



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **27 ottobre** alle ore **15.40**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.35); il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig. Luca Lucchetti.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 340/15
Cauv. 10.9



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO LIFE-NANO SCIENCE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA – ACCORDO INTEGRATIVO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.05.11, con deliberazione n. 108/11 ha approvato la Convenzione Quadro tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e questa Università per la realizzazione del Centro Life-Nano Science dell'IIT, sottoscritta in data 27.05.11.

La medesima Convenzione è stata successivamente integrata attraverso un Addendum sottoscritto in data 13.06.13 (delibera C.d.A. n. 81/13 del 16.04.13).

La Convenzione in parola prevede all'art. 9.2 l'impegno a "definire un Accordo per la protezione e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale relativamente alle invenzioni realizzate da dipendenti dell'Università affiliati a IIT e da gruppi congiunti formati da dipendenti dell'Università e IIT", di seguito definito Accordo sulla proprietà intellettuale.

In considerazione di ciò, sulla base dell'iniziale proposta negoziale avanzata da IIT, si è giunti alla definizione della bozza di Accordo, allegata parte integrante alla presente, che si sottopone all'approvazione di questo Consesso e di cui si riportano schematicamente le principali condizioni:

- la ripartizione, per i progetti congiunti, cofinanziati dalle parti, della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in base al numero di inventori, al contributo inventivo e all'ammontare del cofinanziamento;
- la ripartizione, per i progetti congiunti finanziati da terzi, della proprietà intellettuale attraverso specifici accordi con le terze parti finanziatrici;
- la ripartizione, per l'esecuzione del programma di ricerca IIT presso il Centro Life-Nano Science con la partecipazione di soggetti affiliati appartenenti alla Sapienza, della quota di titolarità della proprietà intellettuale nella misura del 65% a favore di IIT e del restante 35% a favore della Sapienza;
- l'individuazione di una Parte Operativa, la quale sarà responsabile per le attività di gestione delle fasi di protezione e sfruttamento dell'invenzione;
- il riconoscimento alla Parte Operativa, di cui al punto precedente, di una percentuale pari al 10% dei ricavi generati dallo sfruttamento delle invenzioni, al netto delle spese sostenute dalle parti per la protezione delle invenzioni medesime;
- la partecipazione ai costi di protezione e mantenimento, nonché ai ricavi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale proporzionalmente alle quote di rispettiva titolarità;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico

Il Direttore
Dott.ssa Selma Zaccanti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Ufficio Valorizzazione

e Trasferimento Tecnologico

Il Capoufficio
Dott. Daniele Riccioni



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

- la suddivisione dei proventi in base alla quote di titolarità al netto delle spese sostenute per la protezione dell'invenzione e per le attività di gestione della Parte Operativa;
- il riconoscimento a favore di entrambe le parti dell'utilizzo gratuito dei risultati di proprietà intellettuale per le proprie attività di ricerca scientifica.

La vigenza dell'Accordo integrativo segue quella della Convenzione Quadro principale, la cui scadenza naturale è fissata al 03.06.16.

Il Senato Accademico, nella seduta del 13.10.15, con delibera n. 449/15 ha approvato l'Accordo integrativo in parola.

Allegato parte integrante:

- Accordo integrativo sulla proprietà intellettuale.

Allegati in visione:

- Delibera n. 449/15 del 13.10.15 del Senato Accademico;
- Convenzione Quadro IIT – Sapienza;
- Delibera del C.d.A. n. 108/11 del 10.05.11;
- Delibera del C.d.A. n. 81/13 del 16.04.13.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore

Sebrina Lucchini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Ufficio Pianificazione
e Trasferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio

Daniela Riccioni



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

DELIBERAZIONE N. 340/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la Convenzione Quadro sottoscritta in data 27.05.11 tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la Sapienza per la realizzazione del Centro Life-Nano Science dell'IIT;**
- **Visto l'addendum alla Convenzione medesima, sottoscritto in data 13.06.13;**
- **Visto il D.Lgs. n.30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);**
- **Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza emanato con D.R. n. 490 del 16.10.2009;**
- **Esaminato il testo dell'Accordo integrativo sulla proprietà intellettuale tra IIT e Sapienza;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 449/15 del 13.10.15;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare la stipula dell'Accordo sulla proprietà intellettuale tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Sapienza descritto in narrativa, ad integrazione della Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro Life Nano Science;**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'Accordo sulla proprietà intellettuale tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Sapienza, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportarvi modifiche tecniche ma non sostanziali.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS

ALLEGATO 3

ACCORDO PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Allegato parte integrante alla Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro Liffe-Nanoscience dell'Istituto Italiano di Tecnologia con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in P.le Aldo Moro, 5 cap 00185 Roma (RM) C.F. 80209930587 in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo ("Sapienza")

E

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, codice fiscale 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, prof. Roberto Cingolani, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come "la Fondazione" o "IIT")

PREMESSO CHE

a) Il presente accordo costituisce un allegato alla Convenzione Quadro (d'ora in poi, "la Convenzione") finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca Life Nanoscience, IIT@Sapienza (d'ora in poi, "IIT@Sapienza" o "Centro") al fine di consentire l'esecuzione del progetto di ricerca indicato nell'Allegato 1;

b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le parti hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale dipendente, collaboratore e in formazione, delle Parti di frequentare le rispettive strutture e servizi;

c) con il presente Allegato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 9 della Convenzione, le Parti hanno ravvisato la necessità di regolamentare la disciplina della proprietà intellettuale del personale dipendente, collaboratore e in formazione della Sapienza, che può essere chiamato a partecipare alle attività scientifiche di IIT@Sapienza, e/o di gruppi congiunti formati da personale della Sapienza e personale di IIT;

convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni

a) Per "Affiliati" si intende il personale della Sapienza che, debitamente autorizzato, partecipa all'esecuzione del Programma di Ricerca IIT di cui all'Allegato 1) della Convenzione.

b) Per "Personale della Sapienza" si intende i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato, nonché studenti, studenti di PhD, borsisti, assegnisti, contrattisti e collaboratori di ogni genere, appartenenti alla Sapienza.

c) Per "Personale IIT" si intende il personale dipendente nonché il personale a contratto di IIT, come definiti nel "Regolamento IIT sulla Proprietà Industriale" approvato in data 23 novembre 2010.

d) Per "Invenzione" si intende ogni risultato utile della ricerca scientifica che abbia un valore patrimoniale e/o sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, il software, i procedimenti o i prodotti microbiologici, i disegni e modelli industriali, il know-how, i marchi.

e) Per “Protezione dell’Invenzione” si intende la tutela della Proprietà Intellettuale, realizzabile in diversi modi quali, tra gli altri, i brevetti per invenzione, le registrazioni di disegni e modelli, i marchi. Per brevetti si intendono, inoltre, quelli previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato.

Articolo 1 - Oggetto -

1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina della Proprietà Intellettuale delle Invenzioni che possano derivare dalle seguenti attività:

A. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e Sapienza, cofinanziati dalle Parti sia in misura paritetica che in diversa proporzione;

B. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e Sapienza, finanziati da soggetti terzi;

C. esecuzione del programma di ricerca IIT presso IIT@Sapienza, di cui indicato all'Allegato 1) della Convenzione, con la partecipazione di soggetti Affiliati appartenenti alla Sapienza.

Articolo 2 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni -

2.1. Fermo restando il diritto delle Parti di utilizzare in modo gratuito per le proprie attività di ricerca scientifica la Proprietà Industriale e le Opere protette dal Diritto d’Autore frutto della ricerca, le Parti convengono che la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni è stabilita come segue:

i. per le attività di cui all’art. 1.1 (A), la quota di titolarità sarà ripartita tra le Parti in ragione del numero degli inventori di ciascuna Parte, al loro contributo inventivo e all’ammontare del cofinanziamento apportato da ciascuna Parte;

ii. per le attività di cui all’art. 1.1 (B), la proprietà delle Invenzioni realizzate in comune saranno disciplinate dagli specifici accordi con le terze parti finanziatrici;

iii. per le attività di cui all’art. 1.1 (C), ossia inerenti il programma di ricerca IIT presso il Centro di Ricerca IIT e svolte con la collaborazione di soggetti Affiliati, la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni sarà ripartita nella misura del 65 % (sessantacinque per cento) a favore di IIT e del 35 % (trentacinque per cento) a favore della Sapienza.

2.2 In tutti i casi, agli inventori spettano i diritti morali sulle proprie Invenzioni, i quali non sono alienabili.

Articolo 3 - Modalità operative -

3.1 Le Parti, di comune accordo, definiranno per iscritto la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione e sfruttamento di ciascuna Invenzione (nel seguito “Parte Operativa”).

3.2 La Parte Operativa sarà la Parte che possiede la maggiore quota di proprietà dell’Invenzione, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, o, in via subordinata e nel caso di quote di proprietà paritetiche, la Parte che verrà designata di comune accordo.

3.3 La Parte Operativa potrà in ogni momento rimettere il mandato, comunicando la sua decisione per iscritto all’altra Parte con un preavviso di 60 giorni.

3.3 La Parte Operativa, per la gestione delle attività di protezione e trasferimento tecnologico delle Invenzioni di cui agli artt. 4.1, 6.1 e 7.2, tratterrà una somma pari al 10% dei ricavi generati dallo sfruttamento delle Invenzioni, al netto delle spese sostenute dalle Parti per la Protezione dell’Invenzione.

Articolo 4- Interesse alla Protezione e allo sfruttamento dell'Invenzione -

4.1 Le Parti si impegnano, entro un tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione di concepimento dell'Invenzione, a comunicarsi reciprocamente il proprio interesse alla Protezione dell'Invenzione e ad individuare la Parte Operativa.

4.2 Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla Protezione dell'Invenzione, l'altra avrà ogni diritto su tale Invenzione e sarà libera di procedere alla sua Protezione ed al relativo sfruttamento senza nulla dovere all'altra Parte, fatto salvo il diritto morale degli inventori ad esserne riconosciuti autori.

Articolo 5- Disciplina dei diritti di Proprietà Intellettuale a titolarità congiunta -

5.1 La Parte Operativa avrà competenza sulla predisposizione delle domande di brevetto, o di altra forma di privativa industriale, concernenti le Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, al loro deposito e prosecuzione, sulla scelta dell'ufficio cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sulla proposta de Paesi e/o le Organizzazioni presso i quali depositare le domande di brevetto in questione. Tale ultima proposta dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte la quale, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione, comunicherà a sua volta la propria decisione sulla proposta della Parte Operativa.

5.2 Le Parti parteciperanno agli oneri che si riferiscono al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, al mantenimento del medesimo, alla sua eventuale estensione internazionale e alle eventuali spese dirette legate alle procedure di valorizzazione dell'Invenzione in relazione alle rispettive quota di titolarità.

5.3 Qualora una Parte decidesse di rinunciare alla partecipazione agli oneri relativi al mantenimento del brevetto o altra forma di privativa industriale e/o all'estensione internazionale, dovrà informare tempestivamente l'altra Parte entro un termine ragionevole, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni precedenti al decorrere dell'atto previsto dalla procedura brevettuale e al relativo impegno di pagamento. In caso di mancata tempestiva comunicazione, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al rimborso della sua quota di pagamento. La Parte ricevente la comunicazione avrà un diritto di opzione sulla concessione, a titolo gratuito, della piena titolarità del brevetto o altra forma di privativa industriale in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria. Resta inteso che la Parte rinunciataria non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sullo sfruttamento delle privative industriali in quei Paesi nei quali abbia rinunciato.

5.4 Ciascuna Parte s'impegna a distribuire gli eventuali utili e premi inventivi spettanti ai propri inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri Regolamenti interni vigenti in materia. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da essa impiegati per l'esecuzione dei progetti regolati dalla Convenzione e dal presente Accordo, per i compensi concernenti eventuali attività inventive ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 6 - Concessione di Licenze d'uso sulle Invenzioni a titolarità congiunta -

6.1 Ciascuna Parte potrà condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute da essa opportune per la promozione delle Invenzioni. In tale caso, ciascuna Parte si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza l'altra Parte sulle azioni di promozione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

6.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che la Parte Operativa avrà competenza esclusiva riguardo alle attività negoziali e alla gestione delle licenze d'uso sulle Invenzioni.

6.3 La Parte non Operativa s'impegna sin da ora a sottoscrivere i contratti di licenza d'uso sulle Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, alle condizioni concordate dalla Parte Operativa con il licenziatario e, comunque, informata la Parte non Operativa; la Parte Operativa dovrà gestire tale sua competenza esclusiva secondo le regole di buon comportamento in uso nel settore di riferimento.

6.3 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutti i proventi derivanti dalle licenze d'uso delle Invenzioni a titolarità congiunta, al netto delle spese sostenute per la Protezione dell'Invenzione e per le attività di gestione effettuate dalla Parte Operativa di cui all'art. 4.4, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle rispettive quote di titolarità.

Articolo 7- Riservatezza -

7.1 Le Parti si danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico comunicata da una delle Parti all'altra e relativa alle Invenzioni ha carattere confidenziale; pertanto, si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

7.2 Le Parti s'impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui sottopongano le Invenzioni a terzi possibili licenziatari prima della Protezione delle Invenzioni medesime.

Articolo 8 - Uso del Nome e del Marchio -

8.1 Nessun contenuto di quest'Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni. L'uso del nome è obbligatorio in ambienti scientifici e in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa.

Articolo 9

- Integrazioni e Conservazioni degli Effetti -

9.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.

9.2 Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

Art. 10 Rinvio

Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e che, laddove non diversamente precisato, i termini utilizzati nel presente Allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nella Convenzione.

Restano altresì ferme le previsioni contenute nel Regolamento Brevetti di Sapienza.

Data

Firma