



Università
degli Studi di
Messina

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO

Tra

Il **Prof.**, nato a il.../.../..... e residente in Via, (Prov.) -
c.a.p. - Cod. Fisc., PO (oppure PA, etc.) presso il Dipartimento di
.....dell'Università degli Studi di Messina;

Il **Prof.**, nato a il.../.../..... e residente in Via, (Prov.) -
c.a.p. - Cod. Fisc., PO (oppure PA, etc.) presso il Dipartimento di
.....dell'Università degli Studi di Messina;

di seguito per brevità "**INVENTORI**" che con la sottoscrizione del presente contratto confermano ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., la qualifica ed i dati personali forniti, autorizzandone l'uso da parte dell'Università degli Studi di Messina per i fini istituzionali collegati al presente contratto;

e

l'**Università degli Studi di Messina**, con sede e domicilio fiscale in Messina, Piazza Pugliatti n° 1, Codice Fiscale n° 80004070837 nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'ente (di seguito, per brevità, "**UNIVERSITÀ**");

PREMESSO

- che gli INVENTORI hanno sviluppato l'invenzione consistente in un "*Titolo invenzione*" (d'ora innanzi, per brevità "INVENZIONE") meglio descritta nel documento consegnato dagli INVENTORI ed assunto al protocollo d'Ateneo con il n°..... del .../.../....., consistente in un dispositivo finalizzato a ".....";
- che l'attività di ricerca da cui è scaturito il trovato inventivo, si è realizzata di massima presso strutture dell'UNIVERSITÀ e impiegando le competenze ed il *know how* acquisiti presso la stessa UNIVERSITÀ;



- che attraverso la sottomissione della proposta di brevetto, gli inventori hanno inteso proporre all' UNIVERSITÀ il deposito di una domanda di brevetto a titolarità della stessa UNIVERSITÀ;
- che, con la sottoscrizione del presente contratto, gli INVENTORI intendono cedere volontariamente, come di fatto cedono con il presente contratto, il diritto al brevetto alla UNIVERSITÀ;
- che gli INVENTORI sono a conoscenza della disciplina legislativa di cui all'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale approvato con Decreto Legislativo n° 30 del 10/2/2005 e s.m.i., per effetto del quale la titolarità dei diritti sulle invenzioni prodotte da ricercatori legati da rapporto di lavoro dipendente con una Università od una Pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi di ricerca istituzionali finalità di ricerca svolta autonomamente con propri finanziamenti e proprie strutture è attribuita agli inventori;
- che, in particolare, l'art. 63 del D. Lgs. n° 30 del 10/2/2005 dispone che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e trasmissibili e che il diritto al brevetto spetta all'inventore o ai suoi aventi causa, e pertanto, l'inventore può liberamente cedere il diritto a brevettare;
- che l'art. 2589 cod. civ. statuisce che *"Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa"*;
- che con decreto rettorale n. del è stato emanato il Regolamento per la disciplina della attività di brevettazione presso l'Ateneo;
- che l'apporto degli INVENTORI all'INVENZIONE è stato quantificato di comune accordo tra tutti gli inventori, come segue: Prof. :%, Prof. : ...%.
- che gli INVENTORI manifestano liberamente la volontà di cedere all'UNIVERSITÀ il diritto a presentare domanda di brevetto sull'INVENZIONE con annessa titolarità, fermo restando il diritto ad essere riconosciuti autori dell'INVENZIONE;



- che con verbale prot. n° del..... la Commissione Terza Missione dell'Università di Messina ha espresso parere con cui è stato valutato positivamente il livello di innovatività dell'invenzione e la qualità inventiva della stessa;
- che con nota prot. n° del, è stato commissionato allo studio di consulenti in proprietà intellettuale, nell'ambito del contratto Rep. N° del concernente il “*Servizio di brevettazione d'Ateneo*” – CIG, l'espletamento di una ricerca di anteriorità brevettuale sul trovato inventivo in argomento;
- che lo studio di consulenti in proprietà intellettuale, in esecuzione della richiesta ha prodotto un “*Rapporto di ricerca brevettuale*”, assunto al protocollo di Ateneo in data .../.../..... con il n°, in cui, esaminati i brevetti rinvenuti e ritenuti attinenti, esprime parere di massima favorevole alla brevettazione;
- che gli INVENTORI e l'UNIVERSITÀ intendono disciplinare con il presente Contratto la cessione a titolo gratuito all'UNIVERSITÀ da parte degli INVENTORI del diritto a brevettare e dei conseguenti diritti patrimoniali sull'INVENZIONE, alle condizioni di seguito specificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – Oggetto del Contratto

A decorrere dalla data di stipula del presente Contratto gli INVENTORI cedono all'UNIVERSITÀ, che accetta, il diritto a brevettare l'INVENZIONE ed ogni diritto patrimoniale relativo all'INVENZIONE e da questa scaturente, alle condizioni nel seguito specificate.

ART. 3 – Obblighi delle parti

3.1 L'UNIVERSITÀ si impegna:

- a) a proteggere l'INVENZIONE, elaborando la strategia di protezione, estensione, mantenimento o abbandono, verificata l'esistenza di interessi industriali per lo sfruttamento del brevetto;



b) a sostenere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, gli oneri relativi alla protezione, anche giudiziale, dell'INVENZIONE, secondo la strategia di cui alla precedente lettera a);

c) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale dell'eventuale brevetto derivante dall'INVENZIONE, compatibilmente con i mezzi e le risorse a propria disposizione, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze e stipulando contratti con i soggetti interessati a commercializzare l'INVENZIONE;

d) a comunicare tempestivamente agli INVENTORI l'eventuale carenza di fondi per la copertura delle spese di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di poter in tal caso sopperire con fondi propri degli INVENTORI alle suddette spese;

3.2 Gli INVENTORI si impegnano:

a) a riconoscere all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, a depositare per la parte di competenza degli INVENTORI la/e domanda/e di brevetto nazionale e/o estero (anche regionale, es. PCT, Brevetto Europeo, etc.) relativa/e all'INVENZIONE;

b) a riconoscere e garantire all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato diritto ad agire per il migliore sfruttamento industriale e commerciale dell'INVENZIONE;

c) a riconoscere all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato godimento del diritto di sfruttamento commerciale dell'INVENZIONE, impegnandosi altresì ad astenersi dallo sfruttamento commerciale dell'INVENZIONE, direttamente o tramite agenti, rappresentanti, altri procacciatori o intermediari di qualsiasi tipo;

d) a collaborare con l'UNIVERSITÀ fornendo tutte le informazioni (documentazione tecnica, *Know-how* etc.), anche documentali, necessarie ai fini dell'ottenimento del brevetto o dei brevetti relativi all'INVENZIONE;

e) a collaborare con l'UNIVERSITÀ fornendo ogni indicazione utile alla individuazione di potenziali licenziatari o cessionari dei diritti di sfruttamento economico dell'INVENZIONE;

f) a collaborare con l'UNIVERSITÀ e con la/le società eventualmente cessionaria/e o licenziataria/e al fine di fornire tutta l'assistenza necessaria per l'applicazione delle conoscenze di cui all'INVENZIONE, impegnandosi a trasferire all'eventuale



cessionario/licenziatario della domanda di brevetto o del brevetto concesso, tutti i documenti di ricerca, tabulati, report sperimentali ed eventuali prototipi che abbiano diretta correlazione con l'INVENZIONE;

g) a collaborare con l'UNIVERSITÀ e con la/le società eventualmente cessionaria/e licenziataria/e al fine di fornire tutta l'assistenza necessaria per l'applicazione delle conoscenze di cui all'INVENZIONE, impegnandosi inoltre a fornire all'eventuale cessionario/licenziatario della domanda di brevetto o del brevetto concesso piena assistenza, presso le strutture dell'Ateneo, per la durata di due mesi, prorogabili di altri due, dalla consegna dei materiali di cui al punto f), per la migliore introduzione al trovato inventivo;

h) ad informare immediatamente l'UNIVERSITÀ di ogni circostanza di fatto e di diritto che possa avere un qualsiasi legame con l'INVENZIONE.

Gli INVENTORI, con la sottoscrizione del presente contratto, garantiscono di essere i soli autori dell'INVENZIONE, garantendone indenne da pretese di terzi la validità, la pienezza e la permanenza dei diritti che verranno eventualmente conferiti con la/le domanda/e di brevetto depositata/e.

Gli INVENTORI garantiscono altresì che l'INVENZIONE non è in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi e, allo stato delle proprie conoscenze, non hanno alcuna ragione di credere che tale uso o impiego possa violare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Gli INVENTORI dichiarano con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver mai divulgato o pubblicato in alcun modo informazioni relative all'INVENZIONE che possano impedire la valida concessione dei brevetti o che in qualunque modo consentano a terzi di utilizzare l'INVENZIONE in violazione di diritti dell'UNIVERSITÀ, ed assumono l'impegno a non tenere comportamenti in conflitto con gli interessi dell'UNIVERSITÀ tutelati con il presente Contratto.

Art.4 – Ripartizione degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione

L'UNIVERSITÀ e gli INVENTORI concordano che eventuali proventi, derivanti da cessione o licenza del/dei brevetto/i ottenuto, detratte a monte le spese sostenute per deposito, estensione, mantenimento e difesa e comunque tutte le spese sostenute per la tutela giuridica dell'INVENZIONE da parte dell'UNIVERSITÀ saranno ripartite come segue:



- 60% (leggasi sessanta per cento) degli utili effettivamente incassati a fronte dello sfruttamento del/dei brevetto/i mediante cessione o concessione di licenza, andranno suddivisi in n°..... quote da corrispondere separatamente a ciascuno degli INVENTORI, entro mesi sei dalla data in cui siano effettivamente percepiti dall'UNIVERSITÀ, secondo le rispettive quote di partecipazione alla attività inventiva, come indicate nelle premesse del presente contratto, segnatamente: Prof. :%; Prof..... :%.

- il restante 40% (leggasi quaranta per cento) rimarrà introitato al Bilancio dell'Università degli Studi di Messina.

Art.5 – Comunicazioni ed elezione di domicilio

Per tutte le comunicazioni previste o richieste dal presente Contratto gli INVENTORI eleggono domicilio, rispettivamente come segue:

- il **Prof.** Via n°, (Prov.) - c.a.p. - per comunicazioni da inoltrarsi mediante raccomandata A/R,@..... per comunicazioni da effettuarsi via e-mail e@..... per comunicazioni da effettuarsi via PEC;

- il **Prof.** Via n°, (Prov.) - c.a.p. - per comunicazioni da inoltrarsi mediante raccomandata A/R,@..... per comunicazioni da effettuarsi via e-mail e@..... per comunicazioni da effettuarsi via PEC.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Gli INVENTORI dichiarano di essere informati che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo



Università
degli Studi di
Messina

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Gli INVENTORI autorizzano il trattamento dei dati personali conferiti, in conformità alle disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 7 - Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente Contratto, fra le quali quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà devoluta alla Autorità Giudiziaria di Messina.

ART. 8 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, redatto in unica copia, è soggetto ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico degli INVENTORI.

La registrazione è dovuta solo in caso d'uso, a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

GLI INVENTORI

Prof. _____

Prof. _____



Università
degli Studi di
Messina

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti disposizioni del Contratto: artt. 3, 6 e 7.

GLI INVENTORI

Prof.

Prof.