

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DI MARCHIO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1 (C.F. e P. IVA 00448820548), nella persona del legale rappresentante Magnifico Rettore *pro tempore*, nato a (....) il .../.../..... e domiciliato in Perugia, Piazza dell'Università 1 (d'ora in avanti indicata anche come "la Concedente")

E

..... s.r.l. con sede in (C.F. e P. IVA), nella persona del legale rappresentante *pro tempore* nato a il e domiciliato in (d'ora in avanti indicata anche come "la Licenziataria")

(d'ora in avanti congiuntamente indicate anche come "le Parti")

PREMESSO CHE

1. l'Università degli Studi di Perugia ha emanato con del il nuovo "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off" volto a favorire la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati appunto "spin-off", aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;
2. l'Università degli Studi di Perugia è titolare esclusiva del marchio figurativo denominato "Università degli Studi di Perugia", riprodotto e/o descritto nell'Allegato "A" e depositato il 18 marzo 2004 presso la C.C.I.A.A. di Perugia – Ufficio Brevetti e Marchi – al n. PG 2004 C 0113 – cod. 54, per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 16, 18, 25, 41,42, della Classificazione Internazionale di Nizza; depositato, altresì, in data 24 novembre 2004 per contraddistinguere i prodotti della classe 9 (d'ora in avanti indicato anche come "il Marchio");

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

3. il Marchio gode di grande reputazione a livello italiano ed internazionale ed è prioritario per la Concedente garantire che la sua immagine e notorietà non subiscano pregiudizi nel tempo;
4. il Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo, in data 29/06/2006 ha deliberato che "l'uso del Marchio dell'Ateneo di Perugia da parte delle società spin-off è consentito purché in calce al simbolo sia riportata la seguente dicitura: <<**Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa**>>";
5. in conformità al "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off" il Prof./Dott. ha presentato, in data, proposta di attivazione di uno spin off Universitario, che vede coinvolti come partner (qualora presenti)
6. il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in data, ha approvato il progetto in questione, deliberando, tra l'altro, a favore della costituenda società spin-off, la concessione d'uso non esclusivo del marchio dell'Università degli Studi di Perugia;
7. in data, si è costituita tra l'Università degli Studi di Perugia e, la società, avente il seguente oggetto sociale:
.....

* * *

Considerato che quanto premesso, unitamente agli allegati, è parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Concedente concede alla Licenziataria, che accetta, licenza non esclusiva per l'uso, in Italia e all'estero, del Marchio.

Art. 2 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Licenziataria riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Concedente.
2. La Concedente conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità, potendo esercitare, tra l'altro, la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ivi incluse altre società spin-off.
3. La licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o protetti dalla Concedente in derivazione dal Marchio oggetto dell'attribuzione.
4. La Licenziataria non è autorizzata a cedere a terzi, né a sub-cedere, l'uso del Marchio stesso.
5. La Concedente si impegna a fornire alla Licenziataria tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'uso e alla riproduzione grafica del Marchio.
6. La Licenziataria si obbliga a fare uso del Marchio al fine esclusivo di rappresentare il rapporto di "derivazione universitaria" della società. L'utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti in cui esso serva all'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa, tanto che alla Licenziataria è fatto obbligo di riportare sempre in calce al simbolo la seguente dicitura: **"Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off, pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa"**.
7. In nessun caso la Licenziataria potrà utilizzare il Marchio per attività direttamente o indirettamente in concorrenza con quelle svolte a titolo principale dalla Concedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - formazione
 - ricerca
 - rilascio di certificazioni
 - ...

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

8. La Licenziataria si impegna, altresì, a garantire ed a tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del Marchio da parte della Licenziataria stessa.
9. L'impiego del Marchio da parte della Licenziataria non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine della Concedente. A tal fine, verrà sempre consentito alla Concedente, secondo tempi e modalità stabiliti da quest'ultima, ed anche dopo la scadenza del contratto, di esercitare un controllo qualitativo e quantitativo circa l'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria.
10. La Licenziataria non ha facoltà di depositare né in Italia né all'estero il Marchio in oggetto o sue possibili derivazioni né di ampliarne le categorie merceologiche di protezione.
11. L'inosservanza delle disposizioni contenute in tale articolo costituisce grave ed importante inadempimento ai fini della clausola risolutiva espressa descritta più avanti.

Art. 3 - LICENZA GRATUITA

1. La licenza per l'utilizzo del Marchio è conferita a titolo gratuito per il solo periodo di Durata del presente contratto, come stabilito al successivo art. 4.

Art. 4 - DURATA

1. Il contratto ha durata di anni 3 (tre) che decorrono dalla data di costituzione della società spin off e ha validità territoriale relativa a tutti i paesi ove il Marchio è o verrà protetto, per tutte le categorie merceologiche incluse nella tutela. Allo scadere di tale periodo, il presente contratto non potrà essere rinnovato.
2. Decorso il primo triennio di licenza gratuita, il Marchio, associato alla espressa dicitura aggiuntiva "*Società nata come spin off*", potrà essere utilizzato dalla Licenziataria solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne normi l'utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere alla Concedente, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

fatturato indicato dalla Licenziataria nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione (come da tabella sotto indicata):

FASCIA	Valore fatturato	Percentuale per il calcolo del canone annuo
I	$> 5.000.000,00 \text{ €}$	$\text{€ } 10.500,00 + 0,15\% \text{ sulla quota eccedente } 5.000.000,00$
II	$> 1.000.000,00 \text{ € e } < o = 5.000.000,00$	$\text{€ } 2.500,00 + 0,20\% \text{ sulla quota eccedente } 1.000.000,00$
III	$< o = 1.000.000,00 \text{ €}$	0,25%

Art. 5 – AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO

1. La Licenziataria si impegna sin d'ora a segnalare immediatamente alla Concedente qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sul Marchio, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all'uso del Marchio, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza, adottando a proprie spese e in accordo con la Concedente tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.
2. Nel caso in cui la validità o la titolarità del Marchio fossero oggetto di contestazione da parte di terzi, la Concedente provvederà direttamente ed a proprie spese al procedimento di difesa, ferma la possibilità per la Licenziataria di assumere - direttamente ed a proprie spese - le iniziative giudiziarie ed extra-giudiziarie autorizzate dalla Concedente a tutela del segno distintivo.
3. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del Marchio, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità della Concedente nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra indicato.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Concedente si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con comunicazione per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

in caso di gravi motivi. Sono considerati gravi motivi, ad esempio, l'inosservanza da parte della Licenziataria degli obblighi descritti all'art. 2 e di quelli descritti all'art. 4.

2. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1455 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto con effetto immediato qualora la Licenziataria venga dichiarata fallita, o sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, oppure venga a trovarsi in uno stato di manifesta insolvenza o infine si ponga o venga posta in stato di liquidazione.
3. In caso di cessazione, risoluzione e comunque alla scadenza del contratto la Licenziataria dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del Marchio.

Art. 7 – CLAUSOLA PENALE

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5, la Licenziataria dovrà versare alla Concedente una penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno che la Concedente dimostri di aver subito in dipendenza della violazione suddetta.

Art. 8 – CLAUSOLE FINALI

1. Il contratto contiene l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti, intendendosi con esso superate tutte le eventuali pregresse intese e pattuizioni intercorse in relazione al medesimo oggetto.
2. Ogni modifica al presente contratto, per essere valida, dovrà risultare da un documento sottoscritto dalle Parti.
3. Quand'anche una qualsiasi disposizione del contratto si rivelasse nulla, le altre pattuizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin d'ora l'impegno a negoziare in buona fede nuove disposizioni sostitutive valide ed efficaci.

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti in ordine a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non potrà in alcun caso essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
5. Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute:
 - il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo fax ed e-mail (a condizione che il mittente conservi una ricevuta di conferma);
 - al momento della ricezione indicata nella relativa attestazione, se spedite a mezzo lettera raccomandata con A/R.
6. Tali comunicazioni andranno indirizzate presso i seguenti domicili eletti dalle Parti:
 - per l'Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università n. 1 – 06123 Perugia;
 - per, Via
7. Ognuna delle Parti, a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso domicilio eletto. Eventuali modifiche si intenderanno opponibili solo dopo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
8. Gli oneri di registrazione e di eventuale trascrizione del presente contratto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sono a carico della Licenziataria.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro esclusivamente competente sarà quello di Perugia, salvo nel caso di questioni devolute alle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale nel qual caso la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Firenze.

Art. 10 – RINVIO

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

1. Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Perugia, .../.../.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETA')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Ai sensi dell'art 1341 c.c. le Parti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 2 (obblighi delle parti), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (clausola penale), 9 (foro competente) del presente contratto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETA')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Allegato "A"



Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa