

CONTRATTO DI LICENZA

Questo Contratto di Licenza di Brevetti (di seguito per brevità definito anche soltanto "Contratto") è stipulato sotto forma di scrittura privata in Brescia il 2.1 DIC, 2016

TRA

A) Università degli Studi di Brescia, con sede in Piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia, C.F. 98007650173, in persona del legale rappresentante *pro tempore* prof. Maurizio Tira, di seguito denominata anche come la "Licenziante",

da una parte,

E

B) TEA INNOVAZIONE DUE Srl, con sede in Viale Duca d'Aosta, 28 – 25121 Brescia, P.I. e C.F. 03958820981, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* sigg. Marco Cominotti e Cristian Romeo, con i poteri per quanto in appresso, di seguito denominata anche come la "Licenziataria",

dall'altra,

di seguito anche denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- (a) La Licenziante è titolare di un brevetto italiano per invenzione depositato il 20.4.2016 n. 102016000040216 dal titolo "*Metodo e dispositivo di controllo per la gestione di sensori e attuatori remoti*" (di seguito denominato come "Brevetto").
- (b) La Società licenziataria è attiva nel settore dell'efficienza energetica.
- (c) L'accesso della Licenziataria alla Tecnologia coperta dal Brevetto è una condizione per il conseguimento dell'oggetto sociale della Società licenziataria stessa e per garantire alla Tecnologia un adeguato impiego dal punto di vista industriale e, dunque, un impatto sul mercato.
- (d) La Licenziante è disposta a concedere licenza sul Brevetto e su quelli conseguenti e la Licenziataria ha manifestato l'intenzione di voler acquisire licenza sugli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altra parte del presente Contratto, i seguenti termini (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati al singolare o al plurale) avranno il significato appresso indicato:

- a) "Diritti di proprietà intellettuale": sono i diritti nascenti dal Brevetto come definiti alla lettera (a) delle Premesse, e riconducibili a Brevetto per invenzioni industriali ai sensi della vigente normativa nazionale e internazionale, ivi comprese eventuali domande divisionali.
- b) "Territorio": è l'ambito di estensione territoriale della licenza concessa con il presente Contratto, ovvero Italia.
- c) "Tecnologia": si intende l'insieme di conoscenze scientifico-tecnologiche contenute nel Brevetto e in quelli eventualmente conseguenti e derivati.
- d) "Prodotto": si intende il prodotto realizzato sulla base della Tecnologia.

2. OGGETTO

2.1. Alle condizioni dettate dal presente Contratto, la Licenziante concede alla Licenziataria, che contestualmente e incondizionatamente accetta, una licenza non esclusiva limitatamente al Territorio sui Brevetto.

2.2. La Licenziante riserva a sé ogni più ampio diritto relativamente all'impiego della Tecnologia e del Brevetto – nonché degli ulteriori titoli che da essa eventualmente discendessero – per le finalità didattiche, di divulgazione scientifica e di ulteriore ricerca, nonché per stabilire eventuali ulteriori collaborazioni in ricerca con enti pubblici italiani e stranieri, sempre che dette attività non pregiudichino il godimento della Tecnologia da parte della Licenziataria.

3. SUBLICENZE

3.1. Il Licenziante concede alla Licenziataria il diritto di concedere sub-licenze esclusivamente a società da essa controllate e a essa collegate.

3.2. Le sub-licenze dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente Contratto in favore del Licenziante.

3.3. La concessione di eventuali sub-licenze da parte della Licenziataria a soggetti terzi, diversi da società controllate e/o collegate, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Licenziante, previo accertamento che detta attività sia strettamente necessaria e non comporti ritardi nello sfruttamento della tecnologia o ne comprometta in alcun modo il valore.

4. DURATA DELL'ACCORDO

4.1. Salvi gli effetti della risoluzione anticipata per cause dipendenti dalla volontà delle Parti e in ogni altro caso determinato dalla legge, il presente Contratto ha durata pari a quella del Brevetto, ovvero del Brevetto che da esso dovesse conseguire.

4.2. La mancata concessione del Brevetto in uno o più paesi, ovvero l'invalidazione o la revoca del Brevetto non comporterà la risoluzione del presente Contratto se non in quanto nemmeno una rivendicazione venga concessa in almeno un Paese, ovvero fin tanto almeno una rivendicazione in almeno un Paese rimanga valida per la vita residua del Brevetto concesso.

5. CORRISPETTIVI.

5.1. La presente Licenza si intende a titolo oneroso a fronte di un minimo annuo garantito di € 3.000, oltre IVA, nonché di un canone variabile annuale, calcolato in ragione del 5% (cinque per cento) sul fatturato netto realizzato dalla Licenziataria mediante l'uso diretto della Tecnologia.

5.2. Resta inteso tra le Parti che ove gli importi dovuti a titolo di canone variabile dovessero eccedere gli € 3.000 annui, l'ammontare corrisposto a titolo di minimo annuo garantito si considererà ricompreso nel totale del canone variabile.

6. DILIGENZA DELLA LICENZIATARIA

6.1. Dopo la firma del presente Contratto, la Licenziataria dovrà procedere diligentemente allo sviluppo, alla manifattura e alla commercializzazione del Prodotto e dovrà porre in essere quanto necessario secondo il suo prudente apprezzamento per commercializzare gli stessi in tempo ragionevole e in quantità sufficiente a soddisfare le richieste del mercato all'interno del Territorio.

6.2. Ove necessario per la commercializzazione del Prodotto, la Licenziataria procederà ad ottenere eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative per la produzione, l'uso e la vendita dello stesso.

6.3. La Società licenziataria si impegna a riportare o a far riportare la dicitura "brevettato" o "patent pending" o altra equivalente su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi nel quale sia riprodotta, pubblicizzata, descritta o altrimenti indicata la Tecnologia e, ove possibile, a far riportare la stessa dicitura sul Prodotto.

7. MIGLIORAMENTI.

7.1. La titolarità degli eventuali miglioramenti derivanti dall'ingegnerizzazione della Tecnologia sarà della Licenziataria che potrà depositare domanda di Brevetto a proprio nome e avvalersi di altri di diritti di privativa industriale.

8. GARANZIE.

8.1. La Licenziante garantisce di avere pieno diritto e potere di concedere in licenza il Brevetto.

8.2. La Tecnologia viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di buon funzionamento o commerciabilità né altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

8.3. La Licenziante non garantisce in alcun modo:

a) la validità dei diritti che derivano dal Brevetto o dei diritti di brevetto che dovessero conseguire;

b) che la Tecnologia non sia in contraffazione di diritti di brevetto o di altri diritti di proprietà intellettuale di terze parti;

c) la idoneità della Tecnologia e del Prodotto ad un particolare uso e la loro immunità da difetti;

d) che la Tecnologia e il Prodotto non siano attualmente contraffatti ad opera di terzi;

e) che uno o più Brevetti saranno concessi a partire dal Brevetto.

9. MANUTENZIONE DELLE DOMANDE E DEI CONSEGUENTI BREVETTO.

9.1. La Licenziante si farà carico della manutenzione del Brevetto, sostenendo direttamente i relativi costi. La Licenziataria provvederà successivamente al rimborso dei suddetti costi alla Licenziante, previa produzione della documentazione giustificativa.

9.2. La scelta dei professionisti e dei mandatarî resterà esclusiva prerogativa della Licenziante, che sarà anche l'unico interlocutore degli stessi.

10. CONTRAFFAZIONI.

10.1. Qualora la Licenziataria venga a conoscenza di possibili contraffazioni della Tecnologia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla Licenziante, fornendo anche ragionevoli prove della contraffazione.

10.2. Nessuna delle Parti darà seguito ad iniziative giudiziali o stragiudiziali contro presunti contraffattori senza aver prima consultato l'altra ed averne ottenuto il consenso per iscritto.

10.3. Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo a cooperare per reprimere eventuali contraffazioni ad opera di terzi, cercando di evitare il contenzioso giudiziale.

10.4. La Licenziataria potrà richiedere per iscritto alla Licenziante di intraprendere un'azione di contraffazione nel Territorio contro un presunto contraffattore, fornendo ogni elemento utile di prova e indicazioni sul danno sofferto, senza che ciò comporti in alcun modo un obbligo per la Licenziante di agire giudizialmente o stragiudizialmente. Se entro novanta giorni dalla richiesta della Società licenziataria la contraffazione non dovesse cessare, la Licenziante potrà decidere se iniziare l'azione per conto proprio o se declinare eventuali iniziative giudiziarie. La decisione della Licenziante dovrà comunque essere comunicata per iscritto alla Licenziataria entro il centesimo giorno dalla comunicazione della stessa.

