

Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

SOMMARIO

PREMESSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA DISCIPLINA

ART. 4 TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI E DIRITTI SULL'INVENZIONE

ART. 5 DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO (PRIMO DEPOSITO) A NOME PROPRIO, CESSIONE O CONCESSIONE A TERZI

ART. 6 MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

ART. 7 CESSIONE DEI DIRITTI ALLA FONDAZIONE

ART. 8 INVENZIONI DA RICERCA NON ISTITUZIONALE

ART. 9 NORME SPECIALI SUL SOFTWARE

ART. 10 DIRITTI D'AUTORE

ART. 11 TUTELA DELLA NATURA CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI

TITOLO II - GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ

ART. 12 COMUNICAZIONE DELL'INVENZIONE

ART. 13 COMMISSIONE BREVETTI

ART. 14 OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

ART. 15 OBBLIGHI DELL'INVENTORE

ART. 16 ISTRUTTORIA, PRIMO DEPOSITO E DECISIONE DELL'ESTENSIONE DI TUTELA BREVETTUALE

TITOLO III - GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 17 REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO

ART. 18 DECISIONE DI ABBANDONO

ART. 19 DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO

TITOLO IV - VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 20 OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE

ART. 21 VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW DI FONDAZIONE

ART. 22 RIPARTIZIONI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE

ART. 23 CESSIONE DELL'INVENTORE TITOLARE DEL BREVETTO

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 ALLEGATI E MODULISTICA

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1 - PROPOSTA DI CESSIONE TITOLARITÀ DEL BREVETTO

ALLEGATO 2 - MODULO DI RAPPORTO DELL'INVENZIONE

ALLEGATO 3 - MODULO DI RAPPORTO DEL SOFTWARE

PREMESSE

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, l'utilizzazione, la valorizzazione e il trasferimento delle invenzioni, di modelli d'utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa 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.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI

1.1 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 – DEFINIZIONI

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

- 1) **Autore:** è il soggetto cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore delle Opere di Ingegno;
- 2) **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.
- 3) **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.
- 4) **Commissione Brevetti Congiunta:** è una Commissione unica ed operante per l'Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico, come definito dal progetto Linea B – "TTO4IRCCS" e approvato da Deliberazione XI/4565 del 19/04/2021. La Commissione Brevetti Congiunta (per brevità anche Commissione Brevetti) ha funzione di indirizzo ed esprime un parere tecnico motivato ma non vincolante in merito alle tematiche e alle attività oggetto di condivisione dell'Ufficio congiunto di TT su questioni inerenti alla proprietà intellettuale. È guidata dal principio di multidisciplinarietà in forza del quale deve comprendere soggetti con diversi profili, competenze trasversali ed esperienza pregressa nell'ambito del trasferimento tecnologico e della valorizzazione e gestione dei risultati della ricerca.
- 5) **Contratto di cessione dei Diritti patrimoniali:** è un accordo in base al quale l'inventore cede i Diritti patrimoniali (titolarità) dell'invenzione alla Fondazione (Allegato 1).
- 6) **Contratto di licenza:** è un accordo in base al quale un licenziante (ad esempio la Fondazione) 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.
- 7) **Diritti morali:** sono diritti inalienabili spettanti all'autore e all'inventore, derivanti dalla mera paternità dell'opera o dell'invenzione
- 8) **Diritti patrimoniali:** sono diritti trasferibili di sfruttamento economico legati alla titolarità dell'Invenzione.
- 9) **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.
- 10) **Famiglia di brevetti:** sono tutte le domande di brevetto e i brevetti concessi che fanno capo ad un'unica domanda di cui rivendicano la priorità.
- 11) **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.

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

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

14) **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.

15) **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 la Fondazione.

16) **Personale:** è un soggetto che a qualsiasi titolo (dipendente, libero professionista, contrattista e borsista) ha instaurato un rapporto lavorativo presso Fondazione.

17) **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).

18) **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).

20) **Ricercatore:** è il soggetto che, a qualunque titolo, svolge attività di Ricerca in Fondazione.

21) **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.

22) **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.

23) **Ricerca Finanziata:** è la ricerca eseguita da Ricercatori della Fondazione con il supporto di fonti di finanziamento competitive 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.

24) **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 amministrati ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.

25) **Risultati della Ricerca:** sono le invenzioni, 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).

26) **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.

27) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** (di seguito UTT) è una struttura 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.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA DISCIPLINA

3.1. 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.

3.2. Si considerano conseguite 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.

3.3. 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. 12.

3.4. Il presente Regolamento disciplina:

a) le invenzioni suscettibili di tutela di brevetto o di titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale, come definite nell'art.2;

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.2;

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.

ART. 4 – TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI E DIRITTI SULL'INVENZIONE

4.1 All'Inventore spetta l'inalienabile diritto di essere riconosciuto Autore dell'Invenzione.

4.2 Ai sensi dell'art. 65, comma 1 C.P.I., il Ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'Invenzione brevettabile di cui è autore nell'ambito di una attività di Ricerca Istituzionale. In caso

di più autori, i diritti derivanti dall'Invenzione brevettabile appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

4.3 Qualora l'Invenzione sia suscettibile di essere brevettata l'Inventore sceglie di:

- a. mantenere i Diritti Patrimoniali e depositare la Domanda Prioritaria a proprio nome;
- b. cedere a terzi i Diritti Patrimoniali sull'Invenzione;
- c. cedere i Diritti Patrimoniali sull'Invenzione alla Fondazione;

4.4 Gli Inventori comunicano alla Fondazione ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di Brevetto (o titolo assimilabile).

ART. 5 - DEPOSITO DELLA DOMANDA PRIORITARIA A NOME PROPRIO, CESSIONE O CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI

5.1 Qualora l'Inventore decida di depositare la Domanda Prioritaria a proprio nome o di stipulare con soggetti terzi contratti di licenza, esclusiva e non esclusiva, contratti di cessione di brevetto e qualsiasi altro contratto, sia a titolo oneroso che gratuito, che preveda il trasferimento dei Diritti Patrimoniali procede, entro venti giorni dall'avvenuto deposito o stipula del contratto, a dare comunicazione scritta all'UTT e a mettere a disposizione, in copia, tutta la relativa documentazione.

5.2 Nel caso di deposito della Domanda Prioritaria a proprio nome, l'Inventore sostiene autonomamente i costi relativi al Brevetto e riconosce alla Fondazione il diritto di utilizzo gratuito e a tempo indeterminato dell'Invenzione e una percentuale sui compensi percepiti dallo sfruttamento a qualunque titolo dell'invenzione oggetto del Brevetto così come definiti dall'art.22.1 lett. b).

5.3 In particolare, il Ricercatore titolare del Brevetto comunica, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno, l'importo complessivo dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione o dei corrispettivi percepiti, allegando copia della documentazione contabile o fiscale e confermando per iscritto la completezza, autenticità e veridicità di tali dati e documenti. La Fondazione ha il diritto di verificarne i contenuti, anche tramite professionista di propria fiducia, nonché di estrarne copia.

5.4 Gli inventori che decidono di cedere i propri diritti a terzi diversi dalla Fondazione si obbligano affinché i terzi garantiscano alla Fondazione la quota di proventi di cui all'art. 22.1 lett. b) del presente Regolamento.

ART. 6 – MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

6.1 Nel caso in cui l'Inventore abbia provveduto al deposito di una domanda di Brevetto a proprio nome e, qualora trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del Brevetto, l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Fondazione acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttamento economico dell'Invenzione ed i Diritti Patrimoniali ad essa connessi.

6.2 Nell'ipotesi di cui al punto 6.1, qualora la Fondazione conceda a terzi una licenza, o altro diritto di godimento di un Brevetto di Invenzione, compete all'Inventore una quota non inferiore al 50% dei proventi che la Fondazione percepisce dai licenziatari.

ART. 7 - CESSIONE DEI DIRITTI ALLA FONDAZIONE

7.1 Se l'Inventore intende cedere i Diritti Patrimoniali sull'Invenzione alla Fondazione dovrà procedere alla compilazione dell'apposito modulo di cessione di titolarità (Allegato 1) del presente Regolamento, reperibile anche sul sito web istituzionale della Fondazione.

ART. 8 – INVENZIONI DA RICERCA NON ISTITUZIONALE

8.1 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. 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.

8.2 In tutti i casi di cui al comma precedente, per i quali non siano previsti appositi accordi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 64 del CPI.

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

ART. 9 – NORME SPECIALI SUL SOFTWARE

9.1 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.

9.2 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.

9.3 Fermo restando quanto sopra, al Ricercatore che ha creato l'opera spetta il diritto inalienabile 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. 10 –DIRITTI D'AUTORE

10.1 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.

10.2 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. 11 - TUTELA DELLA NATURA CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI

11.1 Il Personale della Fondazione è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di Risultati della Ricerca confidenziali, ovvero contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

11.2 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.

11.3 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 della Fondazione, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti allo scopo dall'UTT o da questo autorizzati.

TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ

ART. 12 – COMUNICAZIONE DELL'INVENZIONE

12.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito Risultati 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).

12.2 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 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. 13 – COMMISSIONE BREVETTI CONGIUNTA

13.1 La Commissione Brevetti Congiunta è l'organismo di cui si avvale la Fondazione per decidere in merito alla strategia di gestione della proprietà intellettuale. A seguito dell'istruttoria effettuata dall'UTT della Fondazione ai sensi dell'art. 16, la Commissione Brevetti Congiunta deve esprimere con voto unanime parere tecnico, motivato e non vincolante su aspetti fondamentali legati al trasferimento tecnologico, onde consentire alla Direzione Generale della Fondazione o al soggetto delegato di assumere le determinazioni conseguenti.

13.2 La Commissione Brevetti Congiunta è composta da un nucleo fisso con diritto di voto di esperti esterni, nonché di referenti della Fondazione. La Commissione Brevetti Congiunta può avvalersi, temporaneamente e per singoli casi, di altri componenti senza diritto di voto, scelti fra professionisti esterni, per esigenze connesse al caso di specie, comprese le particolari caratteristiche del mercato al quale lo stesso va ascritto.

13.3 A ciascun componente della Commissione Brevetti Congiunta, con o senza diritto di voto, 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.

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

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

14.1 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.

14.2 Le procedure di valutazione, inclusa quella della Commissione Brevetti, devono concludersi entro 60 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.

14.3 Ove in esito al procedimento di valutazione la Fondazione ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, i relativi Diritti Patrimoniali spetteranno in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti della Fondazione di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica e sperimentale.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'INVENTORE

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

15.2 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.

15.3 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. 16 – ISTRUTTORIA, DOMANDA PRIORITARIA E DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA TUTELA BREVETTUALE

16.1 L'UTT attiva la procedura per la valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale ai sensi dell'art. 12. Se l'istruttoria ha esito positivo, l'UTT predispone una relazione da sottoporre al Direttore Scientifico e alla Commissione Brevetti.

16.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della proposta l'UTT, eseguita l'istruttoria, richiede la convocazione della Commissione Brevetti 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.

16.3 Acquisito il parere della Commissione Brevetti, si procede con il deposito della Domanda Prioritaria, su proposta del Direttore Scientifico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

16.4 Qualora la Fondazione decida di procedere con il deposito della Domanda Prioritaria a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cessione delle quote dei Diritti Patrimoniali con l'Inventore (Allegato 1), provvederà a proprie spese a depositare la relativa domanda di brevetto ed al mantenimento dello stesso, potendosi avvalere, a tale fine e in osservanza delle disposizioni di legge in materia di incarichi esterni, di consulenti brevettuali esterni.

16.5 L'istruttoria per l'estensione di tutela brevettuale, sfruttando la data di priorità del primo deposito, verrà predisposta dall'UTT, sentito l'Inventore, e sottoposta alla valutazione obbligatoria non vincolante della Commissione Brevetti. Acquisito il parere della Commissione Brevetti e su proposta del Direttore Scientifico, la Direzione Generale adotterà la decisione di procedere o meno all'estensione, al mantenimento e allo sfruttamento.

16.6 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. 17 – REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO

17.1 Ogni tre anni l'UTT provvede ad una revisione periodica del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e predispone una relazione da inviare al Direttore Generale e al 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.

17.2 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. Le relative decisioni competono al Direttore Generale, su proposta del Direttore Scientifico.

ART. 18 – DECISIONE DI ABBANDONO

18.1 Ove la Fondazione, previo parere della Commissione Brevetti, decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, 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.

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

18.3 L'Inventore dovrà esercitare il diritto a subentrare in tempo utile con la stipula di un contratto di cessione 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. 19 – DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO

19.1 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.

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

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 20 – OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE

20.1 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.

20.2 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 di competenza della Direzione Generale, su proposta del Direttore Scientifico.

20.3 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.

20.4 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.

20.5 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 della licenza o della 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.

20.6 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.

20.7 Qualora il licenziatario o il cessionario intenda avvalersi di Personale della Fondazione 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. 21 – VALORIZZAZIONE DEL KNOW-HOW DI FONDAZIONE

21.1 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.

21.2 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.

21.3 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. 22 – RIPARTIZIONI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE

22.1 Nel caso di diritti di proprietà intellettuale di titolarità della Fondazione i proventi derivanti dallo sfruttamento degli stessi saranno ripartiti secondo la seguente formula:

a) al corrispettivo lordo ottenuto andranno preventivamente sottratti gli oneri, sostenuti da Fondazione fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, le spese sostenute per il conseguimento e la manutenzione dei diritti di proprietà intellettuale;

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 15% a Fondazione e in ragione del 25% alla Direzione Scientifica per il fondo destinato alla copertura dei costi inerenti alla protezione della Proprietà Intellettuale.

22.2 Se l'Inventore opta per il deposito della domanda di Brevetto a propria titolarità, la Fondazione ha diritto di percepire il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico o dalla cessione dell'invenzione brevettata, dedotte le spese sostenute per la valorizzazione dell'invenzione e per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. I proventi verranno ripartiti con la formula definita al punto 22.1 lett. b).

22.3 In caso di trasferimento mediante accordo di qualsivoglia natura (licenza o cessione) di diritti di proprietà intellettuale di titolarità 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. 22.1 lett. b).

ART. 23 - CESSIONE DELL'INVENTORE TITOLARE DEL BREVETTO

23.1 L'Inventore che, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, abbia inizialmente depositato a proprio nome la domanda di Brevetto può, successivamente, proporre di cedere la titolarità 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 questi sostenuti anteriormente alla data di cessione di acquisizione dei diritti da parte della Fondazione, per la domanda di deposito del Brevetto, e laddove applicabile, per la prosecuzione e il mantenimento del Brevetto.

23.2 Fondazione, acquisita la piena titolarità della domanda o del Brevetto, mediante la stipula di apposito accordo di cessione a titolo gratuito, potrà provvedere con la valorizzazione ai sensi dell'art. 20. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto saranno ripartiti secondo le modalità prevista nell'art. 22.1 lett. b).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE

24.1 Il nome e il logo di Fondazione (*alias*) sono di proprietà esclusiva della Fondazione.

24.2 L'utilizzo del nome e del logo della Fondazione per iniziative di valorizzazione della proprietà intellettuale da parte di terzi è consentito, previa approvazione del Presidente della Fondazione, purché sia assicurato il decoro dell'Ente.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

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

ART. 26 – ALLEGATI E MODULISTICA

- ALLEGATO 1 Proposta di cessione titolarità brevetto
- ALLEGATO 2 Modulo di rapporto di invenzione
- ALLEGATO 3 Modulo di rapporto del software

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2021.