

ACCORDO

per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della domanda di brevetto dal titolo "....."

Tra

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Università di Bari), con sede operativa in Bari, Piazza Umberto I , n.1, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università, Codice Fiscale 80002170720 e Partita IVA n 01086760723

e

ilcon sede legale in, Via,
rappresentato da, in qualità di
..... , domiciliat... per la carica presso, Codice
Fiscale..... - Partita IVA

nel seguito indicate singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Premesse

- l'Università di Bari ehanno sviluppato congiuntamente, durante attività di ricerca condotte in collaborazione, in parte anche nell'ambito del progetto dal titolo "....." l'invenzione dal titolo provvisorio "....."(nel seguito Invenzione);

- al fine di proteggere suddetta Invenzione, le Parti hanno intenzione di depositare una domanda di brevetto (nel seguito "Brevetto") di cui saranno nominati inventori, per l'Università di Bari eper

- le Parti intendono quindi ora regolare, per mezzo del presente Accordo le modalità di deposito, d'uso e di sfruttamento patrimoniale della domanda di Brevetto.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto depositato dalle Parti secondo quanto è qui di seguito previsto.

Art. 2 – Titolarità del brevetto

La titolarità del Brevetto è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote: ...% Università di Bari e% per

Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento, in Italia o all'estero.

Art. 3 – Deposito in Italia ed Estensione all'estero dei brevetti

3.1 Le Parti convengono di proteggere l'Invenzione tramite il deposito di una prima domanda di Brevetto in Italia.

La Parti valuteranno poi congiuntamente, tenuto anche conto dell'esito del Rapporto di Ricerca UIBM ed eventuali attività di valorizzazione in corso, l'opportunità di depositare eventuali ulteriori domande di Brevetto all'estero, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda di Brevetto italiana.

3.2 Le parti convengono che, tenuto conto della percentuale detenuta, le stesse concorderanno chi agirà da "capofila" e seguirà i rapporti con l'agente brevettuale prescelto, fornendo direttamente allo stesso le istruzioni e le informazioni necessarie per tutte le operazioni inerenti il Brevetto, precedentemente concordate in forma scritta tra le Parti, per l'espletamento delle pratiche relative al deposito, all'eventuale estensione all'estero e tutti i successi adempimenti necessari. L'altra Parte riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dell'agente brevettuale relativi a ciascun Brevetto, in maniera da consentire che tutte le decisioni in merito vengano discusse e deliberate secondo i tempi richiesti dalle rispettive procedure interne nonché per fornire l'eventuale supporto tecnico necessario.

3.3 Le Parti convengono che in caso di rinuncia all'estensione di una delle Parti (e analogamente in caso di rinuncia alla prosecuzione e mantenimento del Brevetto in Italia o all'estero), l'altra Parte avrà il diritto di estendere o procedere la domanda di Brevetto negli Stati di proprio interesse, a proprio nome e a proprio spese.

3.4 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione (e/o prosecuzione e/o mantenimento) si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta prosecuzione del Brevetto della Parte interessata.

3.5 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 5.

Art. 4 – Modalità di gestione del brevetto

Fatta salva la funzione di “capofila” così come prevista all’art. 3 co.3.2 ciascuna Parte, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, potrà, previa formale autorizzazione dell’altra Parte (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Art. 5 – Uso dei brevetti

Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio per finalità istituzionali

5.1.1 Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, per le proprie finalità istituzionali, senza il previo consenso delle altre Parti purchè non pregiudichi la brevettazione o il trasferimento a terzi del Brevetto stesso.

5.1.2 Qualsiasi Contratto di Trasferimento (come nel seguito definito) dovrà prevedere la facoltà per tutte le Parti di poter utilizzare il Brevetto a fini di ricerca.

b) Utilizzo per attività di valorizzazione e sfruttamento economico del Brevetto

5.2.1 Le Parti saranno libere di condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute più opportune per promuovere la valorizzazione del Brevetto (a titolo esemplificativo la partecipazione a fiere/eventi, la partecipazione a vetrine tecnologiche istituzionali o di terze parti ...). Ciascuna Parte si impegna a tenere informate le altre Parti sulle azioni che intende intraprendere e sui risultati da essa raggiunti, preservando in ogni caso le azioni di tutela in corso.

