



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 352 **del 06/05/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione inter-istituzionale per disciplinare la proprietà e lo sfruttamento congiunto con l'Università degli Studi di Padova dei titoli brevettuali relativi alle invenzioni cd. "Ciminale 1" e "Ciminale 2" e contestuale approvazione del preventivo dello studio brevettuale THINX srl per il mantenimento e la gestione delle stesse.

Note trasparenza: **Con il presente provvedimento si approva e si sottoscrive l'Accordo di cooperazione inter-istituzionale per disciplinare la proprietà e lo sfruttamento congiunto con l'Università degli Studi di Padova dei titoli brevettuali relativi alle invenzioni cd. "Ciminale 1" e "Ciminale 2" e contestualmente si approva il preventivo dello studio brevettuale THINX srl per il mantenimento e la gestione delle stesse**

La Dirigente UOC Affari Generali, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l'Università degli Studi di Padova hanno collaborato nel progetto di ricerca relativo a nuovi trattamenti farmacologici delle leucemie linfoidi e mieloidi;
- nell'ambito di tale collaborazione il Prof. Ciminale Vincenzo (associato Unipd) ed il Dott. Ciccarese Francesco e la Dott.ssa Raimondi Vittoria, ricercatori IOV presso la UOC Immunologia e diagnostica molecolare oncologica, hanno prodotto le seguenti invenzioni:
 1. *“Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore della produzione di NADPH e/o suoi sali o derivati far-*

maceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)” – cd. “Ciminale 1”;

2. *Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore di PIK3C3/VPS34 e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento delle leucemie linfoidi e/o mieloidi” – cd. “Ciminale 2”;*

- la Commissione Brevetti IOV, nel corso della seduta del 27/11/2019, ha approvato il deposito delle domande di brevetto relative alle invenzioni cd. Ciminale 1 e Ciminale 2;
- UniPd, d'accordo con IOV, ha provveduto a depositare le seguenti domande di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
 - 1. n. 102019000023895 in data 13/12/2019, relativamente all'invenzione cd. Ciminale 1;
 - 2. n. 10202000001567 in data 28/01/2020, relativamente all'invenzione cd. Ciminale 2;
- UniPd, d'accordo con IOV, ha provveduto a depositare in priorità le seguenti estensioni PCT presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale:
 - 1. n. PCT/IB2020/061684 in data 09/12/2020, rivendicante la data di priorità della domanda cd. Ciminale 1;
 - 2. n. PCT/IB2021/050610 in data 27/01/2021, rivendicante la data di priorità della domanda cd. Ciminale 2.
- con DDG IOV n. 152 del 25/02/2021 è stata approvata la composizione del portafoglio brevetti dell'Istituto IOV, comprese le domande di brevetto di cui sopra.

CONSIDERATO che:

- per regolare i rapporti tra UniPd e IOV nell'ambito della proprietà e dello sfruttamento congiunto delle invenzioni di cui alle premesse è stato negoziato un Accordo di cooperazione inter-istituzionale;
- in particolare, l'art. 3 di tale Accordo prevede che:
 - ✓ la Parte individuata per la prosecuzione e il mantenimento di tutte le domande di brevetto e dei brevetti relativi alle Invenzioni anticipa le spese effettuate attraverso il mandatario brevettuale individuato dalla stessa e l'altra Parte provvede al rimborsare i costi sostenuti per la sua quota entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso;
 - ✓ tutti i costi derivanti dalla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto e dei brevetti relativi all'Invenzione sono ripartiti al 50% tra UniPd e IOV.

DATO ATTO che:

- UniPd, avvalendosi dello studio brevettuale THINX srl, da essa stessa individuato, cura la preparazione, il deposito, la prosecuzione e il mantenimento delle domande di brevetto italiane n. 102019000023895 del 13/12/2019 e n. 102020000001567 del 28/01/2020 e rispettive estensioni PCT n. PCT/IB2020/061684 e n. PCT/IB2021/050610;
 - con riferimento alle domande di brevetto di cui al punto precedente, lo studio THINX srl ha preventivato che le spese sono quantificate come di seguito:
 - ✓ Ciminale 1:
 - Italia: deposito della domanda di brevetto italiano e replica alla comunicazione ministeriale: tot. Euro 2.600,00 (quota parte IOV: Euro 1.300,00); pagamento della prima tassa di mantenimento, ovvero la quinta annualità, entro il mese di dicembre 2023: Euro 180,00 00 (quota parte IOV: Euro 90,00);
 - PCT: deposito della domanda di brevetto PCT in priorità e trasmissione del Rapporto di ricerca: euro 6.700,00 (quota parte IOV euro 3.350,00);
 - ✓ Ciminale 2:
 - Italia: deposito della domanda di brevetto italiano e replica alla comunicazione ministeriale: tot. Euro 2.600,00 (quota parte IOV: Euro 1.300,00); pagamento della prima tassa di mantenimento, ovvero la quinta annualità, entro il mese di gennaio 2024: Euro 180,00 00 (quota parte IOV: Euro 90,00);
 - PCT: deposito della domanda di brevetto PCT in priorità e trasmissione del rapporto di ricerca euro 6.700,00 (quota parte IOV euro 3.350,00);
- per un totale complessivo di circa Euro 18.960,00 (quota parte IOV euro 9.480,00);
- con riferimento a tale preventivo di spesa, si segnala che:
 - ✓ Unipd ha già provveduto ad anticipare le spese relative al deposito delle domande di brevetto italiane e le domande di brevetto PCT;
 - ✓ la previsione di spesa non contempla i costi per il deposito delle fasi nazionali/regionali (in quanto per la tipologia di lavoro occorre conoscere gli stati di interesse per poter quantificare la spesa) e l'eventuale deposito della richiesta di esame preliminare internazionale (Demand), in quanto quest'ultima operazione è facoltativa;

Tutto ciò premesso:

si propone di:

- approvare e sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova l'Accordo di cooperazione inter-istituzionale per disciplinare la proprietà e lo sfruttamento congiunto delle invenzioni relative alle domande di brevetto italiano n. 102019000023895 del 13/12/2019 e n. 102020000001567 del 28/01/2020 e delle relative estensioni PCT n. PCT/IB2020/061684 e n. PCT/IB2021/050610;
- approvare il preventivo dello studio brevettuale THINX srl per il mantenimento e la gestione dei titoli brevettuali relativi alle invenzioni cd. Ciminale 1 e Ciminale 2 e autorizzare il rimborso della quota parte di spese spettanti allo IOV per un importo stimato di Euro 9.480,00, oltre IVA quando dovuta.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione della Dirigente UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto";

VISTE le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere l'Accordo di cooperazione inter-istituzionale, allegato al presente provvedimento, con l'Università degli Studi di Padova, per disciplinare la proprietà e dello sfruttamento congiunto delle domande di brevetto italiano n. 102019000023895 del 13/12/2019 e n. 102020000001567 del 28/01/2020 e relative estensioni;

2. approvare il preventivo dello studio brevettuale THINX srl per il mantenimento e la gestione dei titoli brevettuali relativi alle invenzioni cd. Ciminale 1 e Ciminale 2 e autorizzare il rimborso della quota parte di spese spettanti allo IOV per un importo stimato di 9.480,00, oltre IVA quando dovuta;
3. di imputare i costi previsti di 9.480,00, oltre IVA quando dovuta, al codice di conto “40020201120301 - Altri servizi non sanitari: esternalizzati”;
4. di incaricare l’UOC Affari Generali e la UOSD Contabilità e Bilancio, ciascuna per la propria parte di competenza, a dare seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**



ACCORDO DI COOPERAZIONE INTER-ISTITUZIONALE PER DISCIPLINARE LA PROPRIETÀ E LO SFRUTTAMENTO CONGIUNTO DELLE DOMANDE DI BREVETTO:

- **“Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore della produzione di NADPH e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)”**
- **“Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore di PIK3C3/VPS34 e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento delle leucemie linfoide e/o mieloidi”**

Il presente accordo (di seguito “Accordo”) è stipulato tra:

Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio 2, Padova, rappresentata per le finalità connesse al presente Accordo dal dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, dott. Andrea Berti, a ciò autorizzato in base al Decreto del Direttore Generale rep 447/2020 prot 36966 del 03/02/2020, con sede in via Martiri della Libertà 8, Padova, P.I. 00742430283, (di seguito “UNIPD” o “la Parte”)

e

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, con sede legale in Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova, P.I. 04074560287 (di seguito IOV o “la Parte”), rappresentata dal Direttore generale, Dott.ssa Patrizia Benini, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 26 febbraio 2021,

(congiuntamente “le Parti”)

Premesso che

- 1 UNIPD e IOV hanno collaborato nel progetto di ricerca relativo a nuovi trattamenti farmacologici delle leucemie linfoide e mieloidi;
- 2 Nell’ambito di tale collaborazione Ciminale Vincenzo, Ciccarese Francesco e Raimondi Vittoria, (di seguito “Inventori”) hanno prodotto le seguenti invenzioni di seguito “Invenzioni”:

a.1 *“Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore della produzione di NADPH e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)”*;

a.2 *“Combinazione comprendente un composto BH3-mimetico e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili e almeno un inibitore di PIK3C3/VPS34 e/o suoi sali o derivati farmaceuticamente accettabili, composizioni farmaceutiche che comprendano tale combinazione e uso nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, preferibilmente nel trattamento delle leucemie linfoide e/o mieloidi”;*

- 3 Ciminale Vincenzo al momento delle Invenzioni oggetto dell'Accordo era dipendente di UNIPD convenzionato IOV;
- 4 Ciccarese Francesco e Raimondi Vittoria al momento delle Invenzioni oggetto dell'Accordo erano dipendenti di IOV;
- 5 UNIPD, d'accordo con IOV, ha provveduto a depositare le seguenti domande di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anticipando la relativa spesa, comprensiva anche della quota di IOV, per un importo complessivo ad oggi pari a Euro 4'383,20 (quattromilatrecentoottantatre):
 - a. n. 102019000023895 in data 13/12/2019 il cui titolo è riportato al punto a.1 delle premesse;
 - b. n. 102020000001567 in data 28/01/2020 il cui titolo è riportato al punto a.2 delle premesse;
- 6 UNIPD, d'accordo con IOV, ha provveduto a depositare l'estensione PCT/IB2020/061684 rivendicante la priorità della domanda di cui al punto 5.a e l'estensione PCT/IB2021/050610 rivendicante la priorità della domanda di cui al punto 5.b anticipando la relativa spesa, comprensiva anche della quota di IOV, per un importo complessivo ad oggi pari a Euro 13'200 (tredicimiladuecento);
- 7 UNIPD e IOV detengono i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sulle Invenzioni, per legge, regolamento o in virtù di uno specifico accordo con gli Inventori nel quale gli Inventori hanno trasferito alle loro rispettive istituzioni diritti e titolarità relativi alle Invenzioni e si impegnano a collaborare e assistere le loro rispettive istituzioni nel predisporre, depositare, proseguire e mantenere le domande di brevetto e i brevetti collegati alle Invenzioni in tutto il mondo;
- 8 Le Parti hanno concordato con specifico riferimento ai diritti di proprietà industriale sulle Invenzioni di esserne contitolari ciascuna per la quota di seguito indicata e di aver provveduto congiuntamente al deposito delle domande di brevetto di cui sopra relative alle Invenzioni in titolarità congiunta secondo le rispettive quote, stabilite di comune accordo. Con riferimento alle domande di brevetto e relative estensioni PCT di cui ai punti 5 e 6 delle Premesse, la quota spettante a UNIPD è 50%; la quota spettante a IOV è 50%.
- 9 Per quanto a loro conoscenza, UNIPD e IOV non hanno alcun obbligo verso altre parti oltre gli Inventori in relazione all'Invenzione;
- 10 UNIPD e IOV intendono disciplinare con il presente Accordo il regime di contitolarità e i reciproci diritti ed obblighi in relazione ai diritti di proprietà industriale relativi alle Invenzioni.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

- 1.1 “Informazioni riservate” indica qualsiasi informazione rivelata da una Parte all'altra relativa all'attuazione del presente Accordo;
- 1.2 “Sfruttare / Sfruttamento” indica, ai fini del presente Accordo, lo sfruttamento delle Invenzioni consistente in atti di disposizione del titolo sull'Invenzione quali la concessione di licenze esclusive o non esclusive, di diritti di opzione o la cessione del titolo a terze parti;
- 1.3 “Invenzioni” indica le invenzioni descritte nelle Premesse;
- 1.4 “Brevetto /Brevetti” indica le domande di brevetto e i brevetti relativi all'Invenzione ed ogni loro continuazione, continuazione parziale, divisione, rinnovo o estensione internazionale.

Articolo 2 – Titolarità delle Invenzioni

- 2.1 UNIPD e IOV sono contitolari, secondo le quote indicate, delle Invenzioni e dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale ad esse relativi. Tutte le domande di brevetto e i brevetti relativi alle Invenzioni dovranno essere a nome di entrambe le Parti, salvo diverso accordo tra le Parti stesse e salvo quanto previsto all'art.3.

Articolo 3 – Deposito e prosecuzione del brevetto

- 3.1 Fatti salvi gli atti di gestione dei Brevetti già posti in essere da UNIPD e di cui ai punti 5 e 6 delle Premesse, le Parti indicheranno di comune accordo chi tra loro curerà la prosecuzione e il mantenimento di tutte le domande di brevetto e dei brevetti relativi alle Invenzioni, avvalendosi di consulenti brevettuali da essa stessa individuati, e informerà e consulterà l'altra Parte sulla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento di tutte le domande di brevetto e i brevetti relativi alle Invenzioni. La prosecuzione o il mantenimento di qualsiasi brevetto e domanda di brevetto non potrà essere abbandonato senza il consenso scritto di entrambe le Parti, fatte salve le ipotesi di rinuncia di cui ai commi 3.6 e seguenti,
- 3.2 UNIPD e IOV provvederanno a garantire che gli Inventori cooperino pienamente alla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento di tutti i Brevetti relativi alle Invenzioni. Inoltre, le Parti concordano di produrre tutta la documentazione prescritta e svolgere gli atti relativi alla prosecuzione dei Brevetti;
- 3.3 Tutti i costi derivanti dalla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto e dei brevetti relativi all'Invenzione saranno ripartiti tra UNIPD e IOV in base alle quote di titolarità delle Invenzioni di cui alle Premesse, fatto salvo quanto previsto dai commi 3.6 e seguenti;
- 3.4 In base a quanto previsto al comma 3.1, la Parte individuata anticiperà le spese effettuate attraverso il mandatario individuato dalla stessa e l'altra Parte provvederà al rimborsare i costi sostenuti per la sua quota entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.
- 3.5 IOV si impegna a restituire il 50% delle spese anticipate da UNIPD per le domande di brevetto e le estensioni di cui ai punti 5 e 6 delle Premesse entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.

- 3.6 Nel caso in cui alla scadenza della procedura PCT una delle Parti non sia interessata a procedere all'ingresso nelle fasi nazionali di uno o di entrambi i Brevetti in tutti o in alcuni Paesi dovrà comunicarlo all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. La Parte non interessata dovrà trasferire all'altra Parte gratuitamente il proprio diritto e quindi la propria quota di titolarità del Brevetto/i con riferimento al Paese di cui trattasi e in ogni caso fornire all'altra ogni informazione amministrativa e legale, le firme e i poteri necessari per l'ingresso nelle fasi nazionali, affinché la Parte interessata possa procedere esclusivamente a proprio nome e a proprie spese. Ogni eventuale costo relativo alla cessione della quota di titolarità dei diritti di cui al presente Accordo, sarà a carico della Parte interessata al proseguimento.
- 3.7 La Parte che non abbia partecipato all'estensione del Brevetto in un determinato/i Paese/i perde ogni diritto sul Brevetto e sulle decisioni relative al suo Sfruttamento nonché sui proventi che derivino dallo Sfruttamento in tale/i Paese/i.
- 3.8 Ciascuna Parte può, previa informazione scritta all'altra Parte almeno 60 giorni prima del successivo termine di scadenza, abbandonare la prosecuzione o il mantenimento di una determinata domanda di brevetto o di un brevetto presso una determinata giurisdizione nazionale. Qualora l'altra Parte intenda mantenere in vita il Brevetto continuerà a sostenerne le spese; la Parte rinunciataria dovrà cedere gratuitamente all'altra la propria quota di titolarità del Brevetto in tale Paese e non avrà ulteriori diritti relativamente al Brevetto e al suo Sfruttamento in quel determinato Paese/Paesi.
- 3.9 Le Parti possono in qualsiasi momento decidere di sostituire la Parte indicata secondo quanto previsto al c.1 del presente articolo mediante accordo scritto.

Articolo 4 – Riservatezza e pubblicazioni

- 4.1 Le Informazioni riservate non possono essere rivelate o divulgate in nessun modo o forma dalla Parte ricevente, tranne che ai propri dipendenti o collaboratori che abbiano necessità di conoscere le Informazioni riservate al fine dell'attuazione di questo Accordo e che saranno vincolati da obblighi di riservatezza almeno tanto stringenti quanto le obbligazioni previste in questo Accordo. Fatto salvo quanto previsto al comma 4.5, la Parte ricevente accetta di tenere riservate tutte le Informazioni riservate della Parte rivelante per un periodo di cinque (5) anni dal ricevimento delle Informazioni riservate. Ciascuna Parte manterrà il riserbo e non rivelerà informazioni a terzi sull'Invenzione senza il consenso dell'altra Parte e previa sottoscrizione da parte del terzo di un accordo di riservatezza.
- 4.2 Le obbligazioni alla riservatezza di cui al comma 4.1 non si applicano in caso la Parte ricevente possa provare che l'Informazione:
- (a) è o è divenuta di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte ricevente;
 - (b) era in possesso della Parte ricevente precedentemente alla rivelazione della Parte rivelante;
 - (c) è stata ricevuta dalla Parte ricevente da una terza parte che aveva titolo a rivelare dette informazioni;
 - (d) è stata sviluppata indipendentemente dalla Parte ricevente senza ricorso alle Informazioni riservate della Parte rivelante;
 - (e) era stata liberata dall'obbligo di riservatezza con autorizzazione scritta della Parte rivelante.

- 4.3 L'obbligo alla riservatezza non si applica, inoltre, ad Informazioni la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di una pubblica autorità. La Parte ricevente informerà di tale obbligo, per iscritto, tempestivamente e anticipatamente, la Parte rivelante.
- 4.4 Ciascuna Parte può pubblicare/disseminare informazioni relative all'Invenzione solo dopo l'avvenuto deposito della prima domanda di brevetto e nel rispetto della seguente procedura: al fine di determinare se una pubblicazione contenga Informazioni riservate relative all'Invenzione, la Parte che intende pubblicare/disseminare invierà la proposta di pubblicazione/disseminazione all'altra Parte per la revisione almeno trenta giorni (30) prima della data di presentazione della pubblicazione/disseminazione. Su richiesta della Parte che revisiona, da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di pubblicazione, l'altra Parte eliminerà dalla propria proposta qualsivoglia riferimento a Informazioni riservate della Parte che revisiona o a Informazioni riservate relative all'Invenzione. Nel caso in cui il termine scada inutilmente la pubblicazione/disseminazione può essere effettuata. Inoltre, la Parte che revisiona può chiedere una dilazione della pubblicazione per un periodo di tre (3) mesi dalla data di ricevimento della proposta per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.
- 4.5 Le Informazioni riservate possono essere rivelate da UNIPD e IOV limitatamente a quanto strettamente necessario, come parte della domanda di brevetto delle Invenzioni, come parte di una discussione riservata con una terza parte interessata alle Invenzioni a fini commerciali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e nel corso di qualsiasi procedimento di natura processuale o presso organi dello Stato.

Articolo 5. Sfruttamento e valorizzazione economica

- 5.1 Ciascuna delle Parti si impegna a porre in essere tutte le attività opportune (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la promozione delle Invenzioni e la ricerca di terze parti interessate allo Sfruttamento) per realizzare lo Sfruttamento delle Invenzioni e dovrà tempestivamente informare l'altra Parte di tutte le richieste da terze parti riguardanti lo Sfruttamento. Né UNIPD né IOV possono Sfruttare l'Invenzione senza il consenso scritto dell'altra Parte che non dovrà essere negato irragionevolmente, fatto salvo quanto previsto all'art.3 comma 6 e seguenti.
- 5.2 UNIPD attuerà tutte le iniziative volte allo Sfruttamento delle Invenzioni per il tramite di Unismart, Fondazione dell'Università di Padova mandataria per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata da UNIPD stessa.
- 5.3 Unismart, in base al contratto per la valorizzazione della proprietà intellettuale e relativo mandato stipulato con UNIPD (Rep. N. 1863/2016 - Prot. n. 272992 del 01/08/2016), terrà tempestivamente informate entrambe le Parti circa possibili negoziazioni e inoltrerà copia delle proposte di accordi di Sfruttamento da essa predisposti o ricevuti.
- 5.4 Ciascuna delle Parti si impegna a non contattare i soggetti terzi con cui l'altra Parte ha già intrapreso negoziazioni per avviare trattative dirette, volte allo Sfruttamento delle Invenzioni.
- 5.5 Unismart/UNIPD e IOV potranno inserire i Brevetti nel proprio sito internet e svolgere altre attività di comunicazione allo scopo di pubblicizzarli e ricercare potenziali partner commerciali.

- 5.6 Qualsiasi provento ricevuto dallo Sfruttamento delle Invenzioni dovrà essere ripartito tra UNIPD e IOV in proporzione alla quota di titolarità di ciascuna Parte. UNIPD e IOV provvederanno all'emissione delle relative fatture, ciascuno per la quota ad essa spettante.
- 5.7 Qualora una delle Parti, in base all'art. 3.6, rinunciasse ai propri diritti sull'Invenzione o abbandonasse il pagamento delle spese relative a qualsivoglia Brevetto in qualsivoglia Paese, detta Parte non avrà diritto a partecipare alle decisioni né a ricevere alcun provento derivante dallo Sfruttamento di detto Brevetto presso detto Paese oltre a quanto eventualmente maturato prima dell'abbandono. Eventuali quote forfettarie corrisposte da terzi ai fini dello Sfruttamento dell'intera o di parte della famiglia brevettuale relativa all'Invenzione sarà ripartita tra le Parti proporzionalmente alla quota di titolarità di ciascuna sui singoli titoli.
- 5.8 Gli Inventori riceveranno dalle loro rispettive istituzioni parte delle eventuali royalty ed altri benefici così come previsto dalle politiche sulla proprietà intellettuali rispettivamente di UNIPD e IOV.
- 5.9 Ciascuna Parte potrà usare le Invenzioni per attività di ricerca e per attività didattica e senza necessità di preventivo consenso dell'altra Parte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 6 Tutela dei diritti brevettuali

- 6.1 Qualora UNIPD oppure IOV venissero a conoscenza di una violazione dei Brevetti relativi alle Invenzioni, la Parte che ne è a conoscenza dovrà notificarlo all'altra Parte nel più breve tempo possibile e le condizioni per porre fine a detta violazione dovranno essere concordate tra le Parti. Qualora le Parti decidessero di agire in giudizio contribuiranno ciascuna alle spese relative a detta azione in proporzione alla rispettiva quota di titolarità e tutti gli importi ricevuti quale esito dell'azione per violazione di brevetto, saranno divisi in proporzione tra le Parti. Qualora le Parti non riuscissero a concordare un'azione legale per la violazione brevettuale, ciascuna Parte avrà il diritto di iniziare autonomamente un'azione legale. La Parte sosterrà tutte le spese e incasserà tutte le somme ricevute a seguito di detta azione.
- 6.2 UNIPD e IOV faranno tutto quanto nelle loro possibilità per garantire che l'Inventore/i cooperi e fornisca tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta in relazione a qualsivoglia azione legale per violazione brevettuale.
- 6.3 Qualora nel corso di un'azione legale per violazione dei diritti brevettuali, UNIPD o IOV decidessero di non intraprendere o di abbandonare l'azione legale, la Parte che desidera continuare l'azione pagherà tutte le spese relative a detta azione e incasserà i risarcimenti che ne derivassero.

Articolo 7. Durata

- 7.1 Questo Accordo è valido ed efficace dalla firma dell'ultima Parte contraente e rimarrà valido fino alla scadenza dell'ultimo dei termini di seguito indicati: ultima data di scadenza dei Brevetti o abbandono dei diritti contemplati dall'Accordo o scadenza dell'ultimo accordo di Sfruttamento concesso a terze parti in relazione all'Invenzione.
- 7.2 Le clausole di questo Accordo che per loro natura si estendono oltre il termine sopravvivranno al termine dell'Accordo.

8. Forza maggiore

8.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventi imprevedibili e fuori dal proprio ragionevole controllo, che impediscano a detta Parte di ottemperare alle obbligazioni previste dall'Accordo e a cui la Parte non possa fare fronte con l'esercizio della dovuta diligenza. Qualora si verificasse tale evento di forza maggiore, la Parte che non fosse più in grado di ottemperare agli obblighi previsti dal presente Accordo dovrà informarne prontamente l'altra Parte. Dovrà inoltre fare quanto nelle sue possibilità per riprendere al più presto l'esecuzione dell'Accordo e dovrà sospendere l'esecuzione solo limitatamente alla durata dell'evento di forza maggiore salva la facoltà di abbandonare la prosecuzione o il mantenimento di qualsiasi brevetto e domanda di brevetto, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Accordo.

Articolo 9. Garanzie

9.1 UNIPD e IOV garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, sono i soli proprietari delle Invenzioni e che non esiste alcun obbligo verso altri oltre gli Inventori, salvo altrimenti specificato nell'Accordo.

9.2 Le Parti non garantiscono che l'uso delle Invenzioni non violi brevetti o diritti proprietari di terze parti. Le Parti riconoscono che non hanno svolto né sono tenute a svolgere ricerche o indagini in merito all'esistenza di diritti di terze parti in relazione a qualsiasi dei Brevetti.

Articolo 10. Controversie e legge applicabile

10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

10.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia risultasse infruttuoso, per ogni vertenza relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Accordo, le Parti adiranno l'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 11. Comunicazioni

11.1 Le comunicazioni da inviarsi in base al presente Accordo dovranno essere per iscritto, o per e-mail, e dovranno essere seguite da trasmissione per posta raccomandata o PEC inviata ai seguenti indirizzi, o ad altro indirizzo che ognuna delle Parti comunicasse successivamente per iscritto all'altra Parte:

Università di Padova, Ufficio Valorizzazione della ricerca

Att.ne dott.ssa Ileana Borrelli

Via Martiri della Libertà, 8 – 35122 Padova

e-mail trasferimento.tecnologia@unipd.it

PEC - amministrazione.centrale@pec.unipd.it

IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Ufficio Legale e Brevetti – UOC Affari Generali

Att.ne Avv. Marta Lucchetta

Piazza Antenore n. 3

35121 PADOVA
Tel. 049/8215196
Email: ufficio.brevetti@iov.veneto.it
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it

Articolo 12 Disposizioni finali

12.1 I termini e le condizioni qui contenute costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono qualsiasi precedente accordo e intesa, sia orale che scritta, tra le Parti in causa rispetto all'oggetto dell'Accordo.

Il presente Accordo, firmato digitalmente, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico delle parti.

12.2 Resta inoltre inteso e convenuto che l'Accordo può essere modificato o integrato soltanto da un atto scritto e firmato da tutte le Parti.

12.3 Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Accordo è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà, in relazione a tutte le clausole del presente Accordo, e con libera determinazione di ciascuna, pertanto non trovano applicazione gli Articoli 1341 e ss. cod. civ.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Università di Padova
IL DIRIGENTE
Andrea Berti

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Benini

Per presa visione e accettazione:

Gli Inventori:

Vincenzo Ciminale

Francesco Ciccarese

Vittoria Raimondi

Allegati:

- Dichiarazioni Inventori