

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12333

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 26 e 27 aprile 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione scientifica intrattenuti con l'Università degli Studi di Milano testimoniati dalla Convenzione del 29 gennaio 2009 relativa alla locale Sezione INFN;
- visto, in particolare, l'articolo 12 della citata Convenzione del 29 gennaio 2009 secondo cui *"Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. (...) nel caso in cui le parti consegnano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe (...) il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità (...)"*;
- vista la comunicazione di invenzione relativa ad un risultato inventivo denominato "Tecnica per misurare segnali da rivelatori" ottenuto da ricercatori delle Parti e, rispettivamente, il Prof. Alberto Pullia dell'Università degli Studi di Milano e la dott.ssa Francesca Zocca, titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Istituto nel periodo in cui è stato ottenuto il risultato inventivo;
- preso atto che la dott.ssa Francesca Zocca con nota del 14 dicembre 2010, successivamente reiterata in data 4 aprile 2012, ha proposto all'INFN la cessione dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione sopra descritta;

- considerato l'interesse dell'INFN e dell'Università di Milano a proteggere l'invenzione mediante il deposito di una domanda di brevetto ed a regolare, con apposito accordo, le rispettive quote di proprietà intellettuale nonché le modalità d'uso e di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione stessa;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico al deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta con l'Università di Milano e in pari quote;
- premesso che gli oneri a carico dell'Istituto derivanti dall'approvazione dello schema di Accordo di cui alla presente deliberazione consistono nella partecipazione, nella misura del 50%, alle spese necessarie al deposito della domanda di brevetto valutate in complessive € 2.000,00, oltre IVA;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 27 aprile 2012 con voti favorevoli n. 32;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Accordo per la gestione di brevetto tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" relativo all'invenzione denominata "Tecnica per misurare segnali da rivelatori", allegato alla presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, ad esercitare i diritti e le facoltà derivanti dallo schema di Accordo di cui al precedente numero 1.
- 3) Gli oneri finanziari derivanti all'Istituto dallo schema di Accordo di cui al precedente numero 1), valutati in € 1000,00 oltre IVA, (mille/00), trovano copertura con i finanziamenti iscritti al capitolo 142610 del Bilancio 2012 dell'Istituto.

ACCORDO PER LA GESTIONE DI BREVETTO

Tra

L'Università degli Studi di Milano, con sede legale a Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158. e Partita IVA 03064870151 in persona del suo rappresentate legale il Magnifico Rettore Prof. Enrico Decleva, (nel prosieguo, indicata come "UNIMI")

e

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40 - 00044, C.F. 84001850589, in persona del suo Presidente p.t., Prof., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (nel prosieguo, indicata come "INFN")

sono qui di seguito congiuntamente indicati come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**";

premesso

- che INFN e UNIMI collaborano da diverso tempo ad attività di ricerca congiunta e, in particolare, dall'anno hanno condotto studi scientifici congiunti su metodi di misura dei segnali da rivelatori di particelle e radiazioni ionizzanti;
- che nell'ambito della suddetta collaborazione Ricercatori delle Parti e, rispettivamente, il Prof. Alberto Pullia di UNIMI e la dott.ssa Francesca Zocca assegnista INFN ("Inventori") hanno raggiunto un risultato inventivo denominato "Tecnica per misurare segnali da rivelatori" (di seguito "Invenzione");
- che l'attività di ricerca si è svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputati al bilancio dell'INFN e di UNIMI;
- che l'inventore Prof. Alberto Pullia con nota del ha presentato a UNIMI relativa al risultato inventivo sopra descritto;
- che l'inventore dott.ssa Francesca Zocca con nota del 14 dicembre 2010, successivamente reiterata in data 4 aprile 2012, ha proposto all'INFN la cessione dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione sopra descritta;
- che INFN e UNIMI hanno espresso parere favorevole al deposito di una domanda di brevetto in contitolarità tra UNIMI per la quota del 50% e INFN per la restante quota del 50%;

- che le Parti intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità per l'uso, la gestione e lo sfruttamento patrimoniale dell'Invenzione sopra indicata;

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

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 Il presente Accordo disciplina le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento economico del Brevetto depositato in regime di comunione tra le Parti, in Italia ed all'estero, indipendentemente dalle modalità di estensione, secondo quanto è qui di seguito previsto.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

2.1 Il termine: "BREVETTO", designa, ai fini e per gli effetti del presente Accordo, la domanda di brevetto denominato "Tecnica per misurare segnali da rivelatori"

2.2 Per "BREVETTI DIPENDENTI O DERIVATI" (di perfezionamento, combinazione, traslazione o d'uso) si intendono le invenzioni di perfezionamento, di traslazione e di combinazione;

2.3 Per "TERRITORIO" si intende: l'Italia e tutti i paesi in cui risulta essere validamente depositata la domanda di estensione del BREVETTO

2.4 "ACCORDO DI VALORIZZAZIONE" significa ogni accordo siglato dalle parti che possa concedere a terzi diritti di fare, vendere o usare il BREVETTO. Al solo mero titolo di esempio non esaustivo tali accordi possono essere: licenze, collaborazioni di ricerca, opzioni, cessioni o altri simili contratti.

