



## **Regolamento sulla proprietà industriale**

***Stazione Zoologica “Anton Dohrn”***  
*Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e*  
*Biotecnologie Marine*

***(Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.***  
***83 del 28/05/2024)***

---

**PARTE I**  
**DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Titolo I**

**Aspetti definatori e ambito di applicazione**

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente regolamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito indicata come "SZN" o come "Ente" o come "Istituto") è relativo alla proprietà industriale e le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito:
- (a) **“Accordo di riservatezza”** o **“Non Disclosure Agreements (NDA)”**: sono particolari accordi stipulati che garantiscono che le informazioni, come (idee, dati) trasferiti da un soggetto ad un altro non vengano divulgate a terzi.
  - (b) **“Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica congiuntamente l’insieme dei Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni e dai Diritti di Proprietà Intellettuale;
  - (c) **“Attività di Ricerca”**: indica l’attività finalizzata alla ricerca scientifica/o alla formazione sia dal personale strutturato che da quello non strutturato, svolta avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari della SZN o, comunque, di risorse economiche da quest’ultimo amministrate;
  - (d) **“Background”**: conoscenze pregresse delle parti che sono alla base di una eventuale collaborazione tra le parti;
  - (e) **“Brevetto/i”**: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i Brevetti per invenzione, i Brevetti per modello di utilità, i Brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Si intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario dalla legislazione in tema di Brevetto Unitario e dalle convenzioni internazionali. Il rilascio del Brevetto avviene a seguito del deposito della domanda di Brevetto;
  - (f) **“C.d.A.”** Consiglio di Amministrazione;
  - (g) **“C.P.I.”**: Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni;
  - (h) **“Commissione Brevetti”**: o Commissione, la cui composizione, modalità operative, funzioni e finalità sono disciplinate *infra* nella Parte III – Titolo I del presente regolamento;
  - (i) **“Dipendenti”**: indica i lavoratori subordinati (personale strutturato sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere della SZN. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e i Tecnologi (Personale I-III), e il personale tecnico – amministrativo (IV-VIII) dell’Ente.
  - (j) **“Diritto/i di Proprietà Industriale”**: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.) e successive modifiche, i diritti che si acquisiscono tramite brevettazione e quelli che si acquisiscono mediante registrazione;
  - (k) **“Foreground”**: conoscenze attese da una eventuale collaborazione;
  - (l) **“Inventore/i”**: indica il soggetto, che consegue l’Invenzione, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti *infra* nella Parte II – Titolo I del presente regolamento;
  - (m) **“Invenzione/i”** o **“trovato”**: indica ogni risultato utile suscettibile di formare oggetto di

Brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Parte I – Titolo I – art. 3 del presente regolamento. Ai sensi del presente regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;

- (n) “**Know-how**”: anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- (o) “**Material and Data Transfer Agreement**” (MTDA): è un accordo finalizzato a regolamentare lo scambio di sostanze materiali (es. materiale biologico, componenti chimici, etc.) oppure d’informazioni.
- (p) “**Personale**”: indica in generale il personale strutturato e non strutturato della SZN;
- (q) “**Personale Non Strutturato**” o “**interni non dipendenti**”: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca SZN che non intrattengono con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso la SZN, i contrattisti di ogni genere, il personale associato alla SZN e il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza. Ai sensi del presente regolamento, nel termine personale non strutturato sono compresi anche gli studenti, i dottorandi e i *visiting student*;
- (r) “**Personale Strutturato**”: sono i lavoratori dipendenti della SZN con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- (s) “**Rapporto di invenzione**” o “**disclosure di invenzione**”: indica il documento redatto dal/dai potenziale/i Inventori che contiene il dettaglio su: titolo della potenziale invenzione, la definizione del problema tecnico e la soluzione al problema tecnico che la potenziale invenzione si propone di risolvere, la descrizione sintetica e dettagliata della potenziale invenzione (comprese immagini, tabelle e figure), i vantaggi competitivi della potenziale invenzione, lo stato dell’arte (in letteratura e in campo brevettuale), le possibili applicazioni industriali e i possibili contatti con le imprese potenzialmente interessate al trovato, nonché le indicazioni del potenziale Inventore/dei potenziali Inventori compresa la percentuale di partecipazione di ogni potenziale Inventore al trovato;
- (t) “**Regolamento**”: indica il presente regolamento della SZN relativo alla Proprietà Industriale;
- (u) “**Invenzioni nell’ambito di Ricerca Finanziata o Commissionata**”: indica l’Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla SZN. In particolare, s’intendono le attività disciplinate dai regolamenti/procedure riguardanti la gestione dei fondi esterni;
- (v) “**Ricerca Istituzionale**”: indica tutta l’Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata;
- (w) “**Ricercatore/i**”: sono, pertanto, compresi, tutti i Ricercatori e i Tecnologi (I-III livello) nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto alla ricerca anche con mansioni non puramente esecutive;
- (x) **GIO**: Grant and Innovation Office che ad oggi svolge per l’Ente le funzioni dell’Ufficio Brevetti ai fini presente regolamento.

## Articolo 2

### Finalità della SZN

1. La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha fra i suoi obiettivi statutarî:

- (a) la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione con un approccio integrato e interdisciplinare; le

- ricerche svolte anche attraverso collaborazioni con istituti di ricerca e soggetti pubblici o privati ai fini dello sviluppo e la divulgazione delle conoscenze e delle loro applicazioni; queste finalità sono perseguite, coerentemente con l'art. 9 della Costituzione Italiana, per promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e per contribuire all'innovazione e al progresso sociale ed economico sostenibile del Paese;
- (b) promuovere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in collaborazione con imprese nazionali ed internazionali;
  - (c) favorire la brevettazione dei risultati della ricerca dell'Istituto;
  - (d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca della SZN nel mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali la SZN gestisce tutti i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai Diritti di Proprietà Industriale e al trasferimento tecnologico;
  - (e) valorizzare i risultati della ricerca dell'istituto, attraverso la promozione di attività che conducano ad un loro sfruttamento patrimoniale proveniente da concessioni di licenze di sfruttamento relativo a Brevetti o al *know-how* dell'ente (Art. 17 dello Statuto).
  - (f) far partecipare i propri Ricercatori e il personale non strutturato alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.

### Articolo 3

#### Oggetto della disciplina

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente regolamento si applica:
  - (a) alle invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca sviluppate dal personale strutturato e non strutturato della SZN;
  - (b) ai Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni, conseguiti dal personale strutturato e non strutturato della SZN nel corso dell'Attività di Ricerca e in generale dal personale coinvolto nel supporto di tali attività;
  - (c) alle invenzioni per le quali sia stato richiesto il Brevetto durante l'esecuzione del rapporto contrattuale del personale strutturato e non strutturato entro due anni da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con la SZN.

## **PARTE II**

### **LE INVENZIONI**

#### **Titolo I**

#### **Diritti e obblighi dell'Inventore**

### Articolo 4

#### Diritti dell'Inventore

1. Ai sensi dell'art. 65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102, dal titolo "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30", all'Inventore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto autore dell'Invenzione conseguita nell'ambito dell'Attività di Ricerca, sia essa Istituzionale, Commissionata e Finanziata, e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto,

convenzione e, in genere, qualsiasi accordo avente ad oggetto l'Invenzione conseguita deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale dell'Inventore. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Brevetto, come in tutta la documentazione brevettuale, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza o l'affiliazione, anche se temporanea, dell'Inventore alla SZN.

2. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, il diritto morale di essere riconosciuto come autore da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali, salvo diversa indicazione fornita per iscritto dagli stessi. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente regolamento riferisce al singolo Inventore, sono quindi da riferirsi a tutti i co-Inventori.
3. Nel caso in cui l'Ente di appartenenza dell'Inventore o degli Inventori non proceda al deposito della domanda di Brevetto o non comunicasse all'Inventore o agli Inventori l'assenza di interesse a procedervi entro i termini stabiliti nell'articolo 9 del presente regolamento, l'Inventore può procedere al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto. In tal caso, all'Inventore saranno riconosciuti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Brevetto, compresi quelli che, secondo le nuove disposizione della legge 24 luglio 2023 n. 102, sono in capo all'istituzione di appartenenza, fatta salva la premialità riconosciuta all'Ente all'art. 12 in caso di valorizzazione del trovato.
4. Nel caso in cui l'invenzione sia frutto dell'attività inventiva di più Inventori, al verificarsi degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.
5. Nel caso gli Inventori appartengano a diverse istituzioni e qualora anche solo una di esse abbia rispettato i termini di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 9 del presente regolamento, resta salva la titolarità istituzionale del trovato per l'istituzione che abbia proceduto al deposito o che abbia comunicato il proprio interesse a procedervi entro i termini stabiliti. Nel qual caso, la titolarità del Brevetto si intenderà condivisa in parti uguali tra gli Inventori messi nelle condizioni di procedere a proprio nome al deposito del Brevetto e l'istituzione che ha esercitato la propria titolarità istituzionale, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.
6. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 5 del presente art. 4, i termini di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 9 decorrono dalla data in cui è pervenuta la prima *disclosure* completa ad uno degli Enti contitolari, salvo quanto stabilito all'art. 21 comma 3 del presente regolamento.

## Articolo 5

### Obblighi di riservatezza

1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo nella tutela degli interessi dell'Ente. Il Personale strutturato e non strutturato dell'Ente, in qualità di potenziale Inventore, è quindi tenuto alla massima attenzione nella divulgazione non solo di risultati della ricerca contenuti in rapporti d'invenzione (o *disclosure* dell'invenzione, secondo il format di cui all'Allegato 2), ovvero in domande di Brevetto depositate e non ancora pubblicate, ma anche di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how. Inoltre, in tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni alla SZN, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di *know-how* e di ogni altra conoscenza di SZN, è fatto obbligo al personale strutturato e non strutturato della SZN di utilizzare gli accordi di confidenzialità (Allegato 3 - NDA e Allegato 4 - MTDA) predisposti dall'Ente.
2. L'Inventore deve sottoscrivere con l'Ente apposito accordo di riservatezza (Allegato 3 - NDA) secondo i termini e le condizioni stabilite per garantire non solo la tutela delle procedure relative al trasferimento di tecnologia non brevettata, ma anche di tutte le informazioni (idee, dati, procedure, ecc.) trasferite e/o scoperte e/o raccolte durante le attività di ricerca istituzionale, commissionata e finanziata (per il cui dettaglio si rimanda all'art. 25 del presente regolamento) – includendo sia il *background* che il *foreground* - che devono rimanere "segrete" e che non devono essere divulgate a terzi per il periodo di tempo definito nel suddetto accordo. Nel caso in cui le informazioni relative ai risultati conseguiti durante la ricerca debbano essere rivelate a terzi, esterni alla SZN, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'Inventore s'impegna a che i terzi sottoscrivano un accordo di riservatezza.

3. Fatte salve opportune eccezioni definite in ambito contrattuale con altri Enti o Imprese private, per tutto il personale strutturato e non strutturato coinvolto in attività legate allo scambio di sostanze materiali per la valutazione delle stesse solo nell'ambito della ricerca (es. materiale biologico, componenti chimici, ecc.) è obbligatorio sottoscrivere attraverso l'Ente apposito contratto di trasferimento materiale (Allegato 4 - MTDA). Tale documento viene stipulato al fine di vietare la divulgazione a terze parti o di utilizzare per scopi commerciali il materiale o le informazioni trasferite.
4. L'Inventore, ha altresì l'obbligo di osservare, nei rapporti con terze parti e con l'Ente e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare, per preservare il requisito della novità necessario per poter ottenere un valido titolo brevettuale.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi a tali attività.
6. La violazione degli obblighi di riservatezza è punita ai sensi dell'art. 623 del Codice Penale.

## Articolo 6

### Obblighi di comunicazione

1. Ai sensi dell'articolo n. 65, come modificato dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023, l'Inventore è obbligato a comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza, fermo restando l'onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Ciò implica che l'Inventore non può divulgare informazioni, seppur parziali, riguardanti le sue scoperte attraverso convegni, *workshop*, seminari, conferenze e pubblicazioni scientifiche e attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, relative all'invenzione prima di aver fatto la dovuta comunicazione all'Ente, a meno che non dimostri l'importanza di rendere l'invenzione di pubblico dominio. In tale ultimo caso, l'Inventore dovrà comunque farsi carico del costo opportunità, inteso come il sacrificio economico subito dall'Ente a fronte del mancato sfruttamento dell'opportunità economica di valorizzazione dell'invenzione. Tale costo sarà determinato dall'Ente con specifico atto.
2. La comunicazione si intende effettuata quando l'Ente è messo nelle condizioni di valutare l'innovazione come proposta di deposito brevettuale e deliberare di conseguenza. Per questo motivo la comunicazione deve essere redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 2 che deve essere compilato integralmente e trasmesso al GIO per l'avvio della pratica amministrativa. In nessun caso, saranno ritenute valide le semplici comunicazioni tramite email o altro mezzo di trasmissione, comunicazioni incomplete o trasmesse in altra forma o con altri mezzi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
3. Qualora non effettui detta comunicazione, l'Inventore non può in ogni caso depositare la domanda di Brevetto a proprio nome, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo n. 118 del CPI e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
4. È onere dell'Inventore, fornire i nominativi del personale che ha partecipato all'invenzione, sia che tale partecipazione si sia manifestata con un effettivo sforzo inventivo da parte del personale sia che tale personale abbia partecipato all'invenzione con funzioni esecutive. Nella comunicazione di cui al modulo Allegato 2, gli Inventori quindi avranno la piena responsabilità di identificare chiaramente gli Inventori, di quantificare il loro contributo all'invenzione e di indicare, qualora necessario, la descrizione del loro contributo. Resta inteso che l'Ente, che riceve la comunicazione, non avrà alcuna responsabilità nel caso un terzo non inserito nel novero degli Inventori rivendichi la paternità morale del trovato. Resta inteso, inoltre, che qualora si manifesti tale circostanza, se il terzo che rivendica il proprio diritto ad essere riconosciuto come Inventore dimostri la legittimità della sua istanza, questo potrà essere inserito nel novero degli Inventori e i costi relativi alla presente operazione saranno sostenuti dagli stessi Inventori, comprese le conseguenze legali della suddetta omissione.

## Articolo 7

### Obblighi di collaborazione

1. Ai sensi dell'articolo n. 65, come modificato dalla Legge 24 luglio 2023 n. 102, l'Inventore è tenuto a prestare la massima collaborazione e la massima assistenza al fine di consentire alla SZN di procedere al deposito del titolo. Tale collaborazione inizia dalla fase di comunicazione dell'invenzione che deve essere completa e redatta secondo i moduli previsti dal presente regolamento e secondo le modalità indicate al successivo art. 19 al fine di consentire all'Ente di formulare, con la dovuta consapevolezza, le proprie valutazioni in merito alla brevettabilità dell'invenzione e di deliberare a favore o meno del relativo deposito del Brevetto.
2. L'Inventore è inoltre tenuto a prestare la massima collaborazione anche nelle fasi successive al deposito dell'invenzione, come ad esempio, nei rapporti con i consulenti esterni e con le imprese potenzialmente interessate al titolo.
3. Altresì, l'Inventore è tenuto alla massima collaborazione anche nelle fasi di promozione e valorizzazione del Brevetto, qualora ciò sia ritenuto necessario dall'Ente. Ciò implica, a titolo non esaustivo, la sua piena disponibilità a partecipare ad eventi di promozione del Brevetto organizzati o segnalati dalla SZN, la sua piena disponibilità a collaborare alla ricerca di eventi di ogni genere a cui presentare il titolo, nonché la sua piena disponibilità a collaborare nella fase di valorizzazione del Brevetto mettendo in essere attività che riguardano in linea generale, ma non limitatamente, la ricerca di contatti di imprese pubbliche e private a cui proporre il Brevetto e la partecipazione agli incontri con le suddette imprese per la descrizione degli aspetti tecnico – scientifici del trovato.
4. Nel caso in cui il ricercatore non rispetti gli obblighi di cui al presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e l'Ente può decidere di non includerlo tra i destinatari dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui all'art. 9.

## **Titolo II**

### **Diritti e obblighi dell'Ente**

#### Articolo 8

##### Diritti della SZN

1. Fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti Inventori, ai sensi dell'art. 65 come modificato dalla Legge 24 luglio 2023 n. 102 che sancisce il principio della titolarità istituzionale, la SZN è titolare esclusivo dei diritti e degli obblighi derivanti dalle invenzioni conseguite dal Personale strutturato e non strutturato nel corso della Ricerca Istituzionale, Commissionata e Finanziata.

#### Articolo 9

##### Obblighi di deposito e di comunicazione della SZN

1. Ricevuta la comunicazione dell'oggetto dell'invenzione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, è onere dell'Ente – in solido con l'Inventore/Inventori – salvaguardare la novità dell'invenzione stessa.
2. Ai sensi del art. 65 del Codice di Proprietà industriale, come modificato dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023, la struttura di appartenenza – nella fattispecie la SZN - entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'oggetto dell'invenzione da parte dell'Inventore o degli Inventori, quando trasmessa secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento, deve depositare la domanda di Brevetto o comunicare all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

3. Il termine di sei mesi di cui al precedente comma può essere prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della *disclosure* completa dell'invenzione. Tale termine decorre dall'ultima integrazione alla *disclosure*, come da procedura indicata al successivo art. 19.
4. Qualora l'Ente non provveda entro il suddetto termine a depositare la domanda di Brevetto o a comunicare la sua assenza di interesse a procedere, vale quanto stabilito all'art. 4 comma 3 del presente regolamento.

#### Articolo 10

##### Atti di disposizione dei diritti della SZN

1. La SZN come titolare esclusivo delle invenzioni conseguite dal Personale strutturato e non strutturato nel corso della Ricerca Istituzionale e Commissionata ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale dei Brevetti, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, la SZN ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al Brevetto e sul Brevetto ovvero di sfruttare tali Brevetti direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. Le facoltà di cui al comma 1 che precede spettano alla SZN anche sulle quote delle Invenzioni e dei relativi Brevetti ottenuti dalla SZN in collaborazione con altri soggetti.

#### Articolo 11

##### Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti della SZN

1. I corrispettivi dovuti alla SZN in base ai contratti di cui al precedente art. 10, sono determinati dalla Commissione Brevetti (di cui alla Parte III del presente regolamento) tenuto conto dell'importanza economica dell'Invenzione e del valore del Brevetto, nonché dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte dell'Ente per l'ottenimento e il mantenimento del Brevetto.
2. In particolare, in seguito all'avvenuta valorizzazione del Brevetto, ripianati tutti i costi connessi alla domanda di Brevetto o al Brevetto, i proventi residui potranno essere ripartiti tra l'Ente, l'Inventore (o gli Inventori) e il Dipartimento (o i Dipartimenti) di afferenza all'interno del quale l'attività di ricerca è stata condotta e i risultati inventivi sono stati conseguiti secondo le seguenti quote:
  - (a) 75% dei proventi residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà all'Ente;
  - (b) da 0% a 15% dei proventi residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà all'/agli Inventore/i del Brevetto valorizzato. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro deve tenere conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell'Invenzione e delle quote di partecipazione all'invenzione;
  - (c) da 10% a 25% dei proventi residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà al/ai Dipartimento/i all'interno del/dei quale/i l'Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi sono stati conseguiti.
3. Il 15% dei proventi residui derivanti dall'attività di valorizzazione saranno corrisposti agli Inventori del Brevetto valorizzato nel caso in cui abbiano rispettato gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento. A tal fine, l'Ente potrà richiedere agli Inventori una breve relazione delle attività svolte, in cui sia possibile determinare il loro contributo in termini di valorizzazione del trovato e rispetto degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Nel caso in cui il loro contributo alle attività di assistenza, collaborazione e all'attività di valorizzazione del trovato non fosse ritenuto adeguato, tale percentuale potrà



essere ridotta ad insindacabile giudizio dell'Ente e la differenza tra quanto spettante all'Inventore/agli Inventori e quanto effettivamente ad essi erogato sarà corrisposta a favore del/i Dipartimento/i all'interno del/dei quale/i l'Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi sono stati conseguiti.

## Articolo 12

### Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Inventore

1. Qualora ricadano le circostanze di cui all'art. 4 commi 3 e 4 del presente regolamento, l'Inventore (o gli Inventori) sono titolari degli obblighi e dei diritti scaturenti dalla titolarità del Brevetto.
2. Alla luce di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, l'Inventore (o gli Inventori), in quanto titolari, saranno obbligati a sostenere tutte le spese previste dall'iter brevettuale, comprese quelle di deposito, di mantenimento, di estensione europea ed internazionale e quelle legate ad eventuali azioni giudiziarie. L'Ente è pertanto esentato da ogni onere (procedurale ed economico) legato al Brevetto e alla domanda di Brevetto di cui non è titolare.
3. Alla luce di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, l'Inventore (o gli Inventori), sono destinatari dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione relative al Brevetto e alla domanda di Brevetto di cui sono titolari. Anche in questo caso, l'Ente è esentato dal partecipare alle attività di valorizzazione del Brevetto che restano in capo ai titolari.
4. In seguito all'avvenuta valorizzazione del Brevetto, ripianati tutti i costi connessi alla domanda di Brevetto o al Brevetto, gli Inventori in quanto titolari saranno tenuti a ripartire i proventi residui dal medesimo percepiti secondo le seguenti percentuali:
  - (a) 70% dei proventi residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà al/agli Inventore/Inventori del Brevetto valorizzato. Nel caso in cui vi siano più Inventori, si presume che i proventi residui saranno attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali, salvo diversa indicazione fornita per iscritto dagli stessi al momento del deposito del titolo. La ripartizione dei proventi residui tra gli Inventori potrà essere anche decisa con un successivo atto tra loro stipulato. Le relative spettanze contenute in tale atto dovranno comunque tener conto del contributo inventivo speso e dichiarato da ogni Inventore in sede di deposito del titolo;
  - (b) 20% dei residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà all'Ente;
  - (c) 10% dei residui derivanti dall'attività di valorizzazione spetterà al/ai Dipartimento/i all'interno del/dei quale/i l'Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi sono stati conseguiti.
5. Le percentuali di cui al comma 4 lettera b) e c) che precede, sarà corrisposta dall'Inventore all'Ente o al/ai Dipartimento/i all'interno del/dei quale/i l'attività di ricerca è stata condotta secondo modalità che verranno concordate di volta in volta tra le parti.

## Articolo 13

### Spese di Brevetto e tasse di mantenimento

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 3 e 4 del presente regolamento, la SZN sostiene ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento e al mantenimento in vigore del Brevetto.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del Brevetto o di altre motivazioni, l'Ente decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento in vigore, deve dare in tempo utile comunicazione all'Inventore, rendendosi disponibile alla cessione della titolarità del Brevetto all'Inventore o agli Inventori.
3. Nel caso in cui l'Inventore o gli Inventori siano diventati titolari del Brevetto per effetto delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo, saranno tenuti a corrispondere il 50% delle spese brevettuali fino ad allora sostenute dall'Ente a titolo di rimborso. Resta salvo quanto stabilito al precedente art. 12.
4. Nel caso in cui l'Inventore o gli Inventori siano diventati titolari del titolo per le circostanze di cui all'art. 4

commi 3 e 4 del presente regolamento, essi sono titolari di ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del Brevetto e al suo mantenimento in vigore. Resta salvo quanto stabilito al precedente art. 12.

#### Articolo 14

##### Azioni giudiziarie relative al Brevetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 3 e 4 del presente regolamento e all'articolo 13 che precede, la SZN è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del Brevetto, laddove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. Qualora la SZN ravvisi o riceva comunicazione di eventuali attività di terzi in contraffazione del Brevetto e abbia ancora la disponibilità del medesimo, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del titolo.
3. In ogni caso l'Inventore o gli Inventori sono tenuti a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il Brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
4. Nel caso in cui l'Inventore o gli Inventori siano diventati titolari del Brevetto per effetto delle circostanze di cui al comma 2 dell'art. 13 o per le circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del presente regolamento, saranno loro – e non l'Ente – ad essere legittimati ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del Brevetto, laddove tale obbligo – anche in questo caso - non sia stato posto a carico di terzi ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato. Inoltre, qualora l'Inventore o gli Inventori ravvisino o ricevano comunicazione di eventuali attività di terzi in contraffazione del Brevetto o della domanda di Brevetto di cui sono titolari, dovranno attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del titolo. Resta inteso che l'Ente è mantenuto indenne da qualsiasi azione legale e da qualsiasi conseguenza porti l'attività intrapresa dagli Inventori a difesa del Brevetto o della domanda di Brevetto di cui sono titolari.

### **PARTE III**

#### **La procedura di brevettazione e gli organismi coinvolti**

##### **Titolo I**

##### **La Commissione Brevetti**

#### Articolo 15

##### Composizione della Commissione Brevetti

1. Presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn è istituita apposita commissione tecnica in materia di proprietà industriale definita "Commissione Brevetti" con specifiche funzioni consultive e propositive riguardanti ogni questione relativa alla tutela e alla valorizzazione della proprietà industriale dell'Ente.
2. In generale la Commissione Brevetti è composta da cinque membri, di cui due esterni alla SZN e tre interni scelti in funzione della loro comprovata esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico in materia brevettuale.
3. La nomina dei membri interni della Commissione Brevetti è fatta in seguito ad apposita procedura di valutazione della professionalità interna avviata mediante pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse a far parte della Commissione Brevetti da parte della Direzione Generale e la procedura di valutazione viene espletata dal Presidente o da un suo incaricato. I membri esterni della Commissione Brevetti, invece, sono proposti dal Presidente o da un suo incaricato e sono scelti in base alla comprovata esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico in materia brevettuale. Tra i membri interni

alla SZN viene nominato il Presidente della Commissione Brevetti.

4. Tutti i membri della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati dal Presidente dell'Ente mediante apposito decreto. Il Presidente della Commissione Brevetti, dopo la sua nomina, può proporre, con richiesta scritta al Presidente della SZN, un segretario che potrà essere scelto o tra gli altri membri della Commissione o essere esterno ad essa. Il segretario non avrà funzioni consultive e propositive ma solo amministrative e di supporto ai lavori della Commissione ed opererà sotto il vincolo della stretta riservatezza.
5. Tutti i membri della Commissione possono restare in carica per un periodo di tempo di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati, in continuità di nomina, una sola volta per un successivo quadriennio.
6. I membri della Commissione Brevetti svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri esterni alla SZN possono accedere ad un rimborso spese per la partecipazione ai lavori ogni qual volta la Commissione si riunisce in presenza.
7. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Brevetti può essere integrata, su proposta scritta del suo Presidente al Presidente della SZN, da esperti di comprovata competenza in materia ovvero iscritti all'Albo dei Consulenti in proprietà industriale.

## Articolo 16

### Compiti e funzioni della Commissione Brevetti

1. La Commissione ha il compito di istruire e informare gli altri organi decisionali riguardo i processi di brevettazione, tutelando le procedure per il deposito, lo sviluppo, l'amministrazione, la protezione e la valorizzazione dei Brevetti realizzati attraverso le attività di ricerca dell'Ente.
2. La Commissione assolve ai compiti di proposta e valutazione necessari ai fini del presente regolamento per decisioni che siano connesse con la materia dei Brevetti.
3. La Commissione svolge, inoltre, compiti atti a monitorare lo sviluppo delle iniziative di ricerca collegate a Brevetti e/o domande di Brevetto già depositate e delle iniziative promozionali per la loro diffusione all'esterno e, più in generale, per favorire l'incontro tra la domanda d'innovazione proveniente dal mercato e il potenziale di ricerca costituito dalla SZN.
4. In particolare, la Commissione esprime pareri e formula proposte e valutazioni su:
  - (a) le richieste di deposito e/o estensione dei Brevetti;
  - (b) il mantenimento dei Brevetti, negli anni successivi al deposito, mediante monitoraggio del loro stato di sviluppo;
  - (c) attività di valorizzazione del Brevetto inclusa la cessione o licenza dei Brevetti e determinazione delle modalità ed entità dei corrispettivi o proventi derivanti da tali attività;
  - (d) la ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti della SZN ai sensi dell'art. 11 che precede;
  - (e) la ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Inventore ai sensi dell'art. 12 che precede;
  - (f) l'entità dei costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per il deposito e il mantenimento in vigore di Brevetti, che dovranno in primo luogo essere ripianati dai corrispettivi incassati a seguito della conclusione degli accordi di cui all'art. 9 che precede;
  - (g) le eventuali sanzioni e/o costi da applicare alle parti nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente regolamento;
  - (h) su ogni altra questione di interesse della materia per la quale viene appositamente investita.
5. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può avvalersi di tutte le risorse, messe a disposizione dall'Ente o da soggetti da essa incaricati, per l'ottenimento di informazioni utili a formulare il proprio parere sulla materia che è stata chiamata a valutare e a compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

6. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza.
7. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima può anche avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità. La nomina, che vale esclusivamente per l'oggetto in essa specificato, è disposta dal Presidente della Commissione.
8. La Commissione è tenuta ad esprimere i propri pareri di norma entro 45 giorni dalla data di richiesta. Questa scadenza può essere estesa a 60 giorni nel caso di consultazioni con esperti esterni all'Ente.

#### Articolo 17

##### Adunanze della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni 6 (sei) mesi ovvero nei casi in cui, per ragioni di particolare importanza o urgenza, il Presidente, a suo discrezionale giudizio, reputi opportuno disporre la convocazione. La Commissione può essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.
2. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, reputi opportuno che la riunione si svolga in teleconferenza, in videoconferenza ovvero mediante consultazione scritta con qualunque mezzo che consenta di averne prova del ricevimento da parte del destinatario, il medesimo potrà optare per dette modalità di svolgimento della riunione, specificando la scelta nell'avviso contenente la convocazione.
3. La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta. È facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) membri della Commissione.
5. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione può invitare a partecipare alla seduta i soggetti interessati a pratiche di particolare complessità, i quali non possono in ogni caso partecipare alla decisione finale.
6. Delle decisioni assunte dalla Commissione, con qualunque modalità le medesime siano adottate, deve esserne tenuta evidenza documentale.

### **Titolo II**

#### **Il Grant and Innovation Office (GIO) e la procedura di brevettazione**

#### Articolo 18

##### Il Grant and Innovation Office

1. Nell'ambito dell'Area Terza Missione, l'Ente individua nel Grant and Innovation Office l'ufficio che svolge le funzioni di Ufficio Brevetti previste dal seguente regolamento.
2. Il GIO assiste e supporta il personale strutturato e non strutturato dell'Ente per quanto possa occorrere loro al fine della preliminare valutazione delle *disclosure* dell'invenzione, della valorizzazione delle invenzioni, svolgendo la funzione di intermediario tra il personale, la Commissione Brevetti e gli uffici interni ed esterni coinvolti nel processo di brevettazione secondo le modalità di cui al successivo art. 19.
3. Il GIO, inoltre, ha il compito di promuovere la collaborazione con le imprese al fine della valorizzazione delle invenzioni.

Articolo 19  
Procedura di brevettazione

1. La procedura di brevettazione inizia con la comunicazione da parte dell'Inventore o degli Inventori dell'oggetto dell'invenzione al GIO che fornirà il proprio supporto e una prima verifica della brevettabilità dell'invenzione, richiedendo integrazioni, elementi necessari alla valutazione dell'idea brevettuale e/o documentazione ulteriore al fine di finalizzare una *disclosure* dell'invenzione completa da trasmettere alla Commissione Brevetti.
2. L'Inventore/Gli Inventori sono obbligati a supportare la fase di verifica attuata dal GIO con apposita documentazione, fornendo gli elementi necessari alla valutazione dell'idea brevettuale, così come richiesti dal referente del GIO delegato a tale operazione.
3. L'output di questa prima fase della procedura di brevettazione è la *disclosure* dell'invenzione (redatta secondo il format di cui all'Allegato 2) che, una volta completa, l'Inventore trasmette al Presidente della SZN, con in copia la Direzione Generale della SZN e il GIO, per l'avvio ufficiale della pratica amministrativa (come da format di cui all'Allegato 1). A valle della suddetta comunicazione, il Presidente della SZN trasmetterà la richiesta del deposito di Brevetto e la relativa *disclosure* sotto forma di istanza di valutazione alla Commissione Brevetti che, a seguito di interpello, si esprimerà fornendo le opportune valutazioni relative al parere di deposito. Dal momento in cui riceve tale documentazione, la Commissione Brevetti avrà 45 giorni per fornire il proprio parere sul deposito del titolo, estendibili a 60 giorni nel caso decidesse di avvalersi di personale qualificato esterno all'Ente. I lavori della Commissione Brevetti, in ogni caso, devono svolgersi in modo tale da garantire la tempistica dettata dalla vigente normativa in tema di proprietà industriale indicata all'art. 9 del presente regolamento.
4. Nel caso di parere negativo da parte della Commissione Brevetti, il Presidente della Commissione è tenuto a darne giusta comunicazione alla *Governance* dell'Ente, al GIO e al Ricercatore che riceverà in forma scritta l'esito della valutazione effettuata. Ricevuto il diniego al deposito, il ricercatore potrà proseguire con la procedura di deposito della domanda di Brevetto a proprio nome e autonomamente previo ricevimento del nulla osta da parte dell'Ente. Resta salvo quanto stabilito all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, all'art. 12 commi 3 e 4 e all'art. 13 commi 3 e 4 del presente regolamento.
5. In caso di parere completamente positivo o parzialmente positivo (quando, a mero titolo di esempio, la Commissione proponesse modifiche, chiarimenti e/o integrazioni ulteriori alla *disclosure* dell'invenzione come presentata), il Presidente della Commissione Brevetti è tenuto a darne giusta comunicazione alla *Governance* dell'Ente, al GIO e al Ricercatore che riceverà in forma scritta l'esito della valutazione effettuata. In caso di parere parzialmente positivo, la Commissione Brevetti può concordare con l'Inventore/gli Inventori un tempo massimo entro cui effettuare le modifiche richieste e tali modifiche dovranno essere trasmesse dall'Inventore/dagli Inventori, per il tramite del GIO, alla Commissione Brevetti e alla *Governance* dell'Ente. Eventuali inadempienze da parte dell'Inventore/ degli inventori saranno da intendersi come violazione degli obblighi di collaborazione di cui all'art. 7 del presente regolamento. Inoltre, in caso di parere parzialmente positivo, la tempistica indicata all'art. 9 del presente regolamento si intenderà avviata al ricevimento di una *disclosure* ritenuta completa dalla Commissione Brevetti. Resta inteso che la Commissione Brevetti è tenuta ad agire secondo etica e buon senso e in nessun caso può rendere un parere parzialmente positivo al solo fine di ritardare i tempi di deposito della Domanda di Brevetto. Quando la Commissione Brevetti giunge ad un parere completamente positivo, il GIO trasmetterà al Consiglio di Amministrazione (CdA) la documentazione relativa all'idea brevettuale.
6. Il CdA analizzando la documentazione valuta la proposta e potrà deliberare in senso positivo o negativo. In caso di diniego, il ricercatore potrà proseguire con la procedura di deposito della domanda di Brevetto a proprio nome e autonomamente previo ricevimento del nulla osta da parte dell'Ente. Resta salvo quanto stabilito all' art. 4 commi 3 e 4, all'art. 12 commi 2 e 3 e all'art. 13 commi 3 e 4 del presente regolamento. In caso di parere favorevole del CdA, il Direttore Generale, in quanto delegato a procedere con gli atti successivi secondo quanto previsto da suddetto regolamento, autorizza il GIO a predisporre la pratica amministrativa, insieme all'Ufficio Appalti, contratti, e forniture, per l'affidamento del servizio ad apposito consulente esterno che affiancherà l'Ente e l'Inventore/gli Inventori nella finalizzazione del deposito

brevettuale e, se del caso, nelle fasi successive.

7. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di brevettazione sono obbligati a mantenere riservate tutte le informazioni condivise sulla potenziale invenzione.

## **PARTE IV**

### **Disposizioni speciali**

#### **Titolo I**

#### **Casi particolari**

##### **Articolo 20**

##### **Invenzioni di personale non strutturato (interni non dipendenti)**

1. Qualora per il conseguimento di un’Invenzione, la SZN si sia avvalsa dell’apporto determinante di personale non strutturato (ovvero interni non dipendenti, i.e. assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, contrattisti, prestatori d’opera), è riconosciuto a questi ultimi il diritto morale di essere riconosciuti come Inventori.
2. Il personale non strutturato che partecipa all’Attività di Ricerca, prima dell’inizio della loro attività, deve dichiarare per iscritto al Direttore di Dipartimento a cui afferiscono di accettare l’applicazione nei loro confronti delle norme del presente regolamento.
3. Il personale non strutturato ha, altresì, l’obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti nell’ambito dell’Attività di Ricerca, conformemente a quanto previsto nell’art. 5 che precede e sono tenuti, parimenti agli altri Inventori, a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 6 e 7 che precedono e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

##### **Articolo 21**

##### **Inventori di altri enti o altre istituzioni**

1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti con la SZN (format Accordo di Cogestione – Allegato 5).
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altri enti o altre istituzioni che abbiano tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano:
  - (a) nel caso in cui l’istituzione a cui afferiscono i ricercatori si sia espressa positivamente al deposito entro i termini indicati all’articolo 9 del presente regolamento;
  - (b) nel caso in cui l’istituzione che abbia espresso il proprio parere non favorevole al deposito a titolarità istituzionale, abbia fornito il proprio nulla osta al deposito del Brevetto ai propri ricercatori Inventori.
3. Come già indicato all’art. 4 del presente regolamento, i termini di cui all’art. 9 commi 2 e 3 decorrono dalla data in cui è pervenuta la prima *disclosure* completa ad uno degli Enti contitolari. Al fine di assicurarsi che eventuali ritardi nella procedura di deposito del Brevetto non siano attribuibili ad inattività da parte degli Inventori, resta salva la facoltà della SZN che ha ricevuto la *disclosure* completa dai propri inventori,

richiedere la *disclosure* dell'invenzione trasmessa dagli inventori dell'Ente contitolare, richiesta che non potrà essere irragionevolmente negata. Qualora l'Ente contitolare e/o gli Inventori ad esso afferenti non provvedessero a tale trasmissione entro una settimana dalla richiesta, i termini di cui all'art. 9 commi 2 e 3 decorreranno da quando la SZN riceverà tutte le *disclosure* complete.

4. Nel caso si verifichi la circostanza discussa al comma 2 lettera (a) del presente articolo, sarà possibile per la SZN procedere al deposito del Brevetto in cogestione con l'istituzione o le istituzioni contitolari del Brevetto. Per la percentuale di titolarità, vale quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.
5. Nel caso si verifichi la circostanza discussa al comma 2 lettera (b) del presente articolo, potrà configurarsi la contitolarità della SZN in solido con gli Inventori di altri enti o istituzioni. Per la percentuale di titolarità, vale quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.
6. È fatta salva la possibilità degli Inventori di altri enti o altre istituzioni trasferire la titolarità dei risultati conseguiti a favore della SZN, secondo specifico atto di cessione dei diritti e degli obblighi legati al Brevetto.
7. Resta fermo in ogni caso il diritto morale degli Inventori di essere riconosciuti come autori del trovato.

## Articolo 22

### Casi di Inventori con multi-affiliazione

1. In caso di Inventore con affiliazioni multiple, salvo diverso accordo tra le Parti, prevale l'istituzione presso la quale il soggetto è impiegato, anche se la ricerca è finanziata dall'ente a cui il soggetto è affiliato. A seconda che la situazione configuri il caso di Inventore dipendente di altra istituzione o di personale interno non dipendente dell'Ente, si rimanda agli articoli del presente regolamento che disciplinano la specifica fattispecie.

## Articolo 23

### Invenzioni occasionali

1. Ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D. Lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni, per le invenzioni realizzate dal dipendente al di fuori del rapporto lavorativo - quindi al di fuori dell'orario di lavoro (Cass. n. 2732/1992, n. 11305/2003) e del luogo di lavoro - ma che riguardino invenzioni industriali rientranti nel campo di attività dell'Ente (c.d. invenzioni occasionali) - è l'Inventore (o gli Inventori) ad essere titolare dei diritti patrimoniali e del Brevetto. Tuttavia, se l'Inventore (o gli Inventori) non vuole sfruttare personalmente l'invenzione, il conseguimento di un'invenzione occasionale comporterà:
  - (a) per l'Ente un diritto di opzione - da esercitare entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di Brevetto a cui l'Inventore è comunque obbligato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento - per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del Brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, Brevetti all'estero;
  - (b) per l'Inventore, la corresponsione di un canone di licenza o del prezzo di cessione dell'invenzione, da fissare con apposito atto.
2. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
3. Resta fermo in ogni caso il diritto morale dell'Inventore o degli Inventori di essere riconosciuti come autori del trovato.

## Articolo 24

### Invenzioni nell'ambito di spin-off

1. In caso di invenzioni conseguite nell'ambito di imprese spin-off, resta ferma la titolarità istituzionale dell'Ente di appartenenza degli Inventori.
2. È specifica facoltà dell'Ente rinunciare a suddetta titolarità in favore degli Inventori che hanno costituito o fanno parte dello spin-off o in favore dello spin-off stesso, qualora richiesto dagli Inventori.
3. Al verificarsi degli eventi di cui al precedente comma, l'Ente deve comunicare la propria intenzione di rinuncia, da esercitare dopo aver ricevuto la comunicazione dell'invenzione secondo gli obblighi prescritti all'art. 6 e le disposizioni previste dal presente regolamento, al fine di consentire ai titolari l'esercizio del proprio diritto di deposito della domanda di Brevetto.

## **Titolo II**

### **Invenzioni da ricerca Finanziata e Commissionata**

#### Articolo 25

##### Invenzioni nell'ambito di Ricerca Finanziata o Commissionata

1. Le fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata possono esemplificarsi come segue:
  - (a) contratto avente ad oggetto attività di servizio, nell'ambito del quale il soggetto finanziatore può chiedere all'Ente la realizzazione di un'attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie e i risultati delle attività svolte, anche come cliente;
  - (b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo, nell'ambito del quale il soggetto finanziatore ha concepito autonomamente un'idea progettuale o una tecnologia da svilupparsi nell'ambito di una collaborazione o richiedendo un intervento qualificato all'Ente volto all'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento dell'idea/tecnologia;
  - (c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa in cui il contributo di innovazione dell'Ente è particolarmente rilevante poiché, fermo restando il finanziamento e l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di ricerca.
2. Nei contratti di ricerca commissionata, va indicata con esattezza la natura della prestazione e l'oggetto della stessa, in particolare evidenziando quegli elementi che valgano a differenziare il rapporto da altre fattispecie e in modo da inserire il suddetto tipo di contratto in una delle casistiche elencate nel comma precedente. Anche in ragione del tipo di prestazione, va definita con esattezza quale sia il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attività nonché il risultato atteso da parte del soggetto finanziatore e dell'Ente.
3. Al fine di tutelare le potenziali innovazioni sotto il profilo brevettuale e disciplinarne la relativa titolarità, il contratto di ricerca commissionata dovrà contenere uno specifico articolo che tratti la titolarità, regolando quando questa può considerarsi come: esclusiva dell'Ente esecutore, esclusiva dell'Ente finanziatore o in cogestione. Allo stesso modo, si rimanda a specifici accordi tra le parti sul tema del regime dello sfruttamento delle invenzioni conseguite nell'ambito di tali rapporti e della disseminazione dei risultati mediante pubblicazioni.
4. Le parti coinvolte sono tenute ad assicurare che *background* e *foreground* conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza (ex art. 98 del C.P.I. "Segreti commerciali") o della novità (se destinati alla brevettazione) sottoscrivendo appositi accordi di confidenzialità (secondo i modelli di NDA e MTDA allegati al presente regolamento) qualora la casistica di ricerca commissionata lo richieda, come nei casi di cui al punto (b) e (c) elencati al comma 1 del presente articolo.
5. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca commissionata o finanziata, il potenziale Inventore,



non appena conseguito il risultato inventivo, è tenuto a darne immediata comunicazione secondo gli obblighi di cui all'art. 6 e alle disposizioni del presente regolamento essendo, anche in tale caso, riconosciuta la titolarità istituzionale *ab origine*.

**PARTE V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 26

Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia derivante dal presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 27

Proroga della Commissione Brevetti in carica

1. Le funzioni previste dal presente regolamento sono svolte dalla Commissione Brevetti che potrà restare in carica anche oltre la scadenza del suo mandato, fino a quando non venga costituita la nuova Commissione.

Articolo 28

Emanazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore alla data prevista dalla Delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento non si applica alle Invenzioni, agli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che sono disciplinati ai sensi del precedente regolamento Brevetti della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.



**Allegato 1**

**Al Presidente della  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**Al Direttore Generale della  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**cc: Grant and Innovation Office  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**OGGETTO: Presentazione della *disclosure* dell'invenzione per nuova domanda di brevetto**

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa \_\_\_\_\_, ruolo \_\_\_\_\_, afferente al Dipartimento \_\_\_\_\_ presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), in qualità di autore/co-autore del report di ricerca (*disclosure* dell'invenzione) dal titolo “ \_\_\_\_\_ ” (acronimo \_\_\_\_\_) titolo \_\_\_\_\_, ai sensi del vigente regolamento brevetti della SZN approvato con delibera del CdA n. 83 del 28/05/2024.

**CHIEDE**

che il suddetto report sia esaminato dai membri della Commissione Brevetti della SZN al fine di ottenere un parere sulla validità dello stesso come oggetto di deposito di nuova domanda di brevetto. A tal fine, si allega al presente documento il report redatto in conformità al modello SZN. Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di fare richiesta anche a nome di tutti in co-inventori che si riportano nella tabella che segue:

<b>Inventore/i (Nome e Cognome)</b>	<b>Apporto all'invenzione (percentuale inventiva)</b>	<b>Affiliazione SZN (Indicare Ruolo/Area/Sede/ Dipartimento)</b>	<b>Affiliazione ad altra Istituzione (Indicare l'Istituzione)</b>

Cordialmente,

Nome e Cognome

Firma



**Annex 1 – English version**

**To President of  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**To General Director of  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**cc: Grant and Innovation Office  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**SUBJECT: Presentation of the disclosure of invention for a new patent application**

The undersigned, Dr. \_\_\_\_\_, job title \_\_\_\_\_, Department \_\_\_\_\_ at the Stazione Zoologica Anton Dohrn, as Inventor of the research report (*disclosure of the invention*) entitled " \_\_\_\_\_ " (patent application acronym \_\_\_\_\_), pursuant to the patent regulation of SZN (Deliberation of Board of Directors e n. 83 on May 28th, 2024).

**ASKSED TO**

that the aforementioned report be examined by the members of the Patent Commission of the SZN in order to obtain an opinion on the validity of the same as the subject of the filing of a new patent application. For this purpose, the report prepared in accordance with the SZN model is attached. The undersigned, also declares that I'd like to an application on behalf of all the co-inventors mentioned in the table that follows:

<b>Inventor(s)</b>	<b>Contribution to the invention</b> ( <i>inventive percentage</i> )	<b>SZN Affiliation</b> ( <i>Indicate Role/Area/Location/Department</i> )	<b>Affiliation to another institution</b> ( <i>Please indicate the institution</i> )
Name and Surname			

Regards

Name and Surname

Signature



## Allegato 2

**DISCLOSURE DELL'INVENZIONE****RICHIESTA DI DEPOSITO PER DOMANDA DI BREVETTO**

Lo/Gli Inventore/Autore/Inventori/Autori, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dichiara/dichiarano quanto segue:

**SEZIONE 1: ANAGRAFICA****GENERALITÀ DEL PROPONENTE:**

- NOME E COGNOME:
- DIPARTIMENTO/SEDE:
- TITOLO/QUALITÀ:
- TELEFONO:
- CELLULARE:
- E-MAIL:

**TITOLO INVENZIONE** (o altro diritto di proprietà industriale e intellettuale):

**ATTIVITÀ DI PROVENIENZA DELL'INVENZIONE** (Indicare se si tratta di attività di ricerca libera o finanziata nell'ambito di progetti o contratti di ricerca. Se finanziata indicare i riferimenti):

**SOGGETTI CO-INVENTORI E/O CO-AUTORI DELL'INVENZIONE** (Si ricorda che la somma complessiva dei contributi inventivi deve dare 100%)

(Indicare la relativa posizione giuridica del **personale** e la percentuale del contributo inventivo prestato - *es. Mario Rossi, Ricercatore, Dipartimento X, 70%*):

	Nome e Cognome (come da documento di identità)	Titolo	Area/ Sede/ Dipartimento	Percentuale inventiva
1.				
2.				

(Se presente, indicare la relativa posizione giuridica del **personale esterno** con relativa affiliazione e percentuale del contributo inventivo prestato - *es. Franco Bianchi, Nome Srl, 30%*):

	Nome e Cognome (come da documento di identità)	Organizzazione	Percentuale inventiva
1.			
2.			



**CO-TITOLARITÀ** - a cura del GIO della Stazione Zoologica Anton Dohrn, previa comunicazione fornita dagli inventori

*(Indicare - se coinvolte - Aziende, Enti pubblici o privati con cui si è svolta l'attività inventiva, riportandone in percentuale la ripartizione della titolarità)*

- 
- 

NOTE: \_\_\_\_\_

## SEZIONE 2: DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE PROPOSTA

**PROBLEMA DI RIFERIMENTO** (Indicare il problema che l'invenzione ambisce a risolvere, come viene attualmente risolto e quali sono i vantaggi dell'invenzione proposta rispetto alle tecnologie/prodotti esistenti)

- **IL PROBLEMA CHE L'INVENZIONE RISOLVE**

---

---

- **COME È ATTUALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA**

---

---

- **VANTAGGI RISPETTO ALLE SOLUZIONI ESISTENTI E RELATIVE METRICHE**

(indicare anche gli effetti economici del trovato quali, ad esempio, la diminuzione del costo di produzione unitario, l'aumento delle prestazioni, ecc.)

---

---

**DESCRIZIONE INVENZIONE** (Indicare il tipo di trovato da proteggere, le caratteristiche principali, le caratteristiche tecniche innovative, le aree di applicazione industriale, il mercato di riferimento, lo stato di avanzamento dell'invenzione con le relative attività future, gli attori e le risorse necessarie per lo sviluppo della tecnologia e i contatti già in corso per il futuro sfruttamento del brevetto):

- **TIPO DI TROVATO DA PROTEGGERE**

- Prodotto/ Dispositivo
- Sistema
- Metodo/processo
- Algoritmo
- Altro (spiegare)



- **CARATTERISTICHE PRINCIPALI** (fornire una descrizione dettagliata dell'invenzione con precise indicazioni sulle possibili implementazioni e realizzazioni con almeno un disegno. Limitare la descrizione a 5 pagine, esclusi i disegni. È possibile allegare ogni documento ritenuto utile per comprendere l'invenzione):

---



---



---

- **CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE:**

---



---

- **AREE DI APPLICAZIONE** (Indicare in che ambiti/ settori l'invenzione può essere utilizzata):

---



---

- **MERCATO DI RIFERIMENTO** (Indicare sia gli attori che il mercato geografico di riferimento)

- **ATTORI** (indicare quali sono i clienti o le tipologie di soggetti target dell'invenzione proposta):

---



---



---

- **PAESI** (Indicare il mercato geografico ossia l'elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, richiedere la brevettazione/ registrazione):

---



---



---

- **STATO DI AVANZAMENTO DELL'INVENZIONE** (Indicare lo stadio di sviluppo attuale e potenzialmente raggiungibile tramite codifica TRL -Technology Readiness Level- disponibile al seguente link: <https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/>)

	<b>Livello di TRL</b>	<b>Descrizione</b>
<input type="checkbox"/>	<b>1</b>	Principi di base osservati
<input type="checkbox"/>	<b>2</b>	Concetto della tecnologia formulato
<input type="checkbox"/>	<b>3</b>	Prova sperimentale del concetto
<input type="checkbox"/>	<b>4</b>	Validazione della tecnologia in laboratorio
<input type="checkbox"/>	<b>5</b>	Validazione della tecnologia nell' ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	<b>6</b>	Dimostrazione della tecnologia nell' ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	<b>7</b>	Dimostrazione del sistema prototipale nell' ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	<b>8</b>	Sistema completo e qualificato
<input type="checkbox"/>	<b>9</b>	Prova del sistema finito nell' ambiente operativo



- **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE** (Indicare le attività di sviluppo della tecnologia/prodotto previste nei successivi 12-18 mesi; indicare, se prevista, l'attività di promozione della tecnologia/prodotto; indicare qualora prevedibile la relativa stima dei costi in caso di prototipazione della tecnologia/prodotto in oggetto.)

---



---

- **ATTORI E RISORSE NECESSARIE** (Indicare quali sono gli attori e quali risorse sono necessarie per sviluppare e validare la tecnologia oggetto di invenzione fornendo una stima economica):

---



---

- **EVENTUALI CONTATTI IN CORSO CON AZIENDE O ENTI PUBBLICI/PRIVATI PER IL FUTURO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE** (Indicare, inoltre, eventuali impegni di segretezza sottoscritti da terzi o ulteriori accordi stipulati in merito):

---



---

- **EVENTUALI AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE** (basandosi sulla personale conoscenza, segnalare le aziende attive nel settore produttivo/commerciale potenzialmente interessate all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto)

---



---

- **SVILUPPO CONGIUNTO POTENZIALE** (indicare la disponibilità degli inventori a collaborare allo sviluppo congiunto nel caso un'azienda fosse interessata a acquistare in licenza l'invenzione):

- Disponibile
- Non Disponibile

**CONCORRENZA** (indicare come è possibile rilevare l'utilizzo della tecnologia in un prodotto concorrente, eventuali concorrenti e soluzioni alternative alla tecnologia proposta)

- **INDIVIDUAZIONE IN UN PRODOTTO CONCORRENTE** (Indicare come è possibile individuare la l'invenzione proposta in un prodotto concorrente):

---



---

- **CONCORRENTI** (Indicare se siete a conoscenza di qualche soggetto che lavora nello stesso campo e può arrivare a simili soluzioni: fornire dettagli solo nel caso se ne abbia effettiva conoscenza):

---



---

- **SOLUZIONI ALTERNATIVE** (Indicare quale potrebbe essere una soluzione alternativa per risolvere lo stesso problema evidenziando eventuali similarità con la vostra invenzione. Fornire una breve descrizione o un disegno)

---



---



### SEZIONE 3: STATO DELL'ARTE E ANTERIORITÀ BREVETTUALE

**STATO DELL'ARTE** (Indicare i risultati delle ricerche di anteriorità: eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni nel campo dell'invenzione e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale):

- **ANTERIORITÀ BREVETTUALE**

(Ricerca sul sito web [www.orbit.com](http://www.orbit.com) oppure [www.patents.google.com](http://www.patents.google.com) oppure [www.espacenet.com](http://www.espacenet.com) evidenziando le differenze rispetto alla tecnologia proposta compilando la tabella seguente)

TECNOLOGIA ESISTENTE (codice e titolo del brevetto)	BREVE DESCRIZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLA TECNOLOGIA PROPOSTA

- **PUBBLICAZIONI NOTE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- **EVENTUALI PRESENTAZIONI A CONVEGNI E PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL/DAGLI INVENTORI/AUTORI NEL CAMPO DELL' INVENZIONE** (Comprese tesi di laurea e di dottorato):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA:**

I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto dell'invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti.

**TRATTAMENTO DATI:**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

**Data**

**Firma Inventore/i – Autore/i**





## Annex 2 – English version

**DISCLOSURE OF INVENTION****DEPOSIT REQUEST FOR PATENT APPLICATION**

The Inventor/Author(s), in accordance with the Industrial and Intellectual Property Regulations of the Stazione Zoologica Anton Dohrn, declare the following:

**SECTION 1: PERSONAL DATA****PERSONAL DETAILS OF THE PROPOSER:**

- NAME AND SURNAME:
- DEPARTMENT/LOCATION:
- TITLE/QUALITY:
- TELEPHONE:
- CELLULAR:
- EMAIL:

**INVENTION TITLE** (or other industrial and intellectual property right):

**ACTIVITY OF ORIGIN OF THE INVENTION** (Indicate whether it is a free research activity or funded as part of research projects or contracts. If funded, please indicate the references):

**CO-INVENTORS AND/OR CO-AUTHORS OF THE INVENTION** (Please note that the total sum of the inventive contributions must be 100%)

(Indicate the relative legal position of the **staff** and the percentage of the inventive contribution made - e.g. *Mario Rossi, Researcher, Department X, 70%*):

	Name and Surname (as per ID)	Title	Area/ Headquarters/ Department	Inventive percentage
1.				
2.				

(If any, indicate the relative legal position of the **external staff** with relative affiliation and percentage of the inventive contribution made - e.g. *Franco Bianchi, Nome Srl, 30%*):

	Name and Surname (as per ID)	Organization	Inventive percentage
1.			
2.			



**CO-OWNERSHIP** - by the GIO of the Stazione Zoologica Anton Dohrn, subject to notice provided by the inventors.

*(Indicate - if involved - Companies, public or private bodies with which the inventive step was carried out, reporting the distribution of ownership as a percentage)*

- 
- 

NOTES: \_\_\_\_\_

## SECTION 2: DESCRIPTION OF THE PROPOSED INVENTION

**REFERENCE PROBLEM** (Indicate the problem that the invention aims to solve, how it is currently solved, and what are the advantages of the proposed invention compared to existing technologies/products)

- **THE PROBLEM THAT INVENTION SOLVES**

---

---

---

- **HOW THE PROBLEM IS CURRENTLY SOLVED**

---

---

---

- **ADVANTAGES COMPARED TO EXISTING SOLUTIONS AND RELATED METRICS**  
(also indicate the economic effects of the invention such as, for example, the decrease in the unit production cost, the increase in performance, etc.)

---

---

**INVENTION DESCRIPTION** (Indicate the type of invention to be protected, the main characteristics, the innovative technical characteristics, the areas of industrial application, the reference market, the progress of the invention with the related future activities, the actors and resources necessary for the development of the technology and the contacts already underway for the future exploitation of the patent):

- **TYPE OF FIND TO PROTECT**

Product/ Device



- System
- Method/Process
- Algorithm
- Other (explain)

- **MAIN FEATURES** (Provide a detailed description of the invention with precise indications on possible implementations and realizations with at least one drawing. Limit the description to 5 pages, excluding drawings. It is possible to attach any document deemed useful to understand the invention):

---



---

- **INNOVATIVE TECHNICAL FEATURES:**

---



---

- **AREAS OF APPLICATION** (Indicate in which areas/sectors the invention can be used):

---



---

- **TARGET MARKET** (Indicate both the players and the geographic market of reference)

- **ACTORS** (indicate which are the clients or types of subjects targeted by the proposed invention):

---



---

- **COUNTRIES** (Indicate the geographical market, i.e. the list of countries in which, if necessary, patenting/registration can be applied):

---



---

- **PROGRESS OF THE INVENTION** (Indicate the current stage of development and potentially achievable through TRL -Technology Readiness Level- coding available at the following link: <https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/>)

	TRL level	Description
<input type="checkbox"/>	1	Basic Principles Observed
<input type="checkbox"/>	2	Formulated technology concept
<input type="checkbox"/>	3	Experimental proof of concept
<input type="checkbox"/>	4	Validation of the technology in the laboratory
<input type="checkbox"/>	5	Validation of the technology in the relevant environment
<input type="checkbox"/>	6	Demonstration of the technology in the relevant environment
<input type="checkbox"/>	7	Demonstration of the prototype system in the relevant environment
<input type="checkbox"/>	8	Complete and qualified system
<input type="checkbox"/>	9	Testing the finished system in the operating environment



- **PLANNING OF INVENTION DEVELOPMENT ACTIVITIES** (Indicate the technology/product development activities planned in the next 12-18 months; indicate, if foreseen, the promotion activity of the technology/product; indicate, if foreseeable, the relative cost estimate in case of prototyping of the technology/product in question.)

---

---

- **ACTORS AND RESOURCES NEEDED** (Indicate which actors and resources are needed to develop and validate the technology being invented by providing an economic estimate):

---

---

- **ANY ONGOING CONTACTS WITH COMPANIES OR PUBLIC/PRIVATE BODIES FOR THE FUTURE EXPLOITATION OF THE INVENTION** (Indicate, in addition, any confidentiality commitments signed by third parties or further agreements stipulated in this regard):

---

---

- **ANY POTENTIALLY INTERESTED COMPANIES** (based on personal knowledge, indicate the companies active in the production/commercial sector potentially interested in the joint use and/or development)

---

---

- **POTENTIAL CO-DEVELOPMENT** (indicate the willingness of inventors to collaborate on joint development if a company is interested in licensing the invention):

- Available
- Unavailable

**COMPETITION** (indicate how the use of the technology in a competing product, possible competitors and alternative solutions to the proposed technology can be detected)

- **IDENTIFICATION IN A COMPETING PRODUCT** (Indicate how it is possible to identify the proposed invention in a competing product):

---

---

- **COMPETITORS** (Indicate if you know of any person who works in the same field and can arrive at similar solutions: provide details only if you have actual knowledge of them):

---

---

- **WORKAROUNDS** (Indicate what could be a workaround to solve the same problem, highlighting any similarities with your invention. Please provide a brief description or drawing)

---

---



### SECTION 3: STATE OF THE ART AND PRIOR PATENT

<p><b>STATE OF THE ART</b> (Indicate the results of prior art searches: any patents, registrations and publications in the field of invention and other industrial and intellectual property rights):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>PATENT ANTERIORITY</b>            (Search the website <a href="http://www.orbit.com">www.orbit.com</a> or <a href="http://www.patents.google.com">www.patents.google.com</a> or <a href="http://www.espacenet.com">www.espacenet.com</a> highlighting the differences with respect to the proposed technology by filling in the table below)         </li> </ul>		
EXISTING TECHNOLOGY (patent code and title)	SHORT DESCRIPTION	DIFFERENCES FROM THE PROPOSED TECHNOLOGY
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>PUBLICATIONS NOTES:</b>            _____            _____         </li> <li> <b>EVENTUAL PRESENTATIONS AT CONFERENCES AND PUBLICATIONS MADE BY THE INVENTOR(S/AUTHORS) IN THE FIELD OF INVENTION</b> (including degree and doctoral theses):            _____            _____         </li> </ul>		
<p><b>COMMITMENT TO CONFIDENTIALITY:</b></p> <p>The undersigned declare that they have maintained, and undertake to maintain, absolute confidentiality regarding the progress of the research and the subject matter of the invention/other industrial and intellectual property rights, for which/protection is sought, in order to preserve the necessary requirements required by law in order to obtain a valid patent/registration, without prejudice to the possibility of publishing/disclosing the relevant data at a time subsequent to the date of filing of the patent/registration application, subject to a favourable decision of the Patent Commission.</p>		
<p><b>DATA PROCESSING:</b></p> <p>The processing of personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 (Code regarding the protection of personal data) is authorised for the purposes referred to in this request.</p>		

Date

Signature Inventor(s) – Author(s)



### Allegato 3

## ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT – NDA)

### TRA

Il presente accordo (di seguito, l'“**Accordo**”) è stipulato in data \_\_\_\_\_

tra

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ (di seguito, “Advisor”, “Destinatario” o “Parte Ricevente”)

e

Dr. \_\_\_\_\_ afferente alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con sede a Napoli, Villa Comunale 80121, C.F./P.IVA IT 04894530635 e iscritta nel Registro delle Imprese della CIAA di Napoli con il numero NA – 926218 dal 11/03/2015 (di seguito, “Parte Divulgante”)

(di seguito, definiti collettivamente le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE:

- A) le Parti si scambiano informazioni riservate allo scopo di \_\_\_\_\_ *oppure* la Parte Divulgante ha realizzato e messo a punto uno studio relativo a \_\_\_\_\_ e la Parte Ricevente ha interesse a valutare i particolari di detto studio al fine di definire con la parte Ricevente un contratto di \_\_\_\_\_ (di seguito, lo “**Scopo**”)
- B) le Parti intendono valutare la possibilità di una collaborazione nel settore sopra indicato;
- C) considerato il carattere altamente riservato e confidenziale della documentazione e delle informazioni che ai fini dello scopo saranno scambiate, le Parti intendono sottoscrivere il presente Accordo ai fini di tutelare e regolamentare l'utilizzo di tali informazioni e stabiliscono le condizioni di riservatezza in base alle quali le Parti si scambieranno informazioni nell'ambito delle discussioni relative al \_\_\_\_\_ e/o alla Tecnologia durante il periodo stabilito all'Articolo 5 *oppure* in tale contesto è interesse delle Parti scambiarsi informazioni confidenziali e segrete, alcune delle quali suscettibili di tutela brevettuale.



- D)** Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano indipendentemente dal fatto che la Tecnologia venga successivamente sviluppata e/o industrializzata e/o fornita o meno. Resta inteso che, indipendentemente dal fatto che lo scambio di informazioni porti o meno allo sviluppo di una tecnologia successivamente sviluppata e/o industrializzata e/o fornita, le informazioni scambiate resteranno comunque protette dalle condizioni di riservatezza del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

## 1. Definizioni e interpretazione dell'Accordo

In questo Accordo le seguenti parole e frasi devono essere intese secondo il significato di seguito indicato:

- **“Controllo”, “Controllante”, “Controllata”**: hanno il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile italiano;
- **“Parte Divulgante”**: indica la Parte che divulga la/le Informazioni Confidenziali;
- **“Advisor”, “Parte Ricevente” o “Destinatario”**: indica la Parte che riceve o comunque viene a conoscenza di Informazioni Confidenziali;
- **“Soggetti Correlati”**: indica, in relazione a ciascuna Parte, i soci, gli amministratori di quella Parte, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i consulenti e i lavoratori autonomi, o qualsiasi altro soggetto impiegato o assunto alle dipendenze di quella Parte o di una sua Controllata o Controllante;
- **“Scopo”**: indica l’oggetto di cui alla premessa A).
- **“Informazioni Confidenziali”**: indica le informazioni di qualsiasi natura che sono ottenute dalla Parte Ricevente o da Soggetti Correlati, concernenti lo scopo dell’accordo, la Parte Divulgante, e/o Soggetti Correlati, sia anteriormente che successivamente alla data del presente Accordo, in forma scritta o per posta elettronica, trasmesse da parte della Parte Divulgante o da parte di uno qualsiasi dei Soggetti Correlati. A titolo esemplificativo, dovranno considerarsi quali Informazioni Confidenziali:
  - i)* tutte le copie di qualsiasi analisi, compilazione, studio, nota, memorandum, comunicazione, relazione, od ogni altro documento predisposto da una delle Parti o da uno qualsiasi dei Soggetti Correlati per suo esclusivo utilizzo, che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, dalle Informazioni Confidenziali in qualsiasi modo connesse all’Operazione; e
  - ii)* le condizioni e i termini di cui al presente Accordo e gli interessi delle Parti, concernenti lo scopo e/o ogni altra trattativa ad essa relativa;
  - iii)* informazioni riguardanti brevetti e domande di brevetto, segreti commerciali e di diritto d'autore, rapporti, informazioni proprietarie - quali idee, attività, tecniche, scoperte, risultati della ricerca, processi, modelli, invenzioni, know-how, algoritmi, software, documenti - e tutte le informazioni che la Parte divulgante può divulgare al Destinatario ai sensi del presente accordo, in qualsiasi forma.
- **“Eccezioni”**: il termine “riservato” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze:
  - i)* di pubblico dominio o divenuto di pubblico dominio con un atto o un comportamento non vietato dalle Parti;
  - ii)* la cui divulgazione è richiesta dall'osservanza di disposizioni di legge o regolamentari, o dall'attuazione di una disposizione dell'autorità pubblica, a condizione che le Parti si siano preventivamente consultate sulle modalità e sui contenuti di tale divulgazione, a meno che la legge, il regolamento o l'autorità pubblica non dispongano diversamente.

## 2. Trattamento delle Informazioni Confidenziali

2.1 A seguito della comunicazione, da parte della Parte Divulgante, di Informazioni Confidenziali, la Parte Ricevente si impegna a trattare tali Informazioni Confidenziali in maniera strettamente confidenziale e, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, si obbliga a:



- a) osservare, nel tutelare le Informazioni Confidenziali, la stessa diligenza utilizzata per tutelare le proprie informazioni di pari sensibilità ed importanza;
- b) non vendere, pubblicare e divulgare le Informazioni Confidenziali con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
- c) adottare ogni ragionevole precauzione nel trattare e nel gestire tali Informazioni Confidenziali al fine di impedire che soggetti terzi possano accedere alle stesse;
- d) tenere indenne la Parte Divulgante contro ogni danno diretto o perdita di profitto che dovessero derivare o che comunque la Parte Divulgante dovesse subire per effetto della violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente;
- e) utilizzare tali Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per realizzare lo scopo di cui al presente accordo e/o per effettuare ogni valutazione al riguardo, essendo assolutamente vietato utilizzare le Informazioni Confidenziali per raggiungere finalità diverse quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per svolgere attività che possono essere considerate, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività (o parte di essa) svolta dalla Parte Divulgante;
- f) mantenere segreta e riservata l'esistenza di qualsivoglia trattativa concernente lo scopo del presente accordo ovvero a non porre in essere alcuna rivelazione - verbale o scritta - in qualsiasi modo connessa e relativa allo scopo del presente accordo;
- g) riprodurre solo le copie di Informazioni Confidenziali che risultino strettamente necessarie ai sensi dell'articolo 2.1 e), ed al solo fine di fornirle ai soggetti autorizzati l'utilizzo di Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo; e
- h) informare immediatamente l'altra Parte qualora venga a conoscenza del fatto che le Informazioni Confidenziali sono state rivelate ad un terzo non autorizzato, e porre in essere tutte le attività necessarie sia per interrompere e porre rimedio a tale violazione, sia per mantenere informata la Parte Divulgante in relazione a tali attività.

2.2 La Parte Ricevente si impegna a fare in modo che ciascun soggetto al quale le Informazioni Confidenziali siano rivelate in conformità al presente Accordo, sia a conoscenza ed osservi le restrizioni concernenti l'uso di tali Informazioni Confidenziali, e in particolare:

- a) mantenga la più assoluta riservatezza; e
- b) non riveli o divulghi tali Informazioni Riservate a nessuno che non sia autorizzato ai sensi del presente Accordo.

2.3 Gli obblighi di confidenzialità non si applicano alle Informazioni Confidenziali nella misura in cui la Parte Ricevente dimostri che:

- a) di essere in legittimo possesso delle Informazioni Confidenziali sin da prima che le stesse gli siano state trasmesse dalla Parte Divulgante; o
- b) le Informazioni Confidenziali sono state raccolte in via del tutto autonoma da un funzionario, agente, dipendente, o altro soggetto per conto della Parte Ricevente, senza alcun supporto della Parte Divulgante; o
- c) le Informazioni Confidenziali sono o siano divenute di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o di qualunque Soggetto Correlato; o





- d) le Informazioni Confidenziali sono trasmesse alla Parte Ricevente, senza alcuna restrizione relativa alla loro divulgazione o uso, da parte di un Soggetto Correlato legittimato ad effettuare la loro divulgazione;
- e) le Informazioni Confidenziali devono essere divulgate dalla Parte Ricevente per legge e/o per ordine dell'autorità giudiziaria competente ovvero per ogni indagine effettuata da qualsiasi autorità competente legittimata a richiedere la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali. Resta espressamente inteso che in tal caso la Parte Ricevente dovrà prontamente notificare alla Parte Divulgante tale richiesta in modo che questa:
  - i) fornisca, prima di ogni divulgazione e, ad ogni modo, entro il minor termine, alla Parte Divulgante tutti i dettagli della richiesta di comunicazione; e
  - ii) fornisca e divulghi solo quelle Informazioni Confidenziali strettamente necessarie al fine di soddisfare le richieste dell'autorità richiedente.

2.4 Preso atto del fatto che la proprietà intellettuale delle Informazioni Confidenziali resterà in capo alla Parte Divulgante, quest'ultima prende atto del fatto che la Parte Ricevente e i suoi affiliati potrebbero in futuro sviluppare informazioni interne o ricevere informazioni da diverse altre parti che potrebbero essere simili rispetto alle Informazioni Confidenziali trasmesse dalla Parte Divulgante.

2.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. Le Parti si impegnano a rispettare le norme sulla protezione dei dati in vigore in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.

### **3. Proprietà e Rinuncia**

3.1 Ciascuna Parte garantisce di avere il pieno diritto di divulgare le proprie Informazioni Confidenziali all'altra Parte e di autorizzare l'altra Parte ad utilizzare tali Informazioni per la valutazione delle condizioni e per il raggiungimento dello scopo del presente accordo.

3.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà riservata relativi alle Informazioni Confidenziali sono e rimarranno di piena ed esclusiva titolarità della Parte Divulgante e/o del Soggetto Correlato della medesima, senza che alcuna disposizione del presente Accordo costituisca, o intenda costituire, titolo o altro impegno a garantirne la proprietà.

3.3 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà riservata relativi alle Informazioni Confidenziali devono essere considerati come riservati e nessun ulteriore diritto di utilizzo delle Informazioni Confidenziali - diverso da quelli espressamente previsti nel presente Accordo - potrà essere considerato implicitamente concesso o dovrà ritenersi implicitamente esistente in virtù del presente Accordo. In particolare, in forza del presente Accordo, nessun diritto di licenza è concesso, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, o ad un Soggetto Correlato su qualsivoglia invenzione, scoperta, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o di proprietà riservata ora o in futuro detenuto, costituito od ottenuto in licenza dalla Parte Divulgante.

3.4 Né la Parte Divulgante né i Soggetti Correlati forniscono, ai sensi del presente Accordo, alcuna dichiarazione o garanzia - espressa o implicita - sulla accuratezza e completezza delle Informazioni Confidenziali, e né la Parte Divulgante, né altri Soggetti Correlati, avranno alcuna responsabilità, ai sensi del presente Accordo, nei confronti della Parte Ricevente o di terzi derivante dall'utilizzo delle, o dall'affidamento fatto sulle Informazioni Confidenziali da parte della Parte Ricevente o dei suoi Soggetti Correlati.



#### 4. Restituzione e Distruzione delle Informazioni Confidenziali

4.1 In qualsiasi momento a seguito di specifica richiesta scritta da parte della Parte Divulgante, per quanto riguarda le Informazioni Confidenziali trasmesse in forma scritta, la Parte Ricevente dovrà, e farà in modo che i propri Soggetti Correlati provvedano, a:

- a) restituire alla Parte Divulgante le Informazioni Confidenziali ricevute (incluse tutte le copie delle stesse detenute dalla Parte Ricevente o dalle società Collegate o Soggetti Correlati della stessa);
- b) distruggere tutte le copie e tutte le e-mail di qualsiasi documento che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, le Informazioni Confidenziali.

#### 5. Durata, rinnovo, validità

5.1 Questo Accordo produrrà i propri effetti a partire dalla data di esecuzione e continuerà ad essere vincolante tra le Parti ai fini dello Scopo fintanto che la Parte Ricevente sarà a conoscenza e avrà il possesso di una Informazione Riservata ricevuta o comunque derivante dalla Parte Divulgante per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di esecuzione del presente Accordo.

5.2 Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo accordo.

5.3 L'efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative. Le disposizioni di cui al punto 7.13 (*Giurisdizione e Legge Applicabile*) e di cui al punto 7.7 (*Dichiarazioni*) continueranno a produrre i propri effetti fino alla cessazione degli effetti del presente Accordo.

#### 6. Comunicazioni

6.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

\_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Email: \_\_\_\_\_  
PEC: \_\_\_\_\_

#### Stazione Zoologica Anton Dohrn

Villa Comunale, 80121 Napoli (NA) - Italia

E-mail: \_\_\_\_\_

PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it (all'attenzione di Dr. \_\_\_\_\_ e del referente per il Trasferimento Tecnologico all'uopo indicato)

e sarà ritenuta opportunamente notificata alla data della conferma di ricezione della PEC o della e-mail.

#### 7. Disposizioni generali



### **7.1 Rinuncia**

Qualsiasi omissione da ciascuna Parte ad esercitare uno dei diritti, facoltà o privilegi indicati dal presente Accordo non dovrà essere considerata come rinuncia di tale Parte a tale diritto, facoltà o privilegio. L'esercizio parziale di uno di tali diritti, facoltà o privilegi non pregiudicherà l'ulteriore esercizio dei medesimi.

### **7.2 Invalidità Parziale**

Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo venga giudicata invalida e/o inefficace da un Tribunale o dalla competente autorità pubblica, l'invalidità e/o inefficacia di tale previsione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni dell'Accordo. Pertanto, tutte le disposizioni non ritenute invalide e/o inefficaci continueranno a trovare integrale applicazione. Al riguardo, nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo venga dichiarata invalida e/o inefficace, entrambe le Parti si impegnano a sostituire tale disposizione mediante diversa previsione che sia valida ed efficace.

### **7.3 Esaustività dell'Accordo**

Il presente Accordo costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito all'uso ed il trattamento delle Informazioni Confidenziali, e, in merito, sostituisce e supera ogni precedente intesa, accordo o dichiarazione, sia scritta che orale.

Nessuna modifica al presente Accordo sarà effettiva se non effettuata scritta e sottoscritta da o per conto di ciascuna delle Parti.

### **7.4 Autonomia**

Ciascuna delle Parti conferma espressamente di agire in via autonoma ed in nome proprio, e non in qualità di agente od intermediario per qualsiasi altro soggetto.

Ciascuna delle Parti sarà responsabile per ogni onere sostenuto che dovesse derivare in relazione allo scopo del presente accordo e/o in relazione al trattamento delle Informazioni Confidenziali.

### **7.5 Rimedi e penalità**

Ciascuna Parte riconosce che ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo può causare danni irreparabili all'altra, conferendole il diritto al risarcimento del danno, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge applicabile.

Le parti convengono che in caso di violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno *oppure* Il Destinatario, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo ad esso imputabili, sarà tenuto a corrispondere all'altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno.

### **7.6 Cessione dell'Accordo**

Il presente Accordo non potrà essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

### **7.7 Dichiarazioni**



Le Parti concordano di mantenere la natura e l'oggetto del presente Accordo riservata. La medesima riservatezza dovrà essere garantita anche in relazione alle trattative e alle comunicazioni intercorse tra le Parti in relazione allo scopo del presente accordo, obbligandosi sin da ora a non divulgare, né mediante dichiarazioni pubbliche, né mediante pubblicità o altre forme di comunicazione informazioni relative al presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

#### **7.8 Nessuna Licenza**

I diritti relativi alle Informazioni Riservate sono riconducibili solo alla Parte Divulgante e nessun diritto o obbligo diverso da quelli previsti espressamente nel presente Accordo sono da considerarsi concessi, esplicitamente o implicitamente. In particolare, nessuna licenza è da considerarsi concessa alla Parte Ricevente - direttamente o indirettamente - mediante il presente Accordo in relazione a qualsiasi invenzione, scoperta, brevetto, *copyright* o altra proprietà industriale o intellettuale attualmente detenuta, realizzata o ottenuta dalla Parte Divulgante.

#### **7.9 Nessuna obbligazione**

Le condizioni ed i termini di cui al presente Accordo non potranno in alcun caso essere intese ed interpretate nel senso di ritenere la Parte Divulgante vincolata alla trasmissione di informazioni sia riservate che non riservate.

#### **7.10 Ulteriori Accordi**

La finalità di cui al presente Accordo è quella di garantire la protezione della riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate. Il presente Accordo non costituisce obbligo alcuno per nessuna delle Parti di sottoscrivere accordi futuri.

Inoltre, il presente Accordo non implica alcuna assunzione di obblighi o impegni di esclusività o obblighi o impegni diversi da quelli espressamente stabiliti, né crea alcuna relazione di agenzia, joint venture o partnership tra le Parti.

#### **7.11 Proprietà intellettuale e industriale**

In base a quanto stabilito agli articoli 3.3, 7.8, 7.10 il presente accordo non costituisce alcuna forma di concessione o trasferimento di alcun diritto o concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Tuttavia, nel caso in cui, nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, l'attività porti a risultati innovativi e brevettabili, la titolarità di tali risultati potrà essere gestita con un successivo specifico accordo.

#### **7.12 Protezione Dati Personali**

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali in vigore, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e ogni altra normativa vigente in relazione ai dati dell'altra Parte, nonché di eventuali terzi che possano entrare in loro possesso durante l'esecuzione del presente Accordo. A tal fine, si applicano le norme applicabili ai sensi della legge a cui è soggetto il presente Accordo e quelle applicabili a ciascuna delle Parti in base alla sua nazionalità.

I firmatari e le persone nominate come riferimenti ai sensi del presente Accordo sono consapevoli che i loro dati personali saranno trattati ai fini dell'implementazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per la gestione e l'archiviazione della relativa documentazione.

Conformemente alle normative sulla protezione dei dati in vigore di volta in volta, gli interessati hanno diritto di esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, eliminazione, opposizione, diritto di richiedere la limitazione



del trattamento dei loro dati personali, trasferibilità e il diritto di depositare un reclamo presso un'autorità di controllo.

Dettagli delle Parti come dati responsabili del trattamento:

Denominazione sociale: \_\_\_\_\_

Codice fiscale e P. IVA: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_.

Dipartimento Protezione dati - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): \_\_\_\_\_.

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Denominazione sociale: Stazione Zoologica Anton Dohrn

Codice fiscale e P. IVA: IT 04894530635

Indirizzo: Villa Comunale - 80121, Napoli, Italia

Dipartimento Protezione dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - [rpd.privacy@szn.it](mailto:rpd.privacy@szn.it)

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**7.13 Giurisdizione e legge applicabile**

Il presente Accordo è regolato e verrà interpretato secondo il diritto italiano.

In caso di controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo o comunque ad esso legato, ciascuna Parte può notificare all'altra per iscritto il contenuto del reclamo e le Parti faranno del loro meglio per risolvere tale controversia in via amichevole attraverso la discussione.

Se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica da parte di una Parte all'altra e, salvo accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti può deferire la controversia al tribunale competente di Roma, Italia, al quale le Parti attribuiscono la giurisdizione esclusiva.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Stazione Zoologica Anton Dohrn**

\_\_\_\_\_



**Annex 3 – English version**

**CONFIDENTIALITY AGREEMENT**  
**(NON DISCLOSURE AGREEMENT – NDA)**

This Agreement (hereinafter, the "**Agreement**") is executed on \_\_\_\_\_

**BETWEEN**

\_\_\_\_\_, with registered office in \_\_\_\_\_, address \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_, Fiscale Code/VAT number \_\_\_\_\_ and registration number at the companies' register of \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_, in the person of \_\_\_\_\_ (hereinafter "Advisor", "Recipient" or "Receiving Party")

and

Dr. \_\_\_\_\_, of Stazione Zoologica Anton Dohrn, with registered office in Naples, Villa Comunale, 80121, Italy – Fiscal Code/VAT IT 04894530635 and registration number at the companies' register of Naples No. NA – 926218 from 11/03/2015, (hereinafter, "Disclosing Party")

(hereinafter, the Advisor and the Disclosing Party defined together as the "**Parties**")

**WHEREAS:**

- A)** the Parties shall exchange confidential information for the purpose of \_\_\_\_\_ or the Disclosing Party has conducted and developed a study related to \_\_\_\_\_ and the Receiving Party has an interest in evaluating the details of said study in order to establish with the Receiving Party a contract of \_\_\_\_\_ (hereinafter, the "Purpose");
- B)** the Parties intend to explore the possibility of cooperation in the above field;
- C)** given the highly confidential and reserved nature of any piece of information that is going to be shared for the purpose of the purpose, the Parties intend to sign the following Agreement in order to define, protect and regulate the use of the related information. The Parties shall establish the conditions of confidentiality under which the Parties will exchange information in discussions related to \_\_\_\_\_ and/or the Technology during the period stipulated in Article 5 or in that context it is in the Parties' interest to exchange confidential and secret information, some of which is susceptible to patent protection.
- D)** The provisions of this Agreement shall apply whether or not the Technology is subsequently developed and/or industrialized and/or supplied. It is understood that whether or not the exchange of information leads to the development of Technology that is subsequently developed and/or industrialized and/or supplied, the information exchanged will still remain protected by the confidentiality conditions of this Agreement.

All that being stated, the Parties hereby acknowledge and agree as follows:

**1. Definitions and Interpretation of the Agreement**

In this Agreement the following words and phrases shall have the meanings set forth below:



- "**Control**", "**Parent Company**", "**Subsidiary**": have the meaning set out in Article 2359 of the Italian Civil Code;
- "**Disclosing Party**" means the Party disclosing the Confidential Information;
- "**Advisor**", "**Receiving Party**" or "**Recipient**": means the Party that receives or otherwise becomes aware of Confidential Information;
- "**Related Persons**" means, in relation to each Party, the shareholders, directors of that Party, officers, employees, consultants, agents, consultants and self-employed persons, or any other person employed or hired by that Party or any of its Subsidiaries or Parents;
- "**Purpose**": means the object referred to in Premise A).
- "**Confidential Information**" means information of any nature that is obtained by the Receiving Party or Related Parties, concerning the scope of the agreement, the Disclosing Party, and/or Related Parties, either prior to or after the date of this Agreement, in written form or by electronic mail, transmitted by the Disclosing Party or any of the Related Parties. To name but a few, the following shall be considered as Confidential Information:
  - ii)* all copies of any analysis, compilation, study, note, memorandum, communication, report, or any other document prepared by either of the Parties or any of the Related Parties for its exclusive use, which contains, reflects or derives, in whole or in part, from the Confidential Information in any way connected with the Transaction; and
  - iii)* the terms and conditions of this Agreement and the interests of the Parties, concerning the purpose and/or any other negotiations relating thereto;
  - iv)* information regarding patents and patent applications, trade and copyright secrets, reports, proprietary information - such as ideas, activities, techniques, discoveries, research results, processes, models, inventions, know-how, algorithms, software, documents - and all information that the Disclosing Party may disclose to the Recipient under this agreement, in any form.
- "**Exceptions**": The term "confidential" may not be associated with information, data and knowledge:
  - i)* in the public domain or has become public domain by an act or conduct not prohibited by the Parties;
  - ii)* the disclosure of which is required by compliance with legal or regulatory provisions, or by the implementation of a provision of public authority, provided that the Parties have consulted each other beforehand on the manner and content of such disclosure, unless law, regulation or public authority provides otherwise.

## 2. Handling of Confidential Information

2.1 Following the communication by the Disclosing Party of Confidential Information, the Receiving Party undertakes to treat such Confidential Information in a strictly confidential manner and, as an example but not limited to, undertakes to:

- a) observe, in protecting Confidential Information, the same diligence used to protect its own information of equal sensitivity and importance;
- b) not to sell, publish, and disclose the Confidential Information by any means, without the prior written consent of the Disclosing Party;
- c) take all reasonable precautions in handling and handling such Confidential Information in order to prevent third parties from accessing it;
- d) indemnify the Disclosing Party against any direct damage or loss of profit that may arise or that the Disclosing Party may otherwise suffer as a result of the Receiving Party's breach of the duty of confidentiality;





- e) use such Confidential Information only and exclusively to achieve the purpose set out in this agreement and/or to make any assessment in this regard, it being absolutely forbidden to use the Confidential Information to achieve other purposes such as, by way of example but not limited to, to carry out activities that may be considered, directly or indirectly, in competition with the activity (or part thereof) carried out by the Disclosing Party;
- f) keep secret and confidential the existence of any negotiation concerning the purpose of this Agreement or not to make any disclosure, whether oral or written, in any way connected with and relating to the purpose of this Agreement;
- g) reproduce only such copies of Confidential Information as are strictly necessary pursuant to Section 2.1(e), and for the sole purpose of providing it to persons authorized to use Confidential Information under this Agreement; and
- h) immediately notify the other Party if it becomes aware that the Confidential Information has been disclosed to an unauthorized third party, and take all necessary steps to stop and remedy such violation, and to keep the Disclosing Party informed of such activities.

2.2 The Receiving Party agrees to ensure that each person to whom Confidential Information is disclosed in accordance with this Agreement is aware and complies with the restrictions regarding the use of such Confidential Information, and in particular:

- a) maintains absolute confidentiality; and
- b) does not reveal or disclose such Confidential Information to anyone who is not authorized under this Agreement.

2.3 Confidentiality obligations do not apply to Confidential Information to the extent that the Receiving Party demonstrates that:

- a) to be in lawful possession of the Confidential Information before transferring information from Disclosing Party; or
- b) the Confidential Information has been collected entirely autonomously by an officer, agent, employee, or other person on behalf of the Receiving Party, without any support from the Disclosing Party; or
- c) the Confidential Information is or has become public knowledge for any reason other than a breach of confidentiality obligations by the Receiving Party, or any Related Person; or
- d) the Confidential Information is transmitted to the Receiving Party, without any restriction on its disclosure or use, by a Related Person entitled to make its disclosure;
- e) the Confidential Information must be disclosed by the Receiving Party by law and/or by order of the competent judicial authority or for any investigation carried out by any competent authority entitled to request the disclosure of such Confidential Information. It remains expressly understood that in such case the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party of such request so that the latter:
  - i)* provides, prior to any disclosure and, in any case, within the shortest time, to the Disclosing Party all the details of the request for disclosure; and
  - ii)* provides and discloses only that Confidential Information that is strictly necessary in order to comply with the requesting authority's inquiries.





2.4 Taking into consideration that the intellectual property of the Confidential Information will remain with the Disclosing Party, the Disclosing Party acknowledges that the Receiving Party and its affiliates may in the future develop internal information or receive information from various other parties that may be similar to the Confidential Information transmitted by the Disclosing Party.

2.5 The Parties undertake to take all necessary precautions and security measures to protect secret information, data and knowledge and to ensure that their confidentiality and secrecy are not compromised in any way. The Parties undertake to comply with the data protection regulations in force in relation to the processing of personal data covered by this Agreement in compliance with current legislation on the subject, in particular Legislative Decree No. 196 on 30th June 2003 and its subsequent amendments.

### **3. Ownership and Waiver**

3.1 Each Party warrants that it has the full right to disclose Confidential Information to the other Party and to authorise the other Party to use such Information for the assessment of the conditions and for the achievement of the purpose of this Agreement.

3.2 All intellectual property rights and other proprietary rights and to the Confidential Information are and shall remain the full and exclusive property of the Disclosing Party and/or the Related Party thereof, without any provision of this Agreement constituting, or is intended to constitute, title or other undertaking to secure ownership.

3.3 All intellectual property rights and other proprietary rights in and to the Confidential Information shall be deemed to be confidential and no further rights to use the Confidential Information other than those expressly provided in this Agreement shall be deemed to be granted by implication or shall be deemed to exist by virtue of this Agreement. In particular, under this Agreement, no license rights are granted, directly or indirectly, to the Receiving Party, or a Related Person, in any invention, discovery, patent, copyright or other intellectual property or proprietary right now or hereafter owned, established or licensed by the Disclosing Party.

3.4 Neither the Disclosing Party nor the Related Parties makes, under this Agreement, any representation or warranty - express or implied - as to the accuracy or completeness of the Confidential Information, and neither the Disclosing Party nor any Related Persons shall have any liability under this Agreement to the Receiving Party or any third party arising out of the use of, or reliance on the Confidential Information by the Receiving Party or its Related Persons.

### **4. Restitution and Destruction of Confidential Information**

4.1 At any time, following a specific written request by the Disclosing Party, with respect to Confidential Information transmitted in writing, the Receiving Party shall, and will ensure that its Related Parties will:

- a) return to the Disclosing Party the Confidential Information received (including all copies thereof held by the Receiving Party or its Affiliates or Related Parties);
- b) destroy all copies and e-mail of any document containing, reflecting or deriving, in whole or in part, the Confidential Information.

### **5. Term, renewal, validity**

5.1 This Agreement shall be effective from the date of execution and shall continue to be binding between the Parties for the purposes of the Purpose for as long as the Receiving Party is aware of and in possession of Confidential Information received or otherwise derived from the Disclosing Party for a period of 5 (five) years from the date of execution of this Agreement.



5.2 In the case of patentable results and the commencement of patenting proceedings, the obligations of secrecy and confidentiality shall survive as long as they become public knowledge, not for breach of this agreement.

5.3 The validity of this Agreement shall not cease even if the Parties do not continue to negotiate. The provisions of Section 7.13 (*Jurisdiction and Applicable Law*) and Section 7.7 (*Representations*) shall continue in effect until the termination of the effects of this Agreement.

## 6. Communications

6.1 All notices and communications between the Parties, which arise from the application of this Agreement, shall be made, according to specific uses and needs, in writing and/or communicated by e-mail and certified e-mail, to the following addresses:

\_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

### Stazione Zoologica Anton Dohrn

Villa Comunale, 80121 Napoli (NA) - Italy

E-mail: \_\_\_\_\_

PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it (to the attention of Dr. \_\_\_\_\_ and the contact person for Technology Transfer Office indicated for this purpose)

and will be duly notified on the date of confirmation of receipt certified e-mail or email.

## 7. General Provisions

### 7.1 Waiver

Any failure by either Party to exercise any of the rights, faculties or privileges set forth in this Agreement shall not be deemed to be a waiver by such Party of such right, faculty or privilege. The partial exercise of any of these rights, faculties or privileges shall not affect the further exercise of the same.

### 7.2 Partial invalidity

In the event that any of the provisions of this Agreement is found by a court or competent public authority to be invalid and/or unenforceable, the invalidity and/or ineffectiveness of such provision shall not affect the validity and effectiveness of the remaining provisions of the Agreement. Therefore, all provisions not deemed invalid and/or ineffective will continue to apply in full. In this regard, in the event that any of the provisions of the Agreement is declared invalid and/or ineffective, both Parties undertake to replace such provision by a different provision that is valid and effective.

### 7.3 Exhaustiveness of the Agreement



This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties regarding the use and handling of Confidential Information, and supersedes and replaces any prior understandings, agreements or representations, whether written or oral.

No modification to this Agreement shall be effective unless made in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.

#### **7.4 Autonomy**

Each of the Parties expressly confirms that it is acting independently and in its own name, and not as an agent or intermediary for any other person.

Each Party shall be responsible for any charges incurred that may arise in connection with the purpose of this Agreement and/or in connection with the handling of Confidential Information.

#### **7.5 Remedies and penalties**

Each Party acknowledges that any breach of the provisions of this Agreement may cause irreparable harm to the other, and shall be entitled to damages, without prejudice to any other remedies provided by applicable law.

The Parties agree that in the event of a breach of the confidentiality obligations assumed under this Agreement, the defaulting Party shall be required to pay the other Party a pecuniary sum of € 100,000.00 as a penalty for each breach ascertained, pursuant to and for the purposes of Article 1382 of the Italian Civil Code, subject to compensation for greater damages, *or* In the event of a breach of the confidentiality obligations assumed under this agreement attributable to it, the Recipient shall be required to pay the other Party a pecuniary sum of € 100,000.00 as a penalty for each violation ascertained, pursuant to and for the purposes of Article 1382 of the Italian Civil Code, without prejudice to compensation for greater damages.

#### **7.6 Assignment of the Agreement**

This Agreement may not be assigned without the prior written consent of the other Party.

#### **7.7 Declarations**

The Parties agree to keep the nature and subject matter of this Agreement confidential. The same confidentiality shall also be guaranteed in relation to negotiations and communications between the Parties in relation to the purpose of this Agreement, and the same shall hereby be undertaken not to disclose, either by public statements, or by advertising or other forms of communication, any information relating to this Agreement without the prior written consent of the other Party.

#### **7.8 No License**

The rights in the Confidential Information are vested solely with the Disclosing Party, and no rights or obligations other than those expressly provided in this Agreement shall be deemed to be granted, either expressly or impliedly. In particular, no license shall be deemed to be granted to the Receiving Party - directly or indirectly - by this Agreement in respect of any invention, discovery, patent, *copyright* or other industrial or intellectual property currently owned, made or obtained by the Disclosing Party.

#### **7.9 No Obligation**

The terms and conditions of this Agreement shall in no event be construed or construed as meaning that the Disclosing Party is bound to transmit both confidential and non-confidential information.

#### **7.10 Further Agreements**



The purpose of this Agreement is to ensure the protection of the confidentiality and secrecy of Confidential Information. This Agreement shall not constitute any obligation on either Party to enter into any future agreement.

In addition, this Agreement does not imply any assumption of any exclusivity obligations or undertakings or obligations or undertakings other than those expressly set out, nor does it create any agency, joint venture or partnership relationship between the Parties.

### **7.11 Intellectual and industrial property**

According to what is provided for by Articles 3 section 3, 7.8 and 7.10 this agreement does not constitute any form of grant or transfer of any right or grant of license or other right to use patents, trademarks, modelsarticolo 3 or other industrial or intellectual property rights.

However, in the event that, in the context of the execution of this Agreement, the activity leads to innovative and patentable results, the ownership of such results may be managed by a subsequent specific agreement.

### **7.12 Protection of personal data**

The Parties undertake to comply with all applicable data protection provisions, EU Regulation 2016/679 on data protection and any other applicable legislation in relation to the data of the other Party, as well as any third parties that may come into their possession during the execution of this Agreement. To this end, the rules applicable under the law to which this Agreement is subject and those applicable to each of the Parties according to its nationality shall apply.

The signatories and persons named as authorised representative under this Agreement understand that their personal data will be processed for the purposes of implementing and executing this Agreement, as well as for the management and archiving of related documentation.

In accordance with the data protection regulations in force from time to time, data subjects have the right to exercise their rights of access, rectification, deletion, opposition, the right to request the restriction of the processing of their personal data, portability and the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

#### Details of the Parties as data controllers:

Company name: \_\_\_\_\_

Tax code and VAT number: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_.

Data Protection Department - Data Protection Officer (DPO): \_\_\_\_\_.

Supervisory Authority: Italian Data Protection Authority - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Corporate name: Stazione Zoologica Anton Dohrn

Tax code and VAT number: IT 04894530635

Address: Villa Comunale - 80121, Naples, Italy

Data Protection Department: Data Protection Officer (DPO) - [rpd.privacy@szn.it](mailto:rpd.privacy@szn.it)



Supervisory Authority: Italian Data Protection Authority - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

### **7.13 Jurisdiction and applicable law**

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Italy.

In the event of a dispute between the Parties arising out of or otherwise related to this Agreement, either Party may notify the other in writing of the contents of the claim and the Parties will use their best efforts to resolve such dispute amicably through discussion.

If the dispute is not resolved within thirty (30) days of notification by one Party to the other and, unless agreed in writing by the Parties, either Party may refer the dispute to the competent court in Rome, Italy, to which the Parties confer exclusive jurisdiction.

\_\_\_\_\_ **Stazione Zoologica Anton Dohrn**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Allegato 4**

**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI MATERIALI E DEI DATI**  
**(MATERIAL AND DATA TRANSFER AGREEMENT – MTDA)**

**TRA**

Dr. \_\_\_\_\_ afferente alla Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), con sede a Napoli, Villa Comunale 80121, C.F./P.IVA IT 04894530635 e iscritta nel Registro delle Imprese della CIAA di Napoli con il numero NA – 926218 dal 11/03/2015 (di seguito definito Fornitore)

**E**

\_\_\_\_\_ (nel seguito “\_\_\_\_\_”), con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ (Titolo) \_\_\_\_\_ (nome intero) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale di \_\_\_\_\_ (di seguito indicato anche come Destinatario)

nel seguito definite anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

**PREMESSO CHE**

- A)** SZN è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale avente, tra le sue finalità istituzionali, la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi marini, della loro biodiversità ed evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare;
- B)** SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
- C)** \_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_, tra le sue finalità, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica e, a tal fine, favorisce e sostiene la collaborazione tra i suoi gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;
- D)** \_\_\_\_\_ (nel seguito “\_\_\_\_\_”) possiede una esperienza consolidata su tematiche inerenti \_\_\_\_\_;
- E)** il Fornitore, attraverso il suo gruppo di ricerca afferente al Dipartimento \_\_\_\_\_ coordinato da \_\_\_\_\_, conduce da molti anni attività nel campo dello \_\_\_\_\_ e dispone di competenze e know-how nel campo del/della (specificare) \_\_\_\_\_;
- F)** il Destinatario svolge attività nel campo del/delle (specificare) \_\_\_\_\_;
- G)** il Fornitore e il Destinatario sono interessati a discutere la possibilità di avviare un rapporto di ricerca/rapporto industriale o a promuovere e trasferire applicazioni di ricerca in campo industriale al fine di \_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Scopo") (precisare le finalità del trasferimento dei dati e del materiale: test, misure, ecc.).
- H)** il Fornitore è disposto a fornire al Destinatario il Materiale e i Dati e che il Destinatario è disposto ad accettare tale Materiale e i Dati dal Fornitore ai termini e alle condizioni di seguito indicati.



I) con il presente atto (nel seguito “Accordo”) le Parti intendono disciplinare le modalità di trasferimento, accesso e gestione del Materiale (descritto nell’allegato 1) trasferito dal Fornitore al Destinatario nell’ambito delle prestazioni di servizio qui descritte (di seguito Scopo, come descritto nell’allegato 2).

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

1. In questo Accordo le seguenti parole e frasi devono essere intese secondo il significato di seguito indicato.
  - **Fornitore:** l'organizzazione o il dipendente del Fornitore che fornisce il Materiale;
  - **Destinatario:** la/e struttura/e che riceve il Materiale;
  - **Referente:** il dipendente del/i Destinatario/i che esegue le attività previste dal presente accordo con il Materiale;
  - **Materiale o Dati:** il Materiale e i Dati come originariamente forniti dal Fornitore, ogni sua progenie e suo derivato non modificato (la descrizione del Materiale trasferito sarà specificata nell'Allegato 1);
  - **Scopo:** il progetto e/o la ricerca effettuata utilizzando il Materiale (Allegato 2).
2. Il Fornitore si impegna a trasferire al Destinatario il seguente Materiale: \_\_\_\_\_ (*indicare la quantità e le specifiche tecniche precise*) e garantisce di avere il pieno diritto a trasferire il Materiale al Destinatario che, a sua volta, garantisce di avere il pieno diritto a poterlo utilizzare al solo fine del raggiungimento dello Scopo del presente Accordo.
3. Il Materiale sarà utilizzato dal Destinatario esclusivamente in relazione allo Scopo del presente Accordo, ossia per \_\_\_\_\_ (test/esame/ecc.) e più specificamente per \_\_\_\_\_ (*specificare*) (di seguito denominato Scopo).
4. Il Materiale e i relativi dati trasferiti dal Fornitore al Destinatario restano di proprietà del Fornitore, compresa la tecnologia di base (qualsiasi know-how e diritto di brevetto in relazione allo Scopo sviluppato o acquisito da una delle Parti prima della firma del presente Accordo o successivamente, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo ma utile per l'esecuzione dello Scopo).
5. Ciascuna Parte manterrà la piena proprietà della propria tecnologia di base e avrà il diritto di utilizzare la tecnologia di base dell'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente accordo.
6. Ciascuna Parte sarà libera di divulgare la propria tecnologia di base in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Lavoro o del Progetto scientifico oggetto del presente accordo adottando tutte le dovute precauzioni in relazione agli obblighi di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.
7. Con la sottoscrizione del presente Accordo e l'accettazione del Materiale, il Destinatario è considerato responsabile della gestione del Materiale, garantendone l'accessibilità e la conservazione in condizioni adeguate.
8. Il Materiale non potrà essere moltiplicato o riprodotto in altro modo, né ulteriormente distribuito a terzi senza il consenso scritto del Fornitore. Questo Materiale e i Dati non potranno essere utilizzati dal Destinatario – o da terze parti ad esso collegate - per scopi commerciali.



9. Il Materiale sarà consegnato al Destinatario dopo la firma del presente accordo nelle modalità specificate nell'allegato 1. Il Destinatario si farà carico di tutte le spese relative al trasporto del Materiale che dovessero verificarsi.
10. Resta inteso che il Materiale sarà fornito al Destinatario senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. Non vi sono garanzie esplicite o implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare e non vi sono garanzie che l'uso del Materiale non violi alcun brevetto, copyright, marchio o altri diritti di proprietà di terzi.
11. Il Destinatario testerà il Materiale e almeno \_\_\_\_ volta/e all'anno, dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo, ne riferirà per iscritto al Fornitore. Tutti i costi derivanti dai test sono a carico del Destinatario, che non può in alcun modo richiedere al Fornitore alcun tipo di indennità.
12. Il Fornitore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'uso del Materiale presso il Destinatario senza alcun preavviso scritto o telefonico.
13. In qualsiasi momento, a seguito di specifica richiesta scritta del Fornitore, con riferimento ai Materiali e alle informazioni riservate trasmesse in forma scritta, il Destinatario dovrà (e farà in modo che il Referente e i soggetti ad esso collegati ed informati ai fini dello scopo del presente Accordo):
  - a) restituire al Fornitore il Materiale (a meno che non sia per sua natura deperibile) e le Informazioni riservate ricevute (incluse tutte le copie delle stesse detenute);
  - b) distruggere il Materiale e tutte le copie e tutte le e-mail di qualsiasi documento che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, le Informazioni riservate.
14. Nella misura consentita dalla legge, il Destinatario si impegna a trattare in modo confidenziale, per un periodo di 5 anni dalla data della sua divulgazione, qualsiasi Materiale e/o Dati contrassegnati come "Riservati" (di seguito "Informazioni Riservate"), ad eccezione delle informazioni che il Destinatario dimostri essere:
  - a) precedentemente note o diventate pubblicamente disponibili senza colpa del Destinatario;
  - b) lecitamente divulgate al Destinatario senza alcuna restrizione relativa alla loro divulgazione o uso da parte di un soggetto legittimato ad effettuare la loro divulgazione;
  - c) sviluppate in modo indipendente dal Destinatario senza il beneficio di alcuna divulgazione da parte del Fornitore.
15. Il Destinatario dovrà usare lo stesso grado di attenzione nel mantenere la riservatezza delle Informazioni riservate che utilizza in relazione alle proprie informazioni considerate riservate e/o proprietarie. Inoltre, il Destinatario limiterà l'accesso a tutte le Informazioni Riservate ai soli dipendenti, studenti, consulenti e collaboratori esterni che hanno necessità di essere informati per le finalità per le quali le Informazioni Riservate sono fornite. Resta inteso che il Referente è responsabile in prima linea, e congiuntamente alle persone sopra menzionate, in caso di violazioni della riservatezza delle informazioni.
16. Le condizioni ed i termini di cui al presente Accordo non potranno in alcun caso essere intese ed interpretate nel senso di ritenere il Fornitore vincolata alla trasmissione di informazioni sia riservate che non riservate.
17. In tutte le pubblicazioni e in qualsiasi altra forma di disseminazione, divulgazione o diffusione dei risultati del Destinatario collegate all'uso del Materiale (comprese le tesi di laurea, master e Dottorato di Ricerca) deve essere indicato che il Materiale è stato fornito dal Fornitore, per mezzo della SZN – \_\_\_\_\_ (specificare Dipartimento), Dr. \_\_\_\_\_ (specificare), Gruppo di ricerca \_\_\_\_\_ (specificare).





18. Prima di qualsiasi pubblicazione, divulgazione, disseminazione o diffusione, il Destinatario provvederà ad inviare al Fornitore tramite posta certificata una copia della pubblicazione/divulgazione proposta almeno trenta (30) giorni prima di tale pubblicazione/divulgazione. Il Fornitore entro trenta (30) giorni dal ricevimento della pubblicazione/divulgazione proposta può richiedere al Destinatario di rimuovere qualsiasi riferimento a qualsiasi informazione riservata posseduta o controllata dal Fornitore.
19. Se si ottengono risultati, dati o invenzioni positivi o interessanti relativi all'uso del Materiale, le Parti stabiliscono fin da ora che questi potranno essere gestiti tramite successivo e specifico accordo tra le Parti avente ad oggetto lo sfruttamento congiunto di tali Risultati. Per tale motivo, il Fornitore può richiedere al Destinatario di rinviare qualsiasi proposta di pubblicazione/divulgazione del periodo necessario a consentire l'adozione di misure adeguate di protezione, a depositare un brevetto o altro titolo per sfruttare i risultati di queste ricerche.
20. Il presente Accordo tuttavia non costituisce obbligo alcuno per nessuna delle Parti di sottoscrivere accordi futuri. Inoltre, il presente Accordo non implica alcuna assunzione di obblighi o impegni di esclusività o obblighi o impegni diversi da quelli espressamente stabiliti, né crea alcuna relazione di agenzia, joint venture o partnership tra le Parti.
21. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo per il trasferimento di Materiali e Dati deve o può essere interpretato come concessione al Destinatario di alcun diritto o licenza di Materiale o Dati per qualsiasi uso diverso o ulteriore rispetto allo Scopo del presente Accordo.
22. Nessun contenuto dell'Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.
23. Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

per SZN	per ____:
Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Napoli	_____ - _____
Grant Innovation Office	Unità " _____ "
Villa Comunale, 80121 Napoli	_____ n°, CAP _____
E-mail: _____	E-mail: _____
PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it	PEC: _____
Referenti SZN per l'Accordo: nome e cognome del referente per il Trasferimento Tecnologico all'uopo indicato	Referenti ***** per l'Accordo: _____ ( _____@_____ )
E-mail: _____	

24. Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del presente Accordo nel caso di ritardi, inadempimenti e danni, o loro conseguenze immediate e dirette, che derivino da una causa di forza maggiore. La Parte che è colpita dall'evento di forza maggiore deve comunque notificare per iscritto, non appena possibile e comunque non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, all'altra



Parte la sussistenza dell'evento e la sua incidenza sulla capacità della Parte colpita di adempiere l'Accordo, assumendo in ogni caso le misure opportune al fine di garantire il ripristino tempestivo dell'adempimento.

25. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali in vigore, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e ogni altra normativa vigente in relazione ai dati dell'altra Parte, nonché di eventuali terzi che possano entrare in loro possesso durante l'esecuzione del presente Accordo. A tal fine, si applicano le norme applicabili ai sensi della legge a cui è soggetto il presente Accordo e quelle applicabili a ciascuna delle Parti in base alla sua nazionalità.

I firmatari e le persone nominate come riferimenti ai sensi del presente Accordo sono consapevoli che i loro dati personali saranno trattati ai fini dell'implementazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per la gestione e l'archiviazione della relativa documentazione.

Conformemente alle normative sulla protezione dei dati in vigore di volta in volta, gli interessati hanno diritto di esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, eliminazione, opposizione, diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati personali, trasferibilità e il diritto di depositare un reclamo presso un'autorità di controllo.

Dettagli delle Parti per i responsabili del trattamento dei dati:

Denominazione sociale: \_\_\_\_\_

Codice fiscale e P. IVA: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_.

Dipartimento Protezione dati - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): \_\_\_\_\_.

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Denominazione sociale: STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Codice fiscale e P. IVA: IT 04894530635

Indirizzo: Villa Comunale - 80121, Napoli, Italia

Dipartimento Protezione dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - [rpd.privacy@szn.it](mailto:rpd.privacy@szn.it)

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

26. Ciascuna Parte riconosce che ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo può causare danni irreparabili all'altra, conferendole il diritto al risarcimento del danno, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge applicabile.

Il Destinatario, in caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo e ad esso imputabili, sarà tenuto a corrispondere all'altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno.

27. Il presente Accordo è regolato e verrà interpretato secondo il diritto italiano.

In caso di controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo o comunque ad esso legato, ciascuna Parte può notificare all'altra per iscritto il contenuto del reclamo e le Parti faranno del loro meglio per risolvere tale controversia in via amichevole attraverso la discussione.

Se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica da parte di una Parte all'altra e, salvo accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti può deferire la controversia al tribunale competente di Roma, Italia, al quale le Parti attribuiscono la giurisdizione esclusiva.

28. Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo venga giudicata invalida e/o inefficace da un Tribunale o dalla competente autorità pubblica, l'invalidità e/o inefficacia di tale previsione non



pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni dell'Accordo. Pertanto, tutte le disposizioni non ritenute invalide e/o inefficaci continueranno a trovare integrale applicazione. Al riguardo, nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo venga dichiarata invalida e/o inefficace, entrambe le Parti si impegnano a sostituire tale disposizione mediante diversa previsione che sia valida ed efficace.

29. Nessun emendamento o modifica del presente Accordo sarà valido o vincolante per le Parti se non effettuato per iscritto e firmato per conto di ciascuna delle Parti dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. Il presente Accordo, inoltre, non potrà essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
30. Il presente Accordo entrerà in vigore al più tardi alla data di sottoscrizione e scadrà il \_\_\_\_\_ (indicare la data,). Gli obblighi di riservatezza saranno in vigore per cinque (5) anni a partire dalla data di entrata in vigore di cui sopra. Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché non diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo accordo. L'efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**DESTINATARIO**

**FORNITORE**

FIRMATO in nome e per conto di

FIRMATO in nome e per conto di

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma

Firma

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo (Dipartimento):

Data

Data

Firma (*coordinatore scientifico*)

Firma (*coordinatore scientifico*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo:



### **Allegato 1 – Materiali e Dati**

SZN consegnerà “ \_\_\_\_\_ ”<sup>1</sup> a \_\_\_\_\_ (inserire nome destinatario) per le loro valutazioni ed esperimenti, in conformità a quanto specificato nell'Allegato 2 – Ricerca. I due gruppi di ricerca lavoreranno in collaborazione per scoprire e sviluppare

\_\_\_\_\_

#### **DESTINATARIO**

#### **FORNITORE**

FIRMATO in nome e per conto di

FIRMATO in nome e per conto di

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma

Firma

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo (Dipartimento):

Data

Data

Firma (*coordinatore scientifico*)

Firma (*coordinatore scientifico*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo:

<sup>1</sup> I Materiali e i Dati devono essere specificati e descritti compiutamente e nel dettaglio. Le informazioni minime richieste sono: a. Elenco dei Materiali e dei Dati trasferiti; b. Identificatori (univoci), se applicabili; c. Numero di campioni, tipo di tessuto, tipi di campioni (ad es. blocco di paraffina, ecc.) d. Dettagli sulla conservazione e sullo stoccaggio e. Dati sulla biosicurezza e informazioni sulla sicurezza (precauzioni per l'uso) f. Restrizioni d'uso (se presenti) g. Servizi di trasporto e consegna utilizzati h. Altre informazioni ritenute appropriate (ad es. dettagli sui dati allegati).



**Allegato 2 - Ricerca**

SZN consegnerà “ \_\_\_\_\_ ” a \_\_\_\_\_ (indicare nome del  
Destinatario) per il seguente Scopo:

\_\_\_\_\_ (dettagliare).

**DESTINATARIO**

FIRMATO in nome e per conto di

\_\_\_\_\_

Firma

Nome:

Titolo:

Data

Firma (*coordinatore scientifico*)

\_\_\_\_\_

Nome:

Titolo:

**FORNITORE**

FIRMATO in nome e per conto di

\_\_\_\_\_

Firma

Nome:

Titolo (Dipartimento):

Data

Firma (*coordinatore scientifico*)

\_\_\_\_\_

Nome:

Titolo:



## Annex 4 – English version

### AGREEMENT FOR THE TRANSFER OF MATERIALS AND DATA

#### (MATERIAL AND DATA TRANSFER AGREEMENT – MTDA)

#### BETWEEN

Dr. \_\_\_\_\_ belonging to the Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), with registered office in Naples, Villa Comunale 80121, C.F./P.IVA IT 04894530635 and registered in the Register of Companies of the CIAA of Naples with the number NA – 926218 since 11/03/2015 (hereinafter referred to as the Supplier)

and

\_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "\*\*\*\*\*"), with registered office in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – ZIP Code \_\_\_\_\_, Tax Code \_\_\_\_\_, VAT number \_\_\_\_\_, represented da \_\_\_\_\_ (Title) \_\_\_\_\_ (full name) \_\_\_\_\_ nato to \_\_\_\_\_ the \_\_\_\_\_ domiciled for the office at the registered office in \_\_\_\_\_ (hereinafter also referred to as the Recipient)

hereinafter also referred to individually as the "Party" and jointly as the "Parties"

#### WHEREAS,

- A) SZN is the National Institute of Marine Biology, Ecology and Biotechnology is a national public non-instrumental research body having, among its institutional purposes, research in the field of marine sciences, for the study of the fundamental and applied biology of marine organisms, their biodiversity and evolution, through an integrated and interdisciplinary approach;
- B) SZN carries out research in the field of marine sciences through collaborations with research institutions and companies in order to develop knowledge and apply it to environmental protection and improvement of the quality of life;
- C) \_\_\_\_\_ it is \_\_\_\_\_, among its aims, the enhancement for productive and social purposes and the technological transfer of the results of the research carried out and coordinated by its scientific network and, to this end, it encourages and supports collaboration between its research groups and third parties, public and private;
- D) \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "\*\*\*\*\*") has extensive experience in \_\_\_\_\_ issues;
- E) the Supplier, through its research group belonging to the \_\_\_\_\_ Department coordinated by \_\_\_\_\_, has been conducting activities in the field of \_\_\_\_\_ for many years and has skills and know-how in the field of (specify) \_\_\_\_\_;
- F) the Recipient carries out activities in the field of (specify) \_\_\_\_\_;
- G) the Supplier and the Recipient are interested in discussing the possibility of initiating a research relationship/industrial relationship or in promoting and transferring research applications in the industrial field in order to \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as the "Purpose") (specify the purposes of the transfer of data and material: tests, measurements, etc.).



- H) the Supplier is willing to provide the Recipient with the Material and Data and that the Recipient is willing to accept such Material and Data from the Supplier on the terms and conditions set forth below.
- I) with this deed (hereinafter "Agreement") the Parties intend to regulate the methods of transfer, access and management of the Material (described in Annex 1) transferred by the Supplier to the Recipient within the scope of the services described herein (hereinafter Purpose, as described in Annex 2).

In view of the above, the following is stipulated and agreed:

1. In this Agreement the following words and phrases shall have the meanings set forth below.
  - **Supplier:** the Supplier's organisation or employee providing the Material;
  - **Recipient:** the establishment(s) receiving the Material;
  - **Contact person:** the employee of the Recipient(s) who performs the activities provided for in this agreement with the Material;
  - **Material or Data:** the Material and Data as originally provided by the Supplier, any progeny thereof and its unmodified derivatives (the description of the Transferred Material will be specified in Schedule 1);
  - **Purpose or Aim:** the project and/or the research carried out using the Material (Annex 2).
2. The Supplier undertakes to transfer the following Material to the Recipient: \_\_\_\_\_  
(indicate the quantity and precise technical specifications) and guarantees that it has the full right to transfer the Material to the Recipient who, in turn, guarantees that it has the full right to be able to use it for the sole purpose of achieving the Purpose of this Agreement.
3. The Material will be used by the Recipient exclusively in connection with the Purpose of this Agreement, i.e. for \_\_\_\_\_ (test/examination/etc.) and more specifically for \_\_\_\_\_  
(specify) (hereinafter referred to as the Purpose).
4. The Material and related data transferred from the Supplier to the Recipient shall remain the property of the Supplier, including the underlying technology (any know-how and patent rights in relation to the Purpose developed or acquired by either Party prior to the signing of this Agreement or subsequently, regardless of whether the activity covered by this Agreement is carried out but useful for the performance of the Purpose).
5. Each Party shall retain full ownership of its own background technology and shall have the right to use the other Party's background technology for the sole purpose of carrying out the activity covered by this agreement.
6. Each Party shall be free to disclose its core technology at any time during the performance of the Scientific Work or Project covered by this Agreement, taking all due precautions with respect to confidentiality obligations to the other Party.
7. By entering into this Agreement and accepting the Material, the Recipient is deemed responsible for the management of the Material, ensuring that it is accessible and stored under appropriate conditions.
8. The Material may not be multiplied or reproduced in any other way, nor further distributed to third parties without the written consent of the Supplier. This Material and Data may not be used by the Recipient – or by any third party connected to it – for commercial purposes.



9. The Material will be delivered to the Recipient after the signing of this agreement in the manner specified in Annex 1. The Recipient shall bear all costs related to the transportation of the Material that may occur.
10. It is understood that the Material will be provided to the Recipient without warranty of any kind, either express or implied. There are no express or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, and there are no warranties that the use of the Material will not infringe any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of any third party.
11. The Recipient shall test the Material and at least \_\_\_\_ per year, after the date of entering into this Agreement, shall report in writing to the Supplier. All costs arising from the tests are borne by the Recipient, who cannot in any way request any type of indemnity from the Supplier.
12. The Supplier has the right to inspect the use of the Material at any time by the Recipient without prior written or telephone notice.
13. At any time, upon specific written request by the Supplier, with respect to the Materials and confidential information transmitted in writing, the Recipient shall (and will ensure that the Contact Person and the persons connected to it and informed for the purposes of the purpose of this Agreement):
  - a) return to the Supplier the Material (unless it is perishable by nature) and the Confidential Information received (including all copies thereof);
  - b) destroy the Material and all copies and e-mails of any document containing, reflecting or deriving, in whole or in part, the Confidential Information.
14. To the extent permitted by law, the Recipient agrees to treat confidentially, for a period of 5 years from the date of its disclosure, any Material and/or Data marked as "Confidential" (hereinafter "Confidential Information"), except for information that the Recipient proves to be:
  - a) previously known or publicly available through no fault of the Recipient;
  - b) lawfully disclosed to the Recipient without any restriction on their disclosure or use by a person entitled to make their disclosure;
  - c) developed independently by the Recipient without the benefit of any disclosure by the Supplier.
15. The Recipient shall use the same degree of care in maintaining the confidentiality of the Confidential Information that it uses in connection with its own information that is considered confidential and/or proprietary. In addition, the Recipient will limit access to all Confidential Information only to employees, students, consultants and contractors who need to be informed for the purposes for which the Confidential Information is provided. It is understood that the Contact person is primarily responsible, and jointly with the persons mentioned above, in the event of violations of the confidentiality of information.
16. The terms and conditions of this Agreement shall not be construed or construed in any way to deem the Supplier bound by the transmission of both confidential and non-confidential information.
17. In all publications and in any other form of dissemination, dissemination or dissemination of the Recipient's results related to the use of the Material (including bachelor's, master's and Ph.D. theses) it must be indicated that the Material has been provided by the Supplier, through the SZN – \_\_\_\_\_ (specify Department), Dr. \_\_\_\_\_ (specify), Research Group \_\_\_\_\_ (specify).





18. Prior to any publication, disclosure, dissemination, or dissemination, Recipient shall send Supplier a copy of the proposed publication/disclosure by certified mail at least thirty (30) days prior to such publication/disclosure. Within thirty (30) days of receipt of the proposed publication/disclosure, Supplier may require the Recipient to remove any reference to any confidential information held or controlled by the Supplier.
19. If positive or interesting results, data or inventions are obtained relating to the use of the Material, the Parties hereby agree that these may be managed by subsequent and specific agreement between the Parties concerning the joint exploitation of such Results. For this reason, the Supplier may require the Recipient to postpone any proposal for publication/disclosure for the period necessary to allow the adoption of adequate protection measures, to file a patent or other title to exploit the results of these searches.
20. However, this Agreement does not create any obligation on either Party to enter into any future agreement. Furthermore, Furthermore, this Agreement does not imply any assumption of exclusivity or obligations or commitments other than those expressly set forth, nor does it create any agency, joint venture or partnership between the Parties.
21. Nothing contained in this Materials and Data Transfer Agreement shall or may be construed as granting Recipient any right or license to Materials or Data for any use other than or in addition to the Purpose of this Agreement.
22. Nothing in this Agreement confers any right to use for advertising purposes, or for any other promotional activity unrelated to the contents of this Agreement, any name, trademark, or other designation of either Party, including abbreviations.
23. All notices and communications between the Parties, arising out of the application of this Agreement, shall be made, according to specific uses and needs, in writing and/or communicated by e-mail and certified e-mail, to the following addresses (or to those other addresses that may subsequently be communicated in writing):

for SZN	For _____:
Zoological Station "Anton Dohrn" Naples	_____ - _____
Grant Innovation Office	Unit " _____ "
Villa Comunale, 80121 Naples	_____ n°_, CAP _____
E-mail: _____	E-mail: _____
PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it	PEC: _____
SZN Contacts for the Agreement: name and surname of the Contact person for Technology Transfer indicated for this purpose	Contact _____ for the Agreement: _____ ( _____@_____ )
E-mail: _____	

24. Neither Party shall be liable under this Agreement for any delays, defaults and damages, or their immediate and direct consequences, resulting from force majeure. The Party affected by the force majeure event shall in any case notify the other Party in writing, as soon as possible and in any case no later than 7 working days from the occurrence of the event, of the existence of the event and its impact on the affected Party's ability to perform the Agreement, in any case taking appropriate measures in order to ensure the timely restoration of fulfillment.



25. The Parties undertake to comply with all applicable data protection provisions, EU Regulation 2016/679 on data protection and any other applicable legislation in relation to the data of the other Party, as well as any third parties that may come into their possession during the execution of this Agreement. To this end, the rules applicable under the law to which this Agreement is subject and those applicable to each of the Parties according to its nationality shall apply.

The signatories and persons named as references under this Agreement understand that their personal data will be processed for the purposes of implementing and executing this Agreement, as well as for the management and archiving of related documentation.

In accordance with the data protection regulations in force from time to time, data subjects have the right to exercise their rights of access, rectification, deletion, opposition, the right to request the restriction of the processing of their personal data, portability and the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Details of the Parties for data controllers:

Company name: \_\_\_\_\_

Tax code and VAT number: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_.

Data Protection Department - Data Protection Officer (DPO): \_\_\_\_\_.

Supervisory Authority: Guarantor for the protection of personal data. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Corporate name: STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Tax code and VAT number: IT 04894530635

Address: Villa Comunale - 80121, Naples, Italy

Data Protection Department: Data Protection Officer (DPO) - [rpd.privacy@szn.it](mailto:rpd.privacy@szn.it)

Supervisory Authority: Guarantor for the protection of personal data. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

26. Each Party acknowledges that any breach of the provisions of this Agreement may cause irreparable harm to the other, and shall be entitled to damages, without prejudice to any other remedies provided by applicable law.

The Recipient, in the event of violation of the obligations assumed with this Agreement and attributable to it, will be required to pay the other Party a pecuniary sum of € 100,000.00 as a penalty for each violation ascertained, pursuant to and for the purposes of Article 1382 of the Italian Civil Code, except for compensation for greater damages.

27. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Italy.

In the event of a dispute between the Parties arising out of or otherwise related to this Agreement, either Party may notify the other in writing of the contents of the claim and the Parties will use their best efforts to resolve such dispute amicably through discussion.

If the dispute is not resolved within thirty (30) days of notification by one Party to the other and, unless agreed in writing by the Parties, either Party may refer the dispute to the competent court in Rome, Italy, to which the Parties confer exclusive jurisdiction.

28. In the event that any of the provisions of this Agreement is found by a court or competent public authority to be invalid and/or unenforceable, the invalidity and/or ineffectiveness of such provision shall not affect the validity and effectiveness of the remaining provisions of the Agreement. Therefore, all provisions not deemed invalid and/or ineffective will continue to apply in full. In this regard, in the



event that any of the provisions of the Agreement is declared invalid and/or ineffective, both Parties undertake to replace such provision by a different provision that is valid and effective.

- 29. No amendment or modification of this Agreement shall be valid or binding on the Parties unless made in writing form and signed on behalf of each of the Parties by their respective duly authorized representatives. Furthermore, this Agreement may not be assigned without the prior written consent of the other Party.
- 30. This Agreement shall enter into force at the latest on the date of execution and shall expire at \_\_\_\_\_ (indicate the end). The confidentiality obligations shall be in effect for five (5) years from the effective date set forth above. In the case of patentable results and the commencement of patenting proceedings, the obligations of secrecy and confidentiality shall survive until they become public knowledge, not for breach of this agreement. The effectiveness of this agreement shall not cease even if the Parties do not continue to negotiate.

Read, approved and signed.

**RECIPIENT**

**SUPPLIER**

SIGNED in the name and on behalf of

SIGNED in the name and on behalf of

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature

Signature

Name:

Name:

Title:

Title (Department):

Date

Date

Signature (*Scientific Coordinator*)

Signature (*Scientific Coordinator*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name:

Name:

Title:

Title:





**Annex 2 - Research**

SZN will deliver " \_\_\_\_\_ " to \_\_\_\_\_ (indicate the  
Recipient's name) for the following Purpose:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(detailing).

**RECIPIENT**

**SUPPLIER**

SIGNED in the name and on behalf of

SIGNED in the name and on behalf of

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature

Signature

Name:

Name:

Title:

Title (Department):

Date

Date

Signature (*Scientific Coordinator*)

Signature (*Scientific Coordinator*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name:

Name:

Title:

Title:



**Allegato 5**

**ACCORDO DI CONTITOLARITA' E DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO**

**TRA**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN** (nel seguito "SZN") con sede legale in Napoli, Villa Comunale, Partita IVA e Codice Fiscale 04894530635, rappresentata dal Presidente, Prof. \_\_\_\_\_

**E**

\_\_\_\_\_ (nel seguito "\_\_\_\_"), con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato dal responsabile della Unità "\_\_\_\_\_" della \_\_\_\_\_, Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

nel seguito definite anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

**PREMESSO CHE**

- A) \_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_, tra le sue finalità, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica e, a tal fine, favorisce e sostiene la collaborazione tra i suoi gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;
- B) \_\_\_\_\_ (nel seguito "\_\_\_\_") possiede una esperienza consolidata su tematiche inerenti \_\_\_\_\_;
- C) SZN, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale avente, tra le sue finalità istituzionali, la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi marini, della loro biodiversità ed evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare;
- D) SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
- E) Nell'ambito del progetto \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_", finanziato dal \_\_\_\_\_, coordinato da SZN e condotto in collaborazione con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il Dott./i Dott.ri \_\_\_\_\_ per SZN e il Dott./i Dott.ri \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ hanno ideato \_\_\_\_\_ (nel seguito "Invenzione") e di comune accordo hanno deciso di procedere con il deposito di una domanda di brevetto al fine di proteggere tale l'Invenzione;
- F) in considerazione delle attività reciprocamente svolte nell'ambito del progetto \_\_\_\_\_ e alla luce del contributo inventivo apportato da ciascun inventore, le Parti hanno concordato di ripartire la proprietà dei risultati brevettabili secondo le seguenti quote di titolarità: \_\_\_% SZN - \_\_\_% \_\_\_\_\_;
- G) al fine di proteggere l'Invenzione le Parti hanno depositato congiuntamente il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con l'ausilio dell'agente brevettuale concordemente prescelto, la domanda italiana di brevetto n. \_\_\_\_\_ dal titolo "\_\_\_\_\_" (nel seguito "Domanda di Priorità");
- H) per mezzo del presente atto (nel seguito "Accordo") le Parti intendono ora disciplinare le modalità per la gestione in contitolarità della Domanda di Priorità e sulle sue eventuali estensioni



all'estero (nel seguito complessivamente definite come "Brevetto"), nonché pattuire le modalità di sfruttamento commerciale e dei diritti patrimoniali da esso derivanti.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

Il presente Accordo regola i rapporti tra le Parti in merito alla comproprietà, alla gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento economico dei diritti patrimoniali sul Brevetto.

#### **Art. 3 - TITOLARITÀ DEL BREVETTO, SPESE DI TUTELA BREVETTUALE E RUOLI DELLE PARTI**

3.1 La titolarità del Brevetto è stata attribuita tra le Parti secondo le seguenti quote: SZN \_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento) - \_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento).

3.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento del Brevetto sono ripartite tra le stesse in misura proporzionale alle rispettive quote di contitolarità, ferma restando per le Parti la facoltà di avvalersi di servizi a titolo gratuito o di ricevere risorse finanziarie all'uopo destinate, offerti da soggetti pubblici e/o privati per le suddette attività.

3.3 Le Parti saranno parimenti responsabili dei rapporti con lo studio mandatario prescelto di comune accordo, curando gli aspetti tecnici relativi alle procedure di esame, concessione e mantenimento del Brevetto, anche tramite il supporto e la collaborazione degli inventori, e fornendo all'occorrenza allo studio mandatario le istruzioni e la documentazione necessarie per tutte le azioni inerenti al Brevetto, preventivamente concordate.

3.4 Le Parti riceveranno copia dei documenti e delle comunicazioni trasmesse dallo studio mandatario affinché le decisioni in merito alla gestione del Brevetto vengano discusse e deliberate secondo i tempi richiesti dalle procedure di tutela brevettuale in atto.

#### **Art. 4 –ESTENSIONE ALL'ESTERO E GESTIONE DEL BREVETTO**

##### **4.1 - ESTENSIONE ALL'ESTERO**

Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all'estero della Domanda di Priorità, e più in generale ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di tutela, esame e concessione del Brevetto in Italia e/o all'estero, attuando una strategia di gestione condivisa sulla base di criteri di opportunità e ragionevolezza sia di carattere tecnico-brevettuale sia di carattere commerciale.

Nel caso in cui le estensioni all'estero della Domanda di Priorità diventino titoli autonomi i relativi brevetti esteri saranno disciplinati in conformità al presente Accordo.

Qualora una Parte rinunci ad estendere e/o a proseguire la procedura di tutela del Brevetto all'estero, l'altra Parte potrà estendere o proseguire – esclusivamente a proprio nome - la relativa privativa. In tal caso la Parte non rinunciataria dovrà sostenere in proprio tutte le relative spese che non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso alla Parte rinunciataria. La Parte rinunciataria si impegna a sottoscrivere



e a fare sottoscrivere ai propri inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione e/o di prosecuzione del Brevetto.

#### 4.2 – MODALITÀ DI RINUNCIA AL BREVETTO

Qualora una Parte decida, per qualsiasi motivo, di non estendere, non proseguire o non mantenere in vita il Brevetto ("Rinuncia"), anche limitatamente ad uno o più Stati ove è attiva la tutela brevettuale, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta di rinuncia – anche via posta elettronica certificata – all'altra Parte ("Comunicazione di Rinuncia"), onde consentirle di subentrare a titolo gratuito, e in via esclusiva, nella titolarità, gestione e valorizzazione economica del Brevetto nel territorio di Rinuncia. La Rinuncia diviene irrevocabile se, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Rinuncia, non sia espressamente ritirata dalla Parte rinunciataria. Resta inteso che la Rinuncia comporterà altresì la rinuncia a qualsivoglia pretesa economica in relazione ai diritti di sfruttamento del Brevetto nel territorio di Rinuncia.

Qualora sia interesse della Parte ricevente accettare la Rinuncia e subentrare nella quota del Brevetto di proprietà dell'altra Parte, dovrà comunicarlo per iscritto alla Parte rinunciataria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria si impegna a sottoscrivere, a far sottoscrivere ai propri inventori, tutti gli atti e la documentazione necessari a formalizzare il subentrato di titolarità nonché a consentire all'altra Parte la prosecuzione del Brevetto nel territorio di Rinuncia. Le spese di tutela del Brevetto nel territorio di Rinuncia saranno a completo carico della Parte subentrante a decorrere dalla data di formalizzazione del subentro della Parte subentrante nella quota di titolarità della Parte rinunciataria. Tali spese non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso alla Parte rinunciataria. Le spese di trasferimento e trascrizione della quota di Brevetto di proprietà della Parte rinunciataria saranno a carico della Parte che acquisirà detta quota.

### **Art. 5 - USO E VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO**

Le Parti si impegnano a promuovere diligentemente l'Invenzione e il Brevetto nell'interesse comune della Parti.

Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sarà regolato come segue:

#### 5.1 - UTILIZZO IN PROPRIO PER SCOPI DI RICERCA E DIDATTICA

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo dell'Invenzione per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica, di disseminazione e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, fiere, ecc.), senza il previo consenso dell'altra Parte purché ciò non pregiudichi il Brevetto e/o le azioni di tutela brevettuale o le azioni per la sua valorizzazione e sfruttamento economico.

#### 5.2 - AZIONI DI VALORIZZAZIONE

Le Parti saranno libere di condurre, anche autonomamente, le attività che riterranno più opportune per la valorizzazione del Brevetto (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la partecipazione a vetrine tecnologiche, fiere, eventi ecc.). Ciascuna Parte si impegna a tenere informata l'altra Parte sulle azioni di valorizzazione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

Qualora le Parti intendano affidare a soggetti terzi (i.e. broker tecnologici) le attività di valorizzazione del Brevetto tramite il conferimento di incarichi professionali, anche di natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra SZN e \_\_\_\_\_. I termini, i costi e le spese relative a detto incarico professionale saranno preventivamente concordati tra le Parti.





### 5.3 - CONCESSIONE DI LICENZE D'USO A TERZI

#### 5.3.1 LICENZE NON ESCLUSIVE

Ciascuna Parte potrà concedere a soggetti terzi, una o più licenze d'uso non esclusive, senza limiti di durata, per lo sfruttamento del Brevetto e/o dell'Invenzione, previo consenso dell'altra Parte. Nel caso una Parte intenda concedere una licenza non esclusiva a terzi, dovrà comunicare in forma scritta la propria intenzione all'altra Parte, la quale potrà comunicare la propria posizione, motivando le ragioni di un suo eventuale dissenso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che intende concedere la licenza. Qualora, entro il termine suddetto, non pervenga alcuna comunicazione, la licenza non esclusiva si intenderà accettata dall'altra Parte. I proventi derivanti dalla concessione di licenze d'uso a terzi saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità.

#### 5.3.2 LICENZE ESCLUSIVE

Qualora le Parti valutassero opportuno e/o strategico concedere in licenza esclusiva l'uso del Brevetto e/o lo sfruttamento economico dell'Invenzione nei territori non coperti da Brevetto a soggetti terzi, i relativi contratti, i cui termini dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti, dovranno essere altresì sottoscritti congiuntamente da entrambi i contitolari. I proventi derivanti dalla concessione di licenze d'uso a terzi saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità.

### 5.4 - CESSIONE DEL BREVETTO A TERZI

Qualora le Parti ritenessero strategico valorizzare il Brevetto tramite cessione definitiva, per intero, della proprietà a soggetti terzi, detta cessione dovrà essere concordata, approvata e sottoscritta congiuntamente dalle Parti. Gli importi fissati per la cessione del Brevetto saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità. Resta inteso che la cessione del Brevetto non precluderà la valorizzazione economica dell'Invenzione nei territori dove non vige la privativa/Brevetto.

## **Art. 6 - DISSEMINAZIONE DELL'INVENZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

6.1 Le attività di disseminazione aventi per argomento totale o parziale i contenuti dell'Invenzione oggetto del Brevetto devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti.

6.2 Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) le attività di disseminazione aventi per argomento totale o parziale i contenuti dell'Invenzione oggetto del Brevetto dovranno essere preventivamente concordati. Con specifico riferimento alle pubblicazioni scientifiche dagli inventori del trovato oggetto dell'accordo, ciascuna Parte dovrà darne preventivamente comunicazione scritta, anche in forma telematica (es. e-mail), all'altra Parte, fornendo copia completa del materiale che si intende utilizzare nell'attività di disseminazione e divulgazione, fermo restando ogni obbligo derivante dal precedente comma 6.1. Nel caso in cui, per difformità con i dettami di cui al precedente comma 6.1, l'altra Parte esprima parere negativo relativamente alla richiesta di pubblicazione entro il termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione, la pubblicazione potrà essere ritardata fino a che non siano adottate le misure adeguate a renderla conforme. Il parere negativo dovrà pertanto essere debitamente motivato e tale da consentire di identificare in modo indiscutibile la parte della pubblicazione scientifica che lede gli obblighi di cui al precedente comma 6.1. Passato il termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione, varrà il silenzio – assenso. Nel solo caso in cui la pubblicazione scientifica abbia come co-autori persone a qualsiasi titolo afferenti ad entrambi i soggetti contraenti, tale comunicazione si intende non dovuta, in quanto si ritiene che il contenuto della pubblicazione scientifica sia già conosciuta da ciascuna delle Parti.



6.3 Le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - l'Invenzione oggetto del Brevetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

#### **Art. 7 - CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DI BREVETTO**

7.1 Ciascuna Parte si obbliga a non negoziare con soggetti terzi la cessione della propria quota di Brevetto senza avere preventivamente informato l'altra Parte.

7.2 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire a qualunque titolo, anche gratuito, incluso il conferimento in società, la propria quota di titolarità del Brevetto a Terzi, essa dovrà darne notizia per iscritto, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati l'invito ad esercitare il diritto di prelazione nonché i termini e condizioni di compravendita. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente comma il contitolare alienante si impegna a comunicare, previa assunzione di un impegno di confidenzialità da parte del contitolare ricevente, il contenuto esatto dell'offerta ricevuta da parti terze, che il contitolare alienante richiederà a tale Terzo essere formalizzata per iscritto, con indicazione del prezzo e di ogni altra condizione contrattuale o negoziale, con impegno espresso ad addivenire alla cessione a parità di condizioni a fronte del consenso della Parte ricevente. Ove necessario, nel caso di conferimento o donazione, nonché in ogni altro caso in cui la cessione non sia accompagnata dall'indicazione del prezzo della cessione, le Parti si riservano la facoltà di avvalersi di una perizia della stima del valore della tecnologia in oggetto, effettuata da parte di un esperto, scelto di comune accordo. In tal caso il costo della perizia sarà diviso in misura proporzionale alle rispettive quote di contitolarità. Qualora l'altra Parte contitolare interessata intenda avvalersi del diritto di prelazione dovrà, entro 30 giorni, darne comunicazione, con lo stesso mezzo, alla Parte contitolare cedente. La Parte contitolare cedente si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la Parte contitolare cessionaria, sia essa l'altra Parte contitolare oppure un Terzo, possa entrare nella piena proprietà e titolarità della quota parte di Brevetto acquisita.

7.3 - Non costituisce in nessun caso cessione della quota di titolarità del Brevetto ai sensi dei precedenti commi il trasferimento della titolarità della quota effettuato da una delle Parti quale conferimento di bene nel contesto di costituzione di società spin-off della ricerca partecipata da detta Parte o dai suoi inventori. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti a ciascuna Parte potranno essere messi a disposizione dello spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o licenza nel rispetto dei Regolamenti delle Parti e compatibilmente con l'attività di valorizzazione in corso e gli impegni contrattuali assunti, tra esse e/o con altri soggetti terzi.

#### **Art. 8 - DIFESA DEL BREVETTO, VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI**

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, o nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

8.3 I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di titolarità del Brevetto; solo nel caso in cui l'altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a



carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

8.4 In caso di concessione di licenze d'uso esclusive a terzi le Parti valuteranno l'opportunità e la fattibilità di negoziare, nell'ambito dei termini contrattuali, il sostegno diretto alle spese legali da parte dei licenziatari.

#### **Art. 9 – PERFEZIONAMENTO E SVILUPPI DELL'INVENZIONE**

9.1 La proprietà degli eventuali perfezionamenti e sviluppi dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività delle Parti, svolta singolarmente, congiuntamente o anche insieme ad altri soggetti, sarà determinata in relazione al contributo inventivo, materiale, finanziario, ingegneristico e progettuale apportato da ciascuna Parte all'attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti. La gestione e lo sfruttamento commerciale di detti perfezionamenti e relativi titoli di privativa che potranno scaturirne sarà gestita secondo un nuovo accordo che verrà stipulato tra le Parti.

9.2 Per perfezionamenti si intendono le successive modifiche, sviluppi o avanzamenti dell'Invenzione, anche qualora oggetto di nuovi brevetti, know-how, o altra esclusiva, ancorché vertenti su specifici aspetti o modifiche dell'Invenzione, conseguenti all'attività di ricerca e sviluppo svolta dalle Parti.

9.3 La disseminazione e le pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto, anche solo parzialmente, i perfezionamenti sviluppati congiuntamente tra le Parti, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 6.

#### **Art. 10 - RAPPORTI CON GLI INVENTORI**

10.1 Le Parti si impegnano a regolare i rapporti con i propri inventori ai sensi della normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale, e successive integrazioni e modificazioni) e in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri Inventori.

#### **Art. 11 - DURATA**

11.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_, data di deposito della Domanda di Priorità, (nel seguito "Data Effettiva") e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto.

#### **Art. 12 - RISERVATEZZA**

12.1 Le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere al proprio personale la più scrupolosa riservatezza sulle informazioni confidenziali e sensibili relative all'altra Parte e sulle informazioni e i dati relativi all'Invenzione e al suo eventuale sviluppo, sfruttamento e utilizzo in genere.

12.2 Le Parti si impegnano altresì a rendere disponibili informazioni tecniche e commerciali a potenziali licenziatari o sub-licenziatari sotto vincolo di riservatezza (Non Disclosure Agreement - NDA) e limitatamente allo scopo di utilizzazione commerciale del Brevetto e delle sue estensioni.

12.3 Le Parti convengono inoltre che, prima della pubblicazione della Domanda di Brevetto, la sua visione da parte di terzi per qualsivoglia motivo, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza (NDA).

12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate riservate:



- a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
- b) le informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
- c) le informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- d) le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
- e) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

### Art. 13 - USO DEL NOME, DEL MARCHIO DELLE PARTI

13.1 Nessun contenuto dell'Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

### Art. 14 - VARIE

14.1 In caso di difformità tra i contenuti dell'Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti sia orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto, prevale il presente Accordo.

14.2 L' Accordo potrà essere modificato solo mediante pattuizioni scritte e firmate dalle Parti.

14.3 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

per SZN	per ____ :
Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Napoli	_____ - _____
Grant Innovation Office	Unità " _____ "
Villa Comunale, 80121 Napoli	_____ n° __, CAP _____
E-mail: <a href="mailto:gio@szn.it">gio@szn.it</a>	E-mail: _____
PEC: <a href="mailto:ufficio.protocollo@cert.szn.it">ufficio.protocollo@cert.szn.it</a>	PEC: _____
Referenti _____ per il Brevetto: _____	Referenti _____ per il Brevetto: _____
( _____ @ _____ )	( _____ @ _____ )
per _____ l'Accordo: _____	per l'Accordo: _____ ( _____ @ _____ )
( _____ @ _____ )	

14.4 Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del presente Accordo nel caso di ritardi,



inadempimenti e danni, o loro conseguenze immediate e dirette, che derivino da una causa di forza maggiore. La Parte che è colpita dall'evento di forza maggiore deve comunque notificare per iscritto, non appena possibile e comunque non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, all'altra Parte la sussistenza dell'evento e la sua incidenza sulla capacità della Parte colpita di adempiere l'Accordo, assumendo in ogni caso le misure opportune al fine di garantire il ripristino tempestivo dell'adempimento.

14.5 Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in uno dei Paesi per cui verrà chiesta la concessione, il presente Accordo perderà ogni effetto limitatamente al Paese in cui viene meno la protezione brevettuale, ma rimarranno comunque valide le pattuizioni circa lo sfruttamento dell'Invenzione nei termini concordati all'art. 5.

#### **Art. 15 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE**

15.1 Il presente Accordo è retto, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

15.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

#### **Art. 16 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO (EVENTUALE)**

16.1 Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte che richiede la registrazione stessa.

16.2 Il presente accordo, firmato digitalmente in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta integralmente in modo virtuale da SZN in misura pari ad € 64,00 (euro sessantaquattro/00), con successivo riaddebito a \_\_\_\_\_ del 50% dell'imposta dovuta pari ad € 32,00 (euro trentadue/00), esclusa Iva (ai sensi dell'art.15 del DPR 633/1972).

#### **Art. 17 - NEGOZIAZIONE**

17.1 Le Parti si danno atto che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che ad esso non si applicano quindi le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

#### **Art. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

18.1 I dati personali forniti in questa sede saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), la SZN tratterà tutti i dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali in relazione alla protezione, gestione e valorizzazione del trovato oggetto del presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN).

Responsabile del trattamento dei dati personali e per la protezione dei dati personali è \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_@\_\_\_\_\_).

18.2 In base a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ tratterà tutti i dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali in relazione alla protezione, gestione e valorizzazione del trovato oggetto del presente contratto.



Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Responsabile del trattamento dei dati personali è \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_). Responsabile per la protezione dei dati personali: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Per SZN \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Annex 5 – English version**

**AGREEMENT OF JOINT OWNERSHIP AND JOINT MANAGEMENT OF PATENT**

**BETWEEN**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN** (hereinafter "SZN") with registered office in Naples, Villa Comunale, VAT number and Tax Code 04894530635, represented by the President, Prof. \_\_\_\_\_

**And**

(hereinafter referred to as "\_\_\_\_\_"), with registered office in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – ZIP Code \_\_\_\_\_, Tax Code \_\_\_\_\_, VAT number \_\_\_\_\_, represented by the head of the "\_\_\_\_\_" Unit of the \_\_\_\_\_, Dr. \_\_\_\_\_  
- hereinafter also referred to individually as the "Party" and jointly as the "Parties" -

**WHEREAS**

- A) \_\_\_\_\_ is \_\_\_\_\_, among its aims, the enhancement for productive and social purposes and the technological transfer of the results of the research carried out and coordinated by its scientific network and, to this end, it encourages and supports collaboration between its research groups and third parties, public and private;
- B) \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "\_\_\_\_\_") has extensive experience in \_\_\_\_\_ issues;
- C) SZN, National Institute of Marine Biology, Ecology and Biotechnology is a national public non-instrumental research institution having, among its institutional purposes, research in the field of marine sciences, for the study of the fundamental and applied biology of marine organisms, their biodiversity and evolution, through an integrated and interdisciplinary approach;
- D) SZN conducts research in the field of marine sciences through collaborations with research institutions and companies for the development of knowledge and its application to environmental protection and the improvement of quality of life;
- E) As part of the \_\_\_\_\_ project "\_\_\_\_\_", funded by the \_\_\_\_\_, coordinated by SZN and conducted in collaboration with \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_, Dr. /Drs. \_\_\_\_\_ for SZN and Dr. /Drs. \_\_\_\_\_ for \_\_\_\_\_ devised \_\_\_\_\_ (hereinafter "Invention") and by mutual agreement decided to proceed with the filing of a patent application in order to protect the Invention;
- F) in consideration of all activities carried out by each other within the framework of the \_\_\_\_\_ project and in light of the inventive contribution made by each inventor, the Parties have agreed to share ownership of the patentable results according to the following ownership shares: \_\_\_% SZN - \_\_\_% \_\_\_\_\_;
- G) in order to protect the Invention, the Parties jointly on \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, with the help of the patent agent mutually chosen, the Italian patent application no. \_\_\_\_\_ entitled "\_\_\_\_\_" (hereinafter "Application for Priority");



H) following this contract (hereinafter referred to as the "Agreement"), the Parties now intend to regulate the procedures for the joint ownership management of the Priority Application and its possible extensions abroad (hereinafter collectively referred to as the "Patent"), as well as to agree on the methods of commercial exploitation and the property rights deriving from it.

Now therefore, the following is stipulated and agreed:

#### **Art. 1 – PREAMBLE**

The premises forms an integral and substantial part of this Agreement.

#### **Art. 2 – OBJECT**

This Agreement regulates the relationship between the Parties regarding the co-ownership, management, use and economic exploitation of the property rights to the Patent.

#### **Art. 3 - PATENT OWNERSHIP, PATENT PROTECTION COSTS AND ROLES OF THE PARTIES**

3.1 Ownership of the Patent has been granted between the Parties according to the following shares: SZN \_\_\_% (\_\_\_\_\_ percent) - \_\_\_% (\_\_\_\_\_ percent).

3.2 The Parties hereby establish that all the costs of filing, obtaining and maintaining the Patent shall be divided among them in proportion to their respective shares of joint co-ownership, without prejudice to the right of the Parties to make use of services free of charge or to receive financial resources intended for this purpose, offered by public and/or private entities for the aforementioned activities.

3.3 The Parties shall also be responsible alike for relationship with the firm chosen by mutual agreement, taking care of the technical aspects relating to the procedures for examining, granting and maintaining the Patent, also through the support and collaboration of the inventors, and providing, if necessary, the required instructions and documentation to the firm for all actions relating to the Patent, agreed in advance.

3.4 The Parties will receive a copy of the documents and communications sent by the claims representatives so that the decisions regarding the management of the Patent are discussed and deliberated within the required timeframe by the patent protection procedures in place.

#### **Art. 4 – EXTENSION ABROAD AND MANAGEMENT OF THE PATENT**

##### **4.1 - EXTENSION ABROAD**

The Parties undertake to agree in advance on the possible extension abroad of the Priority Application, in generally on any action of a onerous nature relating to the phases of protection, examination and granting of the Patent in Italy and/or abroad, implementing a shared management





strategy on the basis of criteria of expediency and reasonableness of both a technical-patent and commercial nature.

In the event that the overseas extensions of the Priority Application become stand-alone titles, the related foreign patents shall be governed in accordance with this Agreement.

If a Party waives the right to extend and/or continue the procedure for the protection of the Patent abroad, the other Party may extend or continue – exclusively in its own name – the related right. In this case, the non-waiving Party shall bear all related expenses on its own, which cannot be the subject of a request for reimbursement from the withdrawing Party. The waiving Party undertakes to sign and have its inventors sign all the documentation necessary to allow a correct procedure for the extension and/or continuation of the Patent.

#### 4.2 – PATENT WAIVER MODALITIES

If a Party decides, for any reason, not to extend, continue or maintain the Patent ("Waiver"), even limited to one or more States where patent protection is active, it undertakes to give timely written notice of waiver – including by certified e-mail – to the other Party ("Waiver Notice"), in order to allow it to take over free of charge, and exclusively, in the ownership, management and economic enhancement of the Patent in the territory of Waiver. The Waiver becomes irrevocable if, within 15 (fifteen) days of receipt of the Notice of Waiver, it is not expressly withdrawn by the Waiving Party. It is understood that the Waiver will also entail the waiver of any economic claim in relation to the rights to exploit the Patent in the territory of Waiver.

If there is an the interest of the Receiving Party to accept the Waiver and take over the other Party's share of the Patent, it shall notify the Renouncing Party in writing within 30 (thirty) days of receipt of the Waiver Notice. In this case, the renouncing Party undertakes to sign, to have its inventors sign, all the deeds and documentation necessary to formalize the successor of ownership as well as to allow the other Party to continue the Patent in the territory of Waiver. The costs of protecting the Patent in the territory of Waiver shall be borne in full by the Successor Party from the date of formalization of the successor Party's takeover of the Renunciating Party's share of ownership. Such expenses may not be the subject of a request for reimbursement from the renouncing Party. The costs of transferring and transcribing the share of the Patent owned by the renouncing Party shall be borne by the Party acquiring such share.

### **Art. 5 - USE AND EXPLOITATION OF THE PATENT**

The Parties undertake to diligently promote the Invention and the Patent in the common interest of the Parties.

The Parties agree that the use of the Patent will be regulated as follows:

#### 5.1 - OWN USE FOR RESEARCH AND TEACHING PURPOSES

Each Party has the right to the full use of the Invention for its own institutional purposes of research, teaching, dissemination and scientific dissemination (publications, conferences, seminars, fairs, etc.), without the prior consent of the other Party, provided that this does not prejudice Patent and/or Patent protection or actions for its enhancement and economic exploitation.

#### 5.2 - ACTIONS OF ENHANCEMENT

The Parties will be free to conduct, even independently, the activities they deem most appropriate for the enhancement of the Patent (such as, but not limited to participation in technological



showcases, fairs, events, etc.). Each Party undertakes to keep the other Party informed of the enhancement actions it undertakes and what has been achieved.

If the Parties intend to entrust third parties (i.e. technology brokers) with the enhancement of the Patent by professional assignments, even of a onerous nature, each assignment must be agreed in advance between SZN and \_\_\_\_\_. The terms, costs and expenses related to this professional assignment will be agreed in advance between the Parties.

### 5.3 - GRANTING OF LICENCES TO THIRD PARTIES

#### 5.3.1 NON-EXCLUSIVE LICENSES

Each Party may grant to third parties one or more non-exclusive licenses of use, unlimited in duration, for the exploitation of the Patent and/or Invention, subject to the consent of the other Party. If a Party intends to grant a non-exclusive license to a third party, it shall notify the other Party in writing of its intention to communicate its position and the reasons for its disagreement within 30 days of receipt of the notice from the Party that it intends to grant the license. If, within the aforementioned period, no notice is received, the non-exclusive license shall be deemed to have been accepted by the other Party. Proceeds from granting of licences to third parties will be divided between the Parties in proportion to their respective shares of joint ownership.

#### 5.3.2 EXCLUSIVE LICENSES

Should the Parties deem it appropriate and/or strategic to grant an exclusive license to the use of the Patent and/or the economic exploitation of the Invention in the territories not covered by the Patent to third parties, the relevant contracts, the terms of which must be agreed in advance between the Parties, must also be signed jointly by both joint owners. The proceeds deriving from the granting of licences to third parties will be divided between the Parties in proportion to their respective shares of joint ownership.

### 5.4 - ASSIGNMENT OF THE PATENT TO THIRD PARTIES

If the Parties deem it strategic to enhance the value of the Patent through the definitive transfer, in full, of the ownership to third parties, such assignment must be agreed, approved and jointly signed by the Parties. The amounts set for the assignment of the Patent will be divided between the Parties in proportion to their respective shares of joint ownership. It is understood that the assignment of the Patent will not preclude the economic enhancement of the Invention in territories where the Patent/Patent is not in force.

## **Art. 6 - DISSEMINATION OF THE INVENTION AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS**

6.1 Dissemination activities covering all, or part of, the contents of the Invention covered by the Patent must be compatible with the protection of intellectual property rights, confidentiality obligations and the legitimate interests of the Parties.

6.2 During the period of secrecy (18 months from the first filing) dissemination activities having as their subject matter all, or part of, the contents of the Invention subject of the Patent must be agreed in advance. With specific reference to the scientific publications by the inventors of the



object of the agreement, each Party must give prior written notice, also in electronic form (e.g. e-mail), to the other Party, providing a complete copy of the material that is intended to be used in the dissemination and divulgation actions, notwithstanding the above for any obligation deriving from paragraph 6.1. In the event that, due to non-compliance with the provisions of paragraph 6.1 above, the other Party expresses a negative opinion on the request for publication within 20 days of the aforementioned communication, publication may be delayed until adequate measures are taken to bring it into compliance. The negative opinion must therefore be duly motivated and such as to allow the indisputable identification of the part of the scientific publication that infringes the obligations referred to in paragraph 6.1 above. After 20 days from the aforementioned communication, silence agreement will be applied. Only in the event that the scientific publication consider as co-authors persons in any capacity belonging to both contracting parties, such communication is considered not due, as it is considered that the content of the scientific publication is already known by each of the Parties.

6.3 The Parties undertake, in the context of press releases, papers, presentations and, more generally, any other form of scientific dissemination concerning - even if only partially - the Invention covered by the Patent, to report that the results achieved derive from research conducted jointly between the Parties.

#### **Art. 7 - ASSIGNMENT OF INDIVIDUAL PATENT SHARES**

7.1 Each Party undertakes not to negotiate with third parties the assignment of its share of the Patent without having previously informed the other Party.

7.2 In the event that a Party intends to transfer for any reason, even free of charge, including the contribution to the company, its share of ownership of the Patent to Third Parties, it must notify in writing, by registered mail or certified e-mail, to the other Party who will enjoy a right of pre-emption. The communication must indicate the invitation to exercise the right of pre-emption as well as the terms and conditions of trade. In order to allow the exercise of the right of pre-emption referred to in this paragraph, the transferring joint controller undertakes to communicate, subject to the assumption of a confidentiality commitment by the receiving joint controller the exact amount of the offer received from third parties, which the transferring joint controller will request from such third party to be formalized in writing, with an indication of the price and any other contractual or negotiation conditions, with an express commitment to make the assignment on equal terms with the consent of the receiving Party. Where necessary, in the case of a contribution or donation, as well as in any other case in which the transfer is not accompanied by an indication of the price of the transfer, the Parties reserve the right to avail themselves of an appraisal of the estimate of the value of the technology in question, carried out by an expert, chosen by mutual agreement. In this case, the cost of the appraisal will be divided proportionally to the respective joint ownership shares. If the other Joint Controller Party concerned intends to exercise the right of pre-emption, it must, within 30 days, notify the transferring Joint Controller Party by the same means. The assigning Joint Owner Party undertakes to sign all necessary documents so that the transferee Joint Owner Party, whether it is the other Joint Owner Party or a Third Party, can enter into full ownership and ownership of the shareholding of the Patent.

7.3 - In no case does the transfer of ownership of the share of the Patent, in conformity with the previous commas, transfer of ownership carried out by one of the Parties as a contribution of assets in the context of the establishment of spin-off research companies participated by said Party or its



inventors constitute a transfer of ownership of the Patent. The intellectual and industrial property rights belonging to each Party may be included to the spin-off on the basis of specific assignment or license agreements in compliance with the Parties' Regulations and compatibly with the enhancement activity in progress and the contractual commitments undertaken, between them and/or with other third parties.

#### **Art. 8 - PATENT DEFENCE, VIOLATION OF THIRD PARTY RIGHTS**

8.1 In the event of infringement by a third party of the rights deriving from the Patent, or in the event that a third party acts for the declaration of invalidity or revocation of the Patent, the Party that first becomes aware of this circumstance must promptly notify the other Party.

8.2 Each Party may act for the defense of the Patent, either jointly with the other or separately and autonomously, upon written notice to the other Party, which within 30 (thirty) days of receipt of notification must decide whether or not to adhere, by means of a specific written notice to the Party that intends to act.

8.3 The costs will be allocated in proportion to the respective shares of Patent's ownership; only in the event that other Party decides not to be interested in the defense of the Patent, the costs of the same will be borne by the Party that initiated the action. Likewise, any compensation obtained will be only of the Party that initiated the action.

8.4 In the event of the granting of exclusive licences of use to third parties, the Parties shall assess the advisability and feasibility of negotiating, within the scope of the contractual terms, direct support for legal fees by the licensees.

#### **Art. 9 – REFINEMENT AND DEVELOPMENT OF THE INVENTION**

9.1 The ownership of any improvements and developments of the Invention that may in the future result from the continuation of the activity of the Parties, carried out individually, jointly or even together with other Parties, shall be determined in relation to the inventive, material, financial, engineering and design contribution made by each Party to the activity from which such improvements originated. The management and commercial exploitation of such improvements and related rights of property rights that may arise from them will be managed according to a new agreement that will be stipulated between the Parties.

9.2 Improvements means the subsequent modifications, developments or advancements of the Invention, even if they are the subject of new patents, know-how, or other exclusivity, even if they relate to specific aspects or modifications of the Invention, resulting from the research and development activities carried out by the Parties.

9.3 Dissemination and scientific publications which have as their subject-matter, even partially, the improvements developed jointly between the Parties, are subject to the provisions of art. 6.

#### **Art. 10 - RELATIONS WITH INVENTORS**

10.1 The Parties undertake to regulate relations with their inventors in accordance with current



legislation (Industrial Property Code, and subsequent additions and amendments) and in compliance with the provisions of their internal regulations or other agreements agreed with them.

Each Party shall indemnify the other against any claims of its Inventors.

#### **Art. 11 - DURATION**

11.1 This Agreement shall be effective on \_\_\_\_\_, the date of filing the Priority Application, (hereinafter referred to as the "Effective Date") and shall remain in force for as long as the Patent is in effect.

#### **Art. 12 - CONFIDENTIALITY**

12.1 The Parties undertake to maintain and ensure that their personnel maintain the strictest confidentiality on confidential and sensitive information relating to the other Party and on information and data relating to the Invention and its possible development, exploitation and use in general.

12.2 The Parties also undertake to make technical and commercial information available to potential licensees or sub-licensees under a Non-Disclosure Agreement (NDA) and limited to the purpose of commercial use of the Patent and its extensions.

12.3 The Parties further agree that, prior to the publication of the Patent Application, its viewing by third parties for any reason whatsoever will be granted only after signing an appropriate confidentiality agreement (NDA).

12.4 The Parties mutually acknowledge that, under no circumstances, may the following be considered confidential:

- a) information which is already in the public domain at the time of its action, or that becomes so subsequently, without the Party receiving it having breached this Agreement;
- b) information that at the time of its disclosure is already known to the receiving Party, provided that such knowledge has not been fraudulently obtained and the Party can provide evidence that it was already in possession of such information at the time it was disclosed to it;
- c) information which at the time of its disclosure, is already known to the receiving Party, having previously been transmitted to it by a third party entitled to do so and not bound by an obligation of confidentiality relating to the use or disclosure of such information;
- d) information that the Party is obliged to communicate or disclose pursuant to a lawful order of any authority, provided that in such case the Party receiving the order immediately notifies the Party that owns the Confidential Information in writing, so that the latter may seek the most appropriate judicial remedies to protect its interests or other appropriate remedy, or release the other Party from the obligation of confidentiality;
- e) information the disclosure of which has been previously authorized in writing by the transmitting Party.



### Art. 13 - USE OF THE NAMES AND TRADEMARKS OF THE PARTIES

13.1 Nothing in this Agreement confers any right to use for advertising purposes, or for any other promotional activity unrelated to the contents of this Agreement, any name, trademark, or other designation of either Party, including abbreviations.

### Art. 14 - MISCELLANEOUS

14.1 In the event of any discrepancy between the contents of the present Agreement and other prior agreements or understandings, both oral and written, between the Parties in relation to the Invention or Patent, this Agreement shall prevail.

14.2 This Agreement may could be only modified by written agreement between the Parties.

14.3 All notices and communications between the Parties, which arise from the application of this Agreement, shall be made, according to specific uses and needs, in writing and/or communicated by e-mail, certified e-mail or registered letter with acknowledgment of receipt, to the following addresses (or to those other addresses that may subsequently be communicated in writing):

for SZN

Zoological Station "Anton Dohrn" Naples

Grant Innovation Office

Villa Comunale, 80121 Naples

E-mail: [gio@szn.it](mailto:gio@szn.it)

PEC: [ufficio.protocollo@cert.szn.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.szn.it)

SZN Patent Contacts: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ )

SZN Agreement Contacts: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ )

For \_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Unit " \_\_\_\_\_ "

\_\_\_\_\_ n°, CAP \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Patent Contacts: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ )

Agreement Contacts: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ )

14.4 Under this Agreement neither Party shall be liable for delays, defaults and damages, or their immediate and direct consequences, resulting from force majeure. The Party affected by the force majeure event shall in any case notify the other Party in writing, as soon as possible and in any case no later than 7 (seven) working days from the occurrence of the event, of the existence of the event and its impact on the affected Party's ability to perform the Agreement, in any case taking appropriate measures in order to ensure the timely restoration of compliance.

14.5 In the event that the Patent is not granted, due to lack of the necessary legal requirements or for any other reason, or is revoked or otherwise invalid, in one of the countries for which the grant is sought, this Agreement shall lose all effect limited to the country in which patent protection ceases, but the agreements regarding the exploitation of the Invention will remain valid within the terms established in art. 5.

### Art. 15 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES

15.1 This Agreement shall be governed by, construed and enforced in accordance with Italian law.



15.2 The Parties agree to settle amicably any dispute that may arise regarding the validity, interpretation, execution and termination of this Agreement. If an amicable agreement is not reached between the Parties, the Court of Naples will have exclusive jurisdiction.

#### **Art. 16 - REGISTRATION AND STAMP DUTY (IF ANY)**

16.1 This Agreement will be registered only in the case of use at a fixed fee pursuant to art. 5 and 39 of D.P.R. 131/86. All expenses related to the eventual registration costs of this Agreement shall be borne by the Party requesting the registration.

16.2 This agreement, digitally signed in a single original, is subject to stamp duty, which will be paid in full virtually by SZN in the amount of € 64.00 (euro sixty-four/00), with subsequent chargeback to \_\_\_\_\_ of 50% of the tax due equal to € 32.00 (euro thirty-two/00), excluding VAT (pursuant to Article 15 of Presidential Decree 633/1972).

#### **Art. 17 - NEGOTIATION**

17.1 The Parties acknowledge that this Agreement has been negotiated in its entirety and that the provisions of Articles 1341 and 1342 of the Civil Code do not apply to it.

#### **Art. 18 – PROTECTION OF PERSONAL DATA**

18.1 The personal data provided herein will be processed in compliance with current legislation on the processing of personal data (Legislative Decree 196/2003 and EU Regulation 679/2016), SZN will process all personal data acquired for the performance of institutional activities in relation to the protection, management and enhancement of the subject matter of this contract.

The Data Controller is the Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN).

Responsible for the processing of personal data and for the protection of personal data is \_\_\_\_\_ (@\_\_\_\_\_).

18.2 In accordance with the provisions of EU Regulation 2016/679, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ will process all personal data acquired for the performance of institutional activities in relation to the protection, management and enhancement of the subject matter of this contract.

The Data Controller is \* \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

The person responsible for the processing of personal data is \_\_\_\_\_ (@\_\_\_\_\_).  
Data Protection Officer: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Read, approved and digitally signed.

For SZN

For \_\_\_\_\_