

**REGOLAMENTO**  
**PER LA TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Oggetto e scopo .....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 4 - Responsabilità .....	3
Art. 5 - Definizioni e abbreviazioni .....	3
Art. 6 - Titolarità delle Invenzioni e diritti sull’Invenzione .....	5
Art. 7 - Invenzioni da Ricerca non istituzionale .....	6
Art. 8 - Norme speciali sul software .....	6
Art. 9 - Diritti d’autore.....	6
Art. 10 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni .....	7
<b>TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ.....</b>	<b>7</b>
Art. 11 - Comunicazione dell’Invenzione .....	7
Art. 12 - Commissione Brevetti Congiunta.....	7
Art. 13 - Obblighi della Fondazione .....	8
Art. 14 - Obblighi dell’Inventore .....	8
Art. 15 - Istruttoria, Domanda Prioritaria e decisione di estensione della tutela brevettuale .....	8
<b>TITOLO III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....</b>	<b>9</b>
Art. 16 - Revisione periodica del portafoglio .....	9
Art. 17 - Decisione di abbandono .....	9
Art. 18 - Decisioni riguardanti il contenzioso .....	10
<b>TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....</b>	<b>10</b>
Art. 19 - Obblighi e forme di valorizzazione .....	10
Art. 20 – Valorizzazione del <i>Know-how</i> di Fondazione .....	11
Art. 21 - Ripartizioni dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico o cessione.....	11
Art. 22 - Cessione dell’Inventore titolare del brevetto .....	12
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>12</b>
Art. 23 - Utilizzo del nome e del simbolo di Fondazione .....	12
Art. 24 - Disposizioni finali .....	12
Art. 25 - Validità.....	12
Allegati .....	12

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e scopo**

1.1 Il presente Regolamento disciplina la tutela, l'utilizzazione, la valorizzazione e il trasferimento delle invenzioni, di modelli d'utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della normativa vigente in materia e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito "Fondazione"). Il presente Regolamento è quindi strumento per la garanzia delle strategie in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti della Fondazione che a vario titolo le sviluppano.

1.2 Oggetto del presente Regolamento sono:

- a) le invenzioni suscettibili di tutela di brevetto o di titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale, come definite nell'art.5;
- b) le invenzioni suscettibili di tutela di brevetto o di titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Finanziata o Commissionata o Collaborativa come definite nell'art.5;
- c) risultati non brevettabili, invenzioni, modelli di utilità e ogni altra innovazione conseguiti in attività di ricerca e/o in attività svolte con l'impiego/ausilio di strutture e risorse economiche di Fondazione e costituenti Know-how di Fondazione. A titolo esemplificativo, non esaustivo, procedimenti scientifici, modalità di lavoro, algoritmi di calcolo, etc.

1.3 La Fondazione, 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 Lombardia, persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere e organizzare tutta la ricerca traslazionale e clinica all'interno della Fondazione;
- promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori di Enti pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, oggetto di potenziale tutela ai sensi della normativa di cui sopra, 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;
- 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 e 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;
- valorizzare economicamente i risultati inventivi, 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.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

2.1 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 della Fondazione.

2.2 Si considerano conseguiti durante l'esecuzione del rapporto di lavoro – e/o di frequenza – 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 la Fondazione.

2.3 L'Inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attività di ricerca per la tutela degli interessi di Fondazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza come definito nell'art. 10.

### **Art. 3 - Riferimenti normativi**

3.1 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.

### **Art. 4 - Responsabilità**

4.1 Il Direttore Scientifico è responsabile del vaglio e della verifica di contenuto dei Risultati della Ricerca oggetto di tutela.

4.2 L'UTT è responsabile della gestione dell'intero processo relativo alla protezione della proprietà intellettuale (*i.e.* predisposizione della documentazione istruttoria, ottenimento dei necessari pareri del Comitato Tecnico Scientifico e/o della Commissione Brevetti Congiunta e del Direttore Scientifico, incarico agli studi mandatarî per la stesura e il deposito della documentazione necessaria, protocollazione dei documenti e conservazione dei documenti originali).

4.3 Il Ricercatore è altresì responsabile della richiesta di protezione dei Risultati della Ricerca e dell'espletamento delle pratiche connesse, nonché di ulteriori attività di ricerca correlate allo sviluppo del Risultato tutelato e alla sua valorizzazione.

### **Art. 5 - Definizioni e abbreviazioni**

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

**Autore:** è il soggetto cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore delle Opere di Ingegno.

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

**Codice della Proprietà Intellettuale (CPI):** è il codice della proprietà industriale approvato con D.lgs. 10.02.2005 n° 30 e successive integrazioni e modificazioni.

**Commissione Brevetti Congiunta:** è una Commissione unica ed operante per l'Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico. La Commissione Brevetti Congiunta ha funzione di indirizzo ed esprime un parere tecnico motivato ma non vincolante in merito alle tematiche di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico.

**Contratto di cessione:** è un accordo in base al quale il titolare di un Brevetto (cedente) cede ad un terzo soggetto (detto cessionario) i Diritti patrimoniali di una Invenzione.

**Contratto di licenza:** è un accordo in base al quale il titolare di un Brevetto (licenziante) concede ad un terzo soggetto (detto licenziatario), in modo esclusivo o non esclusivo, il diritto di utilizzare una Invenzione brevettata in un determinato campo di applicazione, territorio e durata.

**Dichiarazione di accettazione del Regolamento:** dichiarazione in cui l'Inventore conferma di aver preso visione del Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, di accettarne le condizioni e gli impegni derivanti dall'essere riconosciuto Autore (Allegato 1).

**Diritti morali:** sono diritti inalienabili spettanti all'Autore e all'Inventore, derivanti dalla mera paternità dell'opera o dell'Invenzione.

**Diritti patrimoniali:** sono diritti trasferibili di sfruttamento economico legati alla titolarità dell'Invenzione.

**Domanda Prioritaria:** è il primo deposito di una domanda di brevetto, la cui data di priorità potrà essere rivendicata in successive domande di estensione brevettuale depositate entro l'anno di deposito.

**Inventore:** è 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.

**Invenzione:** sono le invenzioni contemplate agli artt. 65 e 64 del D.lgs. 10.02.2005 n° 30 e s.m.i. e che siano risultato dell'attività di ricerca svolta in Fondazione.

**Know-how:** è l'insieme delle conoscenze e delle esperienze tecniche riservate, codificate e non, di titolarità di Fondazione derivanti dalle attività di Fondazione.

**Legge sul Diritto di Autore:** è la legge 22 aprile 1941 n.633, compresa di successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**Opere di Ingegno:** sono le opere di ingegno descritte nell'art. 2575 del Codice Civile e nell'art. 1 della Legge sul Diritto di Autore, nonché elencate nell'art. 2 della Legge sul Diritto di Autore e che sono frutto dell'attività di ricerca svolta presso Fondazione.

**Personale:** soggetti che a qualsiasi titolo (dipendente, libero professionista, contrattista e borsista) hanno instaurato un rapporto lavorativo presso Fondazione.

**Personale in Convenzione:** personale dipendente di altra struttura che collabora con la Fondazione in virtù di apposite convenzioni disciplinanti attività di ricerca e/o attività assistenziale e didattica (e.g. Accordo Piattaforma, Accordo quadro per l'assistenza...).

**Rapporto di Invenzione:** è la scheda relativa alla descrizione di un'Invenzione, suscettibile di essere brevettata e/o commercializzata. È un documento confidenziale (Allegato 2).

**Rapporto del Software:** è la scheda relativa alla descrizione di un software, suscettibile di essere protetto per il tramite del diritto d'autore. È un documento confidenziale (Allegato 3).

**Ricercatore:** è il soggetto che, a qualunque titolo, svolge attività di ricerca in Fondazione, tra cui si annovera anche il Personale in Convenzione.

**Ricerca Collaborativa:** è la ricerca condotta con modalità non esclusiva da almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio e sviluppo di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti contribuiscono alla sua attuazione e al suo finanziamento e ne condividono i risultati. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di Ricerca Collaborativa.

**Ricerca Commissionata:** è la ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ed eseguita da Ricercatori della Fondazione nel perseguimento delle finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni.

**Ricerca Finanziata:** è la ricerca eseguita da Ricercatori della Fondazione con il supporto di fonti di finanziamento competitivo pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per la Fondazione un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità della Fondazione stessa.

**Ricerca Istituzionale:** è la ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata, dalla Ricerca Commissionata e dalla Ricerca Collaborativa. In particolare, per Ricerca Istituzionale, deve intendersi la ricerca pura e/o applicata svolta dalla Fondazione 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 della Fondazione e/o avvalendosi di strutture/attrezzature della Fondazione e/o di finanziamenti o risorse economiche da quest'ultimo comunque amministrare ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.

**Risultati della Ricerca:** sono i risultati, i dati, i disegni, le banche dati e i programmi per elaboratore che derivino dalla Ricerca Collaborativa, Commissionata, Finanziata o Istituzionale di Fondazione e che siano suscettibili di essere protetti tramite gli strumenti di proprietà intellettuale (Brevetti, modelli di utilità, marchi, copyright).

**Spin off:** è un'iniziativa imprenditoriale avviata e partecipata nella forma di società di capitali da personale della Fondazione finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e Know-how, trasferibili in ambito industriale e generati nel contesto della Fondazione.

**Ufficio Trasferimento Tecnologico:** (di seguito UTT) è una struttura interna alla Fondazione che gestisce il trasferimento tecnologico, supporta l'Inventore e costituisce un riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, del Know-how e dei Risultati della Ricerca della Fondazione.

**Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico:** UTT congiunto costituito dai quattro IRCCS pubblici lombardi come definito dal progetto Linea B – "TTO4IRCCS" e approvato da Deliberazione XI/4565 del 19/04/2021.

## **Art. 6 - Titolarità delle Invenzioni e diritti sull'Invenzione**

6.1 All'Inventore spetta l'inalienabile diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

6.2 Ai sensi dell'art. 65, comma 1 C.P.I., i diritti nascenti dall'Invenzione realizzata nell'ambito di Ricerca Istituzionale dal Personale spettano alla Fondazione. In caso di Personale in Convenzione, i diritti nascenti dall'Invenzione spettano alla Fondazione e all'ente di appartenenza del Personale in Convenzione, in

conformità a quanto previsto dalle Convenzioni. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'Invenzione brevettabile appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

6.3 Gli Inventori comunicano alla Fondazione ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere protetti tramite gli strumenti di proprietà intellettuale.

#### **Art. 7 - Invenzioni da Ricerca non istituzionale**

7.1 Se l'Invenzione origina da Risultati di Ricerca Collaborativa, Finanziata, Commissionata o comunque non rientranti nella Ricerca Istituzionale, il regime giuridico sarà quello stabilito da appositi accordi, redatti sulla base delle linee guida che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con Decreto Interministeriale 26 settembre 2023. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dall'Invenzione nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il diritto del Ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

7.2 È fatto salvo ogni diritto di Fondazione di continuare ad utilizzare i risultati e le conoscenze correlate per finalità esclusivamente scientifiche e sperimentali.

#### **Art. 8 - Norme speciali sul software**

8.1 Il software inteso come "*computer implemented invention*" è soggetto alle medesime regole e disposizioni delle Invenzioni di cui al presente Regolamento possedendo i requisiti e le specifiche tecniche per essere soggetto alla tutela brevettuale, previste nel CPI.

8.2 Al software, inteso invece come programma per elaboratore "in quanto tale", si applicano le regole previste nella Legge sul Diritto di Autore. In particolare, per la disciplina della titolarità del software e del suo diritto allo sfruttamento economico, si rimanda all'art.12 bis della Legge sul Diritto di Autore.

8.3 Fermo restando quanto sopra, al Ricercatore che ha creato l'opera spetta il Diritto morale di essere riconosciuto autore del software, quale espressione del lavoro intellettuale. Qualora il Ricercatore abbia ideato, progettato o creato il software dovrà darne comunicazione scritta all'UTT utilizzando il modulo di rapporto del software predisposto dalla Fondazione e allegato al presente Regolamento (Allegato 3) e mettere a disposizione tutta la relativa documentazione al fine di valutare con l'UTT le modalità di tutela e i successivi possibili sviluppi.

#### **Art. 9 - Diritti d'autore**

9.1 Fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche scaturenti da sperimentazioni cliniche e progetti di ricerca (alle quali si applicano i principi di *authorship* internazionale e le disposizioni previste negli accordi e nei contratti stipulati nell'ambito delle suddette sperimentazioni) alle Opere di Ingegno prodotte dai Ricercatori della Fondazione si applicano le norme della Legge sul Diritto di Autore.

9.2 Il Ricercatore dovrà dare comunicazione scritta all'UTT dell'avvenuta creazione dell'Opera di Ingegno e mettere a disposizione tutta la relativa documentazione al fine di valutare con l'UTT le modalità di tutela e i successivi sviluppi.

## **Art. 10 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni**

10.1 Il Personale e il Personale in Convenzione è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di Risultati della Ricerca di natura confidenziale, ovvero contenuti in rapporti di Invenzione, ovvero in domande di Brevetto depositate e non ancora pubblicate.

10.2 Resta inteso che, gli Inventori devono obbligatoriamente e tempestivamente informare la Fondazione circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori e/o di cui siano a conoscenza affinché le procedure di protezione e i relativi costi non siano inutilmente intrapresi.

10.3 In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni alla Fondazione che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza, è fatto obbligo al Personale e al Personale in Convenzione, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti allo scopo dall'UTT o da questo autorizzati.

## **TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ**

### **Art. 11 - Comunicazione dell'Invenzione**

11.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito Risultati della Ricerca suscettibili di protezione è tenuto a darne comunicazione all'UTT, utilizzando il modulo di Rapporto di Invenzione predisposto dalla Fondazione e allegato al presente Regolamento (Allegato 2).

11.2 Gli Inventori sono, altresì, tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai Risultati della Ricerca conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui la Fondazione darà seguito all'attività di valutazione e protezione. Nell'ipotesi in cui l'Invenzione sia stata realizzata da più autori, la proposta di cui al paragrafo 1 deve essere sottoscritta da tutti gli autori e corredata dall'elencazione esatta dei loro nominativi, nonché degli enti o società di appartenenza, con specifica indicazione del contributo di ciascuno di essi, da quantificare in corrispondenti valori percentuali.

### **Art. 12 - Commissione Brevetti Congiunta**

12.1 La Commissione Brevetti Congiunta, composta da un nucleo fisso di esperti esterni, è l'organismo di cui si avvale la Fondazione per decidere in merito alla strategia di gestione della proprietà intellettuale.

12.2 A seguito dell'istruttoria effettuata dall'UTT della Fondazione ai sensi dell'art. 18, la Commissione Brevetti Congiunta deve esprimere un parere tecnico, motivato e non vincolante su aspetti fondamentali legati al trasferimento tecnologico, onde consentire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al soggetto delegato di assumere le determinazioni conseguenti.

12.3 A ciascun componente della Commissione Brevetti Congiunta è fatto obbligo di osservare il segreto in merito ad ogni attività svolta dalla Commissione Brevetti Congiunta nell'esercizio delle proprie funzioni. I componenti devono segnalare, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi.

12.4 Le funzioni e le relative modalità di svolgimento della Commissione Brevetti Congiunta sono disciplinate da una specifica procedura operativa.

### **Art. 13 - Obblighi della Fondazione**

13.1 Alla ricezione del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, l'UTT dà avvio alla procedura interna di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei necessari requisiti.

13.2 Le procedure di valutazione, inclusa quella della Commissione Brevetti Congiunta, devono concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'UTT del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte e sottoscritto da tutti gli Inventori. Laddove il Rapporto di Invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.

13.3 La Fondazione, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione del Rapporto di Invenzione firmato da tutti gli Inventori, deposita la domanda di brevetto o comunica all'Inventore/Inventori l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato fino a un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore/Inventori, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'UTT.

13.4 Ove in esito al procedimento di valutazione la Fondazione ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca o non vi abbia provveduto entro i termini di cui al precedente comma, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. Sono salvi i diritti della Fondazione di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica e sperimentale.

### **Art. 14 - Obblighi dell'Inventore**

14.1 Gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca.

14.2 Qualora la Fondazione abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'UTT, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi della strategia brevettuale.

14.3 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.

### **Art. 15 - Istruttoria, Domanda Prioritaria e decisione di estensione della tutela brevettuale**

15.1 L'UTT attiva la procedura per la valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale e dal Personale in Convenzione ai sensi dell'art. 14. Se l'istruttoria ha esito positivo, l'UTT predispose una relazione da sottoporre al Direttore Scientifico e alla Commissione Brevetti Congiunta.

15.2 L'UTT, eseguita l'istruttoria, richiede la convocazione della Commissione Brevetti Congiunta che deve fornire un parere tecnico, motivato e non vincolante in merito al deposito di una Domanda Prioritaria, alla strategia di protezione dei Risultati della Ricerca e a ulteriori indicazioni sulla strategia brevettuale da intraprendere.

15.3 Acquisito il parere favorevole della Commissione Brevetti Congiunta e ottenuto il parere favorevole del Direttore Scientifico, si procede con il deposito della Domanda Prioritaria, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al soggetto delegato.

15.4 Acquisita la Dichiarazione di accettazione del Regolamento (Allegato 1) firmata dagli Inventori, la Fondazione provvederà a proprie spese a depositare la relativa domanda di Brevetto ed al mantenimento della stessa, potendosi avvalere, a tale fine e in osservanza delle disposizioni di legge in materia di incarichi esterni, di consulenti brevettuali esterni.

15.5 L'istruttoria per l'estensione di tutela brevettuale, sfruttando la data di priorità del primo deposito, verrà predisposta dall'UTT, sentito l'Inventore. Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, la Fondazione adotterà la decisione di procedere o meno all'estensione, al mantenimento e allo sfruttamento.

15.6 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti all'attuazione del presente Regolamento, la Fondazione, su proposta dell'UTT, 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.

### **TITOLO III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

#### **Art. 16 - Revisione periodica del portafoglio**

16.1 Ogni tre anni l'UTT provvede a una revisione periodica del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e predispose una relazione da inviare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al soggetto delegato, sentito il Direttore Scientifico. La relazione di cui sopra 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.

16.2 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'UTT 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, sentita la Commissione Brevetti Congiunta. Le relative decisioni competono al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al soggetto delegato, sentito il Direttore Scientifico.

#### **Art. 17 - Decisione di abbandono**

17.1 Ove la Fondazione decida di abbandonare titoli concessi, anche limitatamente a uno o più paesi di estensione, verranno informati, in tempo utile, gli Inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e accollo delle spese future di prosecuzione e di mantenimento.

17.2 Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

17.3 L'Inventore dovrà esercitare il diritto a subentrare in tempo utile con la stipula di un Contratto di cessione dei Diritti Patrimoniali il cui contenuto dovrà essere concordato di volta in volta tra la Fondazione e l'Inventore, tenuto altresì conto dei costi brevettuali sostenuti da Fondazione.

## **Art. 18 - Decisioni riguardanti il contenzioso**

18.1 Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti diritti di proprietà intellettuale di titolarità della Fondazione saranno prese dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Le azioni giudiziarie a tutela della paternità dell'Invenzione spettano in ogni caso all'Inventore.

## **TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **Art. 19 - Obblighi e forme di valorizzazione**

19.1 La Fondazione provvede, mediante l'UTT 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 della Fondazione.

19.2 Qualsiasi decisione in ordine all'utilizzazione e allo sfruttamento commerciale di conoscenze tecniche riservate, ovvero di informazioni riservate relative ad una tecnologia non brevettata o brevettabile di proprietà della Fondazione, è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al soggetto delegato, acquisito il parere del Direttore Scientifico.

19.3 La Fondazione ha facoltà di cedere a terzi i Diritti patrimoniali dell'Invenzione, mediante contratti di licenza esclusiva o non esclusiva o di cessione dei Risultati della Ricerca, della domanda di Brevetto o del Brevetto.

19.4 Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente paragrafo sono a titolo oneroso. Il trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al precedente paragrafo è consentito solo a titolo non esclusivo per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali.

19.5 Il corrispettivo a favore della Fondazione per la cessione a terzi dei Diritti patrimoniali dell'Invenzione si determina tenendo conto dell'importanza economica dell'Invenzione e/o del valore del Brevetto e dovrà essere costituito come segue:

- a) da un'unica somma forfettaria (*lump sum*), da versare all'atto della sottoscrizione del Contratto di licenza o del Contratto di cessione;
- b) da somme (*milestones*) da concordare con il licenziatario o cessionario, da versare al raggiungimento di obiettivi relativi allo sviluppo dell'Invenzione e al momento dello sfruttamento commerciale dell'Invenzione;
- c) da canoni periodici (*royalties*) sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione.

19.6 Tutti gli atti di disposizione dei Diritti patrimoniali in esclusiva sui titoli di proprietà industriale della Fondazione devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o del cessionario degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento del relativo titolo, nonché apposito patto che tenga fermi i diritti della Fondazione nel caso in cui il licenziatario o il cessionario a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dalla Fondazione.

19.7 Qualora il licenziatario o il cessionario intenda avvalersi di Personale e di Personale in Convenzione nella fase di sviluppo, produzione e vendita del Risultato della Ricerca ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali saranno definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto, che prevedano in ogni caso un adeguato corrispettivo per la Fondazione.

#### **Art. 20 – Valorizzazione del *Know-how* di Fondazione**

20.1 La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica esclusivamente agli accordi di valorizzazione a favore di terzi di Know-how di proprietà di Fondazione quando tale Know-how sia accessorio alla valorizzazione di altre privative industriali.

20.2 L'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di Fondazione non potrà in ogni caso comportare la compromissione in maniera esclusiva e a titolo definitivo del Know-how.

20.3 Per gli accordi di valorizzazione aventi per oggetto lo sfruttamento del solo *Know-how* di Fondazione non troveranno in ogni caso applicazione delle disposizioni dell'art. 21.1.

#### **Art. 21 - Ripartizioni dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico o cessione**

21.1 I proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati della Ricerca Istituzionale saranno ripartiti secondo la seguente formula:

a) al corrispettivo lordo ottenuto andranno preventivamente sottratte le spese per il conseguimento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale sostenute da Fondazione fino alla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione;

b) la somma ottenuta sulla base della lettera a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori *pro quota*, in caso di più Inventori) in ragione del 10% alla Struttura da quale proviene l'Inventore (o alle Strutture *pro quota* in caso di uno o più Inventori provenienti da Strutture diverse), in ragione del 25% alla Direzione Scientifica della Fondazione e in ragione del 15% a Fondazione per il fondo destinato alla copertura dei costi inerenti alla protezione della proprietà intellettuale.

c) L'Inventore può rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.

21.2 In caso di trasferimento mediante Contratto di licenza o cessione dei Diritti patrimoniali della Fondazione ad uno Spin off, al Ricercatore, socio dello Spin off che risulti al contempo Inventore/Autore della proprietà intellettuale trasferita, non spetta il diritto di accedere alle ripartizioni operate dalla Fondazione sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi dell'art. 21.1 lett. b).

21.3 Nel caso in cui il ricercatore, ricevuta la comunicazione di non brevettazione da parte dell'Ente, proceda autonomamente al deposito e allo sfruttamento, è tenuto a darne comunicazione e corrispondere all'Ente una quota dei proventi, al netto delle spese e degli oneri, pari al 30%.

## **Art. 22 - Cessione dell'Inventore titolare del brevetto**

22.1 L'Inventore che, ai sensi del precedente Regolamento e prima della modifica normativa dell'art. 65 CPI, abbia inizialmente depositato a proprio nome la domanda di Brevetto può, successivamente, proporre di cedere i Diritti patrimoniali della domanda e/o del Brevetto alla Fondazione. La cessione proposta avverrà a titolo gratuito e in nessun caso la Fondazione rimborserà all'Inventore i costi da questo sostenuti per la domanda di deposito, per la prosecuzione e il mantenimento del Brevetto anteriormente alla data di cessione dei diritti alla Fondazione.

22.2 Fondazione, acquisiti i Diritti patrimoniali dell'Invenzione mediante la stipula di apposito accordo di cessione a titolo gratuito, potrà provvedere alla valorizzazione ai sensi dell'art. 22. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto saranno ripartiti secondo le modalità previste nell'art. 24.1 lett. b).

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Utilizzo del nome e del simbolo di Fondazione**

23.1 Il nome e il logo di Fondazione sono di proprietà esclusiva della Fondazione.

23.2 L'utilizzo del nome e del logo della Fondazione per iniziative di promozione dei Risultati della Ricerca da parte di terzi è consentito, previa approvazione della Presidenza della Fondazione, in accordo con la "Procedura di utilizzo del logo di Fondazione" (art. 4.5) purché sia assicurato il decoro dell'Ente.

### **Art. 24 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia di proprietà intellettuale.

### **Art. 25 - Validità**

Il presente Regolamento è in vigore dalla data di approvazione.

### **Allegati**

Gli allegati compilati nelle proprie parti devono essere inviati all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico all'indirizzo [tto.dirsci@istituto-besta.it](mailto:tto.dirsci@istituto-besta.it)

ALLEGATO 1) Dichiarazione di Accettazione del Regolamento

ALLEGATO 2) Modulo di rapporto di invenzione

ALLEGATO 3) Modulo di rapporto del software