2.5 "CAPOFILA" indica la Parte che è stata scelta e ha accettato di essere responsabile per la gestione amministrativa e promozionale del BREVETTO.

ARTICOLO 3 – GESTIONE BREVETTO

3.1 Le Parti concordano che UNIMI svolga il ruolo di CAPOFILA per la gestione del BREVETTO.

3.2 Il CAPOFILA sarà responsabile di coordinare le Parti per l'espletamento delle pratiche di deposito, prosecuzione e mantenimento di tutte le domande di brevetto e dei brevetti rivendicanti l'INVENZIONE in oggetto.

3.3. Il CAPOFILA consulterà e manterrà informate l'altra Parte relativamente alle procedure di deposito, prosecuzione e mantenimento di tutte le domande di brevetto e dei brevetti rivendicanti l'Invenzione in oggetto. Il CAPOFILA informerà l'altra Parte con sufficiente

anticipo delle scadenze relative alla prosecuzione dell'iter brevettuale, così da permettere alle Parti di deliberare in merito alle stesse. Il CAPOFILA non potrà prendere decisioni in merito al mantenimento e alla prosecuzione dei BREVETTI senza il consenso espresso dall'altra Parte.

3.4 Il CAPOFILA trasmetterà via email all'altra Parte, direttamente o per tramite del Consulente brevettuale, copia delle domande di brevetto, delle azioni ufficiali e delle relative risposte e di ogni altra comunicazione relativa ai BREVETTI.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO IN ITALIA DEL BREVETTO

4.1 La titolarità dei Brevetti depositati ai sensi del presente Accordo, è suddivisa in pari quota tra le Parti. LE PARTI supporteranno i costi e le spese relative alle pratiche di deposito, prosecuzione e mantenimento di tutte le domande di brevetto e dei brevetti rivendicanti l'Invenzione in oggetto e suddivideranno tutti i ritorni risultanti dallo sfruttamento delle domande di brevetto e dei brevetti, secondo la sopramenzionata ripartizione delle quote di proprietà.

ARTICOLO 5 - ESTENSIONE ALL'ESTERO O MANTENIMENTO DEI BREVETTI

5.1 Le PARTI possono depositare in comunione, in proporzione delle quote definite nel punto 2.1 e nel rispetto delle vigenti norme in materia dei diritti di priorità acquisiti con il deposito delle domande prioritarie, eventuali domande di brevetto all'estero.

5.2 L'estensione del brevetto ad altri Paesi sarà concordata per iscritto dalle PARTI entro due (2) mesi prima della scadenza del relativo termine utile. Nel caso in cui una delle PARTI non fosse interessata all'estensione in un determinato Paese, l'altra potrà continuare a proprio nome, assumendosi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal brevetto in quel Paese ove estenda per proprio conto la richiesta.

Inoltre per qualsiasi altra scadenza riguardante le domande di brevetto o i brevetti rivendicanti l'Invenzione, siano essi nazionali, europei o internazionali, le PARTI dovranno accordarsi entro un (1) mese prima della scadenza del relativo termine utile.

5.3 Nel caso in cui una delle PARTI decida di abbandonare la prosecuzione e/o il mantenimento delle domande di brevetto o i brevetti rivendicanti l'invenzione, essa dovrà darne comunicazione per iscritto all'altra PARTE almeno due (2) mesi prima di qualsiasi scadenza. L'altra PARTE potrà quindi assumere tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla quota di brevetto appartenente alla cedente a titolo non immediatamente oneroso, ma a condizioni tali da prevedere una condivisione dei futuri proventi derivanti dall'utilizzo del brevetto nei medesimi Paesi cui una Parte abbia rinunciato alla prosecuzione o al mantenimento del brevetto stesso, che sia sufficiente al risarcimento dei costi brevettuali sostenuti dalla Parte rinunciataria fino al

momento della rinuncia. Resta inteso che i futuri proventi derivanti dall'utilizzo del brevetto in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria ed eccedenti i costi brevettuali sostenuti da quest'ultima fino al momento della rinuncia, saranno corrisposti esclusivamente alla Parte non rinunciataria.

