



Decreto n. 07/2019

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Gestione congiunta del brevetto dal titolo "Dispositivo per la conversione di energia, Sistema di conversione di energia e relativo procedimento di conversione di energia".

IL PRESIDENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce l'*Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la legge del 18 giugno 2009, numero 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";
- VISTA** la legge 22 aprile 1941, numero 633 che contiene la disciplina in materia di "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";
- VISTA** la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;
- VISTO** Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*", ed entrato in vigore il 19 marzo 2005;



- VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 131 che contiene le “*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà Industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”;
- VISTO** il decreto legge 8 agosto 2013, numero 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, che contiene le “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo e modifica la legge 22 aprile 1941, numero 633 (legge sul Diritto di autore)*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124*”;
- VISTO** lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul “Sito Web” del predetto Istituto il 7 settembre 2018, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTO** in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera g), del predetto Statuto;
- VISTO** il “*Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica*”, predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica*” (DOF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il “*Regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica*”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore Nicolò D’AMICO è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTA** la delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore

Filippo Maria ZERBI quale Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTA la delibera del 1° settembre 2015, numero 55, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha approvato il *“Regolamento generale per la gestione, tutela e sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale e per la incentivazione della innovazione”*;

PREMESSO che l'Università degli Studi di Palermo (UNIPA) è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Università europee, ed ha tra le sue finalità istituzionali *“la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico”*;

PREMESSO altresì che la “QOHELET SpA”, è una società per azioni attiva nel campo dello sviluppo, realizzazione e gestione di impianti di grandi dimensioni per la produzione di energie rinnovabili, con uno sguardo sempre attento alle evoluzioni del mercato energetico, all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata;

ATTESO che il prof. Marco Barbera, professore associato presso UNIPA, l'ing. Salvatore Ferruggia Bonura, studente di dottorato di ricerca in Fisica presso UNIPA, la dr.ssa Luisa Sciortino, assegnista di ricerca presso UNIPA, l'ing. Gianluca Tumminelli, studente di dottorato di ricerca in Fisica presso UNIPA, il sig. Roberto Candia, tecnico presso l'INAF- Osservatorio Astronomico di Palermo (INAF-OAPA), il dr. Alfonso Collura, astronomo associato presso INAF-OAPA, l'ing. Ugo Lo Cicero, tecnologo presso l'INAF-OAPA; l'ing. Calogero Gattuso, ingegnere presso la QOHELET, l'ing. Fabio Santoro, ingegnere presso la QOHELET, l'ing. Gaetano Tuzzolino, ingegnere presso la QOHELET, hanno collaborato scientificamente sviluppando congiuntamente un'invenzione dal titolo *“Dispositivo per la conversione di energia, sistema di conversione di energia e relativo procedimento di conversione di energia”* (di seguito “INVENZIONE”);

CONSIDERATO che a seguito di detti risultati UNIPA, QOHELET ed INAF hanno convenuto di depositare congiuntamente una domanda italiana di brevetto a tutela dell'INVENZIONE (di seguito “BREVETTO”) e intendono regolare, attraverso la sottoscrizione di un apposito *“Accordo di gestione congiunta di brevetto”*, le modalità per il suo deposito, la sua gestione, il suo utilizzo e il suo sfruttamento patrimoniale;

VISTA la nota del 17 gennaio 2019, con la quale il Dottor Corrado Perna, nella sua qualità di responsabile della Unità Scientifica Centrale VI *“Valorizzazione della Ricerca”* della Direzione Scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha trasmesso il testo dello *“Accordo di Gestione congiunta”* del brevetto dal titolo *“Dispositivo per la conversione di energia, Sistema di conversione di energia e relativo procedimento di conversione di energia”* e la successiva nota di integrazione del 23 gennaio 2019, a firma dello stesso dott. Perna;

VISTO il testo del predetto “Accordo”;

VISTO l'articolo 11 dello “Accordo di Gestione congiunta”, il quale prevede che *“...Tutte le spese e i costi relativi al deposito e ottenimento del brevetto sul territorio italiano saranno interamente a carico della QOHELET. Ulteriori*



spese relative all'estensione ed al mantenimento in vita del BREVETTO saranno sopportate dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Le Parti si impegnano pertanto a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza...";

VISTA

altresì, la nota del 22 gennaio 2019, trasmessa dallo Studio Legale "Buzzi, Notaro e Antonielli d'Oulx" con la quale è stato comunicato che "... i costi di mantenimento di una domanda di brevetto in Italia sono nulli per i primi quattro anni (i diritti di mantenimento sono inclusi nelle tasse di deposito), e per il quinto anno il costo, comprensivo del nostro servizio di monitoraggio, invio avvisi di scadenza, e pagamento per Vostro conto è pari a Euro 130 + IVA. In caso di più titolari, ciascun diritto di mantenimento è esatto a carico solidale dei titolari (quindi non viene moltiplicato per il numero di titolari) e corrisposto in egual misura o in misura proporzionale alle rispettive quote di titolarità se il riparto non è uniforme - salvo accordi diversi...";

CONSIDERATO

che l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha interesse all' utilizzo del BREVETTO per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari) nonché allo sfruttamento patrimoniale dei diritti sul BREVETTO medesimo, secondo le modalità definite nell'Accordo di gestione congiunta;

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 19 dicembre 2018, numero 108;

RILEVATO

che il predetto "Accordo di Gestione congiunta" deve essere sottoscritto in tempo utile per il deposito della domanda di BREVETTO, ovvero entro il 28 gennaio 2019;

CONSIDERATO

che non è pertanto possibile attendere la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, prevista per il 29 gennaio 2019;

ATTESE

la necessità e l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dello "Accordo di Gestione congiunta" per le finalità innanzi richiamate,

DECRETA

Articolo 1. Di approvare e sottoscrivere lo "Accordo di Gestione congiunta" del brevetto dal titolo "Dispositivo per la conversione di energia, Sistema di conversione di energia e relativo procedimento di conversione di energia", nel testo allegato al presente Decreto (Allegato 1) in modo da formare parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, richiamato in premessa, ai sensi del quale "...tutte le spese e i costi relativi al deposito e ottenimento del brevetto sul territorio italiano saranno interamente a carico della QOHELET...", la copertura finanziaria delle ulteriori spese relative all'estensione ed al mantenimento in vita del BREVETTO, come specificate nelle premesse, sarà assicurata dai fondi che verranno iscritti sulla "Funzione Obiettivo" 1.05.99 "Funzionamento Direzione Scientifica", capitolo 1.03.02.11.010 "Deposito, mantenimento e tutela di brevetti", "Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.04.06 "USC VI - Valorizzazione della Ricerca" dei Bilanci Annuali di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dei relativi esercizi finanziari.

Il presente Decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile, per la ratifica.

Roma, 24/01/2019

IL PRESIDENTE
(Prof. Nicolò D'Amico)



S.Sarra