

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

Premessa

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti normativi in materia di tutela brevettuale e registrazioni di opere dell'ingegno:

- D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale *in breve* CPI);

- D. Lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;

- Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22 aprile 1941 s.m.i.;

e disciplina la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dall'Istituto.

Il presente Regolamento è quindi strumento per la garanzia delle strategie aziendali in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti dello che a vario titolo le sviluppano.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi

....., al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica in ambito traslazionale e biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione....., persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela di risultati inventivi:

– Promuovere e organizzare la ricerca inventiva all'interno dell'Istituto, nel campo dell'..... nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regionee del Ministero della Salute;

– Promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela ai sensi della Normativa di cui sopra;

– Definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della ricerca ed alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al SSN e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;

– (*se applicabile*) organizzare ed implementare la rete sotto il profilo della collaborazione scientifica i cui risultati possano essere oggetto di tutela ai sensi di Legge, sia in campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali;

– Valorizzare economicamente i trovati dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico (TT), ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

a. **Invenzione:** le invenzioni contemplate negli artt. 64 e del d.lgs. 30/2005 e che siano risultato dell'attività di ricerca svolta nell'IRCCS.

b. **Brevetto** è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'Invenzione in un territorio e per un periodo determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria Invenzione senza autorizzazione.

Nel presente Regolamento si intendono per Brevetto sia le invenzioni già brevettate sia quelle per le quali sia stata depositata domanda di brevetto.

c. **Diritti sull'Invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

d. **Inventore:** l'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione. L'attribuzione dei diritti patrimoniali derivati dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.

e. **Ricercatore:** colui che, a qualunque titolo, svolge attività di Ricerca in Istituto.

f. **Diritti Morali:** diritti spettanti all'autore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione

g. **Ricerca Commissionata:** indica la Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati ed eseguita da ricercatori dell'Istituto nel perseguimento delle finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni, per conto dei suddetti soggetti pubblici o privati;

h. **Ricerca Finanziata:** indica la Ricerca eseguita da ricercatori dell'Istituto con il supporto di fonti di finanziamento pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per l'Istituto un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità dell'Istituto stesso;

i. **Ricerca Istituzionale:** indica la Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata e dalla Ricerca Commissionata. In particolare, per Ricerca Istituzionale deve intendersi la ricerca pura e/o applicata svolta dall'Istituto nell'assolvimento delle proprie finalità statutarie, nei propri laboratori o strutture o presso strutture esterne convenzionate nazionali e/o internazionali, da uno o più ricercatori dell'Istituto e/o avvalendosi di strutture/attrezzature di dell'Istituto e/o di finanziamenti o risorse economiche da quest'ultimo comunque amministrare ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata;

Capo I - Strutture preposte

Art. 3 Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico

3.1. Per i fini di cui al precedente art.11 l'Istituto istituisce l'Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico (di seguito Ufficio Brevetti o UB) che è ad un tempo: interlocutore e supporto per

l'Inventore e riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela del Patrimonio Intellettuale, del *know-how* e dei risultati della ricerca dell'Istituto.

3.2 L'Ufficio Brevetti....

3.3 Le attività della Commissione Brevetti e dell'Ufficio Brevetti sono orientate a valorizzare l'attività inventiva dell'Istituto, incentivando l'iniziativa dei ricercatori per la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e per l'individuazione delle migliori modalità di utilizzazione del potenziale sviluppo industriale e di trasferimento tecnologico delle Invenzioni.

3.4 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti l'attuazione del presente Regolamento, l'Istituto, su proposta dell'Ufficio Brevetti, potrà avvalersi, quando necessario, della eventuale prestazione d'opera intellettuale di società e singoli professionisti sia per quanto concerne le pratiche per il deposito dei Brevetti sia per quanto concerne lo sfruttamento degli stessi.

Art. 4. Commissione Brevetti

Per i fini di cui all'art.11 l'Istituto può istituire una "Commissione Brevetti" con funzione consultiva, attivabile in relazione alle necessità decisionali di cui ai successivi articoli in particolare artt. 12 e 13, integrabile da professionisti dell'IRCCS ed eventualmente esterni all'IRCCS, commisurata per articolazione e attribuzioni alla dotazione organica, alle funzioni e all'effettiva capacità istruttoria da parte dello stesso.

L'attivazione della Commissione Brevetti è da intendersi funzionale all'acquisizione di pareri qualificati, qualora disponibili, su aspetti fondamentali quali brevettabilità, industrializzazione e commerciabilità di un'Invenzione, onde consentire all'organo decisionale preposto in seno all'IRCCS l'assunzione della determinazione con migliore cognizione di causa.

La Commissione Brevetti, qualora chiamata in causa, si dovrà esprimere, con parere motivato, in favore o avverso la decisione istruita dall'UB e sentito l'Inventore, decisione successivamente ratificabile o meno dal delegato all'UB o analoga figura dirigenziale preposta nell'IRCCS a sovrintendere l'operatività dell'Ufficio stesso.

Articolo 5 – Ambito di Applicazione e Oggetto della Disciplina

5.1 Il presente Regolamento si applica ai risultati della ricerca e ai relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti dall'attività alla quale, a qualsiasi titolo, partecipi il personale dell'Istituto.

5.2 Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di lavoro – e/o di frequenza – a qualunque titolo svolto, le Invenzioni e/o gli altri ritrovati e risultati della ricerca, per i quali sia stato chiesto il Brevetto – o titolo assimilabile – e/o tutela dell'Invenzione sotto qualunque forma, entro un anno da quando l'Inventore/i abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Istituto.

5.3 Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.

Articolo 6 – Titolarità delle Invenzioni e dei Diritti sull'Invenzione

6.1 Ai sensi dell'art. 64, comma 1 C.P.I. quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è

prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita (Invenzione di servizio), i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono all'Istituto, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

6.2. Quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego ma non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva (Invenzione d'azienda), i diritti derivanti dall'invenzione appartengono all'Istituto. All'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio come indicato nel comma 18.1.

6.3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 6.1. e 6.1. e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro (Invenzione occasionale), quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. In caso di Invenzioni occasionali, sorgono in capo all'Inventore i seguenti obblighi:

- a. comunicare all'Istituto dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto;
- b. non utilizzare in proprio l'invenzione, né disporne a favore di terzi finché l'Istituto non abbia espressamente rinunciato ad esercitare il diritto di opzione ex art. 64, n.3, CPI;
- c. non predivulgare l'invenzione conseguita;
- d. prestare il proprio consenso in caso di esercizio del diritto di opzione da parte dell'Istituto.

6.4 - Resta salvo ed impregiudicato in ciascuno dei casi sopra regolati, il diritto morale spettante all'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

6.5 – Ricerca Finanziata a Progetto: laddove l'invenzione sia stata conseguita nel corso di attività di Ricerca Finanziata a Progetto ovvero nel corso di collaborazioni diverse, il regime giuridico applicabile sarà quello stabilito da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Istituto ed i soggetti terzi alle quali i ricercatori (dipendenti dell'Istituto o meno), presteranno la propria adesione scritta preliminarmente al loro coinvolgimento nello specifico progetto di ricerca.

Art. 7 Tutela della natura confidenziale delle informazioni

7.1 Il Personale dell'Istituto è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di risultati della ricerca rappresentati da *Know-how*, ovvero contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

7.2 In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all'Istituto che presuppongano la comunicazione di *Know-how* e di ogni altra conoscenza, è fatto obbligo al Personale dell'Istituto, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti, allo scopo, dalla Ufficio Brevetti o da questo autorizzati.

7.3 Resta inteso che, là dove gli Inventori dell'Istituto abbiano omesso di informare lo stesso circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, lo potrà rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possono condurre alla concessione del brevetto.

TITOLO II: GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 8 Comunicazione dell'Invenzione

8.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, mediante l'Ufficio Brevetti, utilizzando il modello di rapporto di Invenzione predisposto dall'Istituto e allegato al presente Regolamento.

8.2 Gli inventori sono, altresì, tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui l'Istituto darà seguito all'attività di valutazione e protezione.

8.3 Là dove l'inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione dovrebbero compiersi.

Art. 9 Obblighi dell'Istituto

9.1 Al ricevimento da parte dell'Ufficio Brevetti del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'inventore, l'ufficio preposto dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Intellettuale e ne comunica le risultanze alla Commissione Brevetti, se prevista.

9.2 Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva della Commissione, devono concludersi entro giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte. Là dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.

9.3 Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo giorni con parere motivato della Commissione Brevetti.

9.4 Ove in esito al procedimento di valutazione l'Istituto ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti dell'Istituto di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica.

Art. 10 Obblighi dell'Inventore

10.1 Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

10.2 Qualora l'Istituto abbia deciso di procedere alla Protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'Ufficio Brevetti, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

10.3 È fatto obbligo agli Inventori di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

10.4 Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura Interna e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Art. 11 Istruttoria e primo deposito

11.1 L'Ufficio Brevetti procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati e predispone una relazione con proposta di procedere o meno alla protezione da sottoporre all'apposita Commissione.

11.2 La Commissione Brevetti, vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Brevetti, fornisce un parere, motivato, in favore o avverso il deposito sull'iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali salvo che non sussistano particolari ragioni, imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure internazionali.

TITOLO III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 12 Decisione dell'estensione

La decisione di estensione, istruita dall'UB sentito l'Inventore e acquisito l'eventuale parere della Commissione, sarà ratificata per l'IRCCS dal delegato al UB o analoga figura dirigenziale preposta a sovrintendere l'operatività dello stesso.

Art. 13 Revisione periodica del portafoglio

13.1 Ogni anni l'Ufficio Brevetti provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto e predispone una relazione da inviare alla Direzione Competente.

13.2 La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

13.3 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'Ufficio Brevetti provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e

prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono alla Direzione Strategica.

Art. 14 Decisione di abbandono

14.1 Ove si decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati, in tempo utile, gli inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

14.2 Le spese per il subentro degli inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Art. 15 Decisioni riguardanti il contenzioso

Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'Istituto saranno prese dalla Direzione Strategica, previa istruttoria dell'Ufficio Brevetti.

TITOLO IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 16 Obblighi di valorizzazione e forme

L'Istituto provvede, mediante l'Ufficio Brevetti e in cooperazione con le altre Strutture, compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili, alla valorizzazione economica dei risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità dell'Istituto

Art. 17 Ripartizioni dei proventi

17.1 Ai sensi dell'art. 64, comma 1 C.P.I. per Invenzioni d'azienda (realizzate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego in cui non sia prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva), l'Istituto riconoscerà all'Inventore un equo premio la cui determinazione sarà effettuata tenendo conto:

- delle mansioni dell'Inventore;
- della retribuzione da questi percepita dall'Inventore;
- del contributo che l'Inventore ha ricevuto dall'organizzazione dell'Istituto.

17.2 Per Invenzioni di servizio (realizzate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita), esaurita la fase di ripianamento dei costi diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di valorizzazione e di brevettazione e l'attribuzione di eventuali quote a soggetti esterni, l'Istituto può disciplinare l'attribuzione all'inventore di quote degli eventuali proventi residui.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Utilizzo del nome e del simbolo

18.1 Il nome e il marchioalias sono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

18.2 L'utilizzo del nome e del marchio dell'Istituto per iniziative di tipo scientifico e/o divulgativo da parte di terzi è consentito, previa approvazione del DG dell'Istituto, purché sia assicurato il decoro dell'Ente

Art. 19 Azioni giudiziarie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di impresa istituite presso il Tribunale di

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore....

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.