



Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

(Reg. n. 69/2020)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A/0079 del 29 giugno 2020

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011



SOMMARIO

PREMESSE	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OBIETTIVI	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA DISCIPLINA	6
ART. 4 – TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI E DIRITTI SULL’INVENZIONE	7
ART. 5 – INVENZIONI OCCASIONALI	8
ART. 6 – INVENZIONI DA RICERCA COMMISSIONATA, FINANZIATA O COLLABORATIVA	8
ART. 7 – NORME SPECIALI SUL SOFTWARE	9
ART. 8 - TUTELA DELLA NATURA CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI	9
TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ	9
ART. 9 – COMUNICAZIONE DELL’INVENZIONE	9
ART. 10 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE	10
ART. 11. – OBBLIGHI DELL’INVENTORE	11
ART. 12 – ISTRUTTORIA E PRIMO DEPOSITO	11
TITOLO III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	12
ART. 13 – DECISIONE DELL’ESTENSIONE DI TUTELA BREVETTUALE	12
ART. 14 – REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO	12
ART. 15 – DECISIONE DI ABBANDONO	13
ART. 16 – DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO	13
TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	13
ART. 17 – OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE	13
ART. 18 – VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW DI FONDAZIONE	15
ART. 19 – RIPARTIZIONI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE ...	15
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 20 – UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE	16
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 22 – ALLEGATI E MODULISTICA	16
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	16
ALLEGATO 1	17
ALLEGATO 2	21



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 ed 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 Policlinico "San Matteo" di Pavia (di seguito "Fondazione")**.

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 della Fondazione che a vario titolo le sviluppano.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI

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 di promozione e tutela di risultati inventivi:

- promuovere e organizzare tutta la ricerca traslazionale e clinica all'interno della Fondazione, ed in particolare nel campo della trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organo, tessuti e cellule e nelle malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica in particolare, ma senza esclusione di quanto altro ad essa riconosciuta nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione Lombardia e 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, 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 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;
- 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:

- a) **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.
- b) **Invenzione:** le invenzioni contemplate all'artt. 65 e 64 del D.lgs. 10.02.2005 n° 30 e che siano risultato dell'attività di ricerca svolta in Fondazione.
- c) **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.
- d) **Know-how:** è l'insieme delle conoscenze e delle esperienze tecniche riservate, codificate e non, di titolarità di Fondazione derivanti dalle attività di Fondazione e che non formano oggetto di specifici Diritti di Proprietà Intellettuale.
- e) **Diritti morali:** diritti inalienabili spettanti all'autore/inventore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione
- f) **Diritti patrimoniali:** la titolarità sull'Invenzione tutelata da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo. Sono diritti trasferibili. Possono essere definiti anche come Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI).
- g) **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.
- h) **Ricercatore:** colui che, a qualunque titolo, svolge attività di Ricerca in Fondazione



- i) **Personale:** si intende colui che a qualsiasi titolo (dipendente, libero professionista, contrattista e borsista) ha instaurato un rapporto lavorativo presso Fondazione.
- j) **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 della Fondazione nel perseguimento delle finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni, per conto dei suddetti soggetti pubblici o privati;
- k) **Ricerca Finanziata:** indica la Ricerca eseguita da ricercatori della Fondazione con il supporto di fonti di finanziamento 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;
- l) **Ricerca Collaborativa:** è la ricerca finanziata svolta 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 ne condividono i risultati. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di ricerca collaborativa.
- m) **Ricerca Istituzionale:** indica 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.
- n) **Risultati della Ricerca:** sono le invenzioni, i modelli di utilità, i marchi, i disegni e i modelli, le varietà vegetali, le banche dati e i programmi per elaboratore che derivino dalla Ricerca di Fondazione e che siano suscettibili di formare oggetto di proprietà intellettuale.
- o) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** (di seguito Ufficio TT o UTT) è una struttura che gestisce il trasferimento tecnologico. È un supporto per l'Inventore e un 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 della Fondazione. Ha come



finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nella relativa organizzazione di appartenenza.

- p) **Commissione Brevetti:** ha il compito di valutare le proposte di brevetto e di esprimere il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi.
- q) **Contratto di cessione dei diritti patrimoniali:** accordo in base al quale l'inventore cede la titolarità dell'invenzione all'IRCCS (si veda [Allegato 1](#)).
- r) **Rapporto di Invenzione:** scheda relativa alla descrizione di un'invenzione, suscettibile di essere brevettata e/o commercializzata. È un documento confidenziale (si veda [Allegato 2](#)).
- s) **Primo deposito:** è il primo deposito di una domanda di brevetto. È così definito in quanto la sua data (di priorità) potrà essere rivendicata in successive domande di estensione brevettuale depositate entro l'anno (diritto di priorità).
- t) **Famiglia di brevetti:** si intendono tutte le domande/brevetti concessi che fanno capo ad un'unica domanda capostipite di cui rivendica la priorità.
- u) **Contratto di licenza:** accordo in base al quale un licenziante (ad esempio l'IRCCS) 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.

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.8.
- 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, come definite nell'art.2;
- c) risultati non brevettabili, invenzioni, modelli di utilità e ogni altra innovazione conseguiti in attività di ricerca e/o ad 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 un'attività di Ricerca Istituzionale. Qualora l'invenzione sia suscettibile di essere brevettata l'inventore sceglie di:
 - depositare la domanda di brevetto (primo deposito) a proprio nome; o
 - cedere i diritti di cui all'invenzione alla Fondazione o a terzi
- 4.3 Gli inventori sono, in ogni caso, tenuti a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile).
- 4.4 Qualora l'inventore decida di depositare la domanda di brevetto (primo deposito) a proprio nome o di cederlo a terzi dovrà procedere, entro venti giorni dall'avvenuto deposito o dall'avvenuta cessione, a darne comunicazione scritta alla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico - e a mettere a disposizione, in copia, tutta la relativa documentazione. Gli inventori sono altresì tenuti a comunicare alla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, entro venti giorni, l'avvenuta stipulazione con soggetti terzi di contratti di licenza, esclusiva o non esclusiva, di contratti di cessione di brevetto e di qualsiasi altro contratto, sia a titolo oneroso che gratuito, che preveda il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione, allegandone copia.



4.5 Se l'inventore intende, invece, 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 della Fondazione.

ART. 5 – INVENZIONI OCCASIONALI

- 5.1 I diritti derivanti dall'invenzione del Dipendente non ricercatore sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.).
- 5.2 I risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dal presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca, ma rientranti comunque in uno dei campi di attività della Fondazione, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, C.P.I.
- 5.3 L'Inventore occasionale è tenuto a rivolgersi alla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico - comunicando il conseguimento dell'Invenzione, secondo le procedure di cui all'art. 9.

ART. 6 – INVENZIONI DA RICERCA COMMISSIONATA, FINANZIATA O COLLABORATIVA

- 6.1 Se l'Invenzione origina da Risultati di Ricerca Commissionata, Finalizzata o Collaborativa verrà disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale.
- 6.2 I risultati della Ricerca Commissionata sono di titolarità di Fondazione. Sono salve le norme sulla co-titolarità, qualora i risultati siano stati conseguiti con il contributo inventivo, documentato, di personale esterno. I DPI sui risultati della Ricerca Commissionata potranno essere acquisiti dal committente attraverso la concessione, da parte di Fondazione, di una licenza a titolo oneroso.
- 6.3 La titolarità dei DPI sui risultati della Ricerca Finanziata spettano in quota parte a Fondazione fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dal soggetto finanziatore.
- 6.4 La titolarità dei DPI sui risultati della Ricerca Collaborativa spettano in quota parte a Fondazione, quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato parte dell'attività.
- 6.5 Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità del DPI, si dovrà procedere con la stipula di accordi inter-istituzionali per la gestione della titolarità congiunta.



6.6 È fatto salvo ogni diritto di Fondazione di continuare ad utilizzare i Risultati oggetto di DPI e per le conoscenze correlate per finalità esclusivamente scientifiche, sperimentali e divulgative.

ART. 7 – NORME SPECIALI SUL SOFTWARE

- 7.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente al software suscettibile di tutela attraverso un brevetto di invenzione (“*computer- implemented invention*”), possedendone i requisiti e le specifiche tecniche del Codice della Proprietà Intellettuale.
- 7.2 Il software, inteso come programma per elaboratore “in quanto tale”, è regolato dalle norme di legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni) ed è pertanto escluso dall’ambito del presente Regolamento.

ART. 8 - TUTELA DELLA NATURA CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI

- 8.1 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.
- 8.2 Resta inteso che, là dove gli Inventori della Fondazione abbiano omesso di informare la stessa circa l’esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, la Fondazione 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.
- 8.3 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, dalla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico o da questo autorizzati.

TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ

ART. 9 – COMUNICAZIONE DELL’INVENZIONE

- 9.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, utilizzando il modello di Rapporto di



Invenzione predisposto dalla Fondazione e allegato al presente Regolamento ([Allegato 2](#)).

- 9.2 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.
- 9.3 Là dove l'inventore intenda inviare a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici, comunicazioni, dissertazioni o quant'altro 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. 10 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

- 10.1 Alla consegna del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'inventore presso Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, la suddetta dà avvio alla procedura interna di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 10.2 La Commissione Brevetti esprime un parere tecnico obbligatorio, non vincolante, su aspetti fondamentali quali brevettabilità, industrializzazione e commerciabilità di un'Invenzione.
- 10.3 Le procedure di valutazione, inclusa quella della Commissione Brevetti, devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte e sottoscritto da tutti gli inventori. Là dove il Rapporto di Invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.
- 10.4 Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di 30 giorni con parere motivato della Commissione Brevetti.
- 10.5 Ove in esito al procedimento di valutazione la Direzione Generale ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto patrimoniale spetterà in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti della Fondazione di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica.



ART. 11. – OBBLIGHI DELL’INVENTORE

- 11.1 Gli inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca.
- 11.2 Qualora la Direzione Generale abbia deciso di procedere alla Protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei processi amministrativi.
- 11.3 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.
- 11.4 Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico e con eventuali terzi incaricati nelle attività di valorizzazione dell’Invenzione

ART. 12 – ISTRUTTORIA E PRIMO DEPOSITO

- 12.1 La Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico - attiva la procedura per la valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati e predisponde una relazione da sottoporre all’apposita Commissione Brevetti.
- 12.2 La Commissione Brevetti, vista l’istruttoria predisposta dalla Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, deve fornire un parere tecnico, motivato e non vincolante, in favore o avverso per il primo deposito (domanda di priorità) sulla protezione di Risultati inventivi e indicazioni sulla strategia brevettuale da intraprendere.
- 12.3 Il parere della Commissione Brevetti è da rendersi entro i 20 giorni successivi al ricevimento della proposta. Acquisito il parere della Commissione, la Direzione Scientifica - trasmetterà la proposta alla Direzione Generale, corredata dal parere e da una propria relazione illustrativa, in cui siano indicati i possibili usi e la potenziale efficacia dell’Invenzione. La Direzione Generale si esprimerà in favore o avverso per il primo deposito (domanda di priorità). I
- 12.4 Qualora la Direzione Generale decida di procedere con il primo deposito, in relazione ad una invenzione di sua titolarità, provvederà a spese della Fondazione 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.

12.5 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti l'attuazione del presente Regolamento, la Direzione Generale, su proposta della Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico, 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. 13 – DECISIONE DELL'ESTENSIONE DI TUTELA BREVETTUALE

L'istruttoria per l'estensione di tutela brevettuale verrà predisposta dalla Direzione Scientifica - Ufficio di Trasferimento Tecnologico, sentito l'Inventore, e sottoposta alla valutazione obbligatoria non vincolante della Commissione Brevetti.

Acquisito il parere della Commissione Brevetti e sentito il Direttore Scientifico, la Direzione Generale adotterà la decisione di procedere o meno all'estensione, al mantenimento e allo sfruttamento.

ART. 14 – REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO

14.1 Ogni tre anni la Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico provvede a una revisione periodica del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e predispone una relazione da inviare alla Direzione Strategica, sentito il Direttore Scientifico. 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.

14.2 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico 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 alla Direzione Generale, sentito il Direttore Scientifico.



ART. 15 – DECISIONE DI ABBANDONO

- 15.1 Ove la Direzione Generale, 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.
- 15.2 Le spese per il subentro degli inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.
- 15.3 L'Inventore dovrà esercitare il diritto a subentrare entro i 60 giorni dalla comunicazione con la stipula di un contratto di cessione il cui contenuto dovrà essere concordato di volta in volta tra Direzione Generale e l'inventore, tenuto altresì conto dei costi brevettuali sostenuti da Fondazione.

ART. 16 – DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO

- 16.1 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.
- 16.2 Le azioni giudiziarie a tutela della paternità dell'Invenzione spettano in ogni caso all'Inventore.

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 17 – OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE

La Direzione Generale provvede, mediante Direzione Scientifica - Ufficio Trasferimento Tecnologico 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.

- 17.1 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, acquisito il parere del Direttore Scientifico.



- 17.2 La Direzione Generale ha facoltà di cedere a terzi il diritto di sfruttamento industriale dell'invenzione, mediante contratti di licenza esclusiva o non esclusiva o di cessione dei risultati brevettabili, della domanda di brevetto o del brevetto.
- 17.3 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.
- 17.4 Il corrispettivo a favore della Fondazione per la cessione a terzi del diritto di sfruttamento industriale 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 della invenzione e al momento dello sfruttamento commerciale dell'invenzione
 - c) da canoni periodici (*royalties*) sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione.
- 17.5 Tutti gli atti di disposizione dei diritti sui brevetti o sui risultati della ricerca suscettibili di brevettazione 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 brevetto, 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.
- 17.6 Qualora il licenziatario o il cessionario intenda avvalersi di personale della Fondazione nella fase di sviluppo, produzione e vendita del trovato 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. 18 – VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW DI FONDAZIONE

- 18.1 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.
- 18.2 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.
- 18.3 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.19.

ART. 19 – RIPARTIZIONI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE

- 19.1 Nel caso di brevetto di titolarità della Fondazione i proventi derivanti dallo sfruttamento dello stesso 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 15% 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% alla Direzione Scientifica della Fondazione e in ragione del 20% a Fondazione per il fondo destinato alla copertura dei costi inerenti alla protezione della Proprietà Intellettuale.
- 19.2 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 19.1 b.
- 19.3 Qualora inizialmente l'inventore avesse depositato la domanda di brevetto a proprio nome per poi cederla alla Fondazione in nessun caso la Fondazione provvederà a rimborsare all'inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti



anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte dell'Ente. I proventi verranno ripartiti con la formula definita al punto 19.1 b.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE

- 20.1 Il nome e il logo di Fondazione (alias) sono di proprietà esclusiva della Fondazione.
- 20.2 L'utilizzo del nome e del logo della Fondazione per iniziative di valorizzazione della Proprietà Intellettuale da parte di terzi è consentito, previa approvazione della Direzione Generale della Fondazione, purché sia assicurato il decoro dell'Ente.

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

ART. 22 – ALLEGATI E MODULISTICA

- [ALLEGATO 1 Mod RA C.d.A. 44.1 Proposta di cessione titolarità brevetto](#)
- [ALLEGATO 2 Mod RA C.d.A. 44.2 Modulo di rapporto di invenzione](#)

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2020



Prot.
Pavia,

Al Rappresentante Legale
della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo"
(di seguito, denominato "Fondazione")
con sede in Pavia
via Camillo Golgi 19
27100 Pavia

Oggetto: PROPOSTA DI CESSIONE TITOLARITÀ BREVETTO

il sottoscritto nato a
il, residente in, Via.....,
dipendente della Fondazione con la qualifica di.....;
il sottoscritto nato a
il, residente in, Via.....,
dipendente della Fondazione con la qualifica di.....;
il sottoscritto nato a
il, residente in, Via.....,
dipendente della Fondazione con la qualifica di.....;
(di seguito denominati, gli "Inventori")

Premesso

- **che** nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento di, ha/hanno conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, l'"Invenzione");
- **che** l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato dai

sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti;

- **che** con il presente atto gli Inventori propongono alla Fondazione la cessione del diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata (di seguito, collettivamente indicati "Diritti sull'invenzione");
- **che** gli Inventori si impegnano a non revocare la presente Proposta per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione alla Fondazione;
- **che** con l'accettazione della presente proposta di contratto (di seguito la "Proposta"), la Fondazione acquisterà i Diritti sull'invenzione alle condizioni specifiche indicate nella medesima.

Tutto ciò premesso gli Inventori propongono alla Fondazione quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, gli Inventori cedono alla Fondazione il diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata a nome della Fondazione.
2. Gli Inventori riconoscono alla Fondazione ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore

Art. 2 - Verifica dei requisiti di brevettabilità

1. La Commissione Brevetti, qualora non ritenga la Proposta incompleta o manifestamente priva di interesse per la Fondazione, designerà per l'affidamento uno studio di consulenza di proprietà industriale (di seguito, il "Consulente"), affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le disposizioni di legge e/o di convenzione applicabili.
2. Al termine della verifica il Consulente comunicherà alla Commissione Tecnica Brevetti ed agli Inventori il proprio parere circa la brevettabilità dell'Invenzione. Tutti i costi oneri, onorari e spese comunque connessi all'attività del Consulente saranno a carico della Fondazione.
3. Gli Inventori si impegnano a prestare tutte le attività ed i documenti necessari alla verifica da parte della Commissione Brevetti e/o del Consulente dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.

4. In caso di accettazione della presente Proposta da parte della Fondazione, gli Inventori si impegnano, altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza alla Fondazione dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta o la validità del Brevetto.

Art. 3 - Durata del Contratto

La cessione dei diritti sull'Invenzione sarà efficace dalla data di accettazione della presente Proposta.

Art. 4 - Condizioni Economiche

1. In caso di accettazione della Proposta la Fondazione si impegna a provvedere:
 - (a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;
 - (b) alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;
 - (c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del Brevetto.
2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei diritti sull'Invenzione, acquisiti dalla Fondazione a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui al comma 1 che precede, saranno ripartiti in misura pari al 50% tra gli Inventori e la Fondazione. La quota parte riservata agli Inventori verrà distribuita in percentuale in base all'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.
3. Le somme dovute dalla Fondazione agli Inventori saranno corrisposte secondo i termini e le condizioni che saranno definiti in buona fede dalle Parti successivamente all'accettazione della presente proposta e, in ogni caso, dopo l'effettivo incameramento dei corrispettivi spettanti alla Fondazione.

Art. 5 - Riservatezza

1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, gli Inventori si impegnano per sé e per i propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con l'Invenzione.
2. Nel caso in cui la divulgazione delle caratteristiche tecniche dell'Invenzione sia necessaria al conseguimento di titoli accademici, la Fondazione e gli Inventori concorderanno le modalità ed i termini della suddetta divulgazione.

3. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dalla Fondazione nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 6 - Norma integrativa

Gli inventori dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale in vigore presso la Fondazione e di accettarne le procedure e le norme ivi contenute. Gli inventori si impegnano, altresì, a rispettare eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando accordo.

Gli Inventori:

.....

.....

.....

Per presa visione e accettazione

Il Legale Rappresentante della Fondazione

.....

Il Direttore Scientifico della Fondazione

.....



MODULO DI RAPPORTO DI INVENZIONE
("Invention disclosure form")

A. TITOLO DELL'INVENZIONE (provvisorio)

Creare un breve titolo che descriva la natura dell'invenzione

B. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

C. INVENTORI

Se un inventore non appartiene al personale di Fondazione, segnalare comunque le informazioni richieste.

Nome:	Qualifica:	Incarico nel progetto:
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona:		

D. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale

A. ACCORDI TRASFERIMENTO di DOCUMENTAZIONE

Segnalare ed allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto, scambiata con enti terzi.

B. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali. Quindi condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevetto. Risulta importante evidenziare nell'area "riferimenti a documenti scritti/orali", soprattutto nei punti 4 equali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo



obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

1. Iniziale ideazione dell'invenzione (eventi, data ed eventuali riferimenti a documenti)

2. Prima descrizione completa dell'invenzione

3. Prima dimostrazione pratica di successo

4. Il lavoro:

è stato sottomesso alla pubblicazione?	SI	NO
è stato accettato per la pubblicazione?	SI	NO
sarà pubblicato?	SI	NO

5. Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza:

È stato sottomesso un abstract?	SI	NO
È stato pubblicato l'abstract?	SI	NO
La pubblicazione prevedeva una brochure?	SI	NO

E. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Scrivere un sommario dell'invenzione, in particolare nel punto 1 mettere la descrizione dell'oggetto o del metodo che si vuole proteggere e al punto due spiegare come funziona il dispositivo o il metodo. Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi e di allegarne una copia a questo form

1. Che tipo di trovato si vuole proteggere?

- a) Un dispositivo
- b) Un farmaco
- c) Un metodo
- d) Altro (spiegare _____)



2. In che cosa consiste esattamente l'invenzione?

Descrizione:

Applicazione industriale:

Limitazioni (tecniche, commerciali, legislative, ambientali):

3. Descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare)

Includere schemi, disegni, calcoli etc. necessari per spiegarne il funzionamento. Se si è in possesso di un documento dettagliato, si chiede di descrivere sinteticamente negli appositi spazi il funzionamento dell'invenzione e di allegare il documento al presente form.

4. Quali sono le componenti innovative e uniche del trovato e che differenze hanno dallo stato dell'arte?

Indicare le componenti frutto di una reale attività creativa e non di applicazioni di principi già noti. Questa parte permette di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione. Con la locuzione di origine anglosassone stato dell'arte (da state of the art) si intende il più alto livello di sviluppo o conoscenza finora raggiunto da una tecnologia o da un campo d'indagine scientifico, sinonimo di "all'avanguardia", "dell'ultima generazione", "eccellenza"

Miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative:

5. Qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi?

Segnalare riferimenti presenti nella letteratura che descrivano lo stato dell'arte relativo all'invenzione

6. Descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione

(ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo.

Necessità di ulteriori sviluppi (dove, come e da chi dovrebbero essere fatti)

Time to market previsto (tempo, anche presunto, che intercorrerà tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e il suo ingresso nel mercato di riferimento)

7. Qual è il potenziale valore commerciale dell'applicazione brevettata?



Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione (per valutare in quali paesi è necessaria la protezione brevettale e in quali la stessa potrebbe rivelarsi superflua);

Dimensione e crescita del mercato di riferimento Distribuzione geografica del mercato di riferimento

G. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO

Basandosi sulla personale conoscenza, riportare I nominativi di aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto.

Nome e Persona di riferimento Indirizzo

H. ELENCARE I DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE FORM

Indicare il numero o il nome che identificano l'allegato e indicare il tipo di informazioni contenuto (descrizione invenzione, mercato potenziale, etc..).

Numero e/o nome dell'allegato Descrizione del contenuto

- 1.
.....
- 2.
.....

Tutto ciò premesso

il sottoscrittonato a il,
residente in, Via.....,

il sottoscrittonato a il,
residente in, Via.....,

il sottoscrittonato a il,
residente in, Via.....,



con il presente

1) dichiariamo di ben conoscere ed accettare espressamente e integralmente il Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale del 01/07/2020 adottato con deliberazione n. 5/C.d.A./0079 del 29/06/2020;

2) comunichiamo di essere gli unici inventori del trovato sopra descritto ed intitolato:

“.....
.....” e che le nostre relative quote di contributo al trovato e comunque i diritti che ne derivano sono quelli indicati da ciascuno dei sottoscritti accanto alla propria firma del presente atto;

3) ci impegniamo a non divulgare alcuna informazione, sia scritta sia orale, relativa al trovato che possa in qualsiasi modo inficiare il requisito della novità per il deposito della domanda di brevetto, come previsto dal D.L. n. 30 del 10 febbraio 2005, sino al deposito della domanda stessa.

4) autorizziamo la Fondazione al trattamento dei dati contenuti nel presente atto in ogni modo e ad ogni fine comunque relativi all’esercizio dei diritti, inerenti al trovato qui comunicato, dei sottoscritti e della Fondazione.

Gli inventori

(da compilare e sottoscrivere da parte di tutti gli inventori)

Nome e Cognome:

Data e Luogo di nascita:

Residenza: C.F.

Tel.: Fax:

Cell.: Email:

Quota percentuale di diritti:

Data.....Firma_____