10.5. Qualora la Licenziante decida di iniziare un'azione di contraffazione, la Licenziataria potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente codice di procedura civile, ovvero decidere di iniziare l'azione congiuntamente alla Licenziante.

10.6. Qualora la Licenziante decida di non iniziare un'azione di contraffazione, la Licenziataria potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto della Licenziante di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente codice di procedura civile.

10.7. I costi dell'azione saranno sopportati dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. L'eventuale risarcimento e altre spese eventualmente liquidate all'esito del giudizio spetteranno alla Parte che ha intrapreso l'azione, salvo quando le Parti abbiano deciso di iniziare l'azione congiuntamente. In questo ultimo caso, risarcimento e spese liquidate andranno ripartite paritariamente.

10.8. Ciascuna delle Parti si impegna a cooperare con l'altra nel corso di eventuali azioni di contraffazione, a spese di quest'ultima nel caso in cui la Parte richiesta di cooperare non sia anche interveniente.

11. RECESSO DELLA LICENZIATARIA.

11.1. La Società licenziataria avrà il diritto di recedere in ogni momento dal presente Contratto, dando un preavviso scritto alla Licenziante non inferiore a centottanta giorni.

11.2. L'esercizio del diritto di recesso non esonera la Licenziataria dalle responsabilità incorse e dalle obbligazioni assunte prima che la risoluzione abbia effetto.

13. REGIME SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE.

13.1. Conseguentemente alla risoluzione del presente Contratto, qualunque ne sia la causa, la Licenziataria potrà disporre commercialmente delle unità di Prodotto ancora non alienate, limitatamente ad un periodo di centoventi giorni a far data dal giorno in cui la risoluzione ha effetto.

13.2. La commercializzazione del Prodotto di cui al comma precedente avverrà alle medesime condizioni previste dal presente Contratto.

14. NON CONTESTAZIONE.

14.1. La Licenziataria dichiara di aver preso visione dei contenuti del Brevetto e di averlo ritenuto confacente alle finalità di sfruttamento che essa si propone.

14.2. La Licenziataria rinuncia sin d'ora ad eventuali contestazioni in ordine alla titolarità e alla validità del Brevetto in capo alla Licenziante e al funzionamento e all'idoneità all'uso della Tecnologia e del Prodotto.

14.3. La minaccia o l'inizio di azioni di contestazione di qualsiasi natura da parte della Licenziataria importerà la risoluzione immediata del presente Contratto e la Licenziataria non potrà disporre ad alcun titolo delle scorte prodotte e non ancora vendute.

15. FORZA MAGGIORE.

15.1. In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.

15.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale e assoluta di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi imprevedibili, provvedimenti di autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

15.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente tutti i termini di adempimento sono prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei summenzionati eventi.

15.4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e comunque entro sette giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.

15.5. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di centottanta giorni, le Parti avranno facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, alle condizioni di cui al precedente art. 15.

16. DIVIETO DI CESSIONE.

16.1. Tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto hanno carattere personale. È fatto divieto a ciascuna delle Parti, a pena di risoluzione del rapporto, di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dal presente Contratto

17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

17.1. Ai fini del presente Contratto per "Informazioni" si intende:

a) tutte le informazioni, incluso Brevetto, schede riassuntive di Brevetto, descrizioni di tecnologie, brevettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come “riservate”) delle quali in qualsiasi modo le Parti venissero in possesso;

b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal personale delle Parti, loro consulenti o dal personale e/o i consulenti che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni di cui alla precedente lettera (a).

17.2. Il termine Informazioni non include le informazioni:

a) che le Parti saranno in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;

b) che dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti o delle persone collegate agli obblighi specificati nel presente Contratto;

c) che le Parti saranno in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;

d) che saranno richieste dalle Parti in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria.

17.3. Con il presente Contratto le Parti si impegnano a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le Informazioni. Inoltre si impegnano a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni salvo ove necessario per esigenze operative.

17.4. Ai sensi del presente Contratto, le Parti si intendono autorizzate a comunicare le Informazioni:

a) ai rispettivi amministratori, dipendenti o consulenti (anche in precedenza definite “Persone Collegate”) ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Contratto. Resta inteso che ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni per le esigenze di cui al presente Contratto sarà automaticamente soggetta agli obblighi e alle condizioni quivi contenute;

b) a soggetti terzi (anche in precedenza definiti “Terzi”) diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta dalle Parti autorizzazione scritta.

