

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 484

Attribuzione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) sulle Soluzioni Innovative realizzate attraverso le attività sviluppo prototipale. Destinazione dei proventi derivanti dalla compartecipazione della Regione Puglia allo sfruttamento commerciale da parte degli appaltatori delle Soluzioni Innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico, confermata dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue:

Considerato che

Per "appalti pre-commerciali" (c.d. PCP- Pre-Commerciali Procurement) si intendono gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo in cui l'amministrazione non riserva esclusivamente a sé i risultati e benefici del contratto al fine di utilizzarli nell'esercizio della propria attività, ma li condivide con prestatori dei servizi a condizioni di mercato. Tale definizione è contenuta nella COMUNICAZIONE della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e Innovazione" (cfr. punto 15 lettera aa), la quale reca orientamenti specifici destinati agli Stati membri sulla materia, stabilendo altresì le condizioni richieste per potersi escludere la concessione di aiuti di Stato (cfr. punto 33).

Con DGR n. 1779 del 2 agosto del 2011, Regione Puglia ha avviato la realizzazione di una sperimentazione del Pre-Commercial Public Procurement (PCP) nel territorio regionale attraverso l'Azione 1.4.3 del PO Puglia FESR 2007-2013 "Appalti Pubblici per l'Innovazione", promossa e gestita dal Servizio Ricerca industriale e Innovazione e mirata ad approfondire il tema degli appalti pubblici come strumento di stimolo all'innovazione. In attuazione di quanto sopra, Regione Puglia ha selezionato l'ambito dell'Independent living (miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti) come adatto ad essere oggetto di un intervento "pilota" volto a orientare la domanda pubblica a stimolo dell'innovazione.

Con A.D. n. 92 del 21/06/2012 del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione (BURP n. 98 del 05/07/2012), in relazione al Bando "Appalti Pubblici per l'Innovazione" di cui all'Azione di Intervento 1.4.3, sono state approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, impegnando la spesa di € 2.343.200,00 di cui € 20.000,00 per l'espletamento della gara consistente in 2 fasi: la prima di acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la seconda consistente nella sperimentazione dei servizi di ricerca svolti. Con lo stesso atto è stato dato mandato al Servizio Affari Generali per l'espletamento delle procedure di affidamento.

Con A.D. n. 122 del 03/08/2012 il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai sensi dell'art.19 co.1 lett. f) del d.lgs. n.163/06.

La predetta procedura era suddivisa in due Macro Aree: 1) Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90); 2) Sicurezza e Salute (CIG 451518722F) e prevedeva, per ciascuna di esse, lo svolgimento di due fasi: Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase I); Sperimentazione del prototipo (Fase II).

Con determinazione dirigenziale n. 48 del 05/04/2013, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, sono stati individuati otto Appaltatori aggiudicatari in via definitiva del servizio di ricerca Industriale e sviluppo sperimentale (Fase I). Con A.D. n. 86 del 02/08/2013 il Servizio Affari Generali ha proceduto alla parziale riforma dell'A.D. 48/2013 e allo scorrimento della graduatoria della suddetta procedura aperta per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

In data 27 giugno 2013 sono stati stipulati otto Contratti di "Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" tra la Committente Regione Puglia e ciascun operatore economico aggiudicatario della suddetta Fase I, e segnatamente con:

1. la società GRIFO MULTIMEDIA S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa "TAKO DOJO" (Area "Sicurezza e Salute");

2. la società SITAELS.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa *“Remote Care - Telecontrollo e teleassistenza di soggetti affetti da malattie croniche”* (Area Sicurezza e Salute);
3. la società EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa *“METABOLINK”* (Area Sicurezza e Salute);
4. la società EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa *“MA4C”* (Area Assistenza e Inclusione);
5. il R.T.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa *“@MONITECH”* (Area Sicurezza e Salute);
6. il R.T.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l. in relazione alla Soluzione innovativa *“iSpeak”* (Area Assistenza e Inclusione);
7. il R.T.I. tra Consorzio CSI Piemonte, Clio S.p.A. e Istituto Superiore Mario Boella in relazione alla Soluzione Innovativa *“Corsia virtuale - Sistema di sanità personalizzata”* (Area Assistenza e Inclusione);
8. il R.T.I. tra Consoft Sistemi S.p.A., Consorzio Meridia e Consorzio Innotec in relazione alla Soluzione Innovativa *“MAIOR - Monitoraggio e Assistenza Indoor/Outdoor”* (Area Assistenza e Inclusione).

