

Delibera n. 83/2013, Verbale CdA n. 14/13

**Oggetto:** approvazione dell'accordo di gestione congiunta di brevetto tra l'INAF e l'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria delibera n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio 2012;
- VISTA** la delibera del CdA n. 89/2012 del 19 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2013;
- VISTO** il Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U.R.I., Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo art. 18;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
- VISTO** il Regolamento INAF sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006;
- MESSO IN RILIEVO** che il prof. Bruno Marano (Ordinario presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) il dott. Giuseppe Cosentino (Tecnico di laboratorio presso l'Alma Mater Studiorum), la dott.ssa Alessandra Giannuzzi (dottoranda presso l'Alma Mater Studiorum), il dott. Emiliano Diolaiti (Tecnologo presso l'OA di Bologna), il dott. Giovanni Bregoli (Tecnologo OA BO), il dott. Matteo Lombini (Tecnologo OA BO), la dott.ssa Laura Schreiber (CTER OA BO), il dott. Italo Foppiani (Tecnologo OA BO) ed il dott. Adriano Giuseppe De Rosa (CTER IASF Bologna) hanno intrapreso una collaborazione scientifica per lo sviluppo congiunto di un'invenzione provvisoriamente denominata "*Solar Image Squaring Concentrator*";
- CONSIDERATO** che, a seguito di detti risultati, l'INAF e l'ateneo felsineo hanno convenuto di depositare congiuntamente una domanda italiana di brevetto a tutela dell'invenzione;
- VISTA** la nota prot. n. 5292 del 3 dicembre u.s., con la quale il Responsabile dell'Unità Scientifica Centrale IV – Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Scientifica, dott. Corrado Perna, ha trasmesso il testo dell'accordo per la gestione congiunta del brevetto;
- PRESA VISIONE** del testo dell'accordo;

UP

GPB



- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11 del succitato accordo, tutti i costi relativi al deposito, all'estensione ed al mantenimento in vita del brevetto saranno sostenuti dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità;
- ACCERTATO** che le suddette spese, quantificabili solo a valle dell'avvenuto deposito del brevetto, troveranno copertura finanziaria sul C.R.A. 1.05.05.11 "SIT Relazioni industriali", capitolo 1.05.07 "Deposito, mantenimento e tutela brevetti", centro di costo 0.01 "Sede centrale" del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2013;
- RIAFFERMATO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del proprio Statuto, l'INAF promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali anche mediante il trasferimento tecnologico;
- RAVVISATA** l'opportunità di addivenire con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna alla sottoscrizione dell'accordo in questione;

#### **DELIBERA**

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:

- di approvare l'accordo di gestione congiunta di brevetto con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nel testo allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente in merito alla sottoscrizione del suddetto accordo.

Roma, 19 dicembre 2013

*Il Segretario*

*Il Presidente*

## ACCORDO DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO

TRA

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA**, con sede legale in Via Zamboni 33, 40126 Bologna, Codice Fiscale 80007010376, Partita IVA 01131710376, rappresentato dal Rettore pro-tempore e legale rappresentante Prof. Ivano Dionigi nato a Pesaro (PU) il giorno 20 febbraio 1948 o suo delegato (nel seguito "UNIBO")

E

**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**, con sede legale in Viale del Parco Mellini, 84 Roma, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 rappresentato dal Presidente, Prof. Giovanni Fabrizio Bignami (nel seguito "INAF")  
(singolarmente anche definite "la Parte" e collettivamente "le Parti)

Premesso che:

- UNIBO ha tra le sue finalità istituzionali la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed 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 propri gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;
- INAF ha tra i propri fini istituzionali di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
- il Prof. Bruno Marano, professore ordinario presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il dott. Giuseppe Cosentino, tecnico di laboratorio presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la dott.ssa Alessandra Giannuzzi, dottoranda presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il Dr. Emiliani Diolaiti ed il Dr. Giovanni Bregoli presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno collaborato scientificamente sviluppando congiuntamente un'invenzione dal titolo provvisorio "Solar Image Squaring Concentrator" (di seguito "INVENZIONE");
- a seguito di detti risultati UNIBO e INAF hanno convenuto di depositare congiuntamente una domanda italiana di brevetto a tutela dell'INVENZIONE (di seguito "BREVETTO") e intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità per il suo deposito, la sua gestione, il suo utilizzo e il suo sfruttamento patrimoniale.

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

**Art. 1**

**- PREMESSE -**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2**

**- OGGETTO -**

Il presente Accordo regola le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale dei diritti sul BREVETTO di cui alla Premessa.

**Art. 3**

**- TITOLARITÀ DEL BREVETTO -**

La titolarità del BREVETTO che verrà depositato in Italia è, nell'accordo di cui in premessa, concordemente suddivisa tra le Parti secondo le seguenti quote: UNIBO (50%) – INAF (50%).  
Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento.

**Art. 4**

**- ESTENSIONE ALL'ESTERO -**

4.1 - Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all'estero della domanda di brevetto italiano, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana, e più in generale a concordare tra loro ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di tutela e concessione brevettuale in Italia e/o all'estero.

L'estensione potrà essere effettuata a titolarità congiunta e con la condivisione dei costi e delle spese secondo le rispettive quote di contitolarità.

4.2 – Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all'estensione, ciascun contitolare avrà il diritto di estendere la domanda di brevetto italiano in qualsiasi stato, a proprie spese.

4.3 – La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione si impegna a sottoscrivere e a fare sottoscrivere ai suoi inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del brevetto.

4.4 – Nel caso in cui l'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi brevetti saranno disciplinati in conformità al presente Accordo.

4.5 – La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente ai Paesi per i quali non ha aderito all'estensione e/o alla prosecuzione e/o al mantenimento, non potrà esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 6.

## Art. 5

### - MODALITÀ DI GESTIONE DEL BREVETTO -

5.1 Con il presente contratto UNIBO s'impegna, in accordo con l'INAF, a selezionare l'agente brevettuale che verrà incaricato del deposito della domanda di brevetto e dell'ottenimento e riconoscimento dei relativi diritti di proprietà industriale ad essa connessi.

5.2 Le parti seguiranno congiuntamente i rapporti con l'agente brevettuale prescelto per l'espletamento delle pratiche di deposito, estensione all'estero, mantenimento in vigore e di trascrizioni relative al BREVETTO precedentemente concordate in forma scritta tra le Parti.

## Art. 6

### - USO DEL BREVETTO -

6.1 - Le Parti concordano che l'uso del BREVETTO sarà regolato come segue:

#### **a) Utilizzo in proprio**

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del BREVETTO, per le proprie finalità istituzionali (ove previste) di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.) senza il previo consenso delle altre Parti purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a terzi del BREVETTO stesso finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

#### **b) Valorizzazione del Brevetto: concessione di licenze a soggetti Terzi**

Le Parti intendono che i Brevetti siano commercializzati diligentemente e sviluppati a beneficio delle Parti. A questo scopo le Parti si impegneranno a promuovere tutte le negoziazioni tendenti allo sfruttamento economico dei Brevetti, così come alla concessione di licenze di sfruttamento in esclusiva o meno dell'Invenzione.

Ciascuna Parte potrà concedere unilateralmente a Terzi una o più licenze d'uso non esclusive, senza limiti di durata, per lo sfruttamento del BREVETTO. La Parte che intende concedere la licenza dovrà comunicare la propria intenzione per iscritto all'altra Parte, la quale potrà comunicare (per iscritto) il suo dissenso, motivando le ragioni del medesimo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le Parti dovranno concordare la concessione a Terzi di una o più licenze d'uso esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse.

Le concessioni di cui al presente comma saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Ove per le finalità espresse ai precedenti punti si renda necessario ovvero opportuno il conferimento a soggetti terzi di incarichi professionali di natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. I costi e le spese relative a detto incarico professionale saranno ripartiti tra i contitolari secondo le rispettive quote di comproprietà del BREVETTO, entro termini preventivamente concordati.

Tutti i proventi derivanti dalle licenze, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle quote di brevetto detenute.

#### **6.2 - Pubblicazioni scientifiche e modalità di concessione**

Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuali qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale i contenuti oggetto del BREVETTO,

prima del suo deposito e/o registrazione, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica, alle altre Parti, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata. Nel caso in cui una Parte esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione, per motivi di tutela brevettale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata fino alla data di deposito e/o registrazione.

#### **Art. 7**

##### **- CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DI BREVETTO -**

Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di BREVETTO dovrà darne comunicazione per iscritto alle altre Parti che godranno di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificarsi in ogni caso in denaro, le altre condizioni alla quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte interessata deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta (30) giorni data di ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

#### **Art. 8**

##### **- RINUNCIA AL BREVETTO -**

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul BREVETTO dandone formale comunicazione all'altra Parte; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dall'altra Parte, non sia espressamente ritirata. La quota della Parte rinunciataria potrà essere acquisita gratuitamente dall'altra Parte. Le spese di cessione saranno a carico della Parte che acquisirà la relativa quota.

#### **Art. 9**

##### **- DIFESA DEL BREVETTO, VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI -**

9.1 - Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal BREVETTO, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione alle altre Parti.

9.2 - Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del BREVETTO, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di BREVETTO; solo nel caso in cui le altre Parti decidano di non essere interessate 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.

9.3 - La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di Terzi dei diritti derivanti dal BREVETTO, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del BREVETTO medesimo.

9.4 - Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del BREVETTO, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del BREVETTO, previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno comunicare se aderiscono o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra le Parti in rapporto alle rispettive quote del BREVETTO. Nel caso in cui le altre Parti comunichino di non essere interessata alla difesa del BREVETTO, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

#### **Art. 10**

##### **- PERFEZIONAMENTO DELL'INVENZIONE -**

La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'INVENZIONE che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'INVENZIONE e sarà determinata in relazione al contributo apportato da ciascuna Parte all'attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti.

#### **Art. 11**

##### **- SPESE RELATIVE AL BREVETTO -**

11.1 Tutte le spese e i costi relativi al deposito, all'estensione ed al mantenimento in vita del BREVETTO saranno sopportati dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

11.2. Fermo restando quanto sopra Unibo si impegna ad anticipare all'agente brevettuale incaricato tutti i costi relativi alla procedura brevettuale sia a titolo di tasse che a titolo oneri dovuti per lo svolgimento delle necessarie attività di fronte agli uffici competenti.

11.3. A fonte dalla presentazione, da parte di UNIBO, della documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dell'agente brevettuale, INAF si obbliga a corrispondere ad UNIBO il 50% dei costi da essa anticipati con l'espresso accordo che:

- a) il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg dalla presentazione della documentazione;
- b) nel caso in cui INAF ritardi il pagamento di oltre 60 giorni rispetto al termine indicato, INAF dovrà corrispondere a UNIBO una penale pari al 10% dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati

#### **Art. 12**

##### **- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -**

12.1 - Fermo quanto stabilito all'art. 6.1, i ricavi generati dallo sfruttamento (licenza o cessione) del BREVETTO verranno destinati in primo luogo a rimborsare i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle Parti per il deposito, il mantenimento in vita, l'estensione all'estero e la valorizzazione del brevetto stesso.

Gli utili sono definiti come differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento del BREVETTO e tutti i costi sostenuti direttamente o indirettamente dalle Parti, e debitamente documentati, verranno ripartiti secondo le rispettive quote di comproprietà del BREVETTO.

12.2 - Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento dell'INVENZIONE 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 per la corresponsione dei suddetti compensi.

#### **Art. 13**

##### **- DURATA -**

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di stipula e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il BREVETTO o le sue estensioni, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui gli artt. 7 e 8, in forza delle quali la parte rinunciataria o cedente dell'intera quota di appartenenza del brevetto risulterà svincolata dall'accordo in questione

#### **Art. 14**

##### **- RISERVATEZZA -**

Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a Terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di BREVETTO, la sua visione da parte di Terzi sarà concessa solo dopo aver sottoscritto patto di riservatezza.

#### **Art. 15**

##### **- USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI-**

15.1 - Nessun contenuto di questo 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. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

15.2 - Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al BREVETTO e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta, anche in forma telematica, all'altra che avrà la facoltà di trasmettere per iscritto eventuali osservazioni entro 10 (dieci) giorni dall'efficace ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine in assenza di risposta la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto del BREVETTO dovrà essere comunque concordata.

15.3 - Per converso 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, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

#### **Art. 16**

##### **- VARIE -**

16.1 - In caso di difformità tra il presente Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti che orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'INVENZIONE o al BREVETTO, prevale il presente Accordo.

16.2 - Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del BREVETTO, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

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, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

Per UNIBO:

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Via Zamboni 33 – 40126 Bologna

All'Att.ne Responsabile del Knowledge Transfer Office

Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico

e-mail: [kto@unibo.it](mailto:kto@unibo.it)

fax 00390512086190

- per INAF:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Viale del Parco Mellini, 84 – 00136 Roma

All'Att.ne del Responsabile della Unità Scientifica Centrale IV: “ Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico”

#### **Art. 17**

##### **- LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE -**

17.1 - Il presente Accordo è retto e deve essere interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

17.2 - Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà competente il Foro di Roma (approvazione espressa dell'art.17, ai sensi dell'art 1341 co 2 del codice civile).

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li \_\_\_\_\_

Per UNIBO  
\_\_\_\_\_

Roma, li \_\_\_\_\_

Per INAF

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami