

LICENZA DI BREVETTO + KNOW-HOW

SCRITTURA PRIVATA

Tra il Prof.:

il nato a il residente a (),
Via n. , Cod. Fisc. ; (di seguito chiamato il
"Ricercatore")

e

la Spa, con sede in Vicolo Cod. Fisc. E P.IVA n.
 nella persona del legale rappresentante pro-tempore ing.

premesso

- a) che la Spa produce e commercializza prodotti medicali per l'ortopedia,
- b) che il Ricercatore, oltre a prestare la propria opera di medico chirurgo presso , svolge attività di ricerca nel campo dell'ortopedia ed in tale settore ha sviluppato, e sviluppa, prodotti medicali innovativi che, assieme ai relativi dati tecnici e scientifici, costituiscono oggetto di proprietà intellettuale licenziabile, e/o già licenziata, a favore di terzi;
- c) che il Ricercatore sta sviluppando in collaborazione con e sotto gli auspici dell'Ufficio Ricerca e Progettazione della Spa i prodotti medicali descritti nell'allegato A (di seguito chiamati i "Prodotti"), e, che la Spa, tramite le sue unità produttive, ha perfezionato e messo a punto i processi di fabbricazione dei suddetti prodotti medicali;

c) che il Ricercatore ha conseguito i brevetti (dati dei brevetti) (di seguito chiamati i "Brevetti") per i prodotti medicali descritti nell'allegato A (di seguito chiamati i "Prodotti")

d) che il Ricercatore intende conferire in licenza alla [REDACTED] Spa, la quale intende accettare in licenza, [i Brevetti, nonché] le informazioni ed i dati tecnici e scientifici relativi ai Prodotti, come identificate nell'allegato B (di seguito chiamato il "Know How").

Tutto ciò premesso, **le parti concordano quanto segue:**

- 1) Il Ricercatore si impegna, per i primi [3] anni di durata del presente contratto, a fornire alla [REDACTED] Spa, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla propria attività principale di Medico Chirurgo, e comunque per non più di giorni all'anno, la sua collaborazione professionale e la sua assistenza scientifica per il perfezionamento e le attività di presentazione in sede scientifica dei Prodotti.
- 2) La [REDACTED] Spa potrà concordare con il Ricercatore eventuali modifiche all'aspetto ed alle caratteristiche tecnico-scientifiche dei Prodotti.
- 3) Il Ricercatore cede in licenza alla [REDACTED] [i Brevetti ed] il Know-How e cede alla [REDACTED] Spa, fin d'ora e per tutta la durata del contratto, ogni diritto di fabbricazione e di vendita dei Prodotti, sia in Italia che all'estero (nessuno Stato escluso), sia direttamente che tramite propri concessionari o agenti.

Con riferimento a ciascuno dei Prodotti [per i quali non sia stato ancora rilasciato brevetto, in Italia o all'estero], la [REDACTED] Spa, potrà promuovere, in nome e per conto del Ricercatore, e di comune accordo con quest'ultimo, la procedura per il conseguimento dei relativi brevetti, nazionali ed esteri (nessuno Stato escluso). Rimarranno a carico della [REDACTED] Spa tutte le spese necessarie per il conseguimento ed il mantenimento dei suddetti brevetti.

In concomitanza con la presentazione di ciascuna domanda di brevetto, il Ricercatore fornirà alla ██████████ Spa tutta la necessaria collaborazione, munendo quest'ultima, fra l'altro, dei poteri ed autorizzazioni che si rendessero necessari.

Resta inteso che, in concomitanza del conseguimento di ciascun ulteriore brevetto, ai sensi e per l'effetto del presente articolo, il Ricercatore negozierà in buona fede con la ██████████ Spa un contratto di licenza del brevetto in questione.

4) Il Ricercatore, con la presente scrittura, cede in licenza alla ██████████ Spa, per tutta la durata del presente contratto, tutti i diritti connessi allo sfruttamento dei Prodotti.

Il Ricercatore non garantisce che i Prodotti [*non ricoperti dai Brevetti*] potranno essere oggetto di diritti di proprietà industriale, né che gli stessi non violino diritti di terzi.

La ██████████ Spa è consapevole del carattere di riservatezza del Know-How ceduto in licenza e si impegna a non rivelarlo a terzi, conformemente all'accordo di segretezza firmato tra le parti contestualmente alla firma del presente contratto.

5) Come corrispettivo dell'attività di ricerca e di consulenza di cui al punto 1) precedente, la ██████████ Spa verserà al Ricercatore, contestualmente alla stipula del presente contratto, la somma di Lit

in alternativa:

Come corrispettivo dell'attività di ricerca e di consulenza di cui al punto 1) precedente, la ██████████ Spa verserà al Ricercatore la somma di Lit. per ogni riunione, incontro e/o teleconferenza., di cui sia stato redatto il relativo verbale, ed avente ad oggetto lo sviluppo dei Prodotti cui sia personalmente intervenuto il Ricercatore assieme a

Inoltre, come corrispettivo per la licenza di cui al presente contratto, la [REDACTED] Spa si impegna a pagare al Ricercatore una royalty sulle vendite dei Prodotti, calcolata nella misura e secondo le modalità indicate nell'allegato C.

La liquidazione delle royalties in favore del Ricercatore verrà quantificata semestralmente ed il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare documentazione contabile da parte del Ricercatore, previa esibizione a quest'ultimo da parte della [REDACTED] Spa della documentazione attestante quanti Prodotti siano stati venduti.

6) Con riferimento alla vendita di Prodotti ai Centri Pubblici, ove il Ricercatore svolge attualmente o svolgerà in futuro la Sua attività professionale in modo continuativo, le relative royalties verranno corrisposte a (nome dell'Associazione). Pertanto il Ricercatore si impegna a comunicare alla [REDACTED] Spa con ragionevole sollecitudine provvedimenti di assegnazione o incarichi continuativi presso nuovi centri pubblici.

7) Nell'ipotesi in cui la [REDACTED] Spa decidesse di rinunciare alla commercializzazione dei Prodotti, dovrà darne comunicazione scritta al Ricercatore con ragionevole sollecitudine. Con effetto dal ricevimento di detta comunicazione da parte del Ricercatore, il presente contratto verrà considerato risolto tra le parti ed il Ricercatore potrà liberamente disporre [dei Brevetti e] del Know-How.

Qualora la [REDACTED] Spa manifesti la propria intenzione di non procedere alla presentazione delle domande di brevetto di cui all'art. 3 del presente contratto, o ne ritardi immotivatamente la presentazione, il Ricercatore potrà risolvere il presente contratto dopo averne data comunicazione per iscritto alla [REDACTED] Spa, e comunque non prima che siano decorsi 3 anni dalla stipula del presente contratto.

Resta comunque inteso che in nessun caso potrà la [redacted] Spa chiedere, quale effetto della risoluzione del presente contratto, la restituzione delle somme corrisposte al Ricercatore in forza del precedente art. 5. Inoltre, quale effetto della risoluzione del presente contratto, o cessazione dei suoi effetti per qualsiasi motivo, la [redacted] Spa dovrà consegnare al Ricercatore tutto il materiale concernente [i Brevetti ed] il Know-How, e dovrà cessare di utilizzare e/o sfruttare [i Brevetti ed] il Know-How per qualsiasi scopo.

8) Il Ricercatore non risponde per eventuali azioni di responsabilità per atto illecito o da prodotto (se non derivanti esclusivamente dalle idee originarie dello stesso Ricercatore) quali i difetti di progettazione o fabbricazione, errori nella scelta dei materiali o problemi tecnici e simili: la [redacted] Spa darà manleva al Ricercatore per ogni rivendicazione, azione e costo (comprese le spese legali) derivanti da ogni tipo di difetto.

9) Eventuali spese per viaggi relativi all'assistenza scientifica, all'applicazione ed alla divulgazione fatta dal Ricercatore per i Prodotti , e comunque ogni spesa affrontata dal Ricercatore per far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, saranno rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione certificante dalla [redacted] Spa stessa.

Quanto contemplato nel presente paragrafo dovrà comunque essere preventivamente concordato ed esplicitamente autorizzato dalla [redacted] Spa.

10) Il presente accordo resterà in vigore tra le parti fino al _____ ;

11) Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le parti.

12) Foro competente, per ogni controversia, esclusivamente il Tribunale di

[in alternativa, clausola arbitrale]

Letto, confermato, sottoscritto.

Udine,

Il Ricercatore

 Spa