

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12311

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 26 e 27 aprile 2012 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari e stranieri, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, avvalendosi in via prioritaria, nel perseguimento della propria missione, della collaborazione delle Università;
- vista la comunicazione del Direttore della Sezione di Pisa del 9 settembre 2011, nonché la relazione ad essa allegata, relativa alla richiesta di deposito di una domanda di brevetto per una invenzione dal titolo "Matrice di transistori bipolari NPN per rivelazione di particelle alfa finalizzata alla misura della concentrazione ambientale di gas radon", cui hanno partecipato ricercatori delle Università di Pisa e Trieste, associati all'Istituto, della Fondazione Bruno Kessler e della RSENS, società nata come spin off delle Università di Trento e di Modena e Reggio Emilia e che si occupa di produzione e commercializzazione di sensori per la misurazione di radiazioni, attualmente in particolare nello sviluppo di sensori innovativi di gas Radon;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le Università di Pisa e di Trieste che ospitano le locali Sezioni dell'Istituto, e con la Fondazione Bruno Kessler;
- preso atto che l'invenzione suddetta è stata ottenuta nell'ambito di attività di ricerca svolta utilizzando risorse riconducibili al bilancio delle suddette Istituzioni e della RSENS;
- considerato l'interesse dell'INFN, delle Università di Pisa e Trieste, della Fondazione Bruno Kessler e della RSENS a proteggere l'invenzione mediante il

deposito di una domanda di brevetto ed a regolare, con apposito accordo, le rispettive quote di proprietà intellettuale nonché le modalità d'uso e di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione stessa;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico;
- premesso che gli oneri a carico dell'Istituto derivanti dall'approvazione dello schema di Accordo di cui alla presente deliberazione consistono nella partecipazione, nella misura del 13%, alle spese necessarie al deposito della domanda di brevetto valutate in complessive € 3.000,00, oltre IVA;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 26 aprile 2012 con voti favorevoli n. 31;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Accordo per la definizione delle quote di proprietà intellettuale, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "MATRICE DI TRANSISTORI BIPOLARI NPN PER RIVELAZIONE DI PARTICELLE ALFA FINALIZZATA ALLA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE AMBIENTALE DI GAS RADON" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università di Pisa, l'Università di Trieste, la Fondazione Bruno Kessler e la RSENS srl, allegato alla presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, ad esercitare i diritti e le facoltà derivanti dallo schema di Accordo di cui al precedente numero 1.
- 3) Gli oneri finanziari derivanti all'Istituto dallo schema di Accordo di cui al precedente numero 1), valutati in € 400,00 oltre IVA, (quattrocento/00), trovano copertura con i finanziamenti iscritti al capitolo 142610 del Bilancio 2012 dell'Istituto.

ACCORDO

per la definizione delle quote di proprietà intellettuale, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "MATRICE DI TRANSISTORI BIPOLARI NPN PER RIVELAZIONE DI PARTICELLE ALFA FINALIZZATA ALLA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE AMBIENTALE DI GAS RADON" sviluppata da:

prof. Luciano Bosisio (Università degli studi di Trieste – Dipartimento di Fisica – associato INFN)

Prof. Giovanni Batignani (Università di Pisa – Professore presso Dipartimento di Fisica – associato INFN)

Dott. Stefano Bettarini (Università di Pisa – ricercatore presso Dipartimento di Fisica – associato INFN)

Prof. Marcello Giorgi (Università di Pisa – Professore presso Dipartimento di Fisica – associato INFN)

Dott. Maurizio Boscardin (Fondazione Bruno Kessler)

Dott. Claudio Piemonte (Fondazione Bruno Kessler)

Dott. Gabriele Giacomini (Fondazione Bruno Kessler)

Dott. Nicola Zorzi (Fondazione Bruno Kessler)

(di seguito "Inventori"),

tra

RSENS srl (di seguito "RSENS") P.I. 02197570225 - CF. 02197570225, con sede legale in Trento, Via Segantini n. 23 – 38122 e sede operativa in Modena, Via Vignolese n. 905/b – 41125, ai fini del presente accordo rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Luca Bidinelli

e

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito "INFN") con sede in Frascati via Enrico Fermi, n. 40 - 00044, in persona del suo Presidente p.t., Prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo del aprile 2012

e

L'Università di Pisa (di seguito "UNIPI"), P.I. 00286820501 - C.F. 80003670504 con sede legale in Pisa, via Lungarno Pacinotti n.43, ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Massimo Mario Augello, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università, secondo delibera del consiglio di amministrazione del 23 maggio 2012, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università

e

l'Università di Trieste (di seguito "UNITS") P.I. 00211830328 - C.F. 80013890324, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa, 1, 34127 – Italia, ai fini del presente atto rappresentata da prof. Francesco Peroni secondo delibera del consiglio di amministrazione n. 8 del 17 aprile 2012, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università,

e

la Fondazione Bruno Kessler (di seguito "FBK") con sede legale in Trento, Via Santa Croce n. 77 - C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del Dott. Massimo Gentili nato a Viterbo il giorno 29 marzo 1959, Direttore del Centro Materiali e Microsistemi (CMM) della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Paolo Piccoli di Trento in data 2 marzo 2012, rep. n. 36.678/atto n. 13.165 registrata a Trento il giorno 6 marzo 2012 al n. 2897, S. 1T
(nel seguito congiuntamente anche definite Enti/Parti)

PREMESSO

- che Ricercatori delle Parti (Inventori), nell'ambito di una collaborazione ad attività di ricerca congiunta, hanno raggiunto un risultato inventivo denominato: "MATRICE DI TRANSISTORI BIPOLARI NPN PER RIVELAZIONE DI PARTICELLE ALFA FINALIZZATA ALLA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE AMBIENTALE DI GAS RADON" (di seguito "Brevetto");
- che la suddetta attività di ricerca si è svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputati al bilancio della RSENS, dell'INFN, dell'UNIFI, dell'UNITS e dell'FBK;
- che gli inventori Giovanni Batignani, Stefano Bettarini, Marcello Giorgi, con nota 9.09.2011 hanno presentato all'Università di Pisa offerta di cessione del diritto all'invenzione relativa al risultato inventivo sopra descritto;
- che l'inventore prof. Luciano Bosisio con nota prot. Numero 28799 del 21 dicembre 2011 ha presentato all'Università di Trieste offerta di cessione del diritto all'invenzione relativa al risultato inventivo sopra descritto, la quale ha accettato;
- che le Parti intendono ora definire, per mezzo del presente Accordo, le quote di proprietà intellettuale, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "Matrice di transistori bipolari Npn per rivelazione di particelle Alfa finalizzata alla misura della concentrazione ambientale di Gas Radon"

- che le Parti acconsentono che la domanda di brevetto relativa all'invenzione sopra citata venga depositata secondo le seguenti quote di titolarità:
 - o RSENS quota del 51%;
 - o INFN quota del 13%;
 - o UNIFI quota del 13%;
 - o UNITS quota del 13%;
 - o FBK quota del 10%.
- che il presente Accordo ha per oggetto le domande di brevetto, i brevetti concessi e le eventuali quote di contitolarità degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l'altro, brevetti italiani, brevetti europei, brevetti nazionali, brevetti internazionali (PCT), certificati complementari, supplementary protection certificate (SPC), continuation, provisional, continuation-in-part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals, derivanti dalla Invenzione e dalla domanda di Brevetto sviluppata dagli autori ed indicata nelle premesse (qui di seguito indicata "Brevetto");

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

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Il presente Accordo definisce le quote di proprietà intellettuale del Brevetto avente indicativamente come oggetto "Matrice di transistori bipolari NPN per rivelazione di particelle alfa finalizzata alla misura della concentrazione ambientale di gas radon" nella titolarità delle Parti, secondo quanto è qui di seguito previsto, e ne regola la gestione quanto alle modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento.

ART. 2 – TITOLARITÀ DEL BREVETTO

2.1 La titolarità del Brevetto è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote:

- o RSENS quota del 51%;
- o INFN quota del 13%;
- o UNIFI quota del 13%;
- o UNITS quota del 13%;
- o FBK quota del 10%.

2.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che la RSENS è autorizzata a presentare domanda di Brevetto per proteggere l'invenzione a titolarità congiunta avente indicativamente come oggetto "Matrice di transistori bipolari NPN per rivelazione di particelle alfa finalizzata alla misura della concentrazione

ambientale di gas radon” i cui costi, sia iniziali che relativi al mantenimento e all’estensione dello stesso, sono ripartiti tra le Parti in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà intellettuale, ferma restando per le Parti la facoltà di avvalersi di servizi a titolo gratuito o di ricevere risorse finanziarie all’uopo destinate, offerti da soggetti pubblici e/o privati per le suddette attività.

2.3 Le Parti si impegnano a pagare le spese inerenti alla suddetta operazione direttamente all’agente brevettuale, che sarà incaricato dalle Parti a seguito di procedura selettiva svolta da RSENS, la quale si impegna a coordinare le decisioni delle Parti, mantenere i contatti con lo studio brevettuale anche per le azioni che verranno successivamente concordate dalle Parti.

2.4 Qualora una Parte non ritenga di aver interesse al mantenimento del brevetto, le altre Parti ne acquisiranno gratuitamente la piena titolarità, con l’onere delle sole spese di redazione dell’atto, di registrazione e relativa trascrizione dello stesso e si impegneranno a sostenerne annualmente i costi necessari entro i termini previsti dalla legge. In ogni caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del trovato, conseguiti dalle Parti che ne hanno acquisito la piena titolarità, saranno inizialmente utilizzati per reintegrare i costi sostenuti per l’attivazione della procedura anche dalla Parte rinunciataria.

2.5 Nel caso in cui tutte le Parti ritengano di non avere interesse al mantenimento del brevetto, questo potrà essere acquisito dagli Inventori a prezzo di costo, con l’onere delle spese di redazione dell’atto, di registrazione e relativa trascrizione dello stesso.

Art. 3 – ESTENSIONE ALL’ESTERO DEL BREVETTO

3.1 Le Parti si riservano di valutare l’opportunità di depositare eventuali domande all’estero del brevetto, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana, secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni.

3.2 Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all’estensione, ciascuna Parte avrà il diritto di estendere la domanda di brevetto italiana in qualsiasi Stato, a proprie spese.

3.3 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del brevetto.

3.4 Nel caso in cui l’estensione all’estero della domanda brevetto italiano durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi brevetti saranno disciplinati dal presente Accordo.

3.5 In presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del brevetto, ciascuna Parte potrà, previa formale autorizzazione delle altre Parti (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Art. 4 – UTILIZZO IN PROPRIO DEL BREVETTO E LICENZA D'USO

4.1 Le parti si concedono reciprocamente licenza non esclusiva e non onerosa per l'utilizzo dei risultati e delle conoscenze elaborate congiuntamente nella realizzazione del trovato avente indicativamente come oggetto "Matrice di transistori bipolari NPN per rivelazione di particelle alfa finalizzata alla misura della concentrazione ambientale di gas radon", solo ed esclusivamente per le proprie finalità istituzionali non commerciali. Tale uso può essere fatto in collaborazione con enti pubblici e privati non commerciali, nazionali ed internazionali.

4.2 La licenza di cui all'articolo 4.1 è concessa per la durata del brevetto e senza limiti territoriali di tutela.

4.3 Ciascuna Parte, per le proprie finalità istituzionali di ricerca e senza il previo consenso dell'altra, ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, anche attraverso la divulgazione in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili dei risultati e delle conoscenze dallo stesso derivanti, purché tale utilizzo non pregiudichi l'ottenimento del Brevetto o il trasferimento a terzi finalizzato alla valorizzazione e allo sfruttamento economico del brevetto medesimo.

4.4 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativo al Brevetto di cui al presente Accordo.

ART. 5 – MIGLIORAMENTI O EVOLUZIONI DEL TROVATO

5.1 I risultati cui le Parti perverranno singolarmente avvalendosi del Know How sviluppato nello svolgimento dell'attività di ricerca che ha portato al trovato sono di esclusiva proprietà della Parte che li consegue mentre i risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti appartengono alle stesse in misura proporzionale all'apporto inventivo e di risorse fornito da ciascuna. In ogni caso, le Parti rinviando a successivi accordi la disciplina legale ed economica per i miglioramenti che saranno realizzati congiuntamente.

ART. 6 - CESSIONE E LICENZE DEL BREVETTO

6.1 La concessione di licenze d'uso del Brevetto a terzi deve essere concordata ed approvata congiuntamente dalle Parti secondo correttezza e buona fede.

6.2 Tutti i proventi derivanti dalle licenze, al netto delle spese di deposito, prosecuzione, mantenimento, estensioni internazionali, valorizzazioni e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote di comproprietà del Brevetto detenute da ciascuna, come definite all'art. 2.1.

6.3 La cessione del Brevetto a soggetti terzi deve essere concordata ed approvata congiuntamente dalle Parti.

6.4 Con il presente Accordo alla RSENS è concessa un'opzione per la stipula di un contratto di licenza d'uso commerciale non esclusiva, il cui contenuto verrà definito secondo correttezza e buona fede dalle Parti in atto dedicato e dietro pagamento di apposite royalties che saranno corrisposte alle Parti in proporzione delle quote di comproprietà possedute da ciascuna, detratte le spese per il deposito ed il mantenimento del Brevetto, per la durata di dieci anni decorrenti dalla stipula del presente accordo e rinnovabile alla scadenza con volontà espressa delle Parti contraenti.

ART. 7- CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DEL BREVETTO

7.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Brevetto a soggetti diversi dalle Parti contraenti del presente Accordo, dovrà darne preventiva comunicazione scritta alle altre Parti le quali godranno di un diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Le altre Parti devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

7.2 La quota di Brevetto di una delle Parti può essere trasferita ad un unico soggetto diverso dalle Parti contraenti e non può essere frazionata senza il consenso scritto delle altre Parti.

7.3 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto a soggetti diversi dalle Parti contraenti, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo.

ART. 8 – RINUNCIA AL BREVETTO

8.1 Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione alle altre Parti; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa da parte delle altre Parti, non sia espressamente ritirata.

8.2 La quota rinunciata andrà ad accrescere, pro quota, quelle delle altre Parti.

ART. 9 - SPESE RELATIVE AL BREVETTO

9.1 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.

9.2 Per quanto rilevante verso soggetti diversi dalle Parti contraenti, in deroga all'art. 1294 cod.civ. si conviene che ogni Parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota 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.

ART. 10 - INEFFICACIA DELL'ACCORDO

10.1 Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo perderà ogni effetto.

ART. 11 - DURATA

11.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a quando resterà in vita la domanda italiana di Brevetto e il successivo Brevetto rilasciato o eventuali estensioni estere.

ART. 12- LEGGE APPLICABILE

12.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è esplicitamente regolato dal presente Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni vigenti in materia previste dal Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

13.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente dal legale rappresentante delle Parti. In caso di mancata soluzione sarà competente il Giudice del Foro di Bologna.

ART. 14 - VARIE

14.1 Le premesse e l'Allegato formano parte integrante del presente Accordo.

14.2 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

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

14.4 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- per RSENS: Via Vignolese 905/b, 41125 - Modena, presso Dipartimento di Ingegneria dell'Informazioni e-mail.....
- per INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Amministrazione Centrale, Via Enrico Fermi n. 40 – 00044 Frascati (RM) e-mail: trasferimento.tecnologico@lnf.infn.it
- per UNITS: Università degli studi di Trieste, Industriali Liaison Office, Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste (TS) mail: ilo@units.it
- per FBK: _____
- per UNIPI: Ufficio Ricerca, Unità "Ricerca finalizzata e brevetti, Lungarno Pacinotti n. 43, 56126 Pisa

14.5 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a soggetti diversi dalle Parti contraenti, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, tutte le informazioni di carattere tecnico-scientifico relative al Brevetto che gli vengano comunicate da una delle Parti, o altrimenti disporne senza la preventiva autorizzazione scritta.

ART. 15 - PRIVACY

15.1 Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e si impegna a trattare e a custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Per RSENS

.....

Firma _____

Per INFN

.....

Firma _____

Per Università di Pisa

.....

Firma _____

Per Università degli Studi di Trieste:

.....

Firma _____

Per FBK

Dott. Massimo Gentili (ruole Direttore Centro MM)

Firma _____

Per presa visione e accettazione degli inventori

.....

Firma _____

COPIA CONFORME