

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12265

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 29 e 30 marzo 2012 alla presenza di n. 33 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 della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, relativi ad attività di ricerca congiunta nei settori di comune interesse;
- premesso che nell'ambito di una collaborazione ad attività di ricerca nel settore degli algoritmi di ricostruzione tomografici, cui hanno partecipato ricercatori dell'Istituto e dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, le Parti hanno raggiunto un risultato inventivo denominato "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software" suscettibile di essere brevettato;
- preso atto che l'invenzione suddetta è stata ottenuta nell'ambito di attività di ricerca svolta utilizzando risorse riconducibili al bilancio delle due Istituzioni;
- visto l'articolo 65, comma 5, del Codice della Proprietà Intellettuale;

- vista la Comunicazione di invenzione del 13 gennaio 2012;
- considerato l'interesse dell'INFN e dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 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 per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software", sono valutati in euro 900,00, oltre IVA, e consistono nella partecipazione, nella misura del 50%, alle spese necessarie al deposito della domanda di brevetto valutate in complessive € 1.800,00, oltre IVA;
- visto altresì il parere positivo formulato dal Direttore della Sezione di Bologna con comunicazione del 12 marzo 2012
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 30 marzo 2012 con voti favorevoli n. 34;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Accordo per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 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), pari ad € 900,00 oltre IVA, (novecento/00), trovano copertura con i finanziamenti iscritti al capitolo 142610 del Bilancio 2012 dell'Istituto.

## ACCORDO

per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software" sviluppata dai Dottori Franco Casali, Matteo Bettuzzi e Giuseppe Levi, e dalle Dott.sse Rosa Brancaccio e Maria Pia Morigi, Ricercatori del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna

tra

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F. 84001850589) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40 - 00044, in persona del suo Presidente p.t., Prof. ...., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. .... del ..... (di seguito "INFN")

e

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, ai fini del presente atto rappresentata da ..... (di seguito "UNIBO")

(nel seguito congiuntamente anche definite Parti e, singolarmente, Parte)

### PREMESSO CHE

- INFN e UNIBO collaborano, dall'anno 2008, ad attività ricerca congiunta nel settore degli algoritmi di ricostruzione tomografici;
- nell'ambito della suddetta collaborazione, Ricercatori delle Parti (di seguito "Inventori") hanno raggiunto un risultato inventivo denominato "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software" (di seguito "Invenzione");
- l'attività di ricerca si è svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputati al bilancio dell'INFN e di UNIBO;

- INFN e UNIBO hanno espresso parere favorevole al deposito di una domanda congiunta di brevetto ed intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità per l'uso, la gestione e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione sopra indicata;

- 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 (di seguito "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 denominato "Method for Graphic Parallel Computing of Imaging Software" indicato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, 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: 50% INFN, 50% UNIBO. Le Parti stabiliscono sin da ora che tutte le spese di deposito, ottenimento, mantenimento ed estensione del Brevetto, sono ripartite tra le stesse in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà.

2.2 Le Parti si impegnano a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, che sarà incaricato dalle Parti a seguito di procedura selettiva svolta da UniBO.

2.3 Per quanto rilevante verso i Terzi, in deroga all'art. 1294 c.c. si conviene che ogni parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità.

#### Art. 3 – Estensione all'estero del Brevetto

3.1 Le Parti concordano sull'opportunità, se possibile, di depositare eventuali domande di Brevetto all'estero, 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 il Brevetto in qualsiasi Stato, a proprie spese.

3.3 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.

3.4 Nel caso in cui l'estensione all'estero del Brevetto durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi Brevetti saranno disciplinati dal presente Accordo.

3.5 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi per i quali non ha aderito all'estensione e/o prosecuzione e/o mantenimento, non potrà esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 4.1 lettera b) e 4.1 lettera c).

3.6 In presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, ciascuna Parte potrà, previa formale autorizzazione dell'altra Parte (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

#### Art. 4 – Uso del Brevetto

4.1 Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio

Le Parti si concedono reciprocamente licenza non esclusiva e non onerosa per l'utilizzo dei risultati e delle conoscenze elaborate congiuntamente nella realizzazione dell'Invenzione, 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.

b) Valorizzazione del Brevetto

Le Parti potranno condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute da essi opportune per la valorizzazione del Brevetto. In tale caso ciascuna Parte si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza l'altra parte sulle azioni di valorizzazione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

Qualora le parti vogliano affidare a soggetti Terzi le attività di valorizzazione del Brevetto tramite il conferimento di incarichi professionali, anche 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.

c) Concessione di licenze

La concessione di licenze d'uso del Brevetto a terzi deve essere concordata ed approvata congiuntamente dalle Parti.

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.

#### Art. 5 – Cessione e licenze delle singole quote del Brevetto

5.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Brevetto a soggetti terzi dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. 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. L'altra Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

La quota di Brevetto di una delle Parti può essere trasferita ad un unico soggetto terzo e non può essere frazionata senza il consenso scritto dell'altra Parte.

5.2 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo.

5.3 In limitata eccezione a quanto previsto nel precedente punto 5.1, ciascuna Parte può cedere, anche mediante conferimento societario, la sua quota non frazionata, senza che l'altra Parte goda di un diritto di prelazione, ad una sua Azienda spin off partecipata da propri ricercatori, fermo restando quanto

stabilito al punto 5.2. In ogni caso, il cessionario, terzo acquirente di una quota del Brevetto o Azienda spin off di una delle Parti, potrà sfruttare a fini commerciali ed economici il Brevetto solo previo assenso dell'altra Parte e previo riconoscimento a quest'ultima di un canone adeguato che sarà determinato di comune accordo tra le Parti medesime.

5.4 Le Parti non potranno senza il consenso scritto dell'altra concedere licenze d'uso della propria quota, neppure a proprie Aziende spin off.

#### Art. 6 – Rinuncia al Brevetto

6.1 Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra Parte; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) 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. 7 – Registri e rapporti

7.1 Le Parti terranno la contabilità completa ed accurata di tutte le Spese e di tutti gli incassi che riceveranno in virtù dei Contratti di Trasferimento consentendo a ciascuna Parte di esaminare i relativi registri per verificare i pagamenti in virtù del presente Accordo.

7.2 Su richiesta, ciascuna Parte trasmetterà alla Parte richiedente un rapporto annuale che descriva lo stato di avanzamento del Brevetto, le attività di trasferimento e di sviluppo commerciale per il Brevetto

Questo rapporto sarà trasmesso entro 45 giorni dalla richiesta.

#### Art. 8 – Difesa del Brevetto, violazione di diritti di terzi

8.1 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 all'altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti pro quota, detratti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura di difesa.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto; solo nel caso in cui una o entrambe le altre Parti decidano di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. In ogni caso eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti pro quota, detratti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura di difesa.

8.3 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, previa comunicazione scritta all'altra Parte, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

8.4 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 all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle

rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessate alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti pro quota, detratti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura di difesa.

#### Art. 9 – Perfezionamenti dell'Invenzione

9.1 La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà determinata in relazione al contributo di risorse apportato da ciascuna e regolamentata, secondo quanto stabilito dalle norme di legge italiane vigenti al momento del perfezionamento dell'Invenzione, con specifici Accordi nei quali le Parti definiranno la disciplina legale ed economica per i miglioramenti che saranno realizzati insieme.

#### Art. 10 – Ripartizione degli utili

10.1 Fermo quanto stabilito all'art. 4, i ricavi generati dallo sfruttamento (licenza o cessione) del Brevetto verranno destinati in primo luogo a rimborsare i costi, diretti e indiretti, sostenuti da INFN e da UNIBO 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.

10.2 Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri Inventori per la realizzazione 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. 11- Riservatezza

11.1 Le Parti si danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico comunicata da una delle Parti all'altra e relativa all'Invenzione ha carattere confidenziale; pertanto, si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

11.2 Le Parti si impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui sottopongono a terzi l'invenzione prima della pubblicazione della domanda di Brevetto.

#### Art. 12 - Pubblicazioni

12.1 - Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti dello stesso, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

12.2 - Le Parti si impegnano a fare il possibile per concordare preventivamente i contenuti di eventuali comunicati relativi al Brevetto e finalizzati alla divulgazione tramite i mass-media, usando particolare diligenza nel determinare i contenuti dei comunicati nel periodo di segretezza del Brevetto (18 mesi dal primo deposito).

12.3 Le Parti si impegnano, infine, 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. 13 – Inefficacia dell'Accordo

13.1 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. 14 – Durata

14.1 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. 15 – Foro competente

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà competente il Foro di Bologna.

#### Art. 16 - Varie

16.2 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.

16.3 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra.

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

- per l'INFN:

INFN – Amministrazione Centrale Via Enrico Fermi, 40 – 00044 Frascati

(RM) e-mail: [trasferimento.tecnologico@Inf.infn.it](mailto:trasferimento.tecnologico@Inf.infn.it)

- per l'UNIBO:

.....

#### Art. 17 - Privacy

17.1 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.