

21) ACCORDO SULLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DA STIPULARE EVENTUALMENTE TRA LA SOCIETÀ "R A M ELETTRONICA S.R.L." E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO "SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO GRANELLA" ACRONIMO "S.A.CON.GRA." AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO "BANDO INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE", EMANATO DALLA REGIONE PUGLIA

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTO il D.R. 515/2017 (prot. n. 12129-III/13 del 04.05.2017), con cui l'Università di Foggia ha autorizzato la candidatura della proposta progettuale dal titolo "Sviluppo di un sistema automatizzato per il controllo della qualità della granella"- acronimo SA.Con.Gra, in risposta all'avviso "Innolabs per il sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale", pubblicato dalla Regione Puglia, con DD n. 144/37 del 28 marzo 2017 della sezione Innovazione e capacità istituzionale;
- ATTESO che, attraverso l'azione Innolabs, la Regione Puglia ha inteso utilizzare l'approccio Living Lab orientato alla sperimentazione su scala reale di soluzioni innovative, funzionali alla risoluzione di specifiche problematiche di rilevanza sociale e a trasferire la ricerca e sviluppo dal chiuso dei laboratori aziendali verso contesti di vita reale, dove i cittadini e gli utenti diventano essi stessi "co-sviluppatori" di soluzioni innovative;
- VISTO che il suddetto progetto di ricerca è risultato ammesso a finanziamento con DD della Regione Puglia n 144-049 del 31/01/2019;
- ATTESO che l'Avviso in parola prevedeva che i partner coinvolti nei progetti ammessi a finanziamento, si costituissero in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS);
- VISTO il DR n. 173/2019 del giorno 13 febbraio 2019 (prot. n. 4765-III13), con cui l'Università di Foggia è stata autorizzata alla sottoscrizione dell'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo dei partner coinvolti nel progetto in parola e ha delegato il prof. Aldo Di Luccia, docente afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente nonché referente scientifico del progetto per conto dell'Università di Foggia, in sostituzione del legale rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, alla sottoscrizione del suddetto atto di Associazione Temporanea di Scopo;
- VISTO l'Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo stipulato tra la società "R A M Elettronica S.R.L." (Capofila del progetto), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Vincenzo Scarcelli, e l'Università degli studi di Foggia, in persona del prof. Aldo Di Luccia, in qualità di delegato del prof. Maurizio Ricci, Rettore della medesima Università, in data 18/02/2019 con atto notarile Repertorio n. 6747, Raccolta n. 4817 del 18/02/2019, Registrato a Barletta il 18/02/2019 al n. 1441/IT;
- CONSIDERATO che, in data 30/11/2020 (nota prot. n. 0045782 - III/16), la prof.ssa Amalia Conte, ricercatrice nel settore scientifico disciplinare AGR 15 (Scienze e tecnologie alimentari), afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, ha informato l'Area Terza Missione di essere subentrata al prof. Di Luccia, il quale ad aprile

- 2020 è andato in pensione, nel ruolo di Responsabile del progetto in parola, progetto che vede coinvolti anche il prof. Antonio Derossi e il prof. Matteo Alessandro Del Nobile;
- TENUTO CONTO che, nella medesima nota, la prof.ssa Conte ha riferito che nell'ambito del suddetto progetto, in accordo con l'Ente capofila, si vuole depositare domanda di brevetto del risultato del progetto che sembra meritevole di innovazione e altezza inventiva e che pertanto, su richiesta dell'azienda RAM Elettronica Srl, ai docenti e ricercatori afferenti all'Università di Foggia è stato chiesto di approfondire eventuali vincoli, adempimenti burocratici e tempi connessi all'eventuale deposito di domanda di brevetto, che dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio prossimo, data di chiusura del progetto;
- CONSIDERATO che, dal momento che né l'ex Servizio Terza Missione e Partecipazioni né l'attuale Area Terza Missione-Servizio Public Engagement e Trasferimento Tecnologico avevano mai ricevuto informazioni circa il progetto in parola, è stato chiesto alla prof.ssa Conte di inviare tutta la documentazione relativa al progetto per approfondire gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati della ricerca eventualmente disciplinati nel progetto;
- ACQUISITA da parte della prof.ssa Conte la documentazione relativa al progetto con specifico riferimento al Bando INNOLABS, al Piano di attuazione del progetto (PDA), all'ATS e SAL intermedio;
- PRESO ATTO da parte dell'Area Terza Missione, a seguito di un fitto scambio di comunicazioni con la prof.ssa Conte, che nonostante nell'ATS in parola, all'art. 9, comma 3, fosse esplicitamente previsto che i partners dei progetti erano invitati a predisporre, preliminarmente all'avvio delle attività, un "Accordo di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale" (Accordo di gestione del DPI), finalizzato a stabilire le regole relative ai diritti di P.I., con riferimento sia alle conoscenze preesistenti al Progetto ("Background") che a quelle generate dalle attività previste dal Progetto ("Foreground"), non è stato stipulato alcun accordo in tal senso;
- VISTA la nota (prot. n. 0047976 - III/16 del 14/12/2020), con cui la prof.ssa Conte ha inoltrato per conto dell'azienda RAM la volontà espressa dalla medesima azienda di depositare una domanda di brevetto sui risultati del progetto INNOLABS-SA.Con.GRA.;
- CONSIDERATO che l'azienda in parola, richiamando l'ATS stipulata con l'Università di Foggia, e in considerazione del fatto che, a suo dire, durante il progetto è stata realizzata una soluzione innovativa per il controllo automatico della granella, basato su tecnologia NIR, ha chiesto all'Università di Foggia di poter procedere al deposito di una domanda di brevetto, avente come oggetto l'innovazione summenzionata, individuando come inventori Riccardo Scarcelli (per la RAM Elettronica) e i proff.ri Aldo Di Luccia, Amalia Conte, Sandro del Nobile e Antonio Derossi (per l'Università di Foggia), come titolari della eventuale domanda di brevetto la RAM Elettronica e l'Università di Foggia e prevedendo la ripartizione delle Royalties nella misura del 20% all'Università di Foggia, con l'impegno di quest'ultima a fornire un supporto per migliorare il processo di costruzione delle analisi dati per migliorare i risultati della ricerca raggiunti, e dell'80% alla RAM Elettronica;
- ATTESO che, alla luce della proposta formulata dall'Azienda RAM, l'Area Terza Missione ha chiesto alla prof.ssa Conte di acquisire ulteriori informazioni in merito alla definizione della eventuale percentuale della co-titolarietà in capo all'azienda e in capo all'Università,

- disciplinata tra l'altro, all'art. 9, comma 3, dell'ATS sottoscritta, dove si specifica che "le parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del progetto ... con le stesse quote di partecipazione in maniera proporzionata alle quote di adesione alla domanda di partecipazione, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto, al loro sviluppo e conseguimento";
- PRESO ATTO** che, in base a quanto definito nella stessa ATS, le quote di adesione alla domanda di partecipazione sono ripartite per il 75% alla azienda RAM Elettronica, in qualità di capofila, e per il restante 25% all'Università di Foggia;
- CONSIDERATO** che l'Area Terza Missione ha, inoltre, chiesto alla prof.ssa Conte di acquisire ulteriori informazioni in merito alla definizione dell'onere economico relativo alle spese di brevettazione (deposito e gestione della domanda di brevetto) specificando se devono essere a carico di entrambi i co-titolari o solo a carico dell'azienda, e, ai fini di una eventuale richiesta formale di brevettazione, di acquisire una descrizione accurata dell'invenzione che si intende brevettare affinché venga valutata dall'Ateneo in base al Regolamento Brevetti dell'Università di Foggia emanato con D.R. n. 6463 – I3/322.2003 del 14.03.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 91/2018 (prot. n. 3867-I/3 del 05/02/2018);
- VISTA** la nuova nota (prot. n. 0049637 - III/16 del 22/12/2020) inviata dalla prof.ssa Conte con cui quest'ultima ha informato l'Università di Foggia che la capofila RAM ha manifestato la volontà di depositare domanda di brevetto sul trovato tecnologico che il progetto si prefigge di raggiungere e ha anche espressamente richiesto che i tempi per il deposito siano quanto più ristretti possibile chiedendo all'Università di Foggia la possibilità di valutare un accordo tra i due partner di progetto in cui l'Università di Foggia conceda alla RAM una maggiore flessibilità per tutte le operazioni che l'impresa è tenuta a fare per il deposito della domanda;
- TENUTO CONTO** che nella medesima nota si riferisce che la RAM dovrebbe sostenere per intero i costi del deposito e che riconosce all'Università di Foggia il 25% della co-titolarietà e 25% delle royalties;
- ATTESO** che le procedure di brevettazione, pur in regime di contitolarietà, devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Brevetti di Ateneo e devono dunque prevedere l'acquisizione di una specifica richiesta di brevettazione, corredata da un rapporto d'invenzione del trovato;
- CONSIDERATO** che è necessario stipulare, prima della conclusione del progetto, un accordo tra le parti volto a disciplinare la ripartizione e le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, così come richiesto dall'art. 9, comma 3, dell'ATS summenzionata;
- VISTA** la bozza di "Accordo sulla gestione della proprietà intellettuale" da stipulare eventualmente tra la società "R A M Elettronica S.R.L." e l'Università di Foggia con riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Sistema Automatico Controllo Granella" acronimo "S.A.Con.Gra.", predisposta dall'Area Terza Missione;
- ATTESO** che tale accordo disciplina le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati e sulle conoscenze implicate dal Progetto con particolare riferimento al "Background" ossia le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuali, proprie di ciascuna Parte e preesistenti al Progetto, come identificate nell'Allegato B, già disciplinati nel Modello

M10 Piano Dettagliato di Attuazione (PdA), nella sezione “5.3. Coerenza tra ambito tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese proponenti” e nella sezione “7.1 Verifica della protezione industriale dei risultati progettuali e supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali”, dove al punto c, si specifica che “Non si prevede il riuso di attività di ricerca precedenti, sotto forma di brevetti o altre forme” e al “Foreground” ossia le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuali, risultanti o comunque acquisite dalle Parti nell’ambito dell’esecuzione del Progetto;

CONSIDERATO che, recependo gli accordi riportati dalla prof.ssa Conte nella richiamata nota del 22 dicembre 2020, nell’ambito della sezione dedicata al Foreground, in particolare, all’art. 4.2, si precisa che “Le Parti comproprietarie concordano di ripartire le quote di contitolarità, e le misure di protezione relative agli eventuali diritti di proprietà intellettuale riconoscendo alla RAM Elettronica Srl, in qualità di soggetto capofila e in rapporto al costo complessivamente previsto per le attività progettuali, la percentuale del 75% e all’Università il restante 25%. Ciascuna delle parti, previo consenso dell’altra, potrà procedere alla tutela del diritto di proprietà sul trovato sostenendone i relativi costi purché la relativa domanda sia depositata riconoscendo la co-titolarità delle due parti nelle percentuali indicate”;

VISTO il testo dell’accordo con cui l’Università degli Studi di Foggia e RAM Elettronica Srl potrebbero disciplinare la collaborazione in parola, nel rispetto delle rispettive funzioni;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, riunitasi dall’11 al 15 gennaio 2021, dopo aver preso visione della bozza di “Accordo sulla gestione della proprietà intellettuale” da stipulare eventualmente tra la società “R A M Elettronica S.R.L.” e l’Università di Foggia con riferimento al progetto di ricerca dal titolo “Sistema Automatico Controllo Granella” acronimo “S.A.Con.Gra.” ai sensi dell’Avviso pubblico “Bando Innolabs sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale”, emanato dalla Regione Puglia, esprime parere positivo sul testo esaminato;

ATTESO che la stipula dell’accordo di collaborazione non prevede oneri finanziari a carico dell’Università degli Studi di Foggia;

RILEVATO che l’accordo in parola ha la durata di 60 mesi (cinque anni) a decorrere dalla data di stipula,

DELIBERA

- di autorizzare la stipula di un Accordo sulla gestione della proprietà intellettuale, il cui testo si allega con il n. 12 al presente verbale, tra la società “R A M Elettronica S.R.L.” e l’Università di Foggia con riferimento al progetto di ricerca dal titolo “Sistema Automatico Controllo Granella” acronimo “S.A.Con.Gra.” ai sensi dell’Avviso pubblico “Bando Innolabs sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale”, emanato dalla Regione Puglia;
- di individuare la prof.ssa Amalia Conte quale responsabile del perfetto e completo adempimento dell’accordo di collaborazione in parola.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area terza missione - servizio public engagement e trasferimento tecnologico.*

- C.C.: *prof.ssa Amalia Conte.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005