

ACCORDO DI UNA LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA COSTRUZIONE DI UN SOLO IMPIANTO

TRA

il “**POLITECNICO DI MILANO**”, con sede legale in Milano (MI) Piazza Leonardo da Vinci, 32, Codice Fiscale n. 80057930150, P.IVA n. 04376620151, in persona del Direttore Generale, Ing. Graziano Dragoni, domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, munito degli occorrenti poteri. (in seguito, anche solo “Politecnico” o Licenziante)

E

_____ con sede in _____, Via _____, CAP _____ Italia, C.F. /P.IVA _____ nella persona del suo rappresentante legale _____ (nel prosieguo la "Società")

(nel prosieguo denominati collettivamente le "Parti" o singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

a) Politecnico è titolare e detiene i diritti di sfruttamento economico della famiglia brevettuale costituita dai seguenti titoli di privativa:

brevetto italiano (di priorità) n. 102017000073797 dal titolo “PROCESSO DI CONVERSIONE DI BIOGAS IN PRODOTTI CHIMICI AD ALTO VALORE AGGIUNTO”, depositato in data 30/06/2017 e concesso in data 30/09/2019;

brevetto italiano n. 102019000016775 (divisionale del brevetto di priorità) dal titolo “IMPIANTO PER LA CONVERSIONE DI BIOGAS IN PRODOTTI CHIMICI AD ALTO VALORE AGGIUNTO”, depositato in data 19/09/2019 e concesso in data 20/09/2021;

domanda di brevetto europeo n. dal titolo “A VERSATILE PROCESS FOR CONVERTING BIOGAS INTO HIGH ADDED VALUE CHEMICALS, depositata in data 02/07/2018 con il numero di deposito 18747017.4, pubblicata in data 06/05/2020 con il numero EP3645666.

(di seguito “Diritti di proprietà Industriale” o “DPI”)

- b) L’inventore delle suddette privative, afferente al Politecnico, ha già concesso, per mezzo di apposite scritture private, i diritti di sfruttamento economico degli stessi a Politecnico.
- c) il Politecnico, nel conseguimento dei propri fini istituzionali, intende favorire la trasmissione, la diffusione, lo sviluppo e la competitività internazionale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e delle innovazioni di cui agli articoli I.2.2 e I.2.3 dello Statuto dell’Ateneo;
- d) La Società è intenzionata ad ottenere la concessione di una Licenza non esclusiva ai fini della realizzazione di un solo impianto;
- e) Il Politecnico è disposto a concedere la suddetta Licenza alle condizioni in seguito enunciate.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Interpretazione e Definizioni

1. Nell’ambito del presente Accordo, i seguenti termini avranno i significati di seguito specificati

“**Accordo**” indica il presente Accordo di Licenza.

“**Diritti di Proprietà Industriale**” o “**DPI**” indica i diritti di proprietà intellettuale di proprietà di Politecnico, come indicato nella premessa a).

“**Prodotto/i**” indica tutti i prodotti sui quali è possibile applicare i DPI, anche combinati ad altre tecnologie.

“**Royalties**” indica l'importo da corrispondere al Politecnico per ciascun impianto.

“**Territorio**” indica qualunque territorio in cui vi siano validi DPI.

“**Terzo/Terzi**” indica una persona fisica o una società, una partenariato, un'impresa comune o qualsiasi altra organizzazione commerciale che non sia una Parte.

2. Le premesse, le definizioni e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto della Licenza

1. Politecnico concede alla Società una licenza onerosa per fare uso commerciale dei DPI, per effettuare attività di progettazione, sviluppo, produzione, installazione, manutenzione, commercializzazione, vendita di 1 (un) impianto mediante l'uso dei DPI nei termini e nelle condizioni definiti dal presente Accordo.

2. La licenza sarà limitata soltanto al Territorio. Eventuali modifiche alla definizione di Territorio dovranno essere concordate in forma scritta tra le Parti.

3. La licenza è quantitativamente limitata ad 1 (un) solo impianto.

4. Ferme restando le condizioni di cui sopra, Politecnico mantiene il diritto di fare, usare, utilizzare e concedere ulteriori licenze a soggetti terzi aventi ad oggetto i DPI. Onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo, nulla qui indicato osta a che Politecnico ottenga ulteriori finanziamenti o sovvenzioni da altri soggetti per la ricerca relativa ai DPI.

Articolo 3 - Trasferimento di Licenza e Sublicenze

1. La Società non può cedere o trasferire il presente Accordo a terzi.

2. La Società non può concedere sublicenze.

3. In caso di fusione o di acquisizione della Società sia per assorbimento o mediante la creazione di una nuova entità giuridica, il presente Accordo sarà vincolante per il nuovo soggetto ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c., al quale i diritti e gli obblighi del presente Accordo saranno trasferiti automaticamente, esattamente agli stessi termini e alle stesse condizioni.

Articolo 4 - Sviluppo e commercializzazione

1. Nel rispetto di quanto segue, la Società può fare riferimento ai DPI di Politecnico nel contesto di pubblicità, di qualsiasi mezzo di comunicazione applicato nell'ambito della promozione delle vendite e distribuzione dei Prodotti indicando "Prodotto sviluppato sulla base di una tecnologia di Politecnico di Milano". In ogni caso, la Società non potrà utilizzare il nome o alcun logo di Politecnico ai fini di pubblicità o per qualsiasi altro scopo commerciale. Politecnico non potrà mai essere citato ai fini pubblicitari ma soltanto menzionato in contesti scientifici e tecnici.

2. La Società dovrà applicare a tutti i Prodotti il riferimento alla famiglia brevettuale (o la dicitura "brevetto depositato" o "patent pending") in conformità dei requisiti obbligatori previsti nel paese o nei paesi di produzione, uso e vendita.

3. Le scelte in merito alle attività e le strategie di sviluppo, produzione e commercializzazione sono di totale responsabilità della Società. La Società si farà carico di tutti i costi ad esse correlati. La Società sarà responsabile, in via esclusiva, della qualità Prodotti e dei Servizi e del rispetto delle vigenti normative inerenti alla loro distribuzione, tenendo Politecnico indenne e manlevato in caso di contestazioni avanzate a quest'ultimo da Terzi.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. A titolo di corrispettivo per la concessione della presente licenza, la Società si impegna a corrispondere a Politecnico la seguente Royalty fissa: in caso di commercializzazione di 1 (un) impianto un corrispettivo di € 200.000,00 (duecentomila) + IVA ed oneri di legge.

2. L'importo sarà dovuto nei seguenti termini:

i.€ 50.000,00 (cinquantamila) alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

ii.€ 150.000,00 (centocinquantamila) nel momento in cui la Società inizierà la costruzione dell'impianto oggetto dei DPI.

Articolo 6 - Dati delle vendite, notifiche e contabilità

1. La Società dovrà conservare, libri contabili completi e corretti in conformità dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles) come richiesto da norme internazionali in materia di contabilità che consentano di calcolare con precisione le Royalties.

2. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa da Politecnico, ovvero nei diversi maggiori termini indicati in fattura.

Articolo 7 - Obbligo a consentire la visione dei libri contabili

1. La Società si impegna a conservare, i libri contabili per 10 (dieci) anni dal termine di ciascun Anno Contrattuale, anche successivamente al termine naturale o risoluzione del presente Accordo, in tal caso per dieci (10) anni dopo la fine dell'anno in cui tale cessazione sia intervenuta.

2. La Società consente a Politecnico di esaminare e verificare, a sue spese, mediante l'ausilio di consulenti di fiducia, i dati delle vendite, i calcoli e le fatture ai sensi del presente articolo 4. La visione dovrà essere limitata ai libri ed alle registrazioni contabili di pertinenza in relazione all'oggetto della Licenza. La Società dovrà consentire ai consulenti di fiducia di Politecnico di ispezionare in toto i libri e le registrazioni contabili nonché tutta la relativa documentazione, esclusivamente in relazione al presente Accordo.

3. I consulenti di fiducia non potranno rivelare a Politecnico alcuna informazione appresa nel corso della visione di cui sopra diversa dall'ammontare di eventuali discrepanze. In caso di pagamento inferiore, la Società versa la mancanza del corrispettivo in sospeso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una relativa fattura.

4. Politecnico sosterrà tutti i costi derivanti o collegati alla visione dei libri contabili. Se, però, a seguito dei controlli dovesse risultare che il calcolo dei corrispettivi dovuti dalla Società non sia completo o corretto, a causa di dichiarazione inferiori della Società rispetto a quanto effettivamente dovuto, Politecnico emetterà una fattura alla Società avente ad oggetto i corrispettivi non ancora fatturati ma rilevati nel corso della visione.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, normativa di carattere imperativo, le Parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Le operazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate con l'ausilio di banche o di Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità del pagamento. In caso di mancato utilizzo dei suddetti strumenti Politecnico avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo.

2. I pagamenti dovranno essere realizzati mediante il sistema "Pago PA".

Articolo 9 - Gestione della proprietà intellettuale e contraffazione

1. Politecnico si impegna a sostenere tutte le spese di mantenimento dei Brevetti per tutta la durata del presente Accordo. Le scelte di deposito, prosecuzione e tutela dei Brevetti sono esclusivamente e discrezionalmente di Politecnico.

2. Le Parti convengono di comunicarsi reciprocamente ed immediatamente qualsiasi violazione dei Diritti di Proprietà Industriale da parte di terzi, fornendo prontamente mutuo sostegno in caso di azione legale. Il Partner non può instaurare azioni volte alla lotta a potenziali contraffattori senza l'autorizzazione scritta di Politecnico.

Articolo 10 - Confidenzialità

1. Le Parti riconoscono che, essendo i DPI pubblici, non vengono scambiate informazioni confidenziali tra le medesime. Ove necessario, le Parti si riservano di disciplinare la confidenzialità mediante separati accordi.

Articolo 11 - Garanzie

1. La Licenza concessa è fornita "così com'è" e senza garanzia di commerciabilità né di conseguimento uno specifico obiettivo né altra garanzia, esplicita o implicita.

2. Politecnico non offre alcuna garanzia afferente ai DPI. In particolare, Politecnico non offre garanzia esplicite o implicite di commerciabilità, di possibile realizzazione dei Prodotti, all'offerta di servizi, ai fini del loro successo commerciale o di idoneità per un particolare scopo, o che l'uso dei DPI non violi brevetti, diritti d'autore, marchi o altri diritti e privative di Terzi. Nel presente Accordo, inoltre, nulla si può ritenere una dichiarazione o una garanzia da parte di Politecnico in quanto alla validità dei DPI o alla possibilità di registrare, accuratezza, sicurezza, efficacia, utilità, per qualsivoglia scopo, dei DPI. Politecnico non ha alcun obbligo, esplicito o implicito, di supervisionare, controllare, riesaminare o di assumersi altrimenti la responsabilità della produzione, realizzazione, prova, commercializzazione o vendita di un Prodotto o offerta di un servizio a questo collegato.

3. Politecnico non offre alcuna garanzia che una qualsiasi domanda di brevetto o registrazione di brevetto o domanda di registrazione di brevetto o di software oggetto dei DPI, sarà effettivamente presentata o registrabile, né una garanzia o dichiarazione da parte di Politecnico che un brevetto registrato offrirà la dovuta protezione. Ai fini di completezza, Politecnico dichiara di non aver effettuato alcun esame sulla validità dei DPI, avendone informato la Società.

4. Politecnico non ha responsabilità alcuna nei confronti della Società, o di terzi riguardo a o a causa di lesioni, perdite o danni di qualsivoglia natura sostenute dalla Società o da Terzi, riguardo a danni constatati o asseriti nei confronti della Società, o riguardo a qualsiasi altra responsabilità sostenuta da o imposta alla Società o ad altra persona o entità, derivante o correlata o risultante dall'uso dei DPI. In caso di responsabilità civile di Politecnico, la Società risarcisce e manleva Politecnico riguardo a tutte le rivendicazioni di terzi imputabili a danni causati da Prodotti realizzati, venduti e distribuiti dalla Società.

5. Alla Società incombe la responsabilità di perdite, lesioni o danni causati ai suoi dipendenti o a qualsiasi persona che agisca a suo nome relativamente a qualsivoglia uso dei DPI.

Articolo 12 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla firma dell'Accordo stesso ad opera delle Parti e rimane valido per 2 (due) anni.

2. È escluso il tacito rinnovo.

3. In virtù del beneficio goduto dalla Società per la licenza oggetto del presente Accordo, caso di mancata o interrotta commercializzazione da parte della Società, gli importi corrisposti a Politecnico ai sensi del presente Accordo non sono ripetibili e/o restituibili.

Articolo 13 - Codice Etico

1. Il Partner si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, di cui alla L. 6/11/2012 n. 190, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

2. Il codice è disponibile sul sito del Politecnico di Milano all'indirizzo <https://www.normativa.polimi.it/codici>

Articolo 14 - Risoluzione e Recesso

1. Politecnico ha facoltà di risolvere il presente Accordo tramite comunicazione scritta via Raccomandata R/R o PEC, ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 1456 del Codice civile al realizzarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- i. Violazione da parte della Società del divieto di cedere o trasferire la Licenza ai sensi dell'articolo 3;
- ii. Violazione da parte della Società del quantitativo massimo di prodotti oggetto della licenza di cui all'articolo 2.3;
- iii. in caso di violazione da parte del Partner del Codice Etico di Politecnico di cui all'articolo 13.
- iv. nel caso di ingresso nella compagine societaria della Società, senza previa autorizzazione di Politecnico, di un socio di maggioranza o di controllo: (i) che abbia un contenzioso pendente con o minacciato con il Politecnico per un valore superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila#); ovvero (ii) che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per mancato rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle normative nazionali ed internazionali in materia di corruzione, riciclo di denaro, lavoro minorile (incluso il D. Lgs. 231/2001);
- v. in caso di avvio di una qualsiasi procedura concorsuale, di amministrazione controllata o procedura analoga e/o equivalente sulla Società.

2. Politecnico avrà la facoltà di recedere liberamente dal presente Accordo ove la Società contesti, in qualsiasi sede, la validità dei DPI.

3. La Società ha facoltà di risolvere il presente Accordo tramite comunicazione scritta via Raccomandata R/R o PEC, ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 1456 del Codice civile in caso di inosservanza degli obblighi assunti da Politecnico in conformità del presente Accordo e definiti all'articolo 6.3.

4. In caso di nullità di tutti i DPI a seguito di un rifiuto da parte degli Uffici Brevettuali competenti e/o di sentenze passate in giudicato degli organi giudiziari competenti e, in ogni caso, in assenza di dolo e/o colpa della Società, la Società avrà la facoltà di recedere liberamente dal presente Accordo. In ogni caso troverà applicazione l'articolo 6.2.

Articolo 15 - Effetti della cessazione della Licenza

1. Alla cessazione del presente Accordo per qualsiasi ragione compresa la sua scadenza naturale e fatto salvo ogni diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno, la Società si asterrà immediatamente dall'uso o dallo sfruttamento dei DPI.

2. In parziale deroga a quanto precede, la Società potrà comunque finalizzare la costruzione e vendita di Prodotti che siano già stati commissionati alla Società antecedentemente alla data di scioglimento del presente Accordo. In tal caso, gli importi di cui all'articolo 5 saranno comunque dovuti anche nel caso la costruzione dell'impianto (art 5.2.ii) inizi in un momento successivo al termine dell'Accordo.

Articolo 16 - Foro e Legge Applicabile

1. Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla normativa italiana vigente
2. In caso di controversie derivanti o relativa al presente Accordo, le Parti fanno tutto il possibile per risolvere le controversie in via amichevole. Soltanto una volta che la risoluzione amichevole non ha sortito alcun risultato, le Parti possono instaurare un'azione giudiziale.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Articolo 17 - Dati Personali e Privacy

1. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art.4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, 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 scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Partner come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il Responsabile Gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 1, sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Articolo 18 - Comunicazioni e notifiche

1. Comunicazioni, notifiche, richieste, lettere di cessazione o altre comunicazioni saranno indirizzate a:

Politecnico:

Politecnico di Milano

Technology Transfer Office – TTO

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, Italia

pecateneo@cert.polimi.it

e-mail: info.tto@polimi.it

_____ srl:

Via _____

PEC: _____

2. Comunicazioni, notifiche, richieste o altre comunicazioni necessarie o fornite in virtù del presente Accordo saranno inviate a mezzo lettera raccomandata, in ogni caso opportunamente indirizzate conformemente al precedente comma del presente articolo.

Articolo 19 - Clausole Finali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131. L'imposta di bollo, dovuta sin dall'origine per il presente contratto, è assolta in modo virtuale dal Partner. / Gli oneri di bollo, a carico della Società, saranno assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993 e saranno chiesti a rimborso con emissione di regolare fattura.

2. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.

3. Il presente accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

4. Qualsiasi modifica al contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti prima della scadenza del contratto.

5. Se una disposizione del presente Accordo si rivela inefficace, non valida o non applicabile, o dovesse emergere un'omissione involontaria nel presente Accordo, l'efficacia e la validità delle restanti disposizioni restano impregiudicate. Una disposizione inefficace, rispettivamente, non valida o non applicabile, si considera da sostituire secondo l'interpretazione del presente accordo che si avvicina quanto più possibile al significato economico e allo scopo economico previsto della disposizione inefficace, ossia non valida o non applicabile. Lo stesso principio si applica in caso di un'involontaria omissione contrattuale.

6. Le Parti dichiarano di essersi servite dell'opera e della consulenza specialistica legale e fiscale necessarie alla stesura di questo Accordo, nella consapevolezza del suo contenuto impegnativo. Conseguentemente, gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Milano, [redacted] [data]

POLITECNICO DI MILANO

Il Direttore Generale
(Ing. Graziano Dragoni)

La Società:

[redacted]
Rappresentante Legale

Sottoscrive per presa visione l'inventore dei DPI

Prof. Flavio Manenti