

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12099

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 24 e 25 novembre 2011 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di n. 33;

- 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'Università di Pisa testimoniati, da ultimo, dalla Convenzione del 27 dicembre 2010 relativa alla locale Sezione INFN;
- premesso che nell'ambito del progetto di ricerca denominato "CRYSTAL", cui hanno partecipato ricercatori dell'Istituto e dell'Università di Pisa associati alle attività di ricerca INFN, le Parti hanno raggiunto un risultato inventivo denominato "Crescita di fibre di silicio monocristallino" 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 dell'Università di Pisa del 16 marzo 2011;

- premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente convenzione non comporta di per sé alcun onere finanziario per l'INFN e che gli oneri derivanti da specifiche attività, secondo quanto previsto dal suddetto articolo 4, troveranno copertura con apposite deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 25 novembre 2011 con n. 31 voti a favore;

DELIBERA

Di approvare lo schema di “Convenzione per attività di ricerca tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Ansaldo Nucleare S.p.A.”, allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione; il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.

ACCORDO

per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione dal titolo **"CRESCITA DI FIBRE DI SILICIO MONOCRISTALLINO"** sviluppata dal Prof. Mauro Tonelli e dalla Dott.ssa Alessandra Toncelli del Dipartimento di Fisica "E. Fermi" dell'Università di Pisa (qui di seguito "Autori"),

tra

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....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del 2011 (di seguito INFN)

e

l'Università di Pisa (di seguito "Università") con sede legale in Pisa, via Lungarno Pacinotti n.43, ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore pro-tempore,, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università, P.I. 00286820501 - C.F. 80003670504
(nel seguito congiuntamente anche definite Enti/Parti e, singolarmente, Ente/Parte)

PREMESSO

- che gli Autori hanno collaborato alle attività di ricerca nell'ambito del progetto "CRYSTAL", progetto di ricerca finanziato dall'INFN;
- che gli Autori, dipendenti di detta Università e associati all'INFN, nell'ambito del suddetto progetto hanno raggiunto un risultato inventivo denominato: "CRESCITA DI FIBRE DI SILICIO MONOCRISTALLINO" (di seguito "Brevetto");
- che la ricerca e' avvenuta nei locali del Dipartimento di Fisica "E. Fermi" dell'Università di Pisa che ospitano la locale Sezione INFN;
- che l'anzidetta attività di ricerca si è svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputati al bilancio dell'INFN e dell'Università di Pisa;
- che gli Autori con nota prot ____ del _____ hanno presentato all'Università di Pisa offerta di cessione del diritto all'invenzione relativa al risultato inventivo sopra descritto;

- che le Parti intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità d'uso e di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione sopra indicata;
- che le Parti acconsentono che la domanda di brevetto relativa all'invenzione sopra citata venga depositata in contitolarità tra Università di Pisa per la quota del 50% e INFN per la restante quota del 50%;
- 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 disciplina le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del brevetto di cui alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, nella titolarità delle Parti secondo quanto è qui di seguito previsto.

ART. 2 – TITOLARITÀ DEL BREVETTO

2.1 La titolarità del brevetto è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote: 50% INFN, 50% Università di Pisa. 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 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.

2.2 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 dall'Università di Pisa.

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 L'INFN comunicherà all'altra Parte gli stati esteri scelti; l'Università di Pisa potrà a sua volta indicare altri stati.

3.3 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.

3.4 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.

3.5 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.

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

3.7 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.

Ciascuna Parte può utilizzare direttamente in attività economiche commerciali il brevetto, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e regolamenti interni, riconoscendo in ogni caso all'altra Parte un adeguato canone che sarà determinato di comune accordo tra le Parti medesime.

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.

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.

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.

4.2 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.

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

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 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

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 dei risultati cui le Parti perverranno singolarmente, avvalendosi del know how sviluppato nello svolgimento dell'attività di ricerca che ha portato al trovato, sarà regolamentata, secondo quanto stabilito dalle norme di legge italiane vigenti al momento del perfezionamento dell'Invenzione nonché dai regolamenti propri di ciascuna Parte, con specifici Accordi nei quali le Parti definiranno la disciplina legale ed economica per i miglioramenti che saranno realizzati insieme.

ART. 10 - SPESE RELATIVE AL BREVETTO

10.1 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.

10.2 Per quanto rilevante verso i Terzi, 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. 11 - INEFFICACIA DELL'ACCORDO

11.1 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. 12 - DURATA

12.1 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. 13 - LEGGE APPLICABILE

13.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

14.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente il Giudice del Foro di Roma nel caso che a promuovere la controversia sia l'Università di Pisa ed il Giudice del Foro di Firenze nel caso che a promuovere la controversia sia l'INFN.

ART. 15- VARIE

15.1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

15.2 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.

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

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

- per l'INFN _____
- per l'Università di Pisa:

Ufficio Ricerca, Unità "Ricerca finalizzata e brevetti", Lungarno Pacinotti. n. 43, 56126 Pisa, e-mail ricerca@adm.unipi.it

15.5 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi, 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 Parte, o altrimenti

dispone senza la preventiva autorizzazione scritta.

Data _____

Per l'INFN

Nome _____

Firma _____

Per L'Università di Pisa

Il Rettore

Firma _____

Per presa visione e accettazione degli inventori

Dott.ssa Alessandra Toncelli

Firma _____

Prof. Mauro Tonelli

Firma _____