17.5. Le Parti si assumono, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione –da parte di qualsiasi Persona Collegata o da Terzi cui le Informazioni siano state fornite nell’ambito della presente Contratto– degli obblighi alla riservatezza quivi contenuti.

17.6. Le Parti si impegnano a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare o comunque arrecare qualsiasi pregiudizio nei rapporti reciproci.

17.7. In caso di risoluzione del presente Contratto per qualsiasi ragione, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri obblighi quivi contenuti, le Parti si obbligano a riconsegnarsi reciprocamente tutte le copie di tutti i documenti, programmi per elaboratore o altro materiale in qualsiasi forma possedute dalle stesse, dalle Persone Collegate e da Terzi, contenenti o che si riferiscano alle Informazioni, e a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione delle Informazioni effettuata su computer o altro supporto, posseduto o usato dalle stesse, dalle Persone Collegate o da Terzi.

17.8. L’obbligo alla riservatezza si estenderà dalla conclusione del presente Contratto alla scadenza dell’ultimo Brevetto conseguito sulla base del Brevetto. È fatta salva la sua automatica decadenza e assorbimento in conseguenza di una diversa disciplina contenuta in ulteriori accordi eventualmente stipulati tra le Parti.

17.9. Qualora la Società licenziataria ne faccia richiesta espressa ai Licenzianti, quest’ultimi si asterranno dal fornire informazioni a terze parti circa le generalità della Società licenziataria. I Licenzianti, se richiesti da terze parti, avranno comunque il diritto di rendere nota l’esistenza del presente Contratto.

18. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE.

18.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. L'estensione e la validità dei diritti di proprietà intellettuale sono regolate dalla legge dello stato all'interno del quale la protezione è conseguita.

18.2. Per tutte le controversie inerenti o relative all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia e alla esecuzione sia del presente Contratto, nonché per tutte le vicende creditorie o debitorie tra le Parti, ivi compresi i procedimenti monitori ai sensi dell'art. 633 c.p.c., sarà competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria di Brescia, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

19. TRASCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

19.1. Le Parti convengono che le formalità per la trascrizione del presente Contratto presso i competenti uffici Brevetto avverrà a cura e spese della Licenziataria.

20. REGISTRAZIONE E SPESE.

20.1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le Parti riconoscono che, essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 5 assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Società licenziataria.

21. COMPLETEZZA DEL CONTRATTO E MODIFICHE.

21.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

21.2. Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

22. CLAUSOLA PER PERSONA DA NOMINARE

22.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1401 c.c., la Licenziataria riserva a sé la facoltà, che la Licenziante accetta, di nominare una terza parte alla quale gli effetti del presente Contratto dovranno riferirsi e che diverrà Licenziataria effettiva ai sensi del presente Contratto.

22.2. L'esercizio del potere di nomina di cui al comma precedente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Contratto, dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del terzo nominato.

23. DISPOSIZIONI FINALI.

23.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte.

23.2. Le Premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

23.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

23.4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente Contratto e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

23.5. Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per la Parte A) a:

Università degli Studi di Brescia
Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia
ITALIA

Per la parte B) a:

TEA INNOVAZIONE DUE Srl
Viale Duca d'Aosta, 28 - 25121 Brescia
ITALIA

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'email, purché la Parte inviante ne conservi copia.

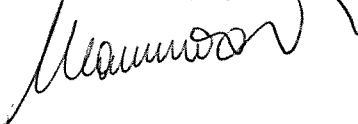
23.6. Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente Contratto e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

22.7. Il presente Contratto viene stipulato in doppio originale e debitamente firmato dai rispettivi rappresentanti legali.

A. Per Università degli Studi di Brescia

Il Rettore

Prof. Maurizio Tira



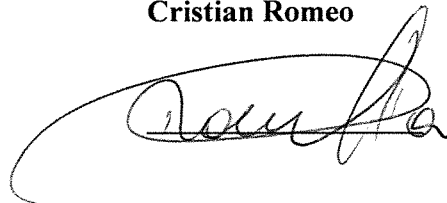
B. Per TEA INNOVAZIONE DUE Srl

I Legali Rappresentanti

Marco Cominotti



Cristian Romeo



23 DIC 2019



