



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e la SIFI S.p.A.

Premesso che:

- la SIFI S.p.A., fondata nel 1935 in Sicilia, nasce come impresa specializzata nella preparazione di prodotti oftalmici, che si è negli anni evoluta nella forma di gruppo industriale di aziende, consolidando la leadership nazionale ed espandendosi nei mercati internazionali di tutto il mondo;
- la SIFI S.p.A. (di seguito, SIFI) è l'unica azienda italiana del settore oftalmico che si caratterizza per il modello di business integrato, a ciclo completo, che comprende ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche e nutraceutici oftalmici e dispositivi medici. L'innovazione d'avanguardia, il costante sviluppo, la particolare sensibilità nella comprensione delle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari, hanno consentito di dare forma ad una vasta gamma di prodotti per la cura degli occhi, sviluppati e commercializzati dalle principali sedi italiane ed estere del Gruppo;
- l'Università degli Studi di Messina (di seguito, Università) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- l'Università, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del proprio Statuto può svolgere attività di ricerca in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative, al fine di garantire e favorire lo sviluppo della ricerca sia di base che applicata;
- la SIFI e l'Università (di seguito, Parti) sono interessate ad instaurare una fattiva collaborazione mediante l'utilizzo delle reciproche risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, attività sinergiche di formazione e ricerca comuni, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti, che consentano l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;
- le Parti, pertanto, intendono sottoscrivere un Accordo al fine di procedere alla costituzione di una *"Piattaforma congiunta integrata di ricerca e formazione UNIME-SIFI"* per facilitare la loro collaborazione in programmi congiunti su materie

di comune interesse (Fisica Ottica, Biomateriali, Farmacologia, Microbiologia, Clinica e Good Laboratory Practice e Good Clinical Practice, mediante ricerche scientifiche, scambio di informazioni e di expertise, organizzazione di seminari e corsi accademici, compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti) e per sviluppare percorsi formativi condivisi per specifici profili professionali (quali, corsi specifici all'interno dei Corsi di Laurea, prevedendo anche docenze SIFI, tirocini condivisi, dottorati di ricerca sulle tematiche di ricerca individuate).

- per la realizzazione dei superiori percorsi formativi dovranno essere stipulati ulteriori atti tra le Parti, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia, anche regolamentare di ognuna ("Accordi Particolari");
- le Parti consentiranno reciprocamente al personale incaricato il libero accesso ai propri locali e laboratori, salvo che ciò non pregiudichi lo svolgimento delle regolari attività in corso (per l'Università, l'accesso potrà essere programmato per un momento diverso dando un preavviso di almeno 5 giorni);
- l'Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 4 e/o da eventuali futuri patti e/o convenzioni, non comporterà flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione delle rispettive risorse (personale, strumentazione, impianti, know-how, nonché gli spazi ad uso non esclusivo e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività condivise) che dovranno essere individuate per iscritto;
- nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal personale dell'Università, quest'ultima avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l'invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente - a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi - pur riconoscendo alla SIFI un diritto di opzione sull'acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati dall'Università da farsi valere entro 60 giorni dalla comunicazione delle condizioni di acquisto proposte dall'Università (che dovrà avvenire entro 10 giorni dal deposito della domanda), oltre tale termine l'Università potrà rivolgere proposta di acquisto ad ogni altro soggetto interessato;
- nel caso di invenzioni originate congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, le eventuali domande di brevetto e/o titoli di proprietà intellettuale avverrà a titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all'attività inventiva rispettivamente fornita dal personale di ciascuna di esse. In tal caso, a SIFI verrà riconosciuto il diritto di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta UNIME-SIFI, direttamente o tramite mandatario brevettuale di propria fiducia, sostenendone tutti i costi. L'Università comunicherà a SIFI i nominativi del proprio personale che abbia contribuito alla realizzazione dell'invenzione, che dovranno pertanto essere indicati come co-inventori, insieme al personale di SIFI, all'atto del

deposito della domanda/e di brevetto/i e/o di altri eventuali titoli di proprietà intellettuale.

Ciascuna Parte si impegna a corrispondere i compensi dovuti ai propri dipendenti e/o collaboratori risultati "Inventori" nell'ambito delle attività in oggetto, incluso l'equo premio eventualmente loro spettante, manlevando l'altra Parte da eventuali pretese.

Successivamente all'avvenuto deposito della domanda, l'Università dovrà cedere a SIFI la propria quota di titolarità della domanda, comprensiva di tutti i diritti connessi e derivanti dalla stessa, compreso il diritto di rivendicare la priorità in base a tale prima domanda di brevetto e il diritto di estenderla a solo nome di SIFI in qualsiasi paese nel mondo ove la normativa vigente lo consenta. A fronte di tale cessione, SIFI dovrà corrispondere all'Università un corrispettivo da versare in più tranches (la prima, di €. 5.000,00, entro trenta giorni dall'avvenuto perfezionamento della cessione della quota di titolarità dell'Università a SIFI; la seconda, di ulteriori €. 5.000,00, entro sessanta giorni dalla notifica da parte del proprio mandatario autorizzato a SIFI dell'avvenuta concessione del primo brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti; la terza, di €. 5.000,00, entro sessanta giorni dalla notifica da parte del proprio mandatario autorizzato a SIFI dell'avvenuta concessione della seconda eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti). Dalla eventuale terza concessione da parte di qualsiasi Ufficio brevetti in avanti, non saranno dovuti da SIFI all'Università ulteriori corrispettivi;

- SIFI riconosce all'Università il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni relative alle invenzioni sviluppate nell'ambito degli Accordi Particolari per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica (ad eccezione delle informazioni che debbano essere mantenute segrete sino al deposito della domanda/e di brevetto/i e/o degli altri titoli di proprietà intellettuale, pertanto l'Università sottoporrà a SIFI qualsiasi bozza di pubblicazione impegnandosi alle modifiche richieste e/o a ritardare la pubblicazione in base alle indicazioni di SIFI);
- le Parti convengono, inoltre, sull'opportunità di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), composto complessivamente da sei rappresentanti, tre per ciascuna Parte (da nominarsi entro 30 giorni dalla stipula dell'Accordo), la cui carica di Presidente sarà ricoperta alternativamente per periodi di 18 mesi ciascuno, da un rappresentante SIFI e da un rappresentante dell'Università. Il CTS avrà il compito di promuovere da un punto di vista tecnico-scientifico le attività, di monitorare lo stato e l'avanzamento dei programmi di studio e ricerca che le Parti converranno di attivare, e di redigere una relazione annuale sulle attività svolte;
- l'Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- Il testo dell'Accordo tra l'Università e la SIFI;

Considerato:

- che l'attività prevista rientra fra le finalità istituzionali delle Parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Rettore alla stipula dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Messina e la SIFI S.p.A., il cui testo è allegato alla presente relazione, quale parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo dell'Accordo.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno