impegnarsi a fornire un'analisi di libertà di attuazione (in inglese c.d. *freedom to operate 'FTO' analysis*) del Brevetto, onde individuare, senza pretesa di esaustività, possibili diritti confliggenti o interferenti. Gli inventori possono rappresentare gli esecutori privilegiati di una tale analisi, dato

il loro coinvolgimento nella creazione dell'Invenzione. Conseguentemente, il corrispettivo pattuito per la cessione dovrà comprendere l'ulteriore impegno richiesto per l'analisi di *FTO* all'Unità amministrativa dal Cessionario.

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), il contratto può prevedere la limitazione della responsabilità dell'Ente di ricerca rispetto ai danni derivanti dalla commercializzazione diretta dell'invenzione da parte del Cessionario, e indiretta da parte degli aventi causa di quest'ultimo, quali i licenziatari. Per rafforzare l'esenzione di responsabilità è utile stabilire anche l'obbligo di manleva a carico del Cessionario e l'impegno a rimborsare l'Ente di ricerca per qualsiasi esborso in cui questo dovesse incorrere in conseguenza alla commercializzazione dannosa.

Art. 8 Limitazioni di responsabilità

8.1. Pur non essendo a conoscenza di fatti o informazioni che possano pregiudicare la brevettabilità, validità o azionabilità in giudizio delle PRIVATIVE, la CEDENTE 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 ad esclusivo carico della CESSIONARIA.

8.2. La CESSIONARIA riconosce che l'INVENZIONE ha natura sperimentale, (*opzionale* può avere proprietà pericolose,) e viene trasferita senza alcuna garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commercialità, idoneità per un particolare scopo e non violazione dei diritti di privativa di terzi. (*Opzionale* Ciononostante, la CEDENTE si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

8.3. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., la CESSIONARIA sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dall'utilizzo o commercializzazione dell'INVENZIONE, anche da parte di terzi legittimati dalla CESSIONARIA medesima, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata verso la CEDENTE. A tal fine, la CESSIONARIA si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente la CEDENTE 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

9

CONFIDENZIALITÀ

La clausola dedicata alla confidenzialità tra le parti risponde all'esigenza di proteggere il valore commerciale e la brevettabilità delle conoscenze delle Parti, permettendo il raggiungimento degli obiettivi della cessione.

Fondamentale per l'interpretazione del contenuto di una simile clausola è dunque la definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE", da inserirsi nell'*incipit* del contratto (vedasi *supra*), da cui dipenderà il confine della possibile diffusione.

Nella prassi contrattuale è usuale prevedere che entrambe le parti si impegnino reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terzi per la durata concordata tra le parti stesse che 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 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, i quali saranno così vincolati al rispetto degli obblighi di confidenzialità stabiliti dal contratto.

Art. 9 Confidenzialità

9.1. 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 dovranno essere rispettati dalle PARTI per il periodo di 5 (cinque) anni (*valutare congruità del termine*) dalla data in cui ciascuna delle INFORMAZIONI RISERVATE viene comunicata alla PARTE RICEVENTE.

ARTICOLO

10

PUBBLICAZIONI

Poiché oggetto del contratto di cessione è l'Invenzione e il Know How che ne deriva e sui quali la parte Cessionaria desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione, è sempre necessario concordare le modalità con cui la parte Cedente (nello specifico, l'Ente di ricerca) può eventualmente procedere a pubblicazioni scientifiche.

Per quanto riguarda l'Università, le pubblicazioni che possono scaturire dall'invenzione ceduta possono riguardare documenti, studi ed esiti della ricerca che ha portato all'invenzione (spesso incluse in presentazioni a congressi) e tesi di laurea o dottorato. La Società può invece avere interesse a pubblicare, oltre che articoli scientifici, anche documenti di marketing.

Nel rispetto dei vincoli di segretezza, dunque, la Cedente potrà pubblicare quanto concerne l'invenzione solo previa autorizzazione espressa dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata. A tal fine, la clausola prevede un meccanismo a 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. Dapprima, la Cedente dovrà anticipare la pubblicazione alla Cessionaria 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 parte che riceve il documento avrà 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 parte Cessionaria 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. 10 Pubblicazioni

10.1. È fatto espresso divieto alla CEDENTE di pubblicare o presentare risultati o informazioni inerenti all'INVENZIONE senza la previa autorizzazione scritta della CESSIONARIA, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. Ai fini della pubblicazione, la CEDENTE deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA 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]”.

10.2. 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.

10.3. 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

11

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

In via generale, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dal Regolamento Roma I. Esigenze di certezza suggeriscono tuttavia 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 inoltre a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il contratto medesimo di avere un riferimento noto e scelto consensualmente da entrambe le parti.

Se uno dei due contraenti è straniero, imporre l'applicabilità della legge italiana risulta più difficile. Sarebbe opportuno comunque giungere alla scelta di un ordinamento europeo continentale derivante dal diritto romano e il più possibile affine al nostro (ad es. svizzero, francese o tedesco).

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

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.

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 committente 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 stabilire tramite apposita clausola contrattuale il previo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato scelto dalle parti. Con l'aiuto di mediatore terzo-imparziale, le parti saranno chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia potrà essere deferita al Tribunale scelto 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 piena 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. 11 Legge applicabile e Foro competente

11.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana, con espressa esclusione dell'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci.

11.2. 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. 11 Legge applicabile e Foro competente

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana con espressa esclusione dell'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui Contratti di

Compravendita Internazionale di Merci.

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. 11 Legge applicabile e Foro competente

11.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana, con espressa esclusione dell'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci.

11.2. 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

11.3. 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

12

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

I contratti 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).

Tra i "casi d'uso" tipici, rientra il contenzioso giudiziale: prima dell'avvio del procedimento, il contratto deve essere registrato. Il contratto prevederà che la Parte che richiede la registrazione ne sopporterà le relative spese.

Trattandosi di contratto tipicamente stipulato tra Ente di ricerca ed Ente privato, esso sarà soggetto ad imposta di bollo con oneri a carico di entrambe le Parti.

Nella stessa clausola si prevede l'impegno del Cessionario a trascrivere l'avvenuta cessione dell'Invenzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto. La domanda di trascrizione non è di per sé obbligatoria, ma deve essere presentata quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno-modello, ecc.), sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Di conseguenza, nell'eventuale conflitto tra più acquirenti sullo stesso diritto di proprietà industriale e/o sul medesimo titolare, sarà preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto (art. 139, Codice della Proprietà Industriale).

Art. 12 Registrazione e trascrizione

12.1. 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 CEDENTE l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale (autorizzazione agenzia delle entratedel).

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

ARTICOLO

13

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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

Art. 13 Scambio di informazioni

13.1. 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 CEDENTE

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Per la CESSIONARIA

Ufficio

Via

Mail:@ / PEC:

Tel.:

ARTICOLO

14

TRATTAMENTO DEI DATI

Le più recenti disposizioni in materia di tutela dei dati suggeriscono l'inserimento sistematico nei contratti di una clausola sul relativo trattamento. 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, bisognerà altresì indicare il titolare del trattamento, che sono le parti stesse come individuate, denominate e domiciliate e i rispettivi referenti per la protezione dei dati, oltre che fornire l'accesso alle rispettive informative.

Nel contratto le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, vengono trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata esclusivamente per le finalità del contratto. Le PARTI sono 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 ricerca collaborativa.

Art. 14 Trattamento dei dati

14.1. 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.

14.2. 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.

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

14.4. L'informativa completa della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la CESSIONARIA. 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

15

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, avviene spesso che si manifesti 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.

È previsto, infine, un generale divieto di cessione senza il consenso scritto dell'altra Parte e l'espressa dichiarazione che l'accordo, in quanto oggetto di trattativa in ogni sua parte, non è 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 del Codice civile.

Art. 15 Disposizioni generali

15.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla cessione 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.

15.2. 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.

15.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona 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.

15.4. 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.

15.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

15.6. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo 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 cessione 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 Dichiarazione di avvenuta cessione dell'Invenzione da registrare presso l'Agenzia delle Entrate.

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

SOCIETÀ [data, firma]

UNITÀ AMMINISTRATIVA [data, firma]

ALLEGATI

Allegato A: Descrizione del Know-How

Allegato B. Dichiarazione di Avvenuta Cessione di Invenzione (carta uso bollo, max 25 righe di scrittura per pagina, applicare marca da bollo da €16)

L'Università, C.F./P.IVA
..... con sede in
rappresentata da in qualità di
....., titolare del seguente brevetto per
invenzione industriale..... n.
..... rilasciato il (se non
ancora registrata indicare date e numero di deposito: depositata il
..... con numero presso
la Camera di commercio di)

dichiara

di aver ceduto in data la medesima a
..... (ragione sociale dell'impresa) C.F./P.IVA
..... con sede inche,
rappresentata da in qualità di
....., dichiara di averla acquistata.

Data e luogo

Firma del cedente

Firma del cessionario

APPROFONDIMENTO: IP Due Diligence

Prima di negoziare un accordo di cessione è opportuno proteggere la riservatezza di alcune informazioni scambiate (ad es. una tecnologia con brevetto non depositato o un segreto commerciale) oppure gli aspetti finanziari della cessione. A tale scopo è dunque consigliabile stipulare preliminarmente un accordo di non divulgazione (c.d. *non-disclosure agreement, NDA*) tra le parti contraenti. Altresì, è possibile che venga avviata ai fini della trattativa un'attività di acquisizione delle informazioni e dati (c.d. *due diligence*) necessari per la preparazione della documentazione richiesta dalla prassi operativa e dalla normativa in merito alla cessione della proprietà intellettuale.

La *due diligence* sulla proprietà intellettuale può essere svolta, da un lato, in via preliminare per stabilire la meritevolezza o meno dell'acquisizione, dall'altro lato, può anche essere svolta in maniera approfondita al fine di strutturare l'operazione di acquisto. Gli elementi da accertare sono vari e si verificano tramite l'accesso alla documentazione (es. domanda di brevetto, brevetto, rapporto di ricerca, pubblicazioni) e attraverso interviste a chi si ritenga possa avere informazioni utili (es. Tecnici e ricercatori coinvolti nell'invenzione in questione). Un esempio degli aspetti da verificare: titolarità della proprietà intellettuale che si intende trasferire; stato della protezione della proprietà; estensione e famiglia brevettuale; *litigation*; regolarità amministrative rispetto al pagamento delle tasse di mantenimento; dipendenza da altri *patent* e distanza dei *competitor*. In particolare, la proprietà intellettuale comprende una varietà di beni immateriali, inclusi brevetti, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali; ogni tipo è soggetto a requisiti di registrazione e regole di trasferimento diversi per i quali potrebbero rendersi necessari procedimenti amministrativi aggiuntivi per formalizzare il trasferimento di singoli diritti. Le parti dovrebbero discutere quali registrazioni di proprietà intellettuale sono state effettuate e come tali registrazioni dovranno essere trasferite o rinnovate.

Questa attività di controllo tramite *due diligence* si conclude generalmente con un report sulla proprietà intellettuale che sarà utile al management dell'acquirente per prendere la decisione sull'acquisizione e agli incaricati alla negoziazione per definire le varie clausole contrattuali, soprattutto in merito al prezzo e quindi al valore della proprietà intellettuale compravenduta.

APPROFONDIMENTO: Know-How

Il termine 'know-how' identifica il complesso di conoscenze fattuali e attitudini, frutto di errori e di una continuata attività di sperimentazione e ricerca, derivanti da esperienze e da prove, non oggetto di divulgazione e non di dominio pubblico, brevettabili o meno, che individuano un "saper fare" in relazione ad una determinata invenzione frutto della ricerca scientifica. Il detentore di know-how adoperandolo nel suo complesso, sarà in grado di impiegare, attuare, sperimentare e fabbricare l'invenzione, in questo modo ottenendo un risultato non ottenibile senza il know-how stesso. Inoltre, il know-how determina per il detentore un vantaggio di competitività rispetto ai propri concorrenti.

