

## ACCORDO DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO

TRA

**Politecnico di Milano (di seguito “Politecnico”)**, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150, Partita IVA 04376620151, rappresentato dal [REDACTED]

E

**Consiglio Nazionale delle Ricerca**, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma (di seguito “CNR”), Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, rappresentato dalla [REDACTED]

E

**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**, con sede legale in Viale del Parco Mellini, 84 Roma, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 rappresentato dal [REDACTED] (nel seguito “INAF”)

(singolarmente anche definite “la Parte” e collettivamente “le Parti)

Premesso che:

- Le Parti hanno tra le loro finalità istituzionali la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica e, a tal fine, favoriscono e sostengono la collaborazione tra i propri gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;

- il [REDACTED], professore ordinario presso il Politecnico di Milano e il [REDACTED], professore associato presso il Politecnico di Milano; il [REDACTED] Ricercatore presso il CNR; il dott. [REDACTED] Ricercatore, il [REDACTED] Ricercatore e il [REDACTED] Assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito denominati congiuntamente “Inventori”), hanno collaborato scientificamente sviluppando congiuntamente un’invenzione dal titolo provvisorio “Contamination Assessment Microbalance” (di seguito “l’INVENZIONE”);

- la suddetta collaborazione è avvenuta nell’ambito del Progetto ESA n.400110816/14/NL/HB "Evaluation of an In-Situ Molecular Contamination Sensor for Space Use" Il Progetto ha visto INAF nel ruolo di Prime

Contractor e Politecnico e CNR nel ruolo di subcontraenti, prevedendo per il primo la piena ed esclusiva titolarità dei risultati del Progetto stesso.

- In considerazione di una piena ed effettiva collaborazione tra le Parti alle attività del Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi, INAF ha offerto a Politecnico e CNR, che hanno accettato, l'opportunità di intervenire in qualità di contitolari nelle procedure di tutela dell'INVENZIONE.

- il Politecnico, il CNR e INAF hanno convenuto di depositare congiuntamente una domanda italiana di brevetto a tutela dell'INVENZIONE (di seguito "BREVETTO") e intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità per il suo deposito, la sua gestione, il suo utilizzo e il suo sfruttamento patrimoniale.

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

#### **Art. 1**

##### **- PREMESSE -**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2**

##### **- OGGETTO -**

Il presente Accordo regola i rapporti tra le Parti in merito a proprietà, gestione, sviluppo utilizzo e sfruttamento patrimoniale del BREVETTO e dell'INVENZIONE di cui alla Premessa.

#### **Art. 3**

##### **TITOLARITÀ DEL BREVETTO -**

La titolarità del BREVETTO che verrà depositato in Italia è, nell'accordo di cui in premessa, concordemente suddivisa tra le Parti secondo le seguenti quote: Politecnico (30%) – CNR (30%) INAF (40%).

Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, estensione, ottenimento e mantenimento, ferma restando per le Parti la facoltà di avvalersi di servizi a titolo gratuito o di ricevere risorse finanziarie all'uopo destinate, offerti da soggetti pubblici e/o privati per le suddette attività.

Le Parti si impegnano a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, dietro presentazione di regolare documento contabile per la quota di rispettiva spettanza, incaricato dalle Parti.

#### **Art. 4**

##### **- ESTENSIONE ALL'ESTERO E MANTENIMENTO -**

4.1 - Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all'estero della domanda di brevetto italiano, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana, e più

in generale a concordare tra loro ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di tutela e concessione brevettuale in Italia e/o all'estero.

L'estensione potrà essere effettuata a titolarità congiunta e con la condivisione dei costi e delle spese secondo le rispettive quote di contitolarità, salvo diverso accordo tra le Parti. Le Parti si daranno comunicazione reciproca dei Paesi in cui intendono estendere il Brevetto e dovranno concordare per iscritto sull'opportunità di estendere il Brevetto nei Paesi scelti.

4.2 – Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all'estensione, da comunicare per iscritto, ciascuna Parte avrà il diritto di estendere la domanda di brevetto italiano in qualsiasi Stato, a proprie spese e a proprio nome.

4.3 – La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione del Brevetto si impegna a sottoscrivere e a fare sottoscrivere ai suoi Inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto stesso.

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

4.5 – La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente ai Paesi per i quali non ha aderito all'estensione e/o alla prosecuzione e/o al mantenimento, non potrà esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 6.

4.6 - In presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, ciascuna Parte potrà, previa formale autorizzazione delle altre Parti (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie, fermo restando che le spese connesse dovranno essere suddivise tra le Parti pro-quota, sulla base della contitolarità e salvo diversi espliciti accordi

#### Art. 5

##### MODALITÀ DI GESTIONE DEL BREVETTO -

5.1 Con il presente contratto INAF s'impegna, in accordo con le altre Parti, a selezionare l'agente brevettuale che verrà incaricato del deposito della domanda di brevetto e dell'ottenimento e riconoscimento dei relativi diritti di proprietà industriale ad essa connessi.

5.2 Le Parti seguiranno congiuntamente i rapporti con l'agente brevettuale prescelto per l'espletamento delle pratiche di deposito, estensione all'estero, mantenimento in vigore e di trascrizioni relative al BREVETTO precedentemente concordate in forma scritta tra le Parti.

#### Art. 6

##### - USO DEL BREVETTO -

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

##### a) Utilizzo in proprio

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del BREVETTO, per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.) senza il previo consenso

delle altre Parti, purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a terzi del BREVETTO stesso finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

**b) Valorizzazione del Brevetto: concessione di licenze a soggetti Terzi**

Le Parti convengono che il Brevetto sia commercializzato diligentemente e in accordo ai propri Regolamenti interni, e sviluppato a beneficio delle Parti. A questo scopo le Parti si impegneranno 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.

Ciascuna Parte potrà concedere unilateralmente a Terzi una o più licenze d'uso non esclusive, senza limiti di durata, per lo sfruttamento del BREVETTO. La Parte che intende concedere la licenza dovrà comunicare la propria intenzione per iscritto alle altre Parti, le quali potranno comunicare (per iscritto) il proprio dissenso, motivando le ragioni del medesimo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Le Parti dovranno concordare preventivamente la concessione a Terzi di una o più licenze d'uso esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse.

Le concessioni di cui al presente comma saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Ove per le finalità espresse ai precedenti punti si renda necessario ovvero opportuno il conferimento a soggetti terzi di incarichi professionali 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 proprietà del BREVETTO, entro termini preventivamente concordati e fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti.

Tutti i proventi derivanti dalle licenze, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle quote di brevetto detenute.

**6.2 - Pubblicazioni scientifiche e modalità di concessione**

Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuale, qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale i contenuti oggetto del BREVETTO, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica, alle altre Parti, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di queste ultime alla pubblicazione medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata.

Nel caso in cui una Parte esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione, per motivi di tutela brevettuale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata fino a che non vengano adottate le misure adeguate. Tutte le pubblicazioni scientifiche o altre forme di disseminazione aventi per argomento i contenuti dell'Invenzione oggetto del Brevetto devono menzionare che la stessa è stata opera congiunta delle Parti

**Art. 7**

**- CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DI BREVETTO -**

Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di BREVETTO dovrà darne comunicazione per iscritto alle altre Parti che godranno di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificarsi in ogni caso in denaro, le altre condizioni alla quali la compravendita

dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte interessata deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta (30) giorni data di ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Qualora il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da due Parti, la quota della Parte cedente sarà suddivisa proporzionalmente.

#### **Art. 8**

##### **- RINUNCIA AL BREVETTO -**

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul BREVETTO dandone formale comunicazione alle altre Parti; 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 dalle altre Parti. Le spese di cessione saranno a carico della Parte che acquisirà la relativa quota. La Parte rinunciataria si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la/e Parte/i acquirente/i possa/no entrare nella piena proprietà del Brevetto. Qualora le Parti che volessero acquistare gratuitamente fossero più di una, la quota della Parte rinunciataria sarà suddivisa proporzionalmente.

#### **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 alle altre Parti.

9.2 - Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del BREVETTO, sia congiuntamente alle altre sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno 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 le altre Parti decidano di non essere interessate nella difesa del BREVETTO, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato 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 alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno comunicare se aderiscono o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra le Parti in rapporto alle rispettive quote del BREVETTO. Nel caso in cui le altre Parti comunichino di non essere interessate alla difesa del BREVETTO, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

## **Art. 10**

### **- PERFEZIONAMENTO 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 normativa vigente al momento del perfezionamento dell'INVENZIONE e sarà determinata in relazione al contributo apportato da ciascuna Parte all'attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti.

## **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, salvo diversi specifici accordi da formalizzarsi per iscritto tra le Parti.

11.2. Le Parti congiuntamente si impegnano a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, dietro presentazione di regolare documento contabile.

## **Art. 12**

### **- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -**

12.1 - Fermo quanto stabilito all'art. 6.1, i ricavi generati dallo sfruttamento (licenza o cessione) del BREVETTO verranno destinati in primo luogo a rimborsare i costi, diretti, sostenuti dalle Parti per il deposito, il mantenimento in vita, l'estensione all'estero e la valorizzazione del Brevetto stesso.

Gli utili sono definiti come differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento del BREVETTO e tutti i costi sostenuti direttamente dalle Parti, e debitamente documentati, e verranno ripartiti secondo le rispettive quote di proprietà del BREVETTO.

12.2 - Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri Inventori per il concepimento dell'INVENZIONE in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri Inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

## **Art. 13**

### **- DURATA -**

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di stipula e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il BREVETTO o le sue estensioni, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui gli artt. 7 e 8, in forza delle quali la Parte rinunciataria o cedente dell'intera quota di appartenenza del Brevetto risulterà svincolata dall'Accordo in questione.

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, ma rimarranno comunque valide le pattuizioni circa lo sfruttamento, in proprio o tramite Terzi, dell'Invenzione.

## **Art. 14**

**- RISERVATEZZA -**

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

Inoltre, le Parti si impegnano a sottoscrivere un patto di riservatezza con Terze parti, nell'ambito di rapporti/negoziazioni finalizzati alla valorizzazione, anche oltre il periodo di riservatezza della domanda di brevetto.

Il ██████████ che assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali (di seguito, "Gestore delle Informazioni Confidenziali"), sottoscrive il presente Accordo per presa in carico degli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente Articolo 14 e delle responsabilità conseguenti. Il Politecnico non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto del presente Accordo. Pertanto, le Parti riconoscono che il presente Articolo 14 è limitato, per quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto dai Professori ██████████ e ██████████.

**Art. 15**

**- USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI -**

15.1 - Nessun contenuto di questo accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di ciascuna Parte, incluse abbreviazioni. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

15.2 - 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, anche in forma telematica, alle altre che avranno la facoltà di trasmettere per iscritto eventuali osservazioni entro 10 (dieci) giorni dall'efficace ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine in assenza di risposta la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto del BREVETTO dovrà essere comunque concordata.

15.3 - Per converso le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - l'INVENZIONE, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

**Art. 16**

**- VARIE-**

16.1 - In caso di difformità tra il presente Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti che orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'INVENZIONE o al BREVETTO, prevale il presente Accordo.

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

Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

Per Politecnico di Milano:

Technology Transfer Office, Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese

Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano

all'att.ne Responsabile TTO: [info.tto@polimi.it](mailto:info.tto@polimi.it); [redacted] (Referente IPR)

- Per CNR

Unità Valorizzazione della Ricerca

Direzione Centrale Servizi per la Ricerca

p.le A. Moro, 7 – 00185 Roma

all'att.ne Responsabile UVR

mail: [segreteria.uvr@cnr.it](mailto:segreteria.uvr@cnr.it); [redacted] (Referente IPR)

PEC: protocollo-ammce@pec.cnr.it

- per INAF:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Viale del Parco Mellini, 84 – 00136 Roma

All'Att.ne del Responsabile della Unità Scientifica Centrale VI: “ Valorizzazione della Ricerca”

mail: [redacted]

PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Le Parti potranno in ogni momento modificare i recapiti o i referenti per il presente Accordo, comunicando tale modifica per iscritto e con le modalità di cui sopra. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

16.3 Il presente Accordo non può essere ceduto da nessuna delle Parti senza il previo consenso scritto delle altre Parti

16.4 Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo non saranno valide, ove non siano state condivise e approvate dalle Parti per iscritto. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo,

le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo

#### Art. 17

##### - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE -

17.1 - Il presente Accordo è retto e deve essere interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

17.2 - Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà competente il Foro di Roma. (approvazione espressa dell'art.17, ai sensi dell'art 1341 co 2 del codice civile).

#### Art. 18

##### - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE -

18.1. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, gli oneri di registrazione saranno a carico della Parte che richiede la registrazione stessa.

18.2. Nel caso in cui una Parte vi abbia interesse, il presente Accordo potrà essere oggetto di trascrizione. La Parte che vi ha interesse sopporterà tutte le spese di trascrizione e le altre Parti si impegnano a prestare, se richiesta, la collaborazione necessaria.

18.3. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre del 1972 n. 642, il presente accordo o è soggetto ad imposta di bollo pari a €64,00, che sarà assolta da ciascuna delle Parti in proporzione alla rispettiva quota di contitolarità.

Letto, approvato e sottoscritto in digitale

Per il CNR

\_\_\_\_\_

Per INAF

\_\_\_\_\_

Per il Politecnico di Milano

\_\_\_\_\_

In veste di Investitore delle Informazioni Confidenziali del Politecnico di Milano

\_\_\_\_\_