

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 12244

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 febbraio 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- visto il Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'INFN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45;
- vista la descrizione dell'invenzione relativa a "un sistema di riduzione dei canali di read-out e sua applicazione per la realizzazione di un sistema di imaging per particelle cariche, real-time, di grande area e alta risoluzione spaziale" a cura del Dott. Domenico Lo Presti (di seguito denominato autore);
- vista la proposta dell'autore di cedere all'INFN i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione formulata con nota del 5 ottobre 2010;
- preso atto che nel corso della riunione del Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico del 16 febbraio 2012 è stato espresso parere positivo alla proposta formulata dall'autore;
- vista la comunicazione dell'autore del 22 febbraio 2012, con la quale il Dott. Lo Presti rinnova l'impegno a cedere all'INFN i diritti patrimoniali derivanti dalla suddetta invenzione impegnandosi, altresì, a mantenere ferma la proposta sino al 31 marzo 2012;
- visto lo schema di "Accordo di cessione di diritti" allegato alla presente deliberazione;
- considerato l'interesse dell'Istituto a promuovere le iniziative di valorizzazione delle conoscenze derivanti dalle proprie ricerche;
- ritenuto opportuno delegare il Presidente dell'INFN a compiere gli adempimenti necessari al deposito del brevetto in Italia, ivi incluso la scelta del mandatario, al mantenimento per i successivi anni, all'eventuale estensione all'estero e conseguente mantenimento, nonché alle azioni per la tutela e l'abbandono;

- visti gli articoli 18 e 19 del Regolamento che consentono all'Istituto "successivamente all'approvazione della proposta di acquisto" di depositare in Italia a proprio nome il brevetto acquisito;
- considerato che le spese relative alla presente deliberazione sono valutate in € 3.000,00 e trovano copertura sul capitolo 142610 del Bilancio dell'Istituto per l'anno 2012 e che le spese di mantenimento per gli anni successivi troveranno copertura sui corrispondenti capitoli di bilancio;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

#### DELIBERA

- 1) Di aderire alla proposta di cessione dei diritti derivanti dall'invenzione relativa a "un sistema di riduzione dei canali di read-out e sua applicazione per la realizzazione di un sistema di imaging per particelle cariche, real-time, di grande area e alta risoluzione spaziale" emersa dalle attività di ricerca dell'autore Dott. Domenico Lo Presti.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, a perfezionare e sottoscrivere la bozza di accordo di cessione allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di autorizzare il Presidente a compiere gli adempimenti necessari al deposito del brevetto in Italia, ivi incluso la scelta del mandatario, al mantenimento per i successivi anni, all'eventuale estensione all'estero e conseguente mantenimento, nonché alle eventuali azioni per la tutela e l'abbandono.
- 4) Di imputare la spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, valutata in € 3.000,00, sui finanziamenti iscritti al capitolo 142610 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2012 e quella derivante dal mantenimento del brevetto nei corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

## ACCORDO DI CESSIONE DI DIRITTI

tra

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati (Roma), via Enrico Fermi, 40, codice fiscale 84001850589, in persona del suo Presidente pt., Prof ....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. .... del .....(di seguito indicato come INFN)

e

il Dott. Domenico Lo Presti nato a Palermo il 25 ottobre 1971 e residente in Acicastello (CT), Via Antonello Da Messina n. 75, codice fiscale: LPRDNC71R25G273O (di seguito indicato come inventore)

Premesso che:

- 1) l'INFN è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 2 del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, che ha quali scopi istituzionali la promozione, il coordinamento e l'effettuazione della ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- 2) funzione istituzionale dell'INFN è la promozione, il coordinamento e l'effettuazione della ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori;
- 3) lo Statuto dell'INFN all'art. 2 indica, quali ulteriori fini istituzionali dell'Istituto, la stipulazione di accordi di collaborazione scientifica con industrie nazionali, cui può mettere a disposizione conoscenze, mezzi strumentali e brevetti, nonché la promozione del trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- 4) Il Dott. Domenico Lo Presti, dipendente dell'Università di Catania ed associato alle attività di ricerca svolte dall'INFN, ha partecipato nella misura complessiva del 100 % come responsabile nazionale alle attività di ricerca effettuate dalla Sezione di Catania dell'INFN nell'ambito del

progetto di ricerca denominato "OFFSET: Optical Fiber Folded Scintillating Extended Tracker", finanziato esclusivamente con fondi dell'INFN;

5) nello sviluppo della suddetta attività di ricerca ha raggiunto un risultato inventivo denominato "PREDATE: un sistema di riduzione dei canali di read-out e sua applicazione per la realizzazione di un sistema di imaging per particelle cariche, real-time, di grande area e alta risoluzione spaziale" (di seguito invenzione),

6) l'art. 65, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 dispone che *"in deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore"*;

7) nell'ambito della propria autonomia organizzativa con Deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, l'INFN ha approvato il *Regolamento per la valorizzazione, sviluppo ed applicazione delle conoscenze dell'INFN*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24.02.2004, n. 45;

8) il sopra indicato Regolamento riconosce, all'art. 16, la facoltà dell'inventore di proporre all'INFN la cessione dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione, ivi compreso il diritto di brevettare;

9) con atto del 4 ottobre 2010 l'inventore ha proposto all'INFN la cessione della titolarità dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione, ivi incluso il diritto di brevettare, reiterando la sua proposta con comunicazione del 22 febbraio 2012 e impegnandosi a mantenerla ferma fino al 31 marzo 2012;

10) la relazione descrittiva del trovato è stata sottoposta a più riprese al Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico costituito con il compito di assicurare le funzioni previste dal *Regolamento per la valorizzazione, sviluppo ed applicazione delle conoscenze dell'INFN*, il quale nella riunione del 16 febbraio 2012 ha espresso parere positivo al riguardo;

11) in data 24 febbraio 2012 il Consiglio Direttivo dell'INFN ha accettato di aderire alla proposta di cessione, autorizzando il Presidente a

sottoscrivere il presente atto;

tutto ciò premesso

le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) L'inventore dichiara di aver acquisito piena conoscenza del *Regolamento per la valorizzazione, sviluppo ed applicazione delle conoscenze dell'INFN* e di accettarne integralmente il contenuto.
- 3) L'inventore dichiara, inoltre, di essere interamente autore dell'invenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza di diritti di terzi sull'invenzione stessa.
- 4) Con il presente atto l'INFN aderisce alla proposta di cessione del 4 ottobre 2010, reiterata con comunicazione del 22 febbraio 2012, ed acquisisce dall'inventore la titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione indicata in premessa, ivi incluso il diritto alla brevettazione.
- 5) A seguito del presente accordo, l'INFN si impegna – assumendone i relativi oneri - a provvedere alle spese di deposito in Italia, in qualità di titolare dell'invenzione, della domanda di brevetto, indicando il nominativo dell'inventore quale autore del trovato. L'INFN si impegna altresì a sostenere gli oneri economici per il mantenimento del brevetto, secondo quanto disposto dal regolamento per la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN, fatto salvo quanto stabilito nel punto 12 del presente accordo.
- 6) Le parti si impegnano ad agire con assoluta riservatezza al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione ed eventuali azioni abusive da parte di terzi. In particolare l'autore si impegna a non pubblicare o divulgare in qualsiasi modo i dati inerenti l'invenzione se non successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto dal parte dell'INFN, previa comunque intesa con quest'ultimo.
- 7) L'INFN si riserva di valutare l'eventuale successiva estensione all'estero dell'invenzione oggetto del presente accordo, previo parere del Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico indicato in premessa.

8) L'INFN, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento indicato al punto 2), si impegna a corrispondere all'inventore - in caso di cessione del brevetto o di concessione di licenza sullo stesso - il 60 per cento del corrispettivo ottenuto, dedotte le spese sostenute.

9) Le parti si obbligano ad una condotta di reciproca diligenza e collaborazione per ogni attività che riguardi l'invenzione brevettabile: in particolare l'inventore si impegna a fornire all'INFN, e al mandatario incaricato, ogni indicazione e supporto necessario sia al deposito della domanda che all'ottenimento del brevetto, anche con riferimento alle eventuali successive estensioni all'estero.

10) L'inventore si obbliga inoltre a non compiere, individualmente o con terzi, alcun atto incompatibile con i diritti acquisiti dall'INFN in forza del presente accordo o comunque idoneo a compromettere l'eventuale sfruttamento commerciale del brevetto da parte dell'INFN.

11) L'INFN assume ogni decisione ed onere circa eventuali azioni legali attive o passive che potranno essere intraprese e che abbiano ad oggetto l'invenzione. In tali ipotesi l'inventore sarà tenuto ad offrire all'INFN tutta la collaborazione necessaria.

12) L'INFN, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 20 del Regolamento, si impegna a dare tempestiva comunicazione all'inventore della deliberazione di abbandonare il brevetto.

13) Ogni modifica, integrazione o deroga al presente accordo sarà ritenuta valida ed efficace soltanto se risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

14) Il presente contratto è registrato in caso d'uso.

15) Il trattamento dei dati personali di cui al presente accordo sarà effettuato in conformità alle norme indicate nel D.Lgs. n. 196/2003 e per le sole finalità connesse all'adempimento degli impegni assunti dalle parti.