5.2.2 Il “capofila” gestirà le attività di negoziazione, sentite le altre Parti contitolari e fatta eccezione per eventuali proposte originate da contatti preesistenti per le quali la Parte proponente, acquisito il consenso dell’altra Parte, potrà gestire i rapporti e le negoziazioni. In particolare il “capofila” potrà negoziare la concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse, e previo confronto con l’altra Parte in merito alle condizioni contrattuali. In caso di disaccordo sui termini di un eventuale licenza di Brevetto e più in generale di un accordo di valorizzazione economica (licenza di Brevetto e accordi di valorizzazione economica congiuntamente indicati “Contratto/Contratti di Trasferimento”), la Parte dissenziente ha l’obbligo di motivare in buona fede le ragioni del disaccordo e non potrà negare il proprio consenso alla stipula dei suddetti Contratti di Trasferimento con il terzo per irragionevoli motivi, ferma la necessità di rispettare eventuali vincoli o impegni pregressi in capo a ciascuna Parte, ove applicabili. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare la propria accettazione della suddetta proposta o le proprie proposte di modifica o il proprio rifiuto dei Contratti di Trasferimento precisando per iscritto i motivi del proprio dissenso entro massimo due (2) settimane dalla sua ricezione da parte del “capofila”.

5.2.3 Tutti i proventi derivanti dai Contratti di Trasferimento, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del Brevetto detenute.

c) Pubblicazioni e modalità di concessione

5.3 Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di Brevetto, la sua visione da parte di terzi sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza.

5.4 In ogni caso le concessioni di cui al punto 5.2.2 saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti

Art. 6 – Cessione delle singole quote del brevetto

6.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di Brevetto a soggetti terzi, deve darne comunicazione all'altra che avrà il diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

6.2 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo, pena il risarcimento dei danni.

Art. 7 – Rinuncia al brevetto

7.1 Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dall'altra Parte, non sia espressamente ritirata. La quota della Parte rinunciataria potrà essere acquisita gratuitamente dall'altra (in parti uguali a meno di diverse pattuizioni che potranno intervenire).

7.1 Le spese di trasferimento e trascrizione della quota della parte rinunciataria saranno a carico delle Parti che acquisiranno la relativa quota. La Parte rinunciataria si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché le Parti acquirenti possano entrare nella piena proprietà e titolarità del Brevetto.

Art.8 - Registri e rapporti

Fermo restando quando stabilito al precedente art. 5.2.3, le Parti regoleranno nei Contratti di Trasferimento le più opportune modalità per il monitoraggio, la gestione e distribuzione dei proventi spettanti e derivanti da suddetti Contratti.

Art. 9 - Difesa del brevetto, violazione di diritti di terzi

9.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

9.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto; solo nel caso in cui una Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che hanno iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola dalla Parte o dalle Parti che avranno avviato e proseguito l'azione.

9.3 La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

9.4 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che hanno attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

Art. 10 - Perfezionamenti dell'invenzione

La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione.

Art. 11 - Spese relative al brevetto

11.1 Tutte le spese e i costi relativi al deposito, all'estensione ed al mantenimento in vita del Brevetto saranno sopportati dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

11.2 In deroga all'art. 1294 cod.civ. si conviene che ogni parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità. Le Parti si impegnano pertanto a pagare

direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza.

Art. 12 - Inefficacia dell'Accordo

Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo perderà ogni effetto.

Art. 13 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto o le sue estensioni.

Art. 14 - Legge applicabile

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il giudice del foro di Bari.

Art. 16 - Varie

16.1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

16.2 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

16.3 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

16.4 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Piazza Umberto I, n.1 70121 Bari,

e-mail: area.trasferimentotecnologico@uniba.it, PEC: universitabari@pec.it

per

16.5 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a

non utilizzare né comunicare a terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

16.6 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al Brevetto e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'altra, ciascuna delle quali potrà trasmettere per iscritto le eventuali osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine senza aver ricevuto alcuna osservazione, la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

16.7 L'Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 che sarà assolta dalla Parte

Il ...

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Per