



CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW-HOW

TRA

L'Università degli Studi di Verona con sede e domicilio fiscale in _____, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona del Prof. _____, in qualità di Direttore del Dipartimento di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del _____ (di seguito denominato il Licenziante)

E

Needley Robotics srl, spin-off del Licenziante, con sede legale in Verona, via Albere n. 10, Codice Fiscale 04894200239; P.IVA 04894200239, in persona del Professor Paolo Fiorini, che interviene autorizzato con qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato (di seguito denominato il Licenziatario);

di seguito congiuntamente denominate le Parti

PREMESSO CHE

- il Licenziante fa riferimento ad un gruppo di ricerca operante presso il Dipartimento di _____ nel settore _____;
- il Licenziante ha sviluppato in proprio particolari conoscenze e nozioni di carattere tecnico e segreto (di seguito know-how) relativamente alla realizzazione di un codice software destinato al miglioramento delle prestazioni di un software di intelligenza artificiale di natura pubblica, al fine di adattarlo a un prodotto del Licenziatario sviluppato, come il software stesso, nell'ambito del progetto ROBIOPSY (Grant Agreement n. 101112739).
- il suddetto know-how è da considerare patrimonio segreto del Licenziante stesso in quanto non è disponibile sul mercato ai sensi della Sezione VII del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30);
- che il Licenziante non ha ancora concesso alcuna licenza con riferimento al know-how oggetto del presente contratto;
- che il Licenziatario è interessato al know-how appartenente al Licenziante e intende utilizzarlo nella propria attività di impresa per la realizzazione di un software basato su intelligenza artificiale finalizzato alla segmentazione della prostata nelle immagini di risonanza magnetica e nelle immagini ecografiche, nonché alla segmentazione delle lesioni nelle immagini di risonanza magnetica e alla fusione tra immagini ecografiche e di risonanza magnetica.

Tale software potrà essere integrato in un sistema robotico semiautomatizzato destinato a procedure guidate da immagini per finalità diagnostiche e terapeutiche.

Tutto ciò premesso le parti convengono.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto di utilizzare il know-how all'interno della propria impresa ed al solo fine di utilizzarlo come prodotto o come prodotto integrato, nei termini e alle condizioni di seguito previste.

2.2 Detto know-how è costituito, come descritto nell'allegato A da un codice software basato su software pubblici ma modificato per migliorarlo e adattarlo all'interfaccia del prodotto del Licenziatario, sviluppato nel medesimo progetto ROBIOPSY e da quant'altro necessario per appropriarsi delle esperienze, delle tecniche e delle conoscenze possedute dal Licenziante.

Ai fini del presente accordo per "diritto di utilizzare il know-how" le parti si riferiscono alla facoltà di utilizzare, riprodurre, copiare, trasferire su supporti elettronici, magnetici ed ottici, il know-how individuato, nel rispetto delle finalità e modalità previste nel contratto.

ART. 3 ESCLUSIVA

La licenza si intende rilasciata in via esclusiva per il territorio mondiale; essa vale anche nei confronti del Licenziante, il quale pertanto si impegna a non commercializzare i prodotti licenziati nello stesso territorio sopra descritto.

ART. 4 SUB-LICENZA

Il Licenziatario potrà concedere sub licenze unicamente previo accordo scritto tra le parti ove saranno stabiliti i limiti e le condizioni della sub-licenza.

ART. 5 OBBLIGO DI SEGRETEZZA

5.1 Le Parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito.

5.2 Il Licenziatario si impegna a non divulgare il know-how a terzi per tutta la durata del presente accordo.

5.3 Il licenziante si impegna ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.

ART. 6 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW E ASSISTENZA

6.1 Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutte le informazioni utili a fare sì che quest'ultimo possa utilizzarle nella propria attività di impresa secondo quanto disposto nel presente accordo.

6.2 Se richiesto, il Licenziante si rende disponibile ad addestrare il personale del Licenziatario, previo separato accordo e dietro corresponsione di un distinto corrispettivo da pattuirsi.

ART. 7 CORRISPETTIVO/COLLABORAZIONE

7.1 Le Parti convengono che la concessione in licenza del know-how oggetto del presente Accordo non comporta il riconoscimento di un corrispettivo economico diretto. In luogo di un compenso monetario, le Parti stabiliscono che la remunerazione del Licenziante avverrà mediante la partecipazione dello stesso e dei propri ricercatori a iniziative e progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la prosecuzione delle attività di evoluzione del software o la realizzazione di nuovi sviluppi tecnologici correlati al know-how descritto nell'Allegato A.

7.2 Il Licenziatario si impegna, per l'intera durata del presente Accordo e compatibilmente con le opportunità di finanziamento disponibili, a coinvolgere il Licenziante in tali progetti, di natura sia pubblica sia privata, assicurandone l'inserimento in qualità di partner di ricerca e/o beneficiario, nonché riconoscendo un adeguato contributo economico a copertura delle attività effettivamente svolte. Tale modalità di collaborazione si pone in continuità con precedenti esperienze positive tra le Parti, quali, a titolo esemplificativo, il progetto "ROBIOPSY" qui richiamato.

7.3 Le Parti potranno altresì valutare, nell'ambito dei suddetti progetti o di successivi accordi di collaborazione, l'opportunità di coinvolgere dottorandi, assegnisti di ricerca o giovani ricercatori afferenti al Licenziante, al fine di promuovere la formazione avanzata e lo sviluppo scientifico connessi all'evoluzione del know-how.

7.4 La definizione puntuale dei singoli progetti, dei ruoli e delle modalità di partecipazione del Licenziante sarà disciplinata da specifici accordi attuativi o convenzioni di ricerca, che potranno essere di volta in volta sottoscritti dalle Parti. Nel caso in cui il licenziatario procedesse alla tutela tramite domanda di brevetto del software sviluppato a partire dal know-how oggetto della licenza ed a seguito delle attività progettuali e di collaborazione condotte congiuntamente, indicherà quale contitolare il licenziante.

ART. 8 DURATA

8.1 Il presente contratto riconosce al Licenziatario il diritto di utilizzare e commercializzare il prodotto che integra il know-how oggetto della presente licenza, o parti di esso, per l'intero periodo in cui tale prodotto sarà immesso e mantenuto sul mercato.

La licenza resterà pertanto in vigore per tutta la durata della commercializzazione del prodotto, salvo diversa disposizione concordata per iscritto tra le Parti.

8.2 In caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte del Licenziatario, il Licenziatario cesserà di usare con effetto immediato qualsiasi Know-how e Documentazione Tecnica trasmessagli dal Licenziante.

ART. 9 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI TERZI

9.1 Il Licenziante dichiara di non avere alcuna conoscenza di brevetti o diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi e che riguardino il know-how licenziato.

9.2 Nel caso in cui un'azione di contraffazione fosse rivolta contro la Licenziatario, la Licenziatario ne darà immediato avviso scritto al Licenziante e il Licenziante collaborerà con il Licenziatario nella difesa contro tale azione nel modo che le parti ragionevolmente concorderanno.

ART. 10 MARCHI DEL LICENZIANTE

10.1 Il Licenziatario non ha il diritto di utilizzare i marchi del Licenziante sui Prodotti o in altro modo. Il Licenziatario potrà tuttavia indicare che i Prodotti sono fabbricati su licenza del Licenziante.

10.2 Il Licenziatario si impegna a non registrare né far registrare qualsiasi marchio, nome o segno distintivo del Licenziante o segno distintivo confondibile nel Territorio o altrove.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non potrà essere ceduto se non previo accordo scritto dell'altra parte.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolubili in sede amministrativa è competente il Foro di Venezia.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni), le cui spese sono sostenute dal Licenziatario. È prevista l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona,

Per l'Università di Verona, il Direttore del

Per l'Ente

Dipartimento di

Prof. _____

Firma _____

Il legale rappresentante

Firma _____

Il Coordinatore Scientifico del Dipartimento

Prof. _____

Firma _____

Il Coordinatore Scientifico dell'Ente

Sig./Dott. _____

Firma _____

Allegato A):

Il Know-how oggetto della presente licenza è costituito dallo sviluppo e dalla realizzazione di un codice software destinato al miglioramento delle prestazioni di software basati su intelligenza artificiale di dominio pubblico, specificamente finalizzati alla segmentazione automatica della prostata e delle relative lesioni in immagini di risonanza magnetica e ecografiche, nonché alla fusione tra immagini ecografiche e di risonanza magnetica.

Il codice comprende e integra componenti derivanti dai seguenti software pubblici:

- nnU-Net, metodo di segmentazione semantica in grado di adattarsi automaticamente al dataset di addestramento [1];
- YOLACT, utilizzato esclusivamente nel modulo per la compensazione del movimento durante la fase di pianificazione della biopsia [2];
- TotalSegmentator, impiegato per la segmentazione della regione pelvica [3].

Il modello è stato addestrato mediante l'utilizzo di database pubblici, tra cui:

- Prostate-MRI-US-Biopsy [4];
- Prostate158 [5];
- PI-CAI [6].

Le migliori e personalizzazioni implementate rispetto ai software di intelligenza artificiale sopra citati includono modifiche e ottimizzazioni per l'integrazione con l'interfaccia PROST, un robot semiautomatizzato sviluppato, come il know-how descritto, nell'ambito del progetto ROBIOPSY (Grant Agreement n. 101112739), coordinato dal Prof. Riccardo Muradore, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione dell'Università degli Studi di Verona (UNIVR) – PIC 999838074, con sede in Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona, Italia.

Bibliografia

- [1] <https://github.com/MIC-DKFZ/nnUNet>
- [2] <https://github.com/dbolya/yolact>
- [3] <https://github.com/wasserth/TotalSegmentator>
- [4] <https://www.cancerimagingarchive.net/collection/prostate-mri-us-biopsy/>
- [5] <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482522005789>
- [6] <https://pi-cai.grand-challenge.org/>

