

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SUB-LICENZA DI BREVETTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

GIAR ENERGY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, società di diritto italiano, con sede in San Severino Marche (MC) in Borgo Conce n. 29 – Iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche, Cod.Fisc. e P.IVA n. 02064820430 – in persona del legale rappresentante Sig. Simone D'Ambrosio,
PEC giarenergy.green.sb@pec.buffetti.it,

di seguito denominata anche **"CONCEDENTE"**

E

_____, società di diritto italiano, con sede in _____ (____) in _____ n. _____ – Iscrizione al Registro delle Imprese della _____, Cod.Fisc. e P.IVA n. _____ – in persona del legale rappresentante Sig. _____,
PEC _____@_____,

di seguito denominata anche **"CONCESSIONARIA"**

congiuntamente, le "Parti"

E

Il Sig. **GIUSEPPE D'AMBROSIO**, nato a Giulianova (TE) il 02/08/1949, residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Viale De Gasperi n. 51 – Cod.Fisc. DMBGPP49M02E058J – il quale presta il consenso e sottoscrive ai fini dell'autorizzazione alla concessione in Sub-licenza,

di seguito denominato anche **"INVENTORE"**

Premesso che

- Il Sig. Giuseppe D'Ambrosio ha ideato, sviluppato e messo a punto la seguente Invenzione:
Turbina a Reazione denominata GIAR Multiblade;
- Il Sig. Giuseppe D'Ambrosio ha tutelato la sopra descritta Invenzione con i seguenti diritti di privativa:
 - (i). Brevetto Nazionale per Invenzione Industriale depositato il 06/09/2012 con domanda n. MC-2012-A-000074 con titolo "Turbina Multipale con Nucleo Centrale a Sezione Poligonale", n. concessione 0001413577;
 - (ii). Brevetto Europeo per Invenzione Industriale depositato il 04/09/2013 con domanda n. 13759443.8, n. concessione EP 2893185 B1 (Brevetto Internazionale N. PCT/EP/2013/002653 del 09/11/2016), rivendicante il diritto di priorità della domanda Nazionale di cui alla lettera (i), con titolo "Multiblade Turbine with polygonal cross-section core" e convalidato in Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia;
- Il Sig. Giuseppe D'Ambrosio ha ottenuto la Certificazione del funzionamento e del Rendimento della predetta Invenzione, rilasciata dall'Università di Camerino;
- L'Inventore, attuale proprietario unico dei sopracitati Brevetti GIAR, ha concesso la Licenza esclusiva di sfruttamento dei medesimi a GIAR Energy Srl S.B., come sopra meglio individuata e specificata, per gli scopi

concordati;

- GIAR Energy Srl S.B. è interessata a concedere, verso corrispettivo, la Sub-licenza del Brevetto Nazionale (sopra meglio individuato) limitatamente ad una sola installazione della Turbina GIAR sul fiume, in territorio italiano;
- _____, è una società che ha per oggetto la commercializzazione, la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica, di gas, di vapore, nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e non rinnovabili;
- _____ è interessata ad implementare e/o diversificare il proprio core business mediante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume, e ciò mediante la tecnologia di cui al Brevetto di cui GIAR Energy Srl S.B. è Licenziataria in via esclusiva, al fine di aumentare il proprio fabbisogno di energia destinata ad essere rivenduta sul mercato;
- _____ Srl intende ottenere, verso corrispettivo, la Sub-licenza del Brevetto Nazionale, che viene concessa limitatamente ad una sola installazione della Turbina GIAR sul fiume, in territorio italiano;
- L'esecuzione del presente Contratto è condizionata al conseguimento in favore della Concessionaria di un finanziamento di euro 10.800.000,00 (diecimilionioctocentomila/00) da parte della Manama Group Ltd, 504 King Faisal Highway, Manama 312, Bahrain, condizione necessaria affinché il presente Contratto abbia corso e che per ciò funge da condizione sospensiva della presente scrittura.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, dopo attento esame in fatto e diritto delle reciproche posizioni, stipulano e convengono quanto di seguito.

1. Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati indicati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo, hanno valore di patto, e comunque, sono ricognitive di quanto dichiarato e concordato fra le Parti e pertanto varranno a dirimere eventuali controversie nell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

2. Oggetto della Sub-licenza

2.1. Con il presente atto, la Concedente concede alla Concessionaria, che, come sopra rappresenta e identificata, accetta, la Sub-licenza del Brevetto Nazionale al solo fine di procedere ad una installazione della Turbina GIAR sul fiume, in territorio italiano.

2.2. Resta inteso che la GIAR Energy Srl S.B. è la Licenziataria in via esclusiva dei Brevetti GIAR (di cui quello Nazionale viene concesso in Sub-licenza alla _____ in forza della presente scrittura) e quindi potrà continuare ad esercitare i propri diritti inerenti alla proprietà intellettuale per tutti i propri fini sociali senza limitazione alcuna.

3. Durata del Contratto

3.1. Il presente accordo avrà durata limitata all'esclusiva realizzazione ed installazione della Turbina GIAR sul fiume in territorio italiano.

3.2. Una volta realizzata la centrale idroelettrica la Concessionaria potrà continuare ad utilizzare la tecnologia del Brevetto della GIAR Energy Srl S.B. presso detto impianto, fino a che permanga in essere un utile ed efficiente sfruttamento dello stesso.

3.3. Il presente accordo inizierà a decorrere dal momento dell'avveramento della condizione sospensiva e cioè dall'ottenimento da parte della Concedente del finanziamento per come meglio in premesse specificato e descritto.

3.4. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto la parte Concessionaria è obbligata a comunicare, entro 5 (cinque) giorni dall'accreditamento dei fondi di cui al predetto finanziamento, l'esito positivo dello stesso e l'avveramento della condizione; la ricezione di detta comunicazione costituirà anche il momento temporale da cui far decorrere il presente Contratto. In caso di mancata comunicazione di quanto a precedere il Contratto s'intenderà risolto, fermo restando il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 4, che sarà comunque dovuto.

4. Corrispettivo per la Sub-licenza di Brevetto

4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente Contratto la Concessionaria corrisponderà alla Concedente: un importo forfettario fisso ed invariabile progressivamente condizionato all'avverarsi delle seguenti condizioni fattuali:

1) euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) verranno corrisposte dalla _____ entro 14 (quattordici) giorni dalla avvenuta liquidazione del finanziamento da parte della Manama Group Ltd in favore della Concessionaria;

2) euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) verranno corrisposte dalla _____ entro 14 (quattordici) giorni dall'ottenimento della concessione idraulica per l'installazione di una centrale idroelettrica sul fiume, utilizzando la tecnologia della GIAR Energy Srl S.B..

4.2. Entrambi detti importi dovranno essere corrisposti a GIAR Energy Srl S.B., mediante bonifico bancario alle coordinate _____ (Codice SDI: _____).

4.3. Si precisa che, anche qualora la _____ non dovesse ottenere la concessione idraulica per l'installazione della centrale idroelettrica, resteranno fermi e impregiudicati gli obblighi e i pagamenti già effettuati e di cui al precedente art. 4.1 n. 1).

4.4. Le Parti precisano che la Concedente rimarrà estranea alla gestione dell'impresa Concessionaria non partecipando né ai rischi né ai relativi utili.

5. Disegni ed informazioni tecniche

5.1. GIAR Energy Srl S.B., che ha già consegnato alla _____ la descrizione ed i disegni necessari alla comprensione dell'Invenzione, fornirà alla Concessionaria ogni informazione e consulenza tecnica strettamente necessarie per realizzare industrialmente la tecnologia oggetto del Brevetto e dell'impianto che la utilizzi.

5.2. La Concessionaria si obbliga espressamente a mantenere segreti ed a non divulgare la descrizione ed i disegni necessari alla comprensione dell'Invenzione, nonché le informazioni tecniche ricevute dalla Concedente al fine di attuare l'Invenzione.

6. Divieto di cessione del Contratto e di Sub-licenza

6.1. Il presente Contratto non è cedibile nemmeno in parte senza il preventivo accordo scritto tra le Parti.

7. Qualità del prodotto

7.1. Per la realizzazione industriale del Brevetto, concesso in Sub-licenza, la Concessionaria dovrà attenersi agli standard qualitativi forniti dall'Inventore e dalla Concedente.

7.2. La Concedente manterrà il coordinamento e la direzione dei lavori e delle procedure tecniche per la realizzazione dell'impianto, fino alla sua messa in funzione, a fronte di un corrispettivo che verrà pattuito successivamente mediante la stipula di un Contratto in cui verranno concordate le modalità per la realizzazione dell'impianto. Gli oneri economici per la realizzazione dell'impianto restano a carico della Concessionaria, viene altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Concedente per fatti derivanti da terzi, fornitori, etc..

7.3. La ditta appaltatrice per la realizzazione del Brevetto sarà scelta dalla Concedente di concerto con la Concessionaria.

7.4. Le Parti, successivamente all'ottenimento del finanziamento e della relativa autorizzazione idraulica da parte della Concessionaria, si riservano di stipulare un accordo volto alla realizzazione dell'impianto che utilizzi la tecnologia di cui al Brevetto e di cui al presente Contratto in cui la Concedente svolga il ruolo di general contractor o sia a capo di un ATI con altre imprese di sua scelta.

8. Mantenimento del Brevetto

8.1. Per tutto il periodo di validità del presente accordo, la Concedente si farà carico di intraprendere tutte le azioni necessarie al mantenimento in vita del Brevetto Nazionale concesso in Sub-licenza.

9. Protezione del Brevetto

9.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della messa in esecuzione del Brevetto.

9.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Brevetto costituisca violazione di diritti altrui di qualunque natura, la Concedente dovrà tutelare il diritto della Concessionaria e concordare con quest'ultima la strategia difensiva; in caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Concedente.

9.3. Eventuali spese legali, di natura sia giudiziale sia stragiudiziale, graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari, alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

10. Contraffazioni del Brevetto

10.1. La Concessionaria segnalerà senza ritardo alla Concedente eventuali casi di contraffazione del Brevetto scoperti dalla stessa.

10.2. La Concedente autorizza la Concessionaria ad esercitare in proprio le azioni previste dalla legge contro la contraffazione del Brevetto per tutto il periodo di durata del Contratto di Sub-licenza.

11. Risoluzione anticipata

11.1. La Concedente potrà con effetto immediato risolvere il Contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Concessionaria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiarerà di volersi avvalere della facoltà di risolvere il Contratto, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) se la Concessionaria non adempia all'obbligo di corrispondere il compenso di cui all'art. 4 entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;
- b) se la Concessionaria violi gli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 6, 7 del presente Contratto;
- c) se la Concessionaria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

11.2. La Concessionaria potrà in ogni momento e con effetto immediato risolvere il Contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Concedente di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno nella quale dichiarerà di volersi avvalere della facoltà di risolvere il Contratto, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) se la Concedente violi gli obblighi di cui agli artt. 8, 9 del presente Contratto;
- b) qualora la Concedente sia inibita dallo sfruttamento del Brevetto per un periodo superiore a 3 mesi;
- c) se la Concedente sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

12. Cessazione del Contratto

12.1. Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Concessionaria, la Concessionaria:

- a) cesserà con effetto immediato di utilizzare il Brevetto, ma potrà beneficiare dei risultati economici degli impianti installati fin quando gli stessi rimarranno efficienti;
- b) restituirà qualsiasi materiale inerente all'uso del Brevetto.

13. Garanzie

13.1. La Concedente garantisce la validità e la novità del Brevetto, e che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi per il che in caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del

prodotto e/o invalido il Brevetto, sarà tenuta alla restituzione di tutti i compensi ricevuti oltre al risarcimento dei relativi danni.

13.2. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del Contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza e le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente Sub-licenza dovranno essere interamente restituite, oltre al risarcimento dei danni.

14. Legge applicabile

14.1. Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.

15. Spese

15.1. Le spese del presente atto sono a carico della Concessionaria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La Concedente, dal canto suo, si tiene a disposizione per l'espletamento delle formalità occorrenti.

16. Clausole finali

16.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente Contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.

16.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente Contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

17. Risoluzione delle controversie

17.1. Tutte le controversie nascenti dal presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Macerata e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

18. Foro competente

18.1. Qualora entro il termine di 90 giorni, la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o collegate allo stesso, sarà competente esclusivamente il Foro di Macerata.

San Severino Marche (MC), li __/__/____

LA CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di Contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: 6. (Divieto di cessione del Contratto e di Sub-licenza), 8. (Mantenimento del Brevetto), 9. (Protezione del Brevetto), 10. (Contraffazione del Brevetto), 13. (Garanzie), 16. (Clausole finali), 17. (Risoluzione delle controversie), sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ..

LA CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

Il Sig. Giuseppe D'Ambrosio, in qualità di proprietario dei Brevetti GIAR, come sopra identificato, autorizza espressamente la GIAR Energy Srl S.B. a concedere in Sub-licenza, per i fini di cui all'art. 2, il Brevetto Nazionale "Turbina Multipale con Nucleo Centrale a Sezione Poligonale" - *ut supra* - alla società _____.

L'INVENTORE