Il know-how, ove non oggetto di privativa industriale titolata (ad es. brevetto, modello d'utilità) potrà essere tutelato per mezzo dell'istituto del segreto commerciale (non oggetto di registrazione, assumendo le caratteristiche di un "diritto non titolato") disciplinato dalla Direttiva UE 2016/943 (cd "Direttiva Trade Secrets") recepita a livello italiano negli articoli 98 e 99 del CPI e dall'articolo 623 del Codice Penale. Come rilevato dalla Direttiva Trade Secrets, il rapporto tra know-how e segreto commerciale è di genere a specie dato che il know-how non brevettato potrà eventualmente rientrare nel campo applicativo del segreto commerciale.

Ai sensi dell'art. 98 CPI, affinché le informazioni costituenti il know-how possano essere oggetto di tutela da parte del segreto commerciale esse necessitano dei requisiti di segretezza, valore economico e protezione da misure idonee. Per la segretezza, le informazioni componenti il know-how, prese nel loro insieme o nella precisa combinazione dei propri elementi, non devono risultare generalmente note ovvero non essere facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Non potranno essere oggetto di tutela né le informazioni conosciute in base allo stato della tecnica né quelle ricavabili in autonomia da un esperto del settore con tempi e costi ragionevoli (il cd. *reverse engineering* ossia l'osservazione, lo studio, lo smontaggio o la prova di

un prodotto) qualora sia di semplice attuazione. Nel caso in cui il processo di reverse engineering comportasse tempi e costi particolarmente significativi alla stregua del mercato di riferimento, allora dovrà essere riconosciuta la segretezza delle informazioni e accordata la protezione contro l'acquisizione abusiva. Questo aspetto rappresenta una distinzione di non poco conto rispetto al brevetto in quanto, a differenza di quest'ultimo, non viene impedito ad un competitor di pervenire al medesimo risultato inventivo, purché ciò sia frutto di un percorso autonomo di ricerca e sviluppo.

In secundis, le informazioni devono essere caratterizzate da un "valore economico" alla luce della loro segretezza, suscettibilità di sfruttamento e di utilizzo nell'ambito di un'attività economica. Questo requisito coincide con il vantaggio concorrenziale del detentore del know-how rispetto agli altri operatori del settore. Laddove le informazioni in questione fossero oggetto di acquisizione illecita da parte del concorrente il loro valore economico per il detentore, ad esempio in termini di risparmio di costi, svanirebbe.

Infine, le informazioni dovranno essere tutelate tramite l'adozione di misure di protezione ragionevolmente idonee al mantenimento della loro segretezza. È importante sottolineare come, in assenza da parte del legislatore di un'elencazione analitica o di indicazioni chiare, per categorie, non sia possibile definire a priori e con assoluta certezza quali siano le misure di segretezza da adottare per soddisfare il relativo requisito. Le misure di segretezza, che il detentore potrà adottare, potranno essere di natura "legale" (ad esempio NDA – Non Disclosure Agreement), "tecnica" (misure di natura informatica, come l'utilizzo di password d'accesso) ed "organizzativa" (prevedere zone ad accesso ristretto).

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 4 D.lgs n. 168 del 27 giugno 2003: "Competenza territoriale delle sezioni". Articolo dove il legislatore ha previsto i criteri di ripartizione della competenza territoriale delle controversie per materia delle sezioni specializzate. Controversie trattate dagli uffici giudiziari, ossia le 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, con competenza per le controversie aventi come parte una società con sede estera, che raggruppano altri distretti di corte d'appello.

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.

Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci: Convenzione firmata a Vienna il 11 aprile 1980. Attraverso la Convenzione, gli Stati aderenti hanno inteso realizzare uno “spazio giuridico uniforme” nel campo della vendita internazionale di merci. La Convenzione prevede una disciplina uniforme della vendita internazionale che diventa parte integrante del diritto interno dei paesi aderenti, con la conseguenza che quando uno Stato aderisce alla Convenzione, esso viene a disporre di due normative sulla vendita: quella della Convenzione, applicabile alle vendite internazionali di merci (Italia - Estero), e quella applicabile alle vendite interne di merci (Italia - Italia).

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.

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 afferenza.

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

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 e 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*.

Meiselles M., Wharton H. (2018). *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Wolters Kluwer.

Pertuzé Julio A., Calder Edward S., Greitzer Edward M., Lucas William A. *Best Practices for Industry-University Collaboration*. (2021). Data ultima consultazione 12 marzo 2021, da <https://sloanreview.mit.edu/article/best-practices-for-industry-university-collaboration/>

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.

FORM

FORM

CONTRATTO DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTATA E RELATIVO KNOW-HOW

CONTRATTO DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTATA E RELATIVO KNOW-HOW

TRA

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

E

..... (*ragione sociale dell'impresa*) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "CESSIONARIA") 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 loro violazioni pregresse al CONTRATTO.

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 “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 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

3.1. La CEDENTE cede con il presente atto, ad ogni effetto di legge, la piena ed esclusiva proprietà delle PRIVATIVE, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, alla CESSIONARIA, la quale accetta nel limite del rispetto dei diritti morali alla paternità dell'INVENZIONE.

3.2. Dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, la CESSIONARIA può utilizzare e sfruttare l'INVENZIONE a sua sola discrezione, facendosi carico della gestione e mantenimento delle PRIVATIVE e sostenendo tutte le spese e gli oneri che ne

conseguono

Art. 4 Obblighi della cedente

4.1. Su richiesta scritta della CESSIONARIA, la CEDENTE si impegna a sottoscrivere e a far sottoscrivere al proprio personale interessato tutta la documentazione necessaria alla trascrizione dell'avvenuta cessione nei registri degli uffici brevetti coinvolti, la quale trascrizione dovrà avvenire entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO a nome e spese della CESSIONARIA. La CEDENTE si impegna inoltre a predisporre ed eseguire ogni altro documento ragionevolmente richiesto dalla CESSIONARIA per la brevettazione, mantenimento o estensione dei BREVETTI. *(Opzionale: Ai fini della trascrizione, le PARTI allegano al CONTRATTO la dichiarazione di avvenuta cessione del brevetto, Allegato B).*

4.2. La CEDENTE si impegna a consegnare alla CESSIONARIA tutti i documenti relativi al KNOW-HOW, come specificati dall'Allegato A, entro giorni dalla ricezione della prima parte del corrispettivo di cui all'Art. 5.1..

4.3. Inoltre, ai fini del trasferimento del possesso del KNOW-HOW, la CEDENTE mette a disposizione della CESSIONARIA, 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 [*opzionale* presso i propri locali *oppure* presso i locali della CESSIONARIA], 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 CESSIONARIA nell'attuazione e impiego dell'INVENZIONE come meglio precisati nel programma di asseccamento di cui all'Allegato C.

L'assistenza e supporto della CEDENTE alla CESSIONARIA oltre il termine indicato saranno oggetto di specifica contrattazione e corrispettivo aggiuntivo.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. A fronte della cessione e degli altri obblighi del CONTRATTO, la CESSIONARIA corrisponde alla CEDENTE un corrispettivo di Euro oltre IVA, da corrispondersi nelle seguenti modalità:

-% alla sottoscrizione del CONTRATTO;
- Il restante a conclusione del programma di asseccamento di cui all'Allegato C.

5.2. La CESSIONARIA effettuerà il pagamento entro il termine essenziale di 30(trenta) giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC in conformità a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76 del 16/07/2020) esclusivamente attraverso l'utilizzo del Sistema pagoPA a favore dell'UNIVERSITÀ.

5.3. Con il pagamento del corrispettivo, la CEDENTE dichiara di non aver null'altro a pretendere dalla CESSIONARIA, qualsiasi utilizzo economico e commerciale questa faccia delle PRIVATIVE, incluse la cessione a terzi, eventuali modifiche o perfezionamenti e simili.

Art. 6 Retrocessione per fini di ricerca

6.1. La CEDENTE si riserva il diritto di utilizzare le PRIVATIVE per soli scopi istituzionali di ricerca e insegnamento (*opzionale*, ivi incluso nell'ambito di accordi di ricerca in collaborazione e conto terzi). Con il CONTRATTO, La CESSIONARIA concede quindi alla CEDENTE una licenza

sulle PRIVATIVE nella misura necessaria ai suddetti scopi di ricerca e insegnamento, perpetua, gratuita, irrevocabile, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, senza diritto di sub-licenza, valida in ogni territorio di validità dei BREVETTI.

Art. 7 Garanzie

7.1. La CEDENTE garantisce di essere proprietaria dei BREVETTI, che questi 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 CEDENTE dichiara che le PRIVATIVE non formano oggetto di contratti, opzioni, vincoli reali o personali a favore di terzi.

Art. 8 Limitazioni di Responsabilità

8.1. Pur non essendo a conoscenza di fatti o informazioni che possano pregiudicare la brevettabilità, validità o azionabilità in giudizio delle PRIVATIVE, la CEDENTE 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 ad esclusivo carico della CESSIONARIA.

8.2. La CESSIONARIA riconosce che l'INVENZIONE ha natura sperimentale, (*opzionale* può avere proprietà pericolose,) e viene trasferita senza alcuna garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commercialità, idoneità per un particolare scopo e non violazione dei diritti di privativa di terzi. (*Opzionale* Ciononostante, la CEDENTE si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

8.3. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., la CESSIONARIA sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dall'utilizzo o commercializzazione dell'INVENZIONE, anche da parte di terzi legittimati dalla CESSIONARIA medesima, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata verso la CEDENTE. A tal fine, la CESSIONARIA si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente la CEDENTE 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. 9 Confidenzialità

9.1. 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 dovranno essere rispettati dalle PARTI per il periodo di 5 (cinque) anni (*valutare congruità del termine*) dalla data in cui ciascuna delle INFORMAZIONI RISERVATE viene comunicata alla PARTE RICEVENTE.

Art. 10 Pubblicazioni

10.1. È fatto espresso divieto alla CEDENTE di pubblicare o presentare risultati o informazioni inerenti all'INVENZIONE senza la previa autorizzazione scritta della CESSIONARIA, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. Ai fini della pubblicazione, la CEDENTE deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA 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]”.

10.2. 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.

10.3. 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. 11 Legge applicabile e foro competente

ART. 11 - INSERIRE OPZIONE: A, B, C

Art. 12 Registrazione e trascrizione

12.1. 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 CEDENTE l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale (autorizzazione agenzia delle entratedel).

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

Art. 13 Scambio informazioni

13.1. 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 CEDENTE

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Per la CESSIONARIA

Ufficio

Via

Mail: @ / PEC:

Tel.:

Art. 14 Trattamento dei dati

14.1. 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.

14.2. 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.

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

.....

14.4. L'informativa completa della CESSIONARIA 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 CESSIONARIA e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la CESSIONARIA. 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. 15 Disposizioni generali

15.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla cessione 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

15.6. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo 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.

SOCIETÀ [data, firma]

UNITÀ AMMINISTRATIVA [data, firma]

ALLEGATI

Allegato A: Descrizione del Know-How

Allegato X. Dichiarazione di Avvenuta Cessione di

Invenzione (carta uso bollo, max 25 righe di scrittura per pagina, applicare marca da bollo da €16)

L'Università, C.F./P.IVA
..... con sede in
rappresentata da in qualità di
....., titolare del seguente brevetto per
invenzione industriale..... n.
..... rilasciato il (se
non ancora registrata indicare date e numero di deposito:
depositata il con numero
..... presso la Camera di commercio di
.....)

dichiara

di aver ceduto in data la medesima a
..... (ragione sociale dell'impresa)
C.F./P.IVA con sede in
.....che, rappresentata da
..... in qualità di,
dichiara di averla acquistata.

Data e luogo

Firma del cedente

Firma del cessionario



Regione Toscana



Regione Toscana

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

urtt@regione.toscana.it

Responsabile URTT - **Giuseppe Pennella**

Tech Transfer Specialist - **Silvia Gaspari**



Regione Toscana

URTT
UFFICIO REGIONALE
di Trasferimento Tecnologico

