



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e la STMicroelectronics S.r.l.;

Premesso che:

- l'Università ritiene importante promuovere collaborazioni di ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici di reciproco interesse, nonché il trasferimento scientifico e tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica;
- l'Università è impegnata da tempo in attività di ricerca connessa ai settori di interesse di ST;
- ST riconosce l'esistenza presso l'Università di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle potenzialità commerciali e manifatturiere della società, le ricerche che ST potrebbe in futuro commissionare all'Università (direttamente o tramite le proprie strutture autonome), con contratti sottoscritti tra le Parti;
- tra l'Università e ST è da tempo attiva una proficua collaborazione a livello scientifico e pertanto le parti intendono proseguire ed ampliare la loro collaborazione e disciplinare altresì la proprietà intellettuale dei risultati che possono derivare dalle attività di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con ST, anche in base a specifici contratti che verranno sottoscritti tra le medesime Parti;
- in considerazione di ciò è stato redatto un Accordo Quadro al fine di definire le modalità di collaborazione tra le Parti in relazione allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica, nonché la disciplina della proprietà intellettuale relativa alle eventuali invenzioni che possano derivare dallo svolgimento dei contratti di ricerca, dalle convenzioni per borsa(e) di dottorato e/o dagli assegni di ricerca presso l'Università finanziati da ST e dalle tesi svolte da studenti dell'Università in collaborazione con ST;
- per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a consentire al personale dell'altra Parte l'accesso ai locali nel rispetto delle normative in vigore presso le rispettive sedi, l'utilizzazione a titolo gratuito di attrezzature di calcolo e misura e di infrastrutture presso le rispettive sedi, nonché consentire l'accesso controllato a quelle tecnologie di fabbricazione, infrastrutture di servizio tecnologico che siano ritenute necessarie per la migliore implementazione delle attività di ricerca concordate;

- le attività derivanti dal presente Accordo sono coordinate da un Consiglio Scientifico composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti con la funzione di supervisione e coordinamento, individuato, per UNIME, nel Rettore o suo delegato e per ST nel Legale Rappresentante pro-tempore, dott. Orio Bellezza o suo delegato, nonché da due rappresentanti tecnici per ciascuna delle Parti ed in particolare, per UNIME, il Prof. Sebastiano Campagna e la Prof.ssa Sabrina Conoci e per ST l'Ing. Anton Hofmeister e l'Ing. Salvatore Rinaudo;
- ST si impegna a riconoscere le spese sostenute dai collaboratori alla ricerca in relazione ad eventuali viaggi e/o spostamenti connessi con lo svolgimento delle attività oggetto degli Accordi Attuativi, a condizione che tali viaggi e/o spostamenti siano preventivamente autorizzati per iscritto da ST;
- ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, la titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui risultati delle attività di ricerca svolte singolarmente o congiuntamente con ST nel corso delle attività di ricerca oggetto degli Accordi Attuativi, si intenderà acquisita da ST con il pagamento del corrispettivo pattuito;
- nel caso di invenzioni o modelli originati esclusivamente dal personale dell'Università e nel caso di invenzioni o modelli originati congiuntamente da personale di ST e dell'Università, le Parti – venute a conoscenza dell'invenzione o del modello – concorderanno caso per caso, entro un tempo ragionevole ma in ogni caso non superiore a mesi 3 (tre), l'interesse di entrambe alla brevettazione e le modalità di protezione dell'invenzione o del modello. In caso di comune interesse, la titolarità del brevetto sarà congiunta;
- nel caso di interesse di una sola delle Parti, questa avrà il diritto al deposito del brevetto a suo solo nome, essendo inteso che nel caso in cui detta parte sia l'Università, la relativa gestione del brevetto, inclusa la concessione di licenze, dovrà essere preventivamente concordata con ST;
- nel caso di invenzioni o modelli che coinvolgano esclusivamente personale di ST, la proprietà dell'invenzione o dei modelli e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente di ST;
- nel caso che dalle attività di ricerca, condotte dall'Università nell'arco dei primi 6 (sei) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Attuativo con ST di riferimento, scaturiscano invenzioni o modelli attinenti all'attività di ricerca oggetto dell'Accordo Attuativo stesso, suscettibili di tutela brevettuale, l'Università si impegna sin d'ora a concedere a ST un diritto di opzione all'acquisto dei diritti brevettuali connessi all'invenzione o al modello;
- ai sensi dell'art 9 dell'Accordo, a ST sarà riconosciuto il diritto a scrivere direttamente tramite propri mandatarari brevettuali o ricorrendo a mandatarari brevettuali esterni la domanda di brevetto di cui è congiunta la titolarità, con oneri economici interamente a carico della stessa ST, la quale sarà in ogni caso tenuta a rispettare i diritti morali degli inventori facenti parte del personale dell'Università, menzionandoli come autori nelle domande di brevetto;

- contestualmente al deposito della prima domanda di brevetto, l'Università cederà, sottoscrivendo il contratto di cessione (di cui all'allegato 2 all'Accordo) la propria quota di titolarità della domanda di brevetto a ST;
- per ogni prima domanda di brevetto depositata, ST corrisponderà all'Università la somma di 3.500,00= (Euro tremilacinquecento/00=) oltre IVA come dovuta per legge a fronte della cessione da parte dell'Università della propria quota di titolarità. Inoltre ST verserà a UNIME l'ulteriore somma di € 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00=) oltre IVA come dovuta per legge, alla data di prima eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti. In ogni caso, per ogni Accordo Attuativo, le somme corrisposte da ST a UNIME non potranno superare il 25% (venticinque per cento) del valore dell'Accordo Attuativo nell'ambito del quale le invenzioni sono generate;
- l'Accordo ha la durata di cinque (5) anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte;
- per la realizzazione delle attività oggetto dell' Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici "Accordi Attuativi", tra cui contratti di ricerca redatti secondo il format previsto dall'Allegato 1 all'Accordo medesimo, il quale dovrà contenere la descrizione del programma di ricerca che il Committente affida al Dipartimento, l'indicazione del Responsabile Scientifico del contraente e del referente aziendale del committente, nonché l'impegno economico per le prestazioni svolte e le relative modalità di pagamento;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo dell'Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e la STMicroelectronics S.r.l., con i relativi allegati (All. 1 Contratto di Ricerca e All. 2 Contratto di cessione);
- il verbale della Commissione terza missione della seduta del 17 febbraio 2022, prot. n. 22244, del 21/02/2022;.

Considerato:

- che le attività oggetto della Convenzione rientrano tra le finalità istituzionali delle parti;
- che la Commissione terza Missione dell'Ateneo, riconoscendo che l'accordo potrebbe consentire un ritorno per l'Ateneo in termini di occasioni di crescita professionale per i propri studenti, ivi inclusi anche dottorandi ed assegnisti, mettendoli a contatto con esperienze di laboratorio e professionalità altamente qualificanti, ha espresso parere favorevole alla stipula dello stesso;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell' Accordo Quadro di collaborazione

tra l'Università degli Studi di Messina e la STMicroelectronics S.r.l., il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Allegato:

- testo dell'Accordo Quadro di collaborazione, con relativi allegati (All.1 Contratto di ricerca e All.2 Contratto di cessione).

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno