

ACCORDO DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO

TRA

I'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma Piazzale Giulio Pastore 6, Codice Fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, di seguito denominato "INAIL", rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca Dott. Edoardo Gambacciani,

E

I'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti n.1 -00173 C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833 ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, di seguito Università;
(singolarmente anche definite "la Parte" e collettivamente "le Parti")

Premesso che:

- I'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
- I'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- I'INAIL attraverso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (di seguito denominato "DIT") promuove e svolge, in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi di sicurezza del lavoro, attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, di metodiche, di procedure di gestione e di valutazione del rischio in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita dei lavoratori;

- l'Università degli Studi di Messina promuove tra i suoi fini la valorizzazione dei risultati della ricerca e le iniziative di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo;
- con convenzione del 12 maggio 2015 l'INAIL e l'Università hanno disciplinato lo svolgimento del progetto di ricerca SPRINCE *"Smart PRocess INdustry CranES finanziato nell'ambito la 2a call "Innovating in safety and safe innovations"*, promossa dal Consorzio ERA-NET SAF€RA;
- in esecuzione degli obiettivi previsti in detto progetto di ricerca la dott.ssa Maria Francesca Milazzo, il dott. Giuseppe Scionti e la dott.ssa Giuseppa Ancione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, il dr. Paolo Bragatto del DIT – INAIL, unitamente alla prof.ssa Vesna Spasojevic Brkic dell'Università di Belgrado – Facoltà di Ingegneria Innovation Center, hanno realizzato un'invenzione dal titolo provvisorio *"Dispositivo di sicurezza per la previsione di collisioni nella conduzione di operazioni con Gru basato sul rilevamenti visivo di oggetti"* (di seguito "Invenzione");
- l'Università degli Studi di Messina con nota n. 47648 del 21 giugno 2018 ha proposto all'INAIL di intraprendere l'iter amministrativo per il deposito, a titolarità congiunta, della domanda di brevetto nazionale relativa alla suddetta invenzione, comunicando al contempo che avrebbe definito i rapporti derivanti dall'attività inventiva dei propri ricercatori e dell'inventrice prof.ssa Vesna Spasojevic Brkic nei limiti della propria quota di partecipazione all'attività di ricerca;
- a seguito dei risultati della ricerca in questione le Parti hanno convenuto di depositare congiuntamente una domanda italiana di brevetto a tutela dell'Invenzione (di seguito "Brevetto") e intendono ora regolare, per mezzo del presente Accordo, le modalità per il suo deposito, la sua gestione, il suo utilizzo e il suo sfruttamento patrimoniale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- PREMESSE -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

- OGGETTO -

Il presente Accordo regola i reciproci rapporti tra le Parti in merito alla proprietà, alla gestione, all'utilizzo ed allo sfruttamento dei diritti patrimoniali sul Brevetto.

Art. 3

- TITOLARITÀ DEL BREVETTO -

La titolarità del Brevetto che verrà depositato in Italia è concordemente suddivisa tra le Parti secondo le seguenti quote: Università (80%) e INAIL (20%),
Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento, mantenimento ed eventuale estensione all'estero.

Art. 4

- MODALITÀ DI GESTIONE DEL BREVETTO IN ITALIA E ALL'ESTERO -

4.1 – Le Parti si impegnano a concordare tra loro in forma scritta ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di tutela e concessione brevettuale in Italia e/o all'estero, condividendo costi e spese secondo le rispettive quote di contitolarità. Le Parti convengono di pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni.

4.2 – L'Università seguirà i rapporti con l'agente brevettuale prescelto, coordinando le Parti per l'espletamento delle pratiche di deposito, estensione all'estero, mantenimento e trascrizioni relative al Brevetto. Tuttavia l'INAIL riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dell'agente brevettuale relativi alle suddette azioni brevettuali, in maniera da consentire che tutte le decisioni in merito vengano discusse e deliberate secondo le tempistiche richieste dalle rispettive procedure interne di brevettazione.

4.3 - Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all'estero del Brevetto a titolarità congiunta, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana.

4.4- Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all'estensione, ciascuna Parte contitolare avrà il diritto di estendere la domanda di brevetto italiano in qualsiasi stato, a proprie spese. La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione si impegna a sottoscrivere, e a far sottoscrivere ai suoi inventori, tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto.

4.5 – La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente ai Paesi per i quali non ha aderito all'estensione e/o alla prosecuzione e/o al mantenimento, non potrà esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 10.

Art. 5

- USO DEL BREVETTO -

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

a) Utilizzo in proprio per scopi di ricerca

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.) indipendentemente dal consenso dell'altra Parte purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a Terzi del Brevetto finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

b) Valorizzazione commerciale del Brevetto

Le Parti intendono che il Brevetto sia commercializzato diligentemente e sviluppato a beneficio delle Parti. A questo scopo le Parti si impegneranno a promuovere tutte le negoziazioni tendenti allo sfruttamento economico del Brevetto, così come alla concessione di licenze di sfruttamento in esclusiva o meno dell'Invenzione, nel rispetto degli impegni assunti da ciascuna Parte con soggetti terzi istituzionali finanziatori dell'attività di ricerca da cui è scaturita l'Invenzione.

b1) Ciascuna Parte potrà concedere unilateralmente a Terzi una o più licenze d'uso non esclusive per lo sfruttamento del Brevetto. La Parte che intende concedere la licenza dovrà comunicare la propria intenzione per iscritto all'altra Parte, la quale potrà comunicare (per iscritto) il suo dissenso, motivando le ragioni del medesimo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di conclusione positiva di contratti di licenza non esclusiva a Terzi la Parte che ha avviato e concluso la transazione economica si impegna a corrispondere all'altra Parte un compenso pari alla sua quota di titolarità, al netto delle spese brevettuali di deposito, prosecuzione, mantenimento e legali.

b2) Le Parti dovranno concordare la concessione a Terzi di una o più licenze d'uso esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse. Le concessioni di cui al presente comma saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Ove per le finalità espresse ai precedenti punti si renda necessario ovvero opportuno il conferimento a soggetti terzi di incarichi professionali 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 le Parti secondo le rispettive quote di titolarità del Brevetto entro termini preventivamente concordati. Tutti i proventi derivanti dalle licenze, al netto delle spese brevettuali di prosecuzione e mantenimento e delle spese legali, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle quote di brevetto detenute.

c) Pubblicazioni scientifiche

Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuali qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale i contenuti oggetto del Brevetto, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica, all'altra Parte, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla

pubblicazione medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata. Nel caso in cui una Parte esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione, per motivi di tutela brevettale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata fino alla data di deposito e/o registrazione.

Art. 6

- CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DI BREVETTO -

6.1 - Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Brevetto a Terzi, essa dovrà darne notizia per iscritto, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati l'invito ad esercitare il diritto di prelazione nonché termini economici e condizioni di compravendita. Qualora la Parte contitolare intenda avvalersi del diritto di prelazione dovrà, entro 30 giorni, dare comunicazione in merito, stesso mezzo, alla Parte titolare cedente. In caso di cessione della propria quota di brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo. In ogni caso la quota potrà essere trasferita soltanto per intero, senza alcun frazionamento della stessa.

6.2 - La Parte cedente si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la Parte cessionaria, sia essa l'altra Parte contitolare oppure un Terzo, possa entrare nella piena proprietà e titolarità della quota parte di titolarità del Brevetto acquisita.

Art. 7

- RINUNCIA AL BREVETTO -

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra Parte; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dall'altra Parte, non sia espressamente ritirata. La quota della Parte rinunciataria potrà essere acquisita dall'altra Parte "al costo", ossia a fronte del rimborso di tutte le spese brevettuali sostenute, e debitamente documentate, dalla Parte rinunciataria fino al momento della sottoscrizione di apposito atto di cessione. Le spese di trascrizione di trasferimento della quota della parte rinunciataria saranno a carico della Parte acquirente. La Parte rinunciataria si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la Parte acquirente possa entrare nella piena proprietà e titolarità del Brevetto.

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.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità del Brevetto; solo nel caso in cui l'altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

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, 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 aderisca o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote di proprietà del Brevetto. Nel caso in cui l'altra Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

Art. 9

- PERFEZIONAMENTO DELL'INVENZIONE -

La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione e sarà determinata in relazione al contributo apportato da ciascuna Parte all'attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti. La gestione e lo sfruttamento commerciale di detti perfezionamenti e dei relativi titoli di privativa che potranno scaturirne sarà gestita secondo un nuovo accordo che verrà stipulato tra le Parti.

Art. 10

- RIPARTIZIONE DEI PROVENTI -

10.1 – I proventi (definiti come differenza tra i compensi derivanti dallo sfruttamento economico del Brevetto e tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dalle Parti, e debitamente documentati, per il deposito, il mantenimento in vita, l'estensione all'estero e la valorizzazione del Brevetto) verranno ripartiti tra le Parti secondo le rispettive quote di contitolarità del Brevetto.

10.2 - Le Parti si impegnano a distribuire eventuali compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento 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

- DURATA -

11.1 - Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di stipula e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto o le sue estensioni.

11.2 - Nel caso in cui il Brevetto o le sue estensioni non dovessero essere rilasciati, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo (o dovessero essere revocati o comunque risultare nulli) in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo perderà ogni effetto.

Art. 12

- RISERVATEZZA -

Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a Terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo. Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di Brevetto, la sua visione da parte di Terzi sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza.

Art. 13

- USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI-

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

13.2 - Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al Brevetto e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta, anche in forma telematica, alle altre che avranno la facoltà di trasmettere per iscritto eventuali osservazioni entro 10 (dieci) giorni dall'efficace ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine in assenza di risposta la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto del Brevetto dovrà essere comunque concordata.

13.3 - Le Parti si impegnano 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. 14

- VARIE-

14.1 - In caso di difformità tra il presente Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti che orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto, prevale il presente Accordo.

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

Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, , ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

- Per INAIL:

Direzione Centrale Ricerca
Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma
E-mail: dcricerca@postacert.inail.it
dcricerca@inail.it

- UNIVERSITA':

- Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa
- Piazza Pugliatti n° 1, 98122 Messina
- E-mail: protocollo@pec.unime.it
- galvagno@unime.it e ppatane@unime.it .

Art. 15

- LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE -

15.1 - Il presente Accordo è retto e deve essere interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà competente il Foro di Messina.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'INAIL
Il Direttore Centrale Ricerca
Dr. Edoardo Gambacciani

Per l'Università
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)