Nel rispetto di quanto previsto nei Contratti di *“Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”*, tutti gli Appaltatori della Fase I hanno eseguito le previste attività di ricerca e sviluppo prototipale, producendo un *“foreground knowledge”* conforme a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, come risulta dai *“Verbali di Analisi Fornitura e Test funzionale”* acquisiti agli atti della procedura, nonché dai documenti a questi allegati (tra cui manuale d'uso del servizio/prototipo realizzato, tipologia di test e specifiche di verifica, piano dei test e flusso dei controlli).

Successivamente, con A.D. n. 114 del 23/12/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti ha indetto una procedura negoziata - per ciascuna delle due aree Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90) e Sicurezza e Salute (CIG 451518722F) - per l'affidamento del servizio di sperimentazione dei prototipi (Fase II). Con determinazione dirigenziale n. 65 del 29 maggio 2015, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, sono stati individuati i due operatori economici aggiudicatari del servizio di sperimentazione dei prototipi (Area *“Sicurezza e Salute”* - Fase II), segnatamente EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa *“METABOLINK”* e GRIFO MULTIMEDIA S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa *“TAKO DOJO”*.

Con A.D. n. 68 del 24 agosto 2015, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, ha dichiarato virtualmente deserta la seconda fase della procedura negoziata per l'area Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90).

In data 21 luglio 2015 e in data 16 luglio 2015 sono stati stipulati i *“Contratti di Sperimentazione del prototipo”* rispettivamente con EXPRIVIA S.p.A. e GRIFO MULTIMEDIA S.r.l.

Nel rispetto di quanto previsto nel suddetto *“Contratto di Sperimentazione del prototipo”*, gli Appaltatori hanno eseguito e completato anche le previste attività di sperimentazione del prototipo di cui alla Fase II della gara, conformemente a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, come risulta dalla *“Relazione tecnica sulle attività di Sperimentazione”*.

In relazione ai Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) e alla proprietà delle Risultanze, l'art. 10 del Capitolato Tecnico della gara prevede che Regione Puglia, titolare degli stessi, riconosca all'impresa appaltatrice una compartecipazione nei limiti della percentuale di ribasso sui costi di produzione dalla stessa evidenziato nell'offerta economica e realmente applicato.

In conformità al Capitolato, il Contratto di Fase I prevede all'art. 16 - DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE che *“tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dell'appalto, rimarranno di sua proprietà entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore dell'appalto, calcolato in sede di aggiudicazione come sconto rispetto al prezzo a base d'asta”*.

In conformità al Capitolato, il Contratto di Fase II prevede all'art. 16 - DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE che *“fermo restando quanto prescritto negli atti dell'intera procedura di gara - in particolare la clausola che circoscrive la proprietà dei prodotti entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore dell'appalto calcolato sullo sconto praticato rispetto al prezzo a base d'asta - l'appaltatore si impegna a sottoscrivere successivo e separato atto di disciplina degli aspetti relativi a proprietà intellettuale e sfruttamento commerciale del prototipo oggetto di sperimentazione, come meglio esplicitati e definiti dall'Amministrazione regionale”*.

La disamina effettuata dal Servizio Ricerca e Innovazione successivamente ha evidenziato che le soluzioni innovative sviluppate dagli Appaltatori al termine della Fase I, indipendentemente dall'essere state o meno oggetto di sperimentazione nella successiva Fase II:

- consistono prevalentemente in programmi, applicazioni e piattaforme software, in taluni casi integrate con dispositivi *hardware*;
- sono potenzialmente suscettibili di sfruttamento commerciale;
- sono potenzialmente oggetto di Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI), in particolare di tutela autoriale e/o brevettuale;

Conseguentemente, con A.D. n. 51 del 28/04/2017 la Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale ha approvato ed adottato una "Policy per l'individuazione, gestione e sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) sulle soluzioni innovative sviluppate dagli operatori economici aggiudicatari della Fase I" nonché uno "Schema di Accordo per l'attribuzione, gestione e sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI)" con riferimento alle procedura in termini, avviando così una fase di confronto con ciascun Appaltatore della Fase I (fase di ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Nei successivi incontri e/o scambi di corrispondenza, si sono dichiarati interessati alla tutela legale dei DPI della Soluzione Innovativa realizzata da ciascuno, condividendo le modalità di attribuzione e gestione dei DPI illustrate nella suddetta "Policy" ed individuando quale forma di protezione la registrazione dei diritti d'autore sul relativo software, i seguenti Appaltatori della Fase I:

1. GRIFO MULTIMEDIA S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa "TAKO DOJO" (Area "Sicurezza e Salute");
2. EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa "METABOLINK" (Area Sicurezza e Salute);
3. EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa "MAAC" (Area Assistenza e Inclusione);
4. GPI S.p.A., acquirente del ramo d'azienda afferente alla Soluzione Innovativa "@MONITECH" (Area Sicurezza e Salute) sviluppata dal R.T.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l.;
5. GPI S.p.A., acquirente del ramo d'azienda afferente alla Soluzione Innovativa "iSpeak" (Area Assistenza e Inclusione) sviluppata dal R.T.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l.

Tanto premesso, vi è la necessità di definire le modalità per una efficace gestione e sfruttamento commerciale dei DPI individuati e, allo stato, congiuntamente detenuti.

A tal riguardo, si consideri che:

- le procedure di cui trattasi si configurano come "appalto pubblico pre-commerciale", che rappresenta una delle modalità con cui gli acquirenti pubblici possono acquistare servizi di ricerca e sviluppo da imprese;
- le procedure di cui trattasi sono state finanziate a valere sul PO Puglia FESR 2007-2013 e sono state condotte in osservanza dei requisiti che escludono la concessione di aiuti di Stato;
- la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 198/01:
 - definisce appalto pre-commerciale *«l'appalto pubblico di servizi di ricerca e sviluppo di cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non riserva esclusivamente a sé i risultati e i benefici del contratto al fine di utilizzarli nell'esercizio della propria attività, ma li condivide con i prestatori dei servizi a condizioni di mercato»* (cfr. punto 15 lettera aa);
 - stabilisce che, anche per gli appalti pre-commerciali, *«la Commissione riterrà che non sia stato concesso alcun aiuto di Stato alle imprese quando il prezzo pagato per i servizi in questione riflette pienamente il valore di mercato dei benefici ottenuti dall'acquirente pubblico e i rischi assunti dal fornitore partecipante»* e che ciò avviene in particolare quando, tra l'altro, *«un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo ai diritti di proprietà intellettuale è tenuto a concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere l'accesso a terzi, per esempio mediante licenze non esclusive, alle condizioni di mercato»* (cfr. punto 33).

Si consideri altresì che:

- la gestione dei DPI in contitolarità comporta il susseguirsi, nel tempo, di una serie di decisioni da assumere congiuntamente ed all'unanimità tra i due contitolari (la Regione Puglia e l'Appaltatore che ha sviluppato e realizzato la Soluzione Innovativa al termine della Fase I), in particolar modo quelle concernenti la c.d. "amministrazione straordinaria" del bene in comunione ai sensi degli artt. 1100 ss. del codice civile, così

come individuate dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di contitolarità di diritti di proprietà intellettuale, ad es. la concessione di licenze a terzi e/o l'estensione all'estero dei DPI e/o la tutela legale nei confronti di terzi che agiscano in violazione degli stessi;

- una siffatta gestione risulterebbe eccessivamente complessa ed onerosa per la Regione Puglia, che dovrebbe a tal fine dotarsi di una struttura ad hoc, ad es. un Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT);
- pertanto, la strategia più efficace per valorizzare la quota di DPI della Regione Puglia è attribuirle ad un soggetto imprenditoriale, il quale per sua natura è in grado di meglio pianificare, attuare e gestire lo sfruttamento industriale e/o commerciale della soluzione innovativa, ed in particolare all'Appaltatore attualmente contitolare dei DPI che accetti le condizioni proposte dalla Regione Puglia, ossia l'attribuzione alla Regione stessa di una compartecipazione ai proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale, nonché un accesso gratuito e illimitato a fini interni di sperimentazione e test, nonché l'obbligo per l'Operatore economico di provvedere alla protezione legale a proprie spese e, in caso di appalti commerciali, di concedere ai terzi interessati la licenza a condizioni eque e di mercato;
- l'attribuzione dei DPI all'Appaltatore alle suddette condizioni è altresì conforme alle condizioni di indizione della gara e di stipula del "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale": l'Appaltatore, infatti, ha accettato di partecipare alla gara, praticando un ribasso sull'importo a base di gara, sul presupposto che il contitolare dei DPI fosse la Regione Puglia e non soggetti terzi, sicché il trasferimento non autorizzato dei DPI a terzi potrebbe comportare contestazioni legate alla violazione di tali condizioni e presupposti contrattuali, nonché delle regole sulla "amministrazione straordinaria" dei beni in comunione ex artt. 1100 cod. civ.;
- l'attribuzione dei DPI all'Appaltatore alle condizioni sopra indicate è, infine, conforme anche alla disciplina successivamente adottata dalla Regione Puglia con riferimento alle due procedure di appalto pre-commerciale relative all'intervento denominato "OpenLabs" finanziato nell'ambito del "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale" - FSC 2007-2013 ed acquisito al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse I - Azione 1.4.a "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'Innovazione", e segnatamente:
 - l'appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione (CIG 6543425D1E);
 - l'appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane (CIG: 654345343C).

Tanto premesso, in linea con le suddette due procedure, in conformità a quanto previsto dalla citata COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 198/01, ed al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione, si ritiene opportuno regolare la gestione dei DPI sulle Soluzioni Innovative sviluppate dai suddetti Appaltatori e delle Risultanze dell'attività di ricerca, sviluppo e prototipazione attribuendoli in via esclusiva agli stessi, a condizione che:

- la Regione Puglia acquisisca in cambio una licenza d'uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva dei DPI sulla Soluzione Innovativa e delle Risultanze dell'attività di ricerca, sviluppo e prototipazione, sicché tali Risultati possano essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a fini interni di sperimentazione e test che ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della formulazione di una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Contraente conceda alla Regione Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI, per un periodo di 5 anni.

Considerato altresì che:

- la Smart Puglia 2020 assegna un ruolo centrale alle politiche di sostegno alla domanda pubblica di

- innovazione, in continuità con le azioni poste in essere nell'ambito della programmazione 2007-2013;
- occorre quindi impiegare i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni Innovative e/o dei DPI coerentemente agli obiettivi sopra delineati, in particolare per la realizzazione di interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art.39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare l'attribuzione in via esclusiva di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (DPI) su ciascuna Soluzione Innovativa all'Appaltatore che ha ideato e sviluppato la stessa in esecuzione del "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale", stipulato a seguito dell'aggiudicazione della "gara per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai sensi dell'art.19 co.1 lett. f) del d.lgs. n.163/06 - Area Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90) e Area Sicurezza e Salute (CIG 451518722F)" e relativo alla Fase di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase I);
- di approvare l'"ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE" (Allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) e di demandare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico la sottoscrizione dello stesso, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, nonché l'adozione degli atti e i provvedimenti preliminari e conseguenti;
- di destinare alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione, i proventi derivanti dalla compartecipazione della Regione Puglia allo sfruttamento commerciale da parte degli appaltatori delle Soluzioni Innovative e/o del DPI rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali;
- di prevedere l'istituzione dei pertinenti Capitoli di Entrata e Spesa del Bilancio Autonomo in sede di approvazione del disegno di legge regionale di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2018-2020 di competenza della Giunta regionale.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile dell'Azione 1.4.3 del PO Puglia FESR 2007-2013, nonché della Sub-Azione 1.4.a del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale e di fare proprie le proposte riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare l'attribuzione in via esclusiva di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (DPI) su ciascuna Soluzione Innovativa all'Appaltatore che ha ideato e sviluppato la stessa in esecuzione del "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale", stipulato a seguito dell'aggiudicazione della *"gara per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai sensi dell'art 19 co.1 lett. f) del d.lgs. n.163/06 - Area Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90) e Area Sicurezza e Salute (CIG 451518722F)"* e relativo alla Fase di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase I);
3. che tale attribuzione avvenga a condizione che:
 - la Regione Puglia acquisisca in cambio una licenza d'uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva dei DPI sulla Soluzione Innovativa e sulle Risultanze dell'attività di ricerca, sviluppo e prototipazione, sicché tali Risultati possano essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a fini interni di sperimentazione e test che ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della formulazione di una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il Contraente conceda alla Regione Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI, per un periodo di 5 anni;
4. di approvare l' "ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE" (Allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) e di demandare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico la sottoscrizione dello stesso, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, nonché l'adozione degli atti e i provvedimenti preliminari e conseguenti;
5. di prevedere l'istituzione dei pertinenti Capitoli di Entrata e Spesa del Bilancio Autonomo in sede di approvazione del disegno di legge regionale di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2018-2020 di competenza della Giunta regionale.
6. di dare atto che le somme che saranno corrisposte alla Regione Puglia a titolo di compartecipazione ai proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI esistenti sulla stessa saranno introitate sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di destinare, attraverso il competente capitolo di spesa del bilancio regionale, alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione, i proventi derivanti dalla compartecipazione della Regione Puglia allo sfruttamento commerciale da parte degli appaltatori delle Soluzioni Innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali;
8. che il presente provvedimento è esecutivo;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato 1

ACCORDO
PER L'ATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona di _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____) nella sua qualità di _____ della Sezione _____ giusta delibera di Giunta regionale n.1176/2016 di seguito denominata, per brevità, anche solo "Regione"

E

La Società _____ (P. IVA _____), con sede legale in _____ alla via _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____ nato a _____ il _____ (C.F. _____), di seguito denominata, per brevità, anche solo "Appaltatore" o "Contraente"

PREMESSO CHE:

- a) con A.D. n. 122 del 03/08/2012 il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai sensi dell'art.19 co.1 lett. f) del d.lgs. n.163/06;
- b) la predetta procedura, suddivisa nelle due Macro Aree "Assistenza e Inclusione" (CIG 4515139A90) e "Sicurezza e Salute" (CIG 451518722F), prevedeva, per ciascuna di esse, lo svolgimento di due fasi: Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase I); Sperimentazione del prototipo (Fase II);



- c) con A.D. n. 48 del 5 aprile 2013 il Dirigente del Servizio Affari Generali, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, ha aggiudicato in via definitiva all'Appaltatore il servizio di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase I) per l'Area "_____";
- d) in data _____ è stato stipulato tra le parti il "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale";
- e) nel rispetto di quanto previsto nel "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale", l'Appaltatore ha eseguito e completato le previste attività di ricerca e sviluppo prototipale di cui alla Fase I della gara, realizzando il prototipo di Soluzione Innovativa denominato "_____", conformemente a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, come risulta dal "Verbale di Analisi Fornitura e Test funzionale" e dai documenti a questo allegati (tra cui manuale d'uso del servizio/prototipo realizzato, tipologia di test e specifiche di verifica, piano dei test e flusso dei controlli);
- f) successivamente, con A.D. n. 114 del 23/12/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti ha indetto una procedura negoziata – per ciascuna delle due aree "Assistenza e Inclusione" (CIG 4515139A90) e "Sicurezza e Salute" (CIG 451518722F) – per l'affidamento del servizio di sperimentazione dei prototipi (Fase II);
- g) con A.D. n. 65 del 29 maggio 2015, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, ha individuato, tra l'altro, _____ quale operatore economico aggiudicatario del servizio di sperimentazione dei prototipi (Fase II) per l'area "Sicurezza e Salute" (CIG 451518722F);
- h) con A.D. n. 68 del 24 agosto 2015, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, ha dichiarato virtualmente deserta la seconda fase della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo



sperimentale ai sensi dell'art.19 co.1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 per l'area "Assistenza e Inclusione" (CIG 4515139A90);

- i) in data _____ è stato stipulato tra le parti il "Contratto di Sperimentazione del prototipo _____ realizzato durante la fase di ricerca industriale";
- j) nel rispetto di quanto previsto nel suddetto "Contratto di Sperimentazione del prototipo", l'Appaltatore ha eseguito e completato le previste attività di sperimentazione del prototipo di cui alla Fase II della gara, conformemente a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, come risulta dalla "Relazione tecnica sulle attività di Sperimentazione";
- k) il Capitolato Tecnico prevede all'art. 10 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE che "la Regione Puglia, titolare dei diritti di proprietà intellettuale rivenienti dai servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale acquisiti attraverso il presente bando, riconosce all'impresa aggiudicataria una compartecipazione a tali diritti nei limiti della percentuale di ribasso sul costo di produzione dalla stessa evidenziato nell'offerta economica e realmente applicato";
- l) in conformità al Capitolato, il Contratto di Fase I prevede all'art. 16 - DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE che "tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dell'appalto, rimarranno di sua proprietà entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore dell'appalto, calcolato in sede di aggiudicazione come sconto rispetto al prezzo a base d'asta";
- m) in conformità al Capitolato, il Contratto di Fase II prevede all'art. 16 - DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE che "fermo restando quanto prescritto negli atti dell'intera procedura di gara - in particolare la clausola che circoscrive la proprietà dei prodotti entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore dell'appalto calcolato sullo sconto praticato rispetto al prezzo a base d'asta - l'appaltatore si impegna a sottoscrivere successivo e separato atto di disciplina degli aspetti relativi a proprietà intellettuale e sfruttamento commerciale del



prototipo oggetto di sperimentazione, come meglio esplicitati e definiti dall'Amministrazione regionale";

- n) i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano pertanto alle Parti nelle seguenti quote di compartecipazione:
- o per il _____% alla Regione Puglia;
 - o per il _____% al Contraente (in virtù della percentuale di sconto offerta sul costo di produzione dei servizi, come risultante dal Contratto di Fase I);
- o) con A.D. n. 51 del 28/04/2017 il Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale ha approvato ed adottato la "Policy per l'individuazione, gestione e sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) sulle soluzioni innovative sviluppate dagli operatori economici aggiudicatari della Fase I" nonché lo "Schema di Accordo per l'attribuzione, gestione e sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI)" con riferimento alla procedura in termini;
- p) con D.G.R. n. _____ del _____, la Giunta Regionale, su proposta della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, ha approvato condizioni e termini del presente Accordo nella sua attuale versione definitiva;
- q) le Parti convengono che la Soluzione Innovativa sviluppata dal Contraente è suscettibile di sfruttamento commerciale e presenta i requisiti per ricevere tutela mediante registrazione del prodotto software "_____" presso il registro pubblico del software tenuto dalla SIAE e registrazione del marchio "_____" come marchio dell'Unione Europea presso l'EUIPO;
- r) le Parti convengono altresì che le attività/azioni/prodotti/servizi generatori di proventi nei quali si concretizza lo sfruttamento industriale e/o commerciale della Soluzione Innovativa sono rappresentati da:
- la vendita diretta dei prodotti/servizi derivanti dalla Soluzione Innovativa;
 - i canoni derivanti dalla concessione di licenze e sublicenze a terzi sulla Soluzione Innovativa e/o sui prodotti/servizi derivanti dalla stessa;



- altre azioni generatrici di proventi o altre utilità per l'Appaltatore, connesse con lo sfruttamento, anche indiretto, della Soluzione Innovativa (es. vendita di spazi pubblicitari, etc.);
- s) la Regione Puglia intende attribuire al Contraente la propria quota di comproprietà dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulla Soluzione Innovativa, acquisendo in cambio una licenza d'uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva, nonché una compartecipazione agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI;
- t) il Contraente intende acquisire la suddetta quota di comproprietà della Regione Puglia;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

Le premesse e gli allegati rappresentano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Nell'ambito del presente Accordo si intende:

- a) "Soluzione Innovativa": soluzione funzionale al miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, progettata, sviluppata e prototipata dall'Appaltatore in esecuzione delle attività oggetto del "Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" di cui alle premesse;
- b) "Risultanze" o "Risultati": i risultati prodotti nell'ambito dell'attività di ricerca, sviluppo e prototipazione della Soluzione Innovativa, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dalla suddetta attività;
- c) "Commercializzazione": il complesso di attività necessarie affinché il Contraente renda la Soluzione Innovativa acquisibile dal mercato per mezzo di attività di industrializzazione e/o accordi di sfruttamento con terze parti;



- d) "Diritto morale di proprietà intellettuale": il diritto ad essere riconosciuto autore e/o inventore della Soluzione Innovativa;
- e) "Diritti patrimoniali di proprietà intellettuale" o "DPI": diritti d'autore e/o diritti di privativa industriale (brevetto per invenzione industriale, brevetto per modello di utilità, disegno e modello, marchio) sulla Soluzione Innovativa;
- f) "Accordo": il presente contratto di attribuzione, gestione e sfruttamento commerciale dei DPI sulla Soluzione Innovativa sviluppata dal Contraente, nonché i documenti ivi richiamati;
- g) "Codice della Proprietà Industriale" o "CPI": il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.;
- h) "Legge sul Diritto d'Autore" o "LDA": la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo contiene le disposizioni per l'attribuzione e la gestione dei DPI di cui le Parti sono contitolari con riferimento alla Soluzione Innovativa, al fine di regolamentarne la protezione, l'utilizzo e lo sfruttamento commerciale.

Art. 3 – Diritti morali di proprietà intellettuale

I diritti morali di proprietà intellettuale sulla Soluzione Innovativa spettano alla/e persona/e fisica/fisiche aventi diritto secondo il Codice della Proprietà Industriale e/o la Legge sul Diritto d'Autore.

Art. 4 – Diritti patrimoniali di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (DPI) sulla Soluzione Innovativa sono attribuiti in via esclusiva all'Appaltatore, che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa medesima, il quale assume gli obblighi di cui ai successivi artt. 5 e 6.



Art. 5 - Obblighi del Contraente

Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il Contraente provvederà alla protezione dei DPI nella forma individuata, a sua cura, nome e spese, e ne darà evidenza alla Regione Puglia.

Se il Contraente non provvederà alla tutela giuridica entro i termini previsti, la Regione Puglia avrà la facoltà di acquisire in proprio i DPI a titolo gratuito. In tal caso, pertanto, il Contraente trasferirà alla Regione Puglia tutte le informazioni eventualmente rimaste nella sua sfera di conoscenza, in modo che la stessa possa procedere alla loro valorizzazione nel modo che riterrà più opportuno, ivi inclusa la protezione legale e/o la diffusione dei risultati, fatti salvi eventuali diritti di privativa esistenti.

Art. 6 – Licenza e sfruttamento commerciale

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Contraente concede, contestualmente, alla Regione Puglia una licenza d'uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva dei DPI sulla Soluzione Innovativa e delle Risultanze dell'attività di ricerca, sviluppo e prototipazione. Tali Risultati potranno pertanto essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a fini interni di sperimentazione e test che ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento di *soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti* e, quindi, della formulazione di una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si manifesti una circostanza tale da impedire o restringere in modo palese la futura concorrenza o da limitare il mercato della fornitura, la Regione Puglia richiederà al Contraente, che accetta sin da ora con la sottoscrizione del presente Accordo, di concedere in licenza non esclusiva i diritti di sfruttamento commerciale ai terzi interessati a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, definite su proposta del Contraente e validate dalla Regione Puglia anche mediante l'interpello di esperti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Contraente concede, altresì, alla Regione Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento



commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di inizio della commercializzazione.

A tal fine, le Parti concordano che i suddetti proventi sono rappresentati dal fatturato generato dalle attività/azioni/prodotti/servizi di cui al punto o) delle premesse, come meglio dettagliati nell'**Allegato A** al presente Accordo.

Le Parti concordano che l'avvio della commercializzazione della Soluzione Innovativa coincide con l'emissione della prima fattura a valere sulle attività/azioni/prodotti/servizi di cui all'**Allegato A** al presente Accordo.

Qualora la commercializzazione sia già stata avviata alla data di sottoscrizione del presente Accordo, a partire dalla stessa e per i 5 anni successivi il Contraente dovrà inviare alla Regione Puglia i dati aggregati e riassuntivi relativi ai proventi e utilità derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa.

Qualora la commercializzazione non sia stata ancora avviata alla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Contraente dovrà comunicare alla Regione Puglia la data di avvio della stessa. A partire dalla suddetta data e per i 5 anni successivi, il Contraente dovrà inviare alla Regione Puglia i dati aggregati e riassuntivi relativi ai proventi e utilità derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa.

In particolare, il Contraente si obbliga a fornire alla Regione Puglia, con cadenza annuale, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione Innovativa (coincidenti con il fatturato annuale derivante dalle attività/azioni/prodotti/servizi di cui all'**Allegato A** al presente Accordo), le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali la Soluzione Innovativa è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi.

Il Contraente si impegna a tenere e a mettere a disposizione della Regione Puglia registrazioni contabili separate circa le vendite della Soluzione Innovativa e le cessioni/concessioni dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale a terzi.

La Regione Puglia si riserva di effettuare visite periodiche presso gli uffici dell'Appaltatore, anche tramite terzi dalla stessa incaricati, per ispezioni dei libri contabili



e quanto altro necessario al fine di monitorare e verificare gli effettivi proventi o altre utilità derivanti dalla titolarità dei diritti di proprietà inerenti alla Soluzione Innovativa.

Le modalità pratiche di corresponsione della compartecipazione finanziaria di cui ai commi precedenti saranno oggetto di apposito *addendum* contrattuale.

La Regione Puglia si obbliga a non fabbricare, commercializzare, distribuire o vendere, sia direttamente che indirettamente attraverso sue società controllate e/o partecipate, prodotti che costituiscano imitazione o siano comunque confondibili con la Soluzione Innovativa.

Art. 7 - Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Contraente e la Regione Puglia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano che il foro competente in via esclusiva è quello di Bari.

Art. 8 - Spese contrattuali

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente Accordo sono a carico del Contraente.

Allegati:

- **Allegato A** - Individuazione delle attività/azioni/prodotti/servizi generatori di proventi nei quali si concretizza lo sfruttamento industriale e/o commerciale della Soluzione Innovativa.

Per la Regione Puglia

Per il Contraente



Allegato A

Accordo per l'attribuzione, gestione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale - _____ (indicare la ragione sociale dell'appaltatore) - Soluzione innovativa " _____ "

P.O. Puglia FESR 2007-2013 - Azione 1.4.3 "Appalti Pubblici per l'Innovazione" - PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE AI SENSI DELL'ART.19 CO.1 LETT. F) DEL D.LGS. N.163/06 - Intervento denominato Independent Living - Area " _____ " (CIG: _____)

Attività/azioni/prodotti/servizi generatori di proventi nei quali si concretizza lo sfruttamento industriale e/o commerciale della Soluzione Innovativa:

▪ Vendita diretta dei prodotti/servizi derivanti dalla Soluzione Innovativa:

- ✓ _____;
- ✓ _____;
- ✓ _____;

▪ Canoni derivanti dalla concessione di licenze e sublicenze a terzi sulla Soluzione Innovativa e/o sui prodotti/servizi derivanti dalla stessa:

- ✓ _____;
- ✓ _____;
- ✓ _____;

▪ Altre azioni generatrici di proventi o altre utilità per l'Appaltatore, connesse con lo sfruttamento, anche indiretto, della Soluzione Innovativa (es. vendita di spazi pubblicitari, etc.):

- ✓ _____;
- ✓ _____;
- ✓ _____;

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 10 FOGLI



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Adriana AGRIMI)

Adriana Agrimi