IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **542** DEL **28/04/2020**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE DAL TITOLO PROVVISORIO RNA CIRCOLARI SECRETI COME NUOVI BIOMARKERS PROGNOSTICI NEL TUMORE DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO DI CUI SONO INVENTORI LA DOTT.SSA GIULIA FONTEMAGGI ED IL DOTT.GIOVANNI BLANDINO, STIPULA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI
SERVIZI ALLA BARZANÓ & ZANARDO SPA.

Esercizi/o . Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € .** **- Importo esercizio corrente: € .** Budget **- Assegnato: € .** **- Utilizzato: € .** **- Residuo: € .** **Autorizzazione n°: .** Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Acquisizione Beni e Servizi** Il Dirigente Responsabile **Cinzia Bomboni** Responsabile del Procedimento **Cinzia Bomboni** L'Estensore **Emanuela Miceli** Proposta n° DL-503-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 24/04/2020 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 24/04/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**

Parere del Direttore Scientifico IRE **Gennaro Ciliberto** data 23/04/2020 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Aldo Morrone** data 23/04/2020 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- N. 6 Allegati (Contratti di Cessione dei Diritti di Proprietà Industriale - Fontemaggi e Blandino)

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto il D.lgs. 10 Febbraio 2005, n.30 (Codice della Proprietà Industriale);
Visto il Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano (deliberazione IFO n. 725 del 02/08/2016);

Premesso che la Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Giovanni Blandino della UOSD Patologia Oncogenomica ed Epigenetica dell'Istituto Regina Elena sono contitolari di un'invenzione denominata provvisoriamente "RNA circolari secreti come nuovi biomarkers prognostici nel tumore della mammella triplo negativo" unitamente al Dott. Mattia Forcato del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

che la Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Giovanni Blandino, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano, hanno manifestato la volontà di cedere i diritti di sfruttamento economico agli IFO;

che l'apporto inventivo di ciascun inventore è il seguente:

- Giulia Fontemaggi, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, 40%;
- Giovanni Blandino, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 20%;
- Mattia Forcato, Università Di Modena e Reggio Emilia 40%;

che, pertanto, la titolarità del brevetto di cui trattasi è suddivisa tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (60%) e l'Università di Modena e Reggio Emilia (40%);

Considerato che la Commissione Brevetti IFO, in data 15/10/2019, dopo aver esaminato tutta la documentazione trasmessa dagli inventori e dopo un confronto con gli stessi, ha espresso parere favorevole al deposito nazionale del brevetto di cui trattasi, prendendo altresì atto della decisione di cedere i diritti di sfruttamento economico agli IFO;

che, nella successiva riunione del 12/12/2019, la Commissione brevetti IFO ha inoltre approvato il preventivo di spesa elaborato dalla Barzanò & Zanardo spa, decidendo di conferirle il mandato per tutti gli adempimenti necessari al deposito del brevetto;

Ritenuto opportuno autorizzare il deposito nazionale della domanda di brevetto dal titolo provvisorio "RNA circolari secreti come nuovi biomarkers prognostici nel tumore

della mammella triplo negativo", di cui sono coinventori la Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Giovanni Blandino della UOSD Patologia Oncogenomica ed Epigenetica dell'Istituto Regina Elena unitamente al Dott. Mattia Forcato del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

regolamentare, ai sensi del Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano, il passaggio dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'invenzione di cui trattasi dalla Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Giovanni Blandino agli IFO;

stipulare, quindi, il relativo accordo di cessione che, allegato in copia al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

avvalersi della collaborazione tecnica della Barzanò & Zanardo spa ai fini delle procedure relative al primo deposito del brevetto e delle successive attività connesse;

assumere a carico degli Istituti, con imputazione dei costi a valere sui fondi della Ricerca Corrente 2020 dell'Istituto Regina Elena, le spese di brevettazione previste, così come disciplinato da Determina N°246 del 04/03/2020 e il cui esatto importo sarà determinato al termine dei relativi procedimenti;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- autorizzare il deposito nazionale della domanda di brevetto dal titolo provvisorio "RNA circolari secreti come nuovi biomarkers prognostici nel tumore della mammella triplo negativo", di cui sono coinventori la Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Blandino dell'Istituto Regina Elena unitamente al Dott. Mattia Forcato dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- regolamentare, ai sensi del Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano, il passaggio dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'invenzione di cui trattasi dalla Dott.ssa Giulia Fontemaggi ed il Dott. Giovanni Blandino agli IFO;

- stipulare, quindi, i relativi accordi di cessione che, allegati in copia al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- avvalersi della collaborazione tecnica della Barzanò & Zanardo spa ai fini delle procedure relative al primo deposito del brevetto e delle successive attività connesse;
- assumere a carico degli Istituti, con imputazione dei costi a valere sui fondi della Ricerca Corrente dell'Istituto Regina Elena, le spese di brevettazione previste, il cui esatto importo sarà determinato al termine dei relativi procedimenti.

La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Cinzia Bomboni

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "*AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE DAL TITOLO PROVVISORIO RNA CIRCOLARI SECRETI COME NUOVI BIOMARKERS PROGNOSTICI NEL TUMORE DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO DI CUI SONO INVENTORI LA DOTT.SSA GIULIA FONTEMAGGI ED IL DOTT.GIOVANNI BLANDINO, STIPULA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