

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”
IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (DD. LGS. n. 30/2005 e n. 131/2010)

TITOLO I – Oggetto e definizioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in conformità allo Statuto della Fondazione, disciplina le procedure relative a:

- a) invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di un'attività di “ricerca istituzionale” come definita all'art. 2;
- b) invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite da uno o più ricercatori della Fondazione in base a ricerche finanziate o commissionate alla Fondazione;
- c) risultati non brevettabili, invenzioni, modelli di utilità e ogni altra innovazione conseguenti ad attività di ricerca e/o ad attività svolte con l'impiego o con l'ausilio di strutture e risorse economiche dell'Istituto costituenti rilevante know-how per la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedimenti scientifici, modalità di calcolo e di lavoro, etc
- d) contratti di ricerca commissionata stipulati dalla Fondazione con enti pubblici o privati aventi ad oggetto:
 - 1) ricerca avente come scopo la sperimentazione, verifica ed applicazione scientifica e/o tecnologica di conoscenze già acquisite, non suscettibile di portare a risultati inventivi;
 - 2) ricerca orientata ad un risultato inventivo;
- e) rapporti di collaborazione scientifica in genere;
- f) attività di promozione della proprietà intellettuale in genere.

2. La disciplina di cui ai punti che precedono può essere integrata da contratti eventualmente stipulati dalla Fondazione con soggetti terzi, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- “Fondazione”: la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”;
- “Decreto”: il D Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 131/2010;
- “Proprietà Industriale”. l'espressione comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali;
- “Invenzioni”: le invenzioni contemplate all'art. 65 del Decreto;

- “Brevetti”: le invenzioni già brevettate o per le quali è stata depositata la domanda di brevetto da parte della Fondazione;
- “Ricerca Istituzionale”: 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’ultima comunque amministrate ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata;
- “Ricerca Commissionata”: la ricerca eseguita dalla Fondazione nel perseguimento delle sue finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni, per conto di soggetti pubblici o privati;
- “Ricerca Finanziata”: la ricerca eseguita dalla Fondazione con il supporto di fonti di finanziamento pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per la Fondazione stessa un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità della Fondazione;
- “Ricercatore”: l’unità di personale che svolge all’interno della Fondazione attività di ricerca ai sensi del Decreto;
- i termini “Inventore”, “Ricercatore”, “Autore”, “Coautore” indicano sia il singolo che il gruppo di ricerca;
- “s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO)”: struttura che gestisce i processi di trasferimento tecnologico.

TITOLO II – Diritti e obblighi correlati all’invenzione

Articolo 3 – Diritti ed obblighi dell’inventore e della Fondazione

1. All’inventore spetta l’inalienabile diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione.
2. Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti da invenzione correlata ad attività di ricerca istituzionale.
3. Nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 65 del Decreto, la Fondazione e/o i terzi finanziatori e committenti aventi causa della Fondazione sono titolari di tutti i diritti di natura economica correlati alle invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata e da attività di ricerca commissionata.
4. L’inventore ha l’obbligo di agire, nell’esercizio della propria attività di ricerca, per la tutela degli interessi della Fondazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo Titolo III.

Articolo 4 – Procedimento di brevettazione

1. Nel caso di cui all’art. 3 2, l’inventore può scegliere di

- a) depositare il brevetto a proprio nome;
- b) cedere i diritti di cui all'invenzione alla Fondazione;
- c) cedere o concedere i diritti di cui all'invenzione a terzi diversi dalla Fondazione.

Articolo 5 – Deposito brevetto a nome inventore

1. Nel caso di cui all'art. 4.1 lett. a), l'inventore procede, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto deposito, a darne comunicazione scritta al Direttore Generale della Fondazione e a mettere a disposizione in copia tutta la documentazione brevettuale non appena ne sia in possesso e, comunque, subito dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 53 del Decreto, a seconda del termine ivi previsto, applicabile al caso concreto. La comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata con mezzi idonei ai fini della prova della spedizione e della data.

2. L'inventore sostiene autonomamente i costi di deposito e mantenimento del brevetto ed alla Fondazione spetta il diritto di utilizzo gratuito e a tempo indeterminato dell'invenzione ed il 40% (quaranta per cento) di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento a qualunque titolo dell'invenzione oggetto del brevetto.

3. Il ricercatore titolare del brevetto fornisce inoltre al Direttore Generale della Fondazione, completa e tempestiva informazione con riguardo:

- alle eventuali estensioni nonché ai contratti di licenza dallo stesso stipulati, in quanto titolare dei diritti derivanti ai sensi di legge;
- a qualsiasi altro atto giuridicamente rilevante;
- ad eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.

In particolare, il ricercatore titolare del brevetto comunica, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno, l'importo complessivo dei proventi dello 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.

Articolo 6. - Cessione diritti alla Fondazione

1. Nel caso di cui all'art. 4.1 lett. b), l'inventore, ottenuto il parere favorevole del Responsabile del competente Dipartimento gestionale e/o funzionale e del Direttore Scientifico, comunica senza ritardo alla s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO), mediante una esauriente relazione scientifica ("scheda invenzione"), ogni risultato inventivo suscettibile a suo giudizio di essere oggetto di brevetto o di altra tutela giuridica. Al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione correlata allo sfruttamento del brevetto stesso, l'inventore deve indicare nella relazione scientifica eventuali soggetti interessati a sviluppare commercialmente e industrialmente il potenziale brevetto. Tale comunicazione deve essere accompagnata da una proposta di

cessione alla Fondazione del diritto al rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione.

2. Effettuata l'istruttoria, la s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) provvede ad attivare la Commissione Brevetti di cui all'art. 15.

3. La proposta di cessione è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento.

4. La Fondazione adotta la propria decisione entro tale termine, previo parere della Commissione Brevetti di cui all'art.15, dandone tempestiva comunicazione all'inventore.

5. In caso di accoglimento della proposta, all'inventore viene riconosciuto un compenso pari al 50% dei proventi effettivamente ricavati dalla Fondazione per lo sfruttamento economico dell'invenzione.

6 Nel caso in cui l'inventore intendesse rientrare in possesso dei diritti precedentemente ceduti alla Fondazione, deve comunicare la propria intenzione al Direttore Generale della Fondazione. Quest'ultimo, ottenuto il parere dalla Commissione Brevetti di cui all'art. 15, dà riscontro all'inventore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7. – Cessione o concessione diritti a terzi diversi dalla Fondazione

1. Nel caso di cui all'art. 4.1 lett. c), l'inventore si obbliga affinché i terzi garantiscano alla Fondazione la quota di proventi di cui al precedente art. 5.

2. L'inventore si obbliga altresì a dare comunicazione scritta al Direttore Generale della Fondazione dell'avvenuta cessione o concessione dei propri diritti, entro 30 giorni, unitamente alla denominazione del terzo contraente, dei contenuti del contratto con questo concluso e dell'entità e modalità di pagamento dei corrispettivi. La comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata con mezzi idonei ai fini della prova della spedizione e della data.

Articolo 8 – Comunicazioni del ricercatore

L'omissione o l'incompleto assolvimento degli obblighi di comunicazione ed informazione di cui al presente Regolamento costituisce inosservanza dei doveri di servizio e comporta a carico dell'inventore sia le sanzioni previste da vigenti leggi, contratti e regolamenti in tema di rapporti di lavoro sia l'azione della Fondazione volta a far valere il diritto alla quota di introiti non percepiti e ogni altro danno emergente.

Articolo 9 - Mancata attuazione dell'invenzione

1. Nel caso di mancata cessione dei diritti dell'invenzione alla Fondazione, e, qualora trascorsi cinque 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 dell'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi.

2. Qualora la Fondazione conceda a terzi licenza non esclusiva 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. Tale quota viene individuata previo parere della Commissione Brevetti di cui all'art. 15.

Articolo 10 – Dismissione del brevetto da parte della Fondazione

Nel caso di sopravvenuto mancato interesse al mantenimento del brevetto da parte della Fondazione, quest'ultima, previo parere della Commissione Brevetti di cui all'art. 15, comunica la propria intenzione all'inventore, che ha facoltà di subentrare nella titolarità dello stesso brevetto, tramite stipulazione di un contratto di cessione entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione, il cui contenuto dovrà essere concordato di volta in volta tra la Fondazione e l'inventore, tenuto altresì conto dei costi brevettuali sostenuti. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

Articolo 11 – Altri diritti dell'inventore

Qualora l'invenzione sia stata conseguita da più autori, i diritti sulla stessa competono, ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del Decreto, in egual misura a ciascun coautore, salvo diverso accordo fra gli stessi, da comunicare al Direttore Generale della Fondazione, nei termini ivi previsti

Articolo 12 – Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto

Le quote di corrispettivi spettanti alla Fondazione in base agli Articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento, verranno ripartite come segue:

- 20% al Dipartimento gestionale cui afferisce l'inventore, da riutilizzare per attività istituzionali;
- 80% all'Amministrazione della Fondazione.

Articolo 13 – Disposizioni in tema di ricerca finanziata o commissionata

1. Nel caso di ricerca finanziata o commissionata, i rapporti tra la Fondazione e il ricercatore sono disciplinati dall'art. 64 del Decreto.

2. La valutazione dell'eventuale equo premio è rimessa alle determinazioni del Direttore Generale, previo parere della Commissione Brevetti di cui all'art. 15.

Titolo III – Obblighi di riservatezza e di segreto

Articolo 14 – Obbligo di riservatezza del ricercatore

1. Nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.4 del presente Regolamento, è fatto obbligo ad ogni soggetto impegnato in una ricerca suscettibile di produrre risultati brevettabili, di osservare il segreto sul progetto, sul progredire della ricerca, sui risultati intermedi, sulle metodologie acquisite, su tutti i dati e le conoscenze organizzati per il conseguimento degli obiettivi programmati.

2. Il Responsabile della ricerca, previo parere della Commissione Brevetti di cui all'art. 15, può autorizzare l'uso a scopo di pubblicazione scientifica di informazioni la cui divulgazione non sia tale da pregiudicare il requisito di novità del trovato ai fini del brevetto, nonché concordare con la Fondazione le eventuali modalità di divulgazione attraverso i sistemi di comunicazione di massa.

3. Il Responsabile della ricerca ha l'obbligo di far sottoscrivere a tutti i soggetti coinvolti nell'attività di ricerca un impegno di segretezza e confidenzialità, al fine di tutelare gli interessi della Fondazione e dell'inventore.

Titolo IV – Procedure

Articolo 15 – Commissione Brevetti

1. - *Nomina*

Il Direttore Generale della Fondazione nomina i componenti della Commissione Brevetti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. - *Composizione*

La Commissione è composta dal Direttore Scientifico e da non meno di quattro componenti effettivi così individuati: a) due esperti in materie attinenti all'ambito della ricerca e terapia oncologiche e delle correlate tecnologie; b) un esperto in diritto della proprietà intellettuale e brevettuale; c) un esperto in materie economico-finanziarie. La Commissione è presieduta dal Direttore Scientifico.

Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i Responsabili dei Dipartimenti attinenti alla ricerca.

I componenti effettivi rimangono in carica due anni e possono essere confermati nell'incarico; alla scadenza, espletano le funzioni fino all'insediamento dei nuovi eletti.

I componenti della Commissione devono segnalare, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi.

La Commissione può avvalersi, temporaneamente o per singoli casi, di altri componenti senza diritto di voto, scelti fra professionisti esterni, per esigenze connesse con la natura dell'invenzione di cui trattasi o le particolari caratteristiche del mercato della tecnologia al quale la stessa va ascritta.

3. - *Attività e funzioni*

La Commissione esprime il proprio parere sui seguenti ambiti:

- a) brevettazione di un'invenzione;
- b) opportunità di sostenere i costi di brevettazione di un'invenzione, qualora l'inventore decida di cedere i propri diritti alla Fondazione, ai sensi dell'art. 6;
- c) proventi lordi da corrispondere all'inventore, ai sensi dell'art. 9.2 e 13.2;
- d) scelte ed indirizzi della politica di ricerca applicata e di protezione della proprietà intellettuale della Fondazione, ivi comprese le questioni di diritto d'autore e di tutela di software non brevettabile;
- e) divulgazione/pubblicazione di informazioni scientifiche con mantenimento della tutela della proprietà intellettuale della Fondazione.

Qualora la Fondazione abbia acquisito, a qualsiasi titolo, il diritto al brevetto o di brevetto relativo ad un'invenzione, la Commissione, ad esito dell'istruttoria effettuata dalla s. s. Trasferimento Tecnologico (TTO) ai sensi dell'art. 6, ha il compito di esprimere parere in merito a:

- a) atti di disposizione del brevetto;
- b) estensione ad altri paesi, ai sensi delle convenzioni internazionali, della protezione brevettuale delle invenzioni delle quali la Fondazione è titolare esclusivo, individuando le aree geografiche di maggiore interesse, sentito anche il parere dell'inventore;
- c) proposte di individuazione di soggetti pubblici o privati interessati ai brevetti acquisiti dalla Fondazione, in via esclusiva o in comunione con altri soggetti.

4. - Procedure

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la Commissione è tenuta a riunirsi almeno una volta ogni due mesi e ogniquale volta venga convocata dal Direttore Scientifico per la trattazione di questioni che necessitino una pronta risoluzione.

La Commissione può adottare un regolamento interno, relativo alle forme e ai termini delle proprie procedure, anche per quanto concerne i doveri di segretezza e la disciplina delle riunioni.

Per quanto attiene alle regole del voto, ai rapporti fra i componenti della Commissione, alla forma e validità degli atti, alla sostituzione dei componenti, si fa rinvio, in assenza del menzionato regolamento interno o per tutto quanto in esso non previsto, ai principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I pareri e le proposte della Commissione hanno carattere non vincolante per la Fondazione

Articolo 16 – Provvedimenti e competenza

1. I provvedimenti in materia di proprietà intellettuale, oggetto del presente regolamento, sono adottati dagli organi competenti della Fondazione, in conformità allo Statuto.

2. Il Direttore Generale della Fondazione provvede, in caso di imprevisto e perdurante impedimento di un componente effettivo della Commissione Brevetti, alla sua temporanea sostituzione con un supplente e, in casi di comprovata urgenza, all'incarico ai consulenti di cui all'art. 17.

Articolo 17 – Consulenti esterni

1. La Commissione Brevetti, può proporre la stipulazione di contratti di prestazione d'opera intellettuale con Società e singoli professionisti, esperti di comprovata competenza:

- a) per quanto concerne le ricerche di anteriorità relative ad invenzioni acquisite in via esclusiva o in comunione/condivisione dalla Fondazione, il deposito di domanda di brevetto ovvero di estensione all'estero, i ricorsi in opposizione, la resistenza ad altrui ricorsi,
- b) per ogni altro compito ad essi riservato in base alle norme regolanti la loro professione.

2. Con la medesima procedura, la Fondazione può avvalersi di specialisti esterni in ogni altro caso implicante la soluzione di questioni di particolare complessità o la cui trattazione è riservata a soggetti iscritti in speciali albi o elenchi.

Articolo 18 – Azioni giudiziarie

1. Nei casi in cui abbia acquisito a proprio nome il brevetto sull'invenzione, la Fondazione è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione del brevetto o la sua validità, e ciò anche quando il relativo obbligo/onere sia stato pattiziamente posto a carico del licenziatario e questo non vi ottemperi, salvo regresso per il recupero delle spese di giudizio, inoltre, se vi ha un interesse, la Fondazione può intervenire nei procedimenti nei quali il licenziatario è parte.

2. Nei casi in cui titolare del brevetto sia l'inventore e questi trascuri di agire a difesa dei diritti esclusivi, la Fondazione potrà promuovere azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. in virtù dei diritti riconosciuti dall'art. 65 del Decreto.

3. Per i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la competenza sulle decisioni è rimessa al Legale Rappresentante della Fondazione.

4. Le azioni giudiziarie a tutela della paternità dell'invenzione spettano in ogni caso agli inventori.

Titolo V – Disposizioni Finali

Articolo 19 – Ambito di applicazione

Qualora nell'ambito di una ricerca della Fondazione un ricercatore pervenga ad un nuovo modello di utilità, ad una nuova varietà vegetale e/o biologica, ad un nuovo procedimento e/o prodotto

tutelabile o meno con brevetto per invenzione industriale, si applicano le norme del presente Regolamento.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.