



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: “Progetto Violin – autorizzazione deposito marchio”.

Premesso:

- che la Fondazione Cariplo è capofila dell'Associazione Temporanea di scopo del Progetto *AGER Agroalimentare e Ricerca 2*, iniziativa promossa e sostenuta dalla stessa Fondazione Cariplo e da ulteriori nove Fondazioni;
- che nell'ambito del progetto anzidetto, la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “*Olio e Olivo*”, volto a finanziare progetti per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani;
- che l'Università di Messina ha presentato a valere sul bando “*Olio e Olivo*”, nella qualità di capofila di un raggruppamento costituito dalla stessa Università e da ulteriori dieci enti universitari e di ricerca il progetto dal titolo “*Valorizzazione dei prodotti Italiani derivanti dall'Oliva attraverso tecniche innovative – VIOLIN*”;
- che il progetto “*VIOLIN*”, a seguito di valutazione, è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di Euro 1.008.000,00 suddivisi in quote gestite e rendicontate da ciascuno dei *partner* di progetto, come comunicato con nota del 15/09/2016 dal Presidente del Comitato di Gestione del progetto *AGER*;
- che, con nota rettorale prot. n° 67453 del 18/09/2018, è stato comunicato il trasferimento della competenza della gestione del progetto *VIOLIN* dal Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (*CARECI*) al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, struttura di afferenza del Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Luigi Mondello;
- che il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, a seguito di procedura di evidenza pubblica svoltasi su *MEPA*, ha affidato alla ditta *Reago srl*, l'incarico di procedere alla creazione di un marchio di prodotto/servizi riguardante i risultati del progetto *VIOLIN* ed a verificare la possibilità di registrazione dello stesso;
- che, in esito all'incarico affidatole, la ditta *Reago srl* ha elaborato un segno distintivo registrabile come marchio di impresa, costituito da una raffigurazione a goccia con all'interno la stilizzazione di un ramo d'olivo;
- che la stessa ditta *Reago srl*, sempre in esecuzione dell'incarico affidatole, ha prodotto, altresì, un parere dello Studio Legale *Palumbo-Magaudda*, a firma dell'Avvocato *Tommaso Magaudda*, del 29/04/2020, dal quale, in ordine alla possibilità di registrare il segno proposto come marchio, risulta che: “*In conclusione, a seguito dei risultati dello studio di anteriorità, si può procedere alla presentazione della domanda di registrazione del marchio figurativo, raffigurante una goccia, con al suo interno la stilizzazione di un ramo d'ulivo, accostata alla parola “Violin”, per la tutela giuridica ex art. 2569 c.c. nel territorio nazionale in riferimento ai prodotti e servizi ut supra compresi nelle classi merceologiche nn. 29 e 42.*”;

- che il Responsabile Scientifico Prof. Mondello, con nota del 13/07/2020, rispondendo ai quesiti posti da AGER, soggetto erogante il finanziamento, ha comunicato allo stesso, tra l'altro, l'avvenuto affidamento nell'ambito del progetto alla ditta Reago srl del servizio *“per la creazione e l'utilizzo di un marchio distintivo VIOLIN”*, aggiungendo che tale strumento risulterà utile *“a permettere la diffusione dei risultati del progetto sia tra la comunità scientifica di riferimento, che tra gli operatori del mondo produttivo e tra i consumatori.”*;
- che il Prof. Mondello, sempre nella qualità di Responsabile scientifico del Progetto VIOLIN, con nota mail inoltrata al Magnifico Rettore in data 22/07/2020 ha chiesto *“di poter procedere alla firma della documentazione riguardante la domanda di registrazione per marchio di impresa.”*;

Visti:

- lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2015 (Codice della Proprietà Industriale);
- l'art. 2569 cod. civ.;

Considerato:

- che l'*Accordo di proprietà e sfruttamento dei risultati* sottoscritto tra l'Università di Messina ed i partner di progetto, ed in particolare l'art. 5 c. 1 dello stesso, testualmente recita: *“Le proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal Programma e dei relativi diritti di proprietà intellettuale sarà della Parte o delle Parti che li hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale investito.”*;
- che il segno proposto per la registrazione come marchio è frutto di attività svolta dalla ditta Reago srl su affidamento dell'Università di Messina e sui fondi progettuali della stessa e che pertanto non vi sono stati apporti da parte degli altri partner del progetto, come confermato dalla Prof.ssa Paola Dugo, componente del team di progetto VIOLIN, in nome del Responsabile Scientifico di progetto, con mail del 19/11/2020;
- che, pertanto, la registrazione del marchio può avvenire con titolarità integrale dell'Università di Messina essendo ad essa sola riconducibile il *“contributo intellettuale investito”* per la realizzazione del marchio;

Ritenuto, altresì, che la registrazione del marchio “Violin” appare necessaria ai fini della corretta conclusione e rendicontazione del progetto;

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

- di esprimere parere favorevole al deposito del marchio di prodotto/servizi “Violin”, a titolarità integrale dell'Università degli Studi di Messina, con fondi a valere sul progetto Violin, per le classi merceologiche nn. 29 (olio ad uso alimentare ed olio extra vergine di oliva) e 42 (servizi di chimica, controllo di qualità, ricerche biologiche, servizi di laboratori scientifici, ricerche scientifiche);
- di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione, da parte del Magnifico Rettore, della documentazione necessaria al deposito del marchio suddetto.

Allegati:

- lettera del Presidente del Comitato di Gestione del Progetto AGER datata 15/9/2016;
- *Accordo di proprietà e sfruttamento dei risultati* sottoscritto tra l'Università di Messina ed i partner del progetto "Violin";
- parere dello Studio Legale Palumbo-Magaudda, a firma dell'Avvocato Magaudda, del 29/4/2020;
- lettera del Responsabile scientifico del progetto, Prof. Luigi Mondello, datata 13 luglio 2020 in risposta a quesiti formulati da AGER, ente erogante il finanziamento;
- lettera del Responsabile scientifico del progetto, Prof. Luigi Mondello, datata 22 luglio 2020 al Magnifico Rettore;
- comunicazione della Prof.ssa Paola Dugo, per conto del Responsabile scientifico del Progetto, attestante l'assenza di apporti creativi nella ideazione del marchio "Violin" da parte degli altri *partner* di progetto, del 19/11/2020.

**Dipartimento Amministrativo Ricerca ed
Internazionalizzazione
Avv. Danila Nostro**