

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA

Tra

L'Università degli Studi di Verona (nel seguito l'Università), con sede e domicilio fiscale in Verona, via dell'Artigliere, 8, Codice Fiscale 93009870234 e Partita Iva 01541040232, in persona della Rettrice, Prof.ssa Chiara Leardini,

e

ODUELAB S.R.L., con sede legale in Brescia (BS), Viale Duca d'Aosta, n. 28/30, C.F./P.IVA 04499970988, PEC: oduelabsrl@pecimprese.it, rappresentata dall'Ing. Marta Olivieri, in qualità di Consigliera Delegata, munita dei relativi poteri (di seguito anche solo "O2L");

da una parte

e

Estel Group S.p.a., con sede in Thiene (VI), via Santa Rosa n. 70, C.F./P.IVA 03814040246, PEC: estelgroupsrl@pec.estel.com, rappresentata per il presente atto dal Dott. Nicola Gigli, nella sua qualità di Procuratore Speciale, in forza di procura n. 13.933 del 15/03/2021 (di seguito anche solo "ESTEL"),

dall'altra parte

(l'Università e ODUELAB Srl nel seguito indicate insieme anche come la "Licenziante" e Estel Group S.p.a. anche come "Estel" oppure "la Licenziataria" e, congiuntamente, le "Parti").

Premesso che

- O2L e l'Università sono contitolari del marchio "RestPod" (di seguito, il "Marchio"), regolarmente registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano (Allegato A);
- ESTEL è interessata a ottenere una licenza per l'utilizzo del Marchio ai fini della commercializzazione e distribuzione di prodotti e servizi correlati ad un modulo multisensoriale progettato per offrire ai fruitori pause rigeneranti, oggetto di brevetto depositato dall'Università e altra società del gruppo DVArea, e noto tra le Parti;
- Le Parti intendono regolamentare i termini e le condizioni della concessione della licenza del Marchio secondo le seguenti pattuizioni;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1. L'Università e O2L concedono a ESTEL una licenza d'uso esclusiva e gratuita del Marchio "RestPod", limitatamente al prodotto oggetto della domanda di brevetto di cui all'Allegato A

e alla relativa licenza di brevetto (Allegato B), nonché ai Servizi ad esso collegati, così come indicati all'Allegato C.

- 1.2. ESTEL si impegna a utilizzare il Marchio esclusivamente nei modi e per le finalità concordate nel presente accordo.

ARTICOLO 2 - DURATA

2.1. La licenza entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione del presente accordo e avrà durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori anni 5 se non disdettato con preavviso di almeno 180 giorni con comunicazione che ciascuna della Parti dovrà trasmettere all'altra mediante raccomandata A/R ovvero PEC.

2.2. Per "Anno contrattuale": si intende il periodo di tempo che inizia nel giorno coincidente con la firma del presente documento e termina 365gg dopo.

2.3. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che laddove, per qualsivoglia motivo, l'accordo di licenza di cui all'Allegato B dovesse venire meno, anche il presente contratto dovrà intendersi automaticamente e definitivamente risolto, essendo tra le Parti noto e condiviso che l'utilizzo del Marchio oggetto del presente Contratto è legato esclusivamente alla vendita del bene oggetto di licenza di brevetto e dei servizi ad esso collegati.

ARTICOLO 3 - GRATUITÀ DELLA LICENZA

3.1. La presente licenza è concessa a titolo gratuito, senza alcun obbligo di pagamento da parte di ESTEL nei confronti della licenziante.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1. ESTEL si impegna a:

- a) Utilizzare il Marchio in conformità con le direttive della Licenziante;
- b) Utilizzare il Marchio per la vendita e la commercializzazione del bene oggetto del brevetto, nonché dei Servizi ad esso collegati;
- c) Associare il Marchio in modo chiaro e visibile a ogni unità del Prodotto venduta, nonché a qualsiasi materiale promozionale o pubblicitario relativo al Prodotto stesso;
- d) Segnalare espressamente che i Servizi collegati al Prodotto sono effettuati dalla Licenziante, indicando il Marchio in ogni comunicazione commerciale e materiale informativo relativo a tali Servizi;
- e) Non alterare o modificare il Marchio in alcun modo;
- f) Rispettare tutte le normative applicabili in materia di tutela del Marchio;
- g) Non concedere in sublicenza il Marchio, se non previa autorizzazione scritta da parte della

Licenziante;

h) Non registrare il Marchio presso altri mercati di riferimento. Laddove ESTEL intenda promuovere la vendita del prodotto presso ulteriori mercati avrà cura di, preliminarmente, informare la Licenziante al fine di permetterle di estendere i propri diritti di proprietà intellettuale anche in tali diversi mercati;

i) Utilizzare il Marchio nel rispetto della brand identity definita dalla Licenziante, conformandosi alle linee guida grafiche, comunicative e valoriali eventualmente fornite, nonché a ogni successivo aggiornamento delle stesse comunicato per iscritto dalla Licenziante. In particolare, ESTEL si asterrà da ogni uso del Marchio che possa compromettere, sminuire o alterare la reputazione, l'immagine o il valore distintivo del Marchio stesso. L'uso del Marchio da parte di ESTEL sarà sempre coerente con la natura, il posizionamento e l'identità istituzionale e commerciale che la Licenziante ha attribuito al Marchio.

4.2. La Licenziante si impegna a:

a) Garantire a ESTEL l'uso pacifico del Marchio;

b) Fornire supporto tecnico e documentazione necessaria per l'uso corretto del Marchio;

c) Sostenere le spese di mantenimento del Marchio.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

6.1. L'Università e O2L, unitamente a tutte le aziende facenti capo alla capogruppo DVAREA SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F. e P.IVA 04365200981, conserveranno il diritto non esclusivo, gratuito, perpetuo e irrevocabile di utilizzare il Marchio:

- per finalità istituzionali, didattiche, promozionali e scientifiche;

- nonché per promuovere, erogare o comunicare Servizi collegati, complementari o accessori rispetto al Prodotto (Allegato B), anche qualora tali Servizi siano forniti direttamente da O2L o da soggetti da essa incaricati.

6.2 L'Università degli Studi di Verona, quale co-titolare del brevetto di cui all'Allegato B, manterrà il diritto non esclusivo, gratuito, perpetuo e irrevocabile di utilizzare il Marchio per finalità istituzionali, didattiche, promozionali e scientifiche, in qualsiasi ambito territoriale e senza limiti di tempo.

ESTEL riconosce e accetta che tali utilizzi da parte di O2L (e DVAREA s.b.r.l.) e dell'Università degli Studi di Verona non costituiscono violazione dell'esclusiva concessa e non daranno luogo ad alcun obbligo di corresponsione di royalties, indennizzi o altro compenso.

ARTICOLO 6 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

6.1. La Licenziante garantisce di essere l'unico e legittimo titolare del Marchio e che lo stesso è libero da diritti di terzi.

6.2. ESTEL si impegna a manlevare e tenere indenne la Licenziante da qualsiasi responsabilità

derivante da un uso improprio del Marchio.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

7.1 È fatto divieto a ciascuna delle Parti, a pena la risoluzione del rapporto, di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto o taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, fermo restando e senza pregiudizio per il diritto di sub-licenza spettante a ESTEL ai sensi del precedente articolo 4.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE

8.1. Il presente accordo potrà essere risolto di diritto in caso di grave inadempimento di una delle Parti.

8.2. In caso di risoluzione, ESTEL dovrà cessare immediatamente l'uso del Marchio e restituire ogni materiale contenente il Marchio.

ARTICOLO 9 – TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Il presente atto verrà registrato in caso d'uso. Le spese saranno poste a carico della parte che, con il suo comportamento, avrà reso necessario tale registrazione.

ARTICOLO 10 – TOLLERANZA

10.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE

11.1 Il presente contratto potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

ARTICOLO 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e/o scioglimento del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e si obbligano a darvi esecuzione

secondo buona fede.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Oltre che nelle ipotesi di cui ad altre parti del presente Contratto, la Licenziante avrà il diritto di dichiarare risolto il presente Contratto in caso di inadempimento di ESTEL delle obbligazioni di cui agli artt. 4 e 7.

14.2. Il presente Contratto si intenderà, altresì, automaticamente risolto nel caso in cui il contratto di licenza esclusiva di brevetto intercorrente tra le Parti venga meno per qualsivoglia motivo o causa. Laddove il contratto di licenza esclusiva di brevetto intercorrente tra le Parti dovesse trasformarsi, in ragione di quanto contrattualmente previsto, in licenza non esclusiva di brevetto, il presente Contratto non si risolverà, ma la presente licenza di marchio dovrà intendersi anch'essa concessa in forma non esclusiva in favore di ESTEL.

14.3 ESTEL si obbliga a comunicare prontamente alla Licenziante (i) ogni eventuale modifica della compagine sociale che comporti il passaggio del controllo della società a soggetti terzi non soci della società stessa al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché (ii) ogni eventuale modifica sostanziale dell'oggetto sociale della società.

14.4 L'eventuale notifica di ricorsi volti a domandare l'apertura di qualsivoglia procedura concorsuale ai sensi del CC.II nei confronti di ESTEL comporterà l'immediata risoluzione del presente Contratto, salvo l'adempimento delle obbligazioni che, per espressa previsione di disposizioni contenute in altre parti del presente Contratto, non sono cadute dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA SOSPENSIVA DI EFFICACIA

15.1 Le Parti convengono che l'efficacia del presente Contratto di Licenza del Marchio sia subordinata alla sottoscrizione, entro 120 giorni dalla data del presente accordo, di un contratto di licenza relativo al brevetto connesso al marchio tra le Parti, unitamente a Università degli Studi di Verona, cotitolare della domanda di brevetto n. 202025000001455 dal titolo "Modulo Rigenerativo" depositata in data 07/04/2025.

15.2 Le Parti, pertanto, concordano che il presente Contratto avrà effetto dal medesimo giorno della sottoscrizione del Contratto Brevetto, o, in ogni caso, al medesimo giorno di efficacia della licenza di brevetto.

Letto, confermato e sottoscritto

In _____, __/__/____

Per l'Università degli Studi di Verona

La Rettrice

Prof.ssa Chiara Leardini

Per O2L

Il Consigliere Delegato

Per ESTEL

Il Procuratore Speciale