5.4 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione, si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto. In ogni caso, la parte rinunciante si assicurerà che i suoi inventori si impegnino a collaborare (anche mediante accettazione del presente Accordo) per l'inoltrò e l'esame del brevetto, facilitando la firma di documenti e notificando possibili cambi di domicilio, mantenendosi reperibili in qualsiasi momento.

5.5 Nel caso in cui un'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi brevetti saranno disciplinati dal presente Accordo.

5.6 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a tali Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 8 lettera b).

ARTICOLO 6 - SPESE RELATIVE AL BREVETTO

6.1 Tutte le spese e i costi relativi al deposito, estensione e al mantenimento in vita del BREVETTO così come tutti i profitti risultanti dallo sfruttamento della domanda di brevetto e del BREVETTO saranno sopportati dalle Parti in proporzione alle rispettive quote della comunione.

6.2 Le Parti coordinate dal CAPOFILA, in accordo con l'art. 3 del presente accordo, avranno rapporti con l'agente brevettuale prescelto, fornendo direttamente allo stesso le istruzioni necessarie per tutte le operazioni inerenti al deposito, all'estensione all'estero, al mantenimento in vigore ed alle trascrizioni relative al BREVETTO, richiedendo di volta in volta preventivamente il consenso scritto dell'altra Parte nel rispetto delle norme stabilite nel presente Accordo. Le Parti convengono nel pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza.

6.3 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.

ARTICOLO 7 - CONSENSO DELL' INVENTORE

7.1 Le Parti si impegnano a procurare il consenso degli Inventori, finalizzato all'estensione

del BREVETTO (ad es: sottoscrizione assignment) in quei paesi dove sarà necessario il consenso stesso.

ARTICOLO 8 – USO DEL BREVETTO

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

a) Utilizzo in proprio

8.1 Ciascuna Parte ha il diritto del pieno utilizzo in proprio del BREVETTO, per finalità di didattica e ricerca scientifica, senza il previo consenso dell'altra Parte ed anche se il BREVETTO sia licenziato o altrimenti valorizzato.

b) Accordi di valorizzazione

8.2 Le Parti opereranno affinché il BREVETTO sia commercializzato diligentemente e sviluppato a beneficio della società. A questo scopo, le Parti concordano che UNIMI svolga il ruolo di CAPOFILA per la valorizzazione del BREVETTO. UNIMI si impegnerà quindi a promuovere tutte le negoziazioni tendenti allo sfruttamento economico del BREVETTO, così come alla concessione di licenze di sfruttamento in esclusiva o meno dell'INVENZIONE.

Tale previsione non esclude, comunque, la possibilità per l'INFN di condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute opportune per la valorizzazione del Brevetto. In tale caso, l'INFN si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza UNIMI sulle azioni di valorizzazione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

8.3 UNIMI può separatamente negoziare, ma non eseguire, uno o più ACCORDI DI VALORIZZAZIONE. Per questo le Parti concordano che UNIMI è libera di incontrare ogni potenziale partner commerciale firmando un accordo di segretezza anche a nome dell'altra Parte dandone comunicazione all'altra Parte.

8.4 UNIMI terrà costantemente aggiornata INFN sullo stadio di promozione del BREVETTO e darà a INFN l'opportunità di rivedere e commentare i termini di un possibile ACCORDO DI VALORIZZAZIONE prima della sua conclusione.

In caso di disaccordo di INFN sui termini di un eventuale ACCORDO DI VALORIZZAZIONE, INFN ha l'obbligo di motivare in buona fede le ragioni del disaccordo. In ogni caso INFN si impegna a pronunciarsi su ogni eventuale ACCORDO DI VALORIZZAZIONE entro massimo due (2) settimane dalla sua ricezione.

8.5 Nulla in questo accordo rappresenta una delega alla firma di qualsiasi ACCORDO DI VALORIZZAZIONE da parte di una sola Parte in nome delle Parti. Ogni ACCORDO DI VALORIZZAZIONE deve essere approvato e firmato congiuntamente da tutte le PARTI.

8.6 Tutti i proventi derivanti dalle Licenze, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del Brevetto

detenute.

8.7 Le Parti concordano che la mancata valorizzazione del BREVETTO e/o il mancato trasferimento a terze parti dello stesso non potrà in nessun caso essere imputato al lavoro svolto da UNIMI.

8.8 Qualora le Parti vogliano affidare a soggetti Terzi le attività di valorizzazione del Brevetto tramite il conferimento di incarichi professionali, anche di natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. I costi e le spese relative a detto incarico professionale saranno ripartiti tra i contitolari secondo le rispettive quote di comproprietà del Brevetto, entro termini preventivamente concordati.

c) Divulgazione e modalità di concessione

8.7 Le Parti convengono che la visione da parte di terzi della domanda di Brevetto, così come l'eventuale incontro di parti terze con gli inventori, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza, che potrà essere sottoscritto anche solo dalla Parte impegnata nelle trattative.

ARTICOLO 9 – CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DEL BREVETTO

9.1 Ciascuna Parte, nel rispetto della normativa vigente, potrà cedere la propria quota del Brevetto a terzi, in tutto o in parte, solo con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, e purché si sia ottenuta l'adesione del cessionario di cui alla clausola 9.5, salvo quanto previsto dai successivi punti 9.2, 9.3 e 9.4.

9.2 Nel caso in cui una Parte riceva, nel rispetto della normativa vigente, un'offerta, cui intenda aderire, relativamente alla cessione della propria quota del Brevetto, dovrà preventivamente comunicare per iscritto all'altra Parte in maniera completa le condizioni dell'offerta ricevuta, ivi incluso il nome dell'offerente, concedendo all'altra Parte, il diritto di essere preferita, a parità di condizioni, per la conclusione di un contratto avente come oggetto la cessione pro quota della quota medesima. Tale diritto potrà essere esercitato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

9.3 Nel caso in cui l'altra Parte eserciti il diritto di essere preferita ai terzi a parità di condizioni, la Parte che ha ricevuto l'offerta avrà il diritto di concludere il contratto alle stesse condizioni comunicate all'altra Parte, senza alcuna eccezione.

9.4 Nel caso in cui una Parte eserciti il diritto di cui al punto 9.2, la quota verrà ceduta alla stessa.

9.5 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto, qualora una Parte non eserciti il diritto

di cui all'art. 9.3, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo. In caso contrario il cedente risponderà dei danni nei confronti dell'altra Parte nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 10 – RINUNCIA AL BREVETTO

10.1 Ciascuna Parte avrà diritto di rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa all'altra Parte, non sia espressamente ritirata.

La parte rinunciataria cederà a titolo gratuito, con scrittura privata, ogni diritto di sfruttamento economico del BREVETTO, all'altra Parte che si accollerà conseguentemente ogni costo ed onere per il mantenimento del titolo e per ogni altro costo che dovesse manifestarsi successivamente alla rinuncia.

10.2 Qualora invece, per qualunque motivo ciò dovesse avvenire, una delle Parti voglia che il trasferimento della titolarità dei diritti di sfruttamento economico venga registrato nei pubblici registri dei singoli stati, la stessa avrà diritto di pretendere tale trascrizione, accollandosene però per intero i relativi costi.

ARTICOLO 11 - DIFESA DEL BREVETTO, VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI

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

11.2 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 comunque ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione del BREVETTO; solo nel caso in cui l'altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del BREVETTO, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. In ogni caso, eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti pro quota, detratti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura di difesa.

11.3 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.

11.4 Nel caso in cui la Parte che utilizza il BREVETTO, anche a mezzo di un licenziatario, venga chiamata in giudizio da terzi che assumano che l'utilizzazione del BREVETTO violi loro diritti, le spese di difesa saranno integralmente a carico della Parte che utilizza il BREVETTO o del suo licenziatario. 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 l'altra Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso, eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti pro quota, detratti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura di difesa.

ARTICOLO 12 - MIGLIORAMENTI E ULTERIORI BREVETTI

a) Eventuale attività di sviluppo del Brevetto svolta in comune dalle Parti.

12.1 La titolarità dei miglioramenti, degli ulteriori sviluppi e le modifiche del BREVETTO nonché di eventuali ulteriori brevetti da questo derivanti e scaturenti, a seguito di ricerche svolte in comune dalle Parti, sarà ripartita in rapporto all'effettivo contributo economico ed inventivo di ciascuna Parte e sarà oggetto di un separato accordo di gestione tra le parti coinvolte.

b) Eventuali risultati brevettabili svolta da una delle Parti

12.2 Ciascuna parte avrà la facoltà di continuare a condurre ricerche nell'ambito dell'Invenzione. Gli eventuali ulteriori brevetti scaturenti da tale attività e sviluppati da una sola delle Parti saranno di titolarità della stessa nel caso in cui sia applicabile l'articolo 65 comma 5 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30.

12.2.1 Nel caso non risulti applicabile la fattispecie di cui al precedente comma, troverà applicazione l'art. 65 commi/a 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, con riferimento alla sola attribuzione dei diritti di brevetto.

12.2.2 Su tali nuovi risultati inventivi nonché sugli eventuali ulteriori brevetti da questi derivanti, la Parte proprietaria si impegna, limitatamente alle quote di sua titolarità, a darne notifica all'altra Parte al fine di verificare l'eventuale interesse delle stesse ad acquisire un diritto di sfruttamento dell'invenzione e/o brevetto proposto.

ARTICOLO 13 – INVALIDITA' DELL'ACCORDO

13.1 Nel caso in cui il BREVETTO non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari

requisiti di legge o per altro motivo in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo non avrà effetto per mancanza dell'oggetto contrattuale.

13.2 Qualora le Parti abbiano stipulato degli accordi con Parti terze il presente accordo vigerà tra le Parti per quanto necessario a regolare gli accordi stipulati con le Parti terze.

ARTICOLO 14 - DURATA

14.1 Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima Parte firmante lo stesso e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il BREVETTO o le sue estensioni.

ARTICOLO 15 - LEGGE APPLICABILE

15.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il giudice del foro di Milano.

ARTICOLO 17 - VARIE

17.1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

17.2 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.

17.3 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del BREVETTO, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

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

- per **UNIMI**

UNIMITT – Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano

Telefax: 0250312861

Email: brevetti@unimi.it

- per **INFN**

INFN – Amministrazione Centrale Via Enrico Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM)

Telefax: 069422564

Email: trasferimento.tecnologico@lnf.infn.it

17.5 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico 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.

ARTICOLO 18 - PUBBLICAZIONI

18.1 Ciascuna delle Parti si impegna a tenere informata l'altra Parte per quanto tutte le pubblicazioni e i comunicati relativi al BREVETTO e finalizzati alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta alle altre Parti, 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 dall'altra Parte, la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

18.2 Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto dei BREVETTO dovrà essere comunque concordata all'unanimità.

ARTICOLO 19 – SEGRETEZZA

19.1 Le Parti riconoscono che tutte le notizie, informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di ciascuna parte) durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, sono di natura strettamente confidenziale e segreta e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 10, ed ai sensi dell'art. 623 c.p. e come tali vengono concesse e sono ricevute.

19.2 Ciascuna Parte manterrà segrete le suddette informazioni tecniche e commerciali e know-how e adotterà, a proprie spese, tutte le precauzioni che saranno ragionevolmente necessarie a tale scopo.

19.3 Ciascuna Parte userà tali informazioni e know-how al solo fine di adempiere al presente Accordo e potrà comunicarle unicamente ai propri dipendenti e collaboratori, selezionati con la massima cura, che effettivamente ne necessitano, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza analogo a quello qui contenuto.

19.4 Tale obbligo di segretezza non si applicherà a informazioni: (i) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; (ii) che erano già conosciute dalle parti prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra parte; (iii) che sono state legittimamente

divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; (iv) che ciascuna parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.

19.5 L'esistenza e la data di tale possesso dovrà essere dimostrata con documentazione scritta. Nel caso in cui una Parte sia obbligata a rivelare le Informazioni Confidenziali ad Autorità Amministrative o Giudiziarie, dovrà tempestivamente avvertire l'altra Parte (e prima di dare esecuzione a tale provvedimento, nei casi in cui sia legalmente possibile) di tale circostanza, in modo da consentirle di esperire le azioni idonee a tutela dei suoi diritti, nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

19.6 Tuttavia, una combinazione di informazioni non potrà essere considerata inclusa tra le sopraccitate eccezioni per il solo fatto che le singole informazioni che compongono tale combinazione sono di pubblico dominio o comunque comprese tra le eccezioni precedentemente descritte, a meno che la combinazione stessa sia di pubblico dominio o altrimenti interamente inclusa in una delle eccezioni di cui sopra.

ARTICOLO 20 – COMPENSAZIONE

20.1 Ciascuna Parte non potrà mai compensare eventuali suoi debiti con pretesi suoi crediti nei confronti dell'altra ed in particolare, con pretese di rimborsi salvo successivi e specifici accordi tra le Parti stesse.

ARTICOLO 21 – DATI PERSONALI

21.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

20.2 Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

20.3 Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 22 – SOPRAVVIVENZA

22.1 Gli obblighi derivanti dal presente Accordo sorti nel periodo della sua vigenza e che non abbiano ancora avuto esecuzione al momento della sua cessazione per qualsiasi causa resteranno in vigore fino al loro esaurimento.

Letto, firmato e approvato

Università degli Studi di Milano

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Rettore Prof Enrico Decleva

.....

Data _____

Data _____

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme