

Allegato n. 5 alla CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl per la realizzazione di parte delle attività progettuali del Progetto - Codice identificativo: 087219090463 dal titolo

“LSD – LiverSmartDrug”

ACCORDO SULLA PROPRIETA', L'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

“LSD - LiverSmartDrug - Codice identificativo: 087219090463 dal titolo”

presentato dal Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pubblicato con D.D.G. n. 1349/5 del 14/06/2017

Tra

Fortunato Neri, nato a MESSINA (ME) il 14/06/1956 codice fiscale: NREFTN56H14F158X, e residente per la carica in Catania (CT), VIII Strada n. 5 Zona Industriale, in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Presidente e legale rappresentante del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a r.l., con sede legale nel Comune di Catania (CT), VIII Strada n. 5 Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA n. 04620770877, iscritto al registro delle imprese di Catania al n. 308056;

(d'ora in poi denominato “DTSMNS” o “Distretto”)

e

Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra – Svizzera , in data 11/03/1972, e domiciliato per la carica in Messina Piazza Pugliatti, 1 (ME), in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pulgiatti, 1 Messina, codice fiscale 80004070837 e partita IVA n. 00724160833,

(d'ora in poi denominato “Socio attuatore”)

(e, d'ora in poi, denominati individualmente anche come “Parte” e, congiuntamente, come “Parti”)

Preambolo

- Vista la Convenzione e i suoi allegati che regola, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del DTSMNS, la realizzazione delle attività del Socio Consorziato-beneficiario Partner.
- Visto che il Progetto ha come obiettivo la messa a punto di tecnologie innovative per lo sviluppo e la validazione in ambito industriale del Brevetto-DTSMNS, il **DTSMNS**, nella qualità di titolare del Brevetto-DTSMNS è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito del "Progetto".
- il presente "**Accordo**" disciplina la proprietà, l'utilizzo e la diffusione dei risultati delle attività, in modo tale da promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione del *know-how* fra le "**Parti**".
- il presente "**Accordo**", è compatibile con le seguenti norme:
 - il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione del 14 dicembre 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo;
 - il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e s.m.i.;
 - la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e confermato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1. Premesse e Contratto Principale

- 1.1. Il presente "**Accordo**" è parte integrante e sostanziale della "**Convenzione**" per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale del Progetto, sottoscritta tra il "**DTSMNS**" e i singoli Soci consorziati-beneficiari Partner (di seguito indicato "Convenzione") di cui costituisce l'allegato n. 5.
- 1.2 Le definizioni riportate nella "**Convenzione**" devono intendersi qui riportate ed ad esse si aggiunge la seguente:
 - **Brevetto-DTSMNS**. La domanda di brevetto internazionale N. PCT/IB2018/050786 del 08 febbraio 2018 presentata dal DTSMNS riguardante Nanoparticelle per il rilascio controllato di Sorafenib – Italia N. 102017000017594 è di seguito indicato "Brevetto-DTSMNS".
- 1.3. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente "**Accordo**" e ne costituiscono il presupposto essenziale.

2. Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente "Accordo", oltre a quanto di volta in volta specificato anche nell'epigrafe o nelle Premesse, i seguenti termini avranno il significato per essi di seguito stabilito, indipendentemente dall'utilizzo al singolare o al plurale.
 - **(a) Diritti di proprietà intellettuale**: si intendono i diritti su invenzioni industriali (ivi inclusi i prodotti o i processi innovativi), modelli di utilità, modelli ornamentali, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori, programmi per elaboratori, banche dati, diritti d'autore, *know-how* e

segreti industriali, a prescindere dal fatto che siano o meno suscettibili di protezione brevettuale;

- **(b) Background:** si intende il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i relativi Diritti di proprietà intellettuale preesistenti al **“Progetto”**, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, di cui ciascuna **“Parte”** sia titolare, e funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo;
- **(c) Foreground:** si intende il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, brevettabili o meno, ed i relativi Diritti di proprietà intellettuale, che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo del **“Progetto”**;
- **(d) Trovato:** è la conoscenza scientifica e tecnologica nuova, costituente parte del *Foreground* e, come tale, che può formare oggetto di brevettazione;
- **(e) “Utilizzo”** significa sviluppare, fare sviluppare, produrre, fare produrre, usare, fare usare, vendere e fare vendere qualsiasi prodotto e servizio;
- **(f) “Accordo”:** è il presente accordo ed ogni documento allegato allo stesso;
- **(g) “Attività di Ricerca e Sviluppo”:** sono le attività indicate nel “Capitolato tecnico” del “Progetto” allegato alla “Convenzione” di cui il presente **“Accordo”** costituisce parte integrante e sostanziale;
- **(h) “Diffusione”:** la divulgazione e la pubblicazione del *Foreground* e del *Background* giudicati di interesse pubblico, mediante qualsiasi mezzo. Non comprende la pubblicazione richiesta dalle formalità previste a tutela delle conoscenze medesime;
- **(i) “Campo d’uso”:** settore industriale in cui il DTSMNS ha interesse all’utilizzo commerciale del *Foreground* costituito da: Sistemi nanostrutturati macromolecolari per l’efficienza e l’efficacia terapeutica.

3. Background

- 3.1. Il *Background* detenuto a qualsiasi titolo dalle **“Parti”** si intende licenziato, a titolo gratuito, a ciascuna **“Parte”** limitatamente a quanto necessario ai fini dell’esecuzione del **“Progetto”** e non oltre la durata massima dello stesso.

4. Foreground. Titolarità

- 4.1. Le **“Parti”** riconoscono espressamente che, nella qualità di titolare del Brevetto-DTSMNS, il **“DTSMNS”** è titolare esclusivo dei diritti sul *Foreground*.
- 4.2. Le **“Parti”** si impegnano a compiere tutte le azioni necessarie ad assicurare al **“DTSMNS”** la piena e libera proprietà dei diritti afferenti il *Foreground* conseguito nell’ambito del **“Progetto”**.

5. Procedure per la generazione e la protezione della proprietà intellettuale

- 5.1. In caso di risultati brevettabili, la **“Parte”** che ha posto in essere l’attività inventiva dalla quale è scaturito il Trovato (“Parte Inventrice”) deve darne immediata comunicazione al **“DTSMNS”** e trasmettergli tutta la documentazione occorrente per provvedere al deposito di domanda di brevetto a nome e per conto del **“DTSMNS”** medesimo dichiarando altresì se ha interesse alla brevettazione del Trovato.
- 5.2. Le **“Parti”** convengono sul fatto che le domande indicheranno come inventori coloro che sono stati designati tali nei rapporti di invenzione. Natura del deposito, estensioni, decisioni relative alla manutenzione delle domande e dei titoli, nonché al loro abbandono, a divisionali, a continuazioni e ogni

altra decisione relativa ai titoli sarà presa dal “**DTSMNS**”.

- 5.3. Le “**Parti**” si danno reciprocamente atto della necessità di collaborare direttamente e tramite il proprio personale tecnico di ricerca nella fase della istruttoria brevettuale, fino alla concessione dei titoli.

6. Diffusione delle conoscenze

- 6.1. Fermo restando gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 10 della Convenzione, di cui il presente “**Accordo**” costituisce parte integrante e sostanziale, e quindi parte integrante e sostanziale, ciascuna delle Parti che abbia accesso a Background di altre Parti o del “**DTSMNS**” ai fini del Progetto si impegna a mantenere riservato tale Background ed a utilizzarlo esclusivamente per l’esecuzione della propria quota di Progetto ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione di detto Background.
- 6.2. Ciascuna delle Parti che venga a conoscenza del Foreground si impegna a mantenerlo riservato ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare la sua divulgazione e a non farne utilizzo.
- 6.3. Gli obblighi di cui agli articoli 7.1 e 7.2 si intendono assunti dal “**DTSMNS**” relativamente al Background delle altre Parti.
- 6.4. Gli obblighi di cui a quest’articolo 7 non si applicano ad informazioni che la parte ricevente possa dimostrare:
 - a) essere divenute di dominio pubblico non per sua colpa;
 - b) essere già in suo possesso e non essere state ad essa fornite direttamente o indirettamente da terzi sotto un impegno di segretezza;
 - d) essere state da lei sviluppate indipendentemente dalle informazioni confidenziali.
- 6.5. Gli obblighi di cui a quest’articolo sopravvivranno alla cessazione di questo “**Accordo**” per un successivo periodo di 10 anni.
- 6.6. Le attività di diffusione dei risultati delle attività di ricerca dovranno essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del “**DTSMNS**” e delle “**Parti**”.
- 6.7. Sono consentiti:
 - (i) la diffusione dei risultati che siano insuscettibili di applicazioni industriali o commerciali, nonché
 - (ii) la diffusione dei risultati brevettati, sempreché tale diffusione non pregiudichi lo sfruttamento dei medesimi risultati.

In entrambi i casi, la “**Parte**” che intende procedere alla diffusione deve notificare per iscritto tale intenzione, con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data prevista per la pubblicazione, al “**DTSMNS**”, il quale nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.10, avrà cura di esprimere il proprio parere sull’attività di diffusione.

- 6.8. E’ altresì consentita, sempre nel rispetto di quanto previsto al successivo artt. 7.9 e 7.10, la diffusione del *Foreground* di cui la “**Parte**” sia titolare, fatto salvo il caso in cui tali conoscenze siano nella titolarità congiunta di più “**Parti**”; in tal caso sarà necessario il consenso scritto delle altre “**Parti**” comproprietarie.
- 6.9. La “**Parte**” che ha interesse a svolgere un’attività di diffusione delle conoscenze dovrà informare, preventivamente e per iscritto, il “**DTSMNS**”, che valuterà:
 - (i) se l’attività di diffusione possa essere consentita, avuto riguardo agli obblighi di riservatezza ed alla

necessità di tutelare la proprietà intellettuale dei risultati delle attività di ricerca;

- (ii) le eventuali misure da adottare per consentire la diffusione.

In particolare, la “**Parte**” che intenda svolgere l’attività di diffusione dovrà trasmettere, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla programmata attività di diffusione, e con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione, una copia del documento oggetto di diffusione e una dettagliata descrizione di tutto quanto allegato e connesso alla diffusione, ovvero informazioni comunque sufficienti sull’attività prevista e i dati che si intendono pubblicare e diffondere.

Il “**DSTMNS**”, nei successivi trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione oggetto di diffusione, sentendo, se del caso, il parere della “**Parte**” o delle “**Parti**” che potrebbero essere lese da tali attività, si impegna a comunicare, per iscritto, alla “**Parte**” che intende svolgere l’attività di diffusione:

- (i) l’assenso o il diniego alla diffusione;
- (ii) le eventuali integrazioni, soppressioni o modifiche ritenute indispensabili per tutelare la segretezza e il diritto di privativa sulle *Foreground*, nei limiti di cui al precedente art. 7.2.

Nel caso di mancata risposta da parte del “**DSTMNS**” nel termine sopra indicato, l’attività di diffusione dovrà considerarsi come autorizzata. Le informazioni trasmesse con le eventuali integrazioni, soppressioni o modifiche, si intendono automaticamente accettate nella forma modificata, se la “**Parte**” interessata alla diffusione non faccia risultare per iscritto il proprio dissenso, rifiutando le modifiche entro i successivi cinque (5) giorni.

- 6.10. Se il “**DSTMNS**” si oppone alla diffusione, è legittimato a modificare il documento oggetto di diffusione, eliminando ciò che ritiene possa costituire informazione riservata, ma non potrà modificare i contenuti e le conclusioni scientifiche degli elaborati destinati alla diffusione. Il “**DSTMNS**” potrà inoltre disporre che il termine per la diffusione venga posticipato per un periodo idoneo a consentire allo stesso, il deposito e la relativa registrazione del diritto di proprietà intellettuale sulla conoscenza acquisita brevettabile.
- 6.11. L’eventuale menzione del sostegno finanziario della “Regione” nelle pubblicazioni relative alle conoscenze acquisite dovrà rispettare le norme del “**Decreto di concessione**”.
- 6.12. Nel caso in cui i ricercatori impegnati nell’attività di Ricerca desiderino pubblicare i risultati delle predette attività, dovranno preventivamente informare il “**DSTMNS**” relativamente alla loro intenzione, mediante comunicazione scritta, alla quale dovrà essere allegata copia dello scritto che si intende pubblicare. Si applicano le medesime procedure di cui ai presente articolo.
- 6.13. Le “**Parti**” si impegnano a collaborare per contrastare nel modo più efficace le attività di diffusione non autorizzate che ledano l’obbligo di riservatezza e i diritti sul *Foreground* e sul *Background*.
- 6.14. Tutte le “**Parti**” si impegnano a far sì che nelle attività di diffusione non vengano utilizzati i nomi commerciali, marchi, loghi e diritti d’autore delle altre “**Parti**”, a meno che non espressamente autorizzati per iscritto.

7. Durata

- 7.1. Gli effetti del presente “**Accordo**” decorrono dalla data di validità della convenzione e si protrarranno fino ai dodici (12) mesi successivi all’adempimento da parte del “**DSTMNS**” di tutte le obbligazioni assunte verso la “Regione” e i suoi ausiliari. Sono salvi diritti ed obblighi direttamente nascenti dall’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 5, e 11 che sopravvivranno alla cessazione del presente “**Accordo**”.

8. Modifiche e integrazioni

- 8.1. Ogni modifica od integrazione del presente “**Accordo**” deve essere negoziata e statuita dalle “**Parti**” con apposito accordo scritto.
- 8.2. Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente “**Accordo**” non potranno prevalere sulle stesse.

9. Disposizioni finali

- 9.1. Con la sottoscrizione del presente “**Accordo**”, le “**Parti**” dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.
- 9.2. L’eventuale tolleranza di una delle “**Parti**” di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente “**Accordo**” non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.
- 9.3. Le “**Parti**” si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant’altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente “**Accordo**” e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

10. Rinvio alla Convenzione Principale

- 10.1. Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie relative al presente “**Accordo**”, il domicilio delle “**Parti**”, l’eventuale registrazione e tutto quanto non espressamente previsto dal presente “**Accordo**”, sono disciplinati dalla “**Convenzione**” stipulata tra il “**DTSMNS**” e il “**Socio Consorzio-beneficiario Partner**” e di cui il presente “**Accordo**” costituisce l’allegato n. 5.

FIRME

Letto, confermato e sottoscritto,
Catania,

(Per il DTSMNS)
(Fortunato Neri)
timbro e firma

(Per il Socio attuatore)
(Salvatore Cuzzocrea)
timbro e firma

Clausole specificatamente approvate

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti, nella qualità sopra indicata, espressamente e specificatamente dichiarano, in nome e per conto dei Soggetti rappresentati, di approvare i seguenti articoli della Convenzione:

- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. *Background*
- Art. 4. *Foreground*. Titolarità
- Art. 5. Procedure per la generazione e la protezione della proprietà intellettuale
- Art. 6. Diffusione delle conoscenze
- Art. 7. Durata
- Art. 8. Modifiche e integrazioni
- Art. 9. Disposizioni finali
- Art. 10. Rinvio alla Convenzione principale

(Per il DTSMNS)

(Fortunato Neri)

timbro e firma

(Per il Socio attuatore)

(Salvatore Cuzzocrea)

timbro e firma