

## CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

TRA

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (nel seguito denominato CNR – INFM), avente sede in Corso F. Perrone 24, 16152 Genova, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02790810101, in persona del Direttore Ufficio Rapporti con l'Industria e i Servizi Dott. Fabrizio Tuzi, munita dei necessari poteri rappresentato dal (qui di seguito denominato "il LICENZIANTE")

- da una parte -

E

Scuola Normale Superiore (nel seguito denominata SNS), avente sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, munita dei necessari poteri (di seguito denominata "il LICENZIATARIO")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

- a) In data 27/03/2002 CNR – INFM ha depositato congiuntamente con l'Università di Cambridge la domanda italiana di brevetto TO2002A000274 a protezione del trovato "*Laser THz a semiconduttore incorporante guida d'onda a confinamento plasmonico controllato*" e che in data 24/03/2003 detta domanda di brevetto è stata estesa all'estero con numero PCT/IB03/01080;
- b) In data 25/09/2004 l'Università di Cambridge ha ceduto interamente la sua quota di titolarità (40%) della domanda di brevetto PCT/IB03/01080 a CNR – INFM, che ha proseguito a suo esclusivo nome la protezione internazionale nei Paesi Stati Uniti d'America, domanda n. US2005/0117618 A1, ed Europa, domanda n. EP1500176, (di seguito complessivamente indicati come il "BREVETTO");
- c) In data 07/06/2006 l'Ufficio Brevetti Europeo ha concesso la domanda n. EP1500176, registrata presso gli Uffici Brevetti nazionali, e ivi efficace, dei Paesi Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera/Liechtenstein, Olanda;
- d) SNS conduce un'intensa attività di ricerca negli ambiti tecnologici interessati dal BREVETTO, particolarmente per quanto concerne le applicazioni in campo biologico;
- e) SNS è interessata ad intraprendere azioni per il trasferimento della tecnologia oggetto del BREVETTO tramite partnership industriali interessate all'attuazione del BREVETTO;
- f) CNR – INFM intende favorire la valorizzazione e la promozione dell'oggetto del BREVETTO tramite la concessione di una licenza d'uso a SNS.

Tutto ciò premesso le Parti intendono, con il presente accordo, definirne i contenuti contrattuali e convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### Definizioni

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

1.1 "PARTE" significherà il LICENZIANTE e/o il LICENZIATARIO.

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

1.3 "OGGETTO DEL BREVETTO" significherà una *laser THz a semiconduttore incorporante guida d'onda a confinamento plasmonico controllato*.

1.4 "OGGETTO LICENZIATO" significherà quegli oggetti realizzati attuando l'OGGETTO DEL BREVETTO.

1.5 "BREVETTO" significherà la domanda di brevetto d'invenzione statunitense US2005/0117618 e il brevetto europeo EP1500176 e sue derivazioni, tutte di proprietà di CNR - INFM.

1.6 "TERRITORIO" significherà l'insieme della nazioni in cui è stata richiesta protezione brevettale tramite il BREVETTO ovvero gli Stati Uniti d'America, l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Austria, la Svizzera/Liechtenstein e l'Olanda.

1.7 "VENDITA", "VENDUTO" significherà qualsiasi cessione o atto di disposizione, anche se indicato come leasing, prestito o simili dell'OGGETTO LICENZIATO.

## ARTICOLO 2

### Dichiarazioni e garanzie del LICENZIATARIO

IL LICENZIATARIO dichiara e garantisce al LICENZIANTE quanto segue:

#### 2.1 ESISTENZA E POTERI DELLE PARTI

IL LICENZIATARIO è una Scuola Superiore di Alta Formazione e Ricerca scientifica; IL LICENZIANTE ha il diritto e il potere di gestire il proprio Ente e in generale di condurre tutte le proprie attività e affari nel modo in cui ora li conduce e opera nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili.

#### 2.2 PROCEDURE.

IL LICENZIATARIO ha ogni diritto e potere per sottoscrivere il presente contratto e per adempiere alle obbligazioni che ne deriveranno dal medesimo e ha svolto tutte le procedure necessarie per autorizzare la firma del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni che ne deriveranno. Il contratto viene debitamente sottoscritto in nome e per conto del

LICENZIANTE e rappresenterà una valida obbligazione nei confronti del medesimo in conformità al suo contenuto.

### 2.3 ASSENZA DI CONFLITTO.

Il LICENZIATARIO dichiara che la firma del presente contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in contrasto con, né violano, per quanto a sua conoscenza, alcuna disposizione di leggi o regolamenti applicabili e non sono in contrasto con, né costituiscono un'inadempienza di, obbligazioni contrattuali del Licenziatario stesso.

## ARTICOLO 3

### Oggetto della licenza

#### 3.1 LICENZA.

Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO, per la durata del presente contratto, licenza esclusiva del BREVETTO per sfruttare nel TERRITORIO L'OGGETTO DEL BREVETTO.

#### 3.2 SUB-LICENZE.

Il LICENZIATARIO potrà concedere sub-licenze a TERZI, a condizione di informarne prontamente il LICENZIANTE e di rendersi garante, nei confronti del LICENZIANTE, del rispetto, da parte del sub-licenziatario, di tutti i termini e condizioni del presente contratto. Agli effetti del pagamento dei compensi derivanti dall'attuazione del BREVETTO le attività del sub-licenziatario saranno considerate come attività del LICENZIATARIO stesso.

Il LICENZIATARIO trasmetterà prontamente al LICENZIANTE copia di ogni contratto di sub-licenza sottoscritto.

#### 3.3 ULTERIORI STUDI E SVILUPPI.

Su richiesta del LICENZIATARIO o di un qualsiasi SUB-LICENZIATARIO, il LICENZIANTE potrà effettuare quegli ulteriori studi e/o sviluppi che fossero necessari per l'ulteriore implementazione in relazione all'OGGETTO LICENZIATO, sulla base di un programma da stabilire di comune accordo, che determinerà inoltre obiettivi, tempi, modalità ed i corrispettivi spettanti per gli studi e gli sviluppi da effettuarsi.

#### 3.4 PERFEZIONAMENTI DEL LICENZIATARIO.

Qualora il LICENZIATARIO o un qualsiasi SUB-LICENZIATARIO realizzi modifiche o perfezionamenti, brevettati o non brevettati, all'OGGETTO DEL BREVETTO ne darà pronta comunicazione al LICENZIANTE.

#### 3.5 PERFEZIONAMENTI DEL LICENZIANTE.

Qualora il LICENZIANTE realizzi modifiche o perfezionamenti in relazione all'OGGETTO DEL BREVETTO attraverso attività di ricerca non incluse nel presente accordo, il LICENZIANTE concederà al LICENZIATARIO diritto di prelazione per l'acquisizione delle relative licenze a condizioni e modalità che saranno oggetto di specifici accordi, fatti salvi eventuali diritti di terzi.

## ARTICOLO 4

### Compensi

#### 4.1 COMPENSO ALLA STIPULA.

Quale compenso per i diritti di licenza sul BREVETTO, il LICENZIATARIO pagherà al LICENZIANTE un importo all'atto della sottoscrizione del presente contratto pari a Euro 15.000 (quindicimila/00) più IVA ai sensi di legge.

#### 4.2 RIMBORSI

A decorrere dalla data di stipula e per tutto il periodo di validità del presente contratto il LICENZIATARIO rimborserà al LICENZIANTE ogni spesa che questo sosterrà per la concessione ed il mantenimento in vita del BREVETTO. Il LICENZIATARIO effettuerà detto rimborso in seguito all'emissione di idonea fattura da parte del LICENZIANTE, che avverrà entro il 31 Marzo di ogni anno.

#### 4.3 COMPENSI DA SUB-LICENZE.

Quale compenso per i diritti di sub-licenza sul BREVETTO, il LICENZIATARIO corrisponderà al LICENZIANTE una percentuale degli utili pari al 20% del compenso alla stipula, del FATTURATO NETTO annuale derivante dalla VENDITA degli OGGETTI LICENZIATI e delle royalty minime.

Il LICENZIATARIO si impegna a tenere complete, esatte ed accurate registrazioni dei contratti di SUB-LICENZA, della produzione e VENDITA degli OGGETTI DEL BREVETTO e del FATTURATO NETTO derivante dall'attività di ogni SUB-LICENZIATARIO, di cui invierà un rendiconto al LICENZIANTE entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di disaccordo fra le Parti circa l'interpretazione delle informazioni contenute nel rendiconto, il LICENZIATARIO permetterà che dette registrazioni, e tutti gli altri documenti necessari, siano verificati, non più di una volta all'anno, da uno o più esperti contabili designati dal LICENZIANTE.

Alla data di scadenza del contratto, come previsto al successivo art. 10, i compensi derivanti da sublicenza potranno essere oggetto di nuova trattativa tra le parti così come disposto dal suddetto articolo.

## ARTICOLO 5

### Rendiconti e pagamenti

#### 5.1 RENDICONTI.

Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità del presente contratto, il LICENZIATARIO invierà al LICENZIANTE un rendiconto indicante, per ogni contratto di SUB-LICENZA stipulato:

- (a) il fatturato lordo ed il FATTURATO NETTO degli OGGETTI LICENZIATI VENDUTI durante l'anno precedente;
- (b) le royalties espresse in Euro maturate su detto FATTURATO NETTO;
- (c) la quota di royalties espresse in Euro maturate su detto FATTURATO NETTO spettanti al

LICENZIANTE e la quota di royalties minime spettanti al LICENZIANTE, come stabilito al precedente art. 4.3;

(d) le eventuali trattenute fiscali operate per obbligo di legge;

(e) il tasso di cambio utilizzato per convertire le cifre in questione nella valuta sopra indicata nel caso in cui non siano espresse in Euro;

(f) l'ammontare globale dei compensi spettanti al LICENZIANTE.

## 5.2 PAGAMENTO.

Il pagamento dei compensi spettanti ai sensi di quanto previsto al punto precedente dovrà essere effettuato dal LICENZIATARIO entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa dal LICENZIANTE.

## 5.3 INTERESSI.

Nel caso in cui il LICENZIATARIO, al termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ciascun anno solare, non abbia provveduto a versare al LICENZIANTE l'importo relativo ai compensi maturato per l'anno in questione, tale pagamento sarà gravato di un interesse pari al prime rate vigente in Italia, maggiorato di tre punti, fino a che il LICENZIATARIO non avrà effettuato i pagamenti dovuti.

## 5.4 IMPOSTE E TASSE.

Tutti i pagamenti che saranno effettuati al LICENZIANTE in base al presente contratto dovranno essere netti di qualsiasi trattenuta per imposte e tasse dovute nel Paese del LICENZIATARIO, a meno che il LICENZIANTE possa ottenere un pieno, corrispondente credito d'imposta nel proprio Paese.

Qualora, in base a disposizioni del Paese del LICENZIATARIO, quest'ultimo sia obbligato a effettuare determinate trattenute sui pagamenti da versare al LICENZIANTE, e per tali trattenute il LICENZIANTE non possa ottenere un pieno, corrispondente credito d'imposta nel proprio Paese, il LICENZIATARIO dovrà versare al LICENZIANTE ulteriori somme di ammontare tale per cui, aggiunte ai pagamenti incassati dal LICENZIANTE, raggiungano la cifra che il LICENZIANTE avrebbe incassato se dette trattenute non accreditabili non fossero state effettuate.

Nell'effettuare pagamenti per i quali siano state effettuate trattenute come sopra detto, il LICENZIATARIO fornirà al LICENZIANTE la documentazione necessaria a dimostrare le avvenute trattenute.

## ARTICOLO 6

### Riservatezza

## 6.1 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

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

informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

#### 6.2 COMUNICAZIONI PERMESSE.

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

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

#### 6.3 RISERVATEZZA SUL CONTRATTO.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, nessuna delle due PARTI potrà rivelare i termini e le condizioni del contratto stesso a TERZI, senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

### ARTICOLO 7

#### Citazioni

Il LICENZIATORIO si impegna a citare all'interno di qualsiasi campagna di promozione commerciale, comunicato stampa, articolo, presentazione e, più in generale, all'interno di ogni altra forma di divulgazione riguardante - anche solo parzialmente - gli OGGETTI LICENZIATI che il BREVETTO è proprietario del LICENZIANTE e che è frutto di ricerche condotte dal medesimo.

### ARTICOLO 8

#### Mantenimento in vita del brevetto

Le spese inerenti al mantenimento in vita dei Brevetti saranno ad esclusivo carico del LICENZIATARIO.

Saranno altresì a carico del LICENZIATARIO le operazioni di registrazione del presente contratto presso il Registro dei Brevetti e le relative spese.

### ARTICOLO 9

#### Brevetto e responsabilità

9.1 Il LICENZIANTE non garantisce che l'uso del BREVETTO non possa comportare la violazione di brevetti o di altri diritti di TERZI; qualora TERZI agissero contro il LICENZIANTE, il LICENZIATARIO si impegna a trovare soluzioni alternative non conflittuali.

#### 9.2 DIFESA CONTRO TERZI.

Il LICENZIANTE non avrà alcun obbligo di difendere il LICENZIATARIO o i suoi sub-licenziatari

o clienti nei confronti di qualsiasi azione legale o minaccia di azione legale per pretesa violazione di brevetti o altri diritti di TERZI.

Nel caso di azioni legali di TERZI nei confronti del LICENZIATARIO a causa della fabbricazione, uso o vendita degli OGGETTI LICENZIATI in base al presente contratto, il LICENZIANTE, su richiesta del LICENZIATARIO, gli fornirà tutte le informazioni e documentazioni a sua disposizione necessarie, a giudizio del LICENZIANTE, affinché il LICENZIATARIO possa difendersi contro il TERZO.

### 9.3 VIOLAZIONI DA PARTE DI TERZI.

Qualora il LICENZIATARIO sia informato della violazione da parte di TERZI del BREVETTO nel TERRITORIO, ne informerà prontamente il LICENZIANTE, il quale potrà, di comune accordo con il LICENZIATARIO, intentare un'azione giudiziaria contro i TERZI in questione.

Qualora il LICENZIANTE decida di non intentare tale azione e il LICENZIATARIO intenda intenderla lui stesso, il LICENZIANTE lo autorizzerà a tale effetto.

Tutte le spese e tutti gli indennizzi relativi all'azione giudiziaria saranno a carico e a beneficio del LICENZIATARIO.

### 9.4 ULTERIORI GARANZIE.

Il LICENZIANTE al momento della firma del contratto non è in grado di garantire che il BREVETTO sia valido, né che l'OGGETTO DEL BREVETTO possa venire fabbricato industrialmente e commercializzato con successo dal LICENZIATARIO o dai SUB-LICENZIATARI.

## ARTICOLO 10 Durata e rinnovo

### 10.1 DURATA.

Il presente contratto avrà durata iniziale di 24 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato di comune accordo tra le PARTI per pari periodo.

### 10.2 RINNOVO

Il rinnovo del contratto sarà demandato ad un nuovo accordo fra le PARTI da pattuirsi sulla base delle previsioni di vendita degli OGGETTI LICENZIATI e per TERRITORIO che il LICENZIATARIO si impegna a fornire, per sé e per conto dei SUB-LICENZIATARI, al LICENZIANTE entro il termine di durata del presente contratto.

## ARTICOLO 11 Risoluzione

In caso di inadempimento delle Parti degli obblighi derivanti dal presente contratto lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c. c.

Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti dal Titolo primo e dal Titolo secondo del Libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

La risoluzione del contratto non libererà il LICENZIATARIO dall'obbligo di versare al

LICENZIANTE le royalties maturate fino alla data della risoluzione, né dall'obbligo di adempiere ad ogni altra obbligazione già maturata a quella data nei termini del presente contratto.

## ARTICOLO 12 Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto non sarà impegnativa, se non sia approvata e sottoscritta da entrambe le PARTI.

## ARTICOLO 13 Omissioni

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

## ARTICOLO 14 Comunicazioni

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

Se indirizzata al LICENZIANTE:

CNR - INFN, C.so F. Perrone 24, 16152 Genova.

All'attenzione della Dott.ssa Cristina Battaglia, Coordinatrice Area Tecnico/Scientifica.

Se indirizzata al LICENZIATARIO:

SNS, \_\_\_\_\_

All'attenzione di \_\_\_\_\_

## ARTICOLO 15 Legge applicabile e controversie

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

15.2 Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Ogni vertenza che sorgesse tra le PARTI relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai

sensi degli Artt. 806 e seguenti Codice di Procedura Civile italiano. L'arbitrato avrà luogo a Genova. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno nominato dal LICENZIATARIO, uno nominato dal LICENZIANTE ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato dai primi due nel termine di 10 giorni dall'ultima designazione. In caso di disaccordo tra gli Arbitri circa la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, nonché nel caso in cui uno dei due contraenti non provveda alla designazione del proprio arbitro entro 20 giorni dall'invito notificato dalla controparte, sarà competente a provvedere il Presidente del Tribunale di Genova. La decisione del Collegio sarà vincolante per le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, li \_\_\_\_\_ 2006

Il Direttore dell'Ufficio Rapporti con l'Industria e i Servizi del CNR  
Dott. Fabrizio Tuzi

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ si SNS

\_\_\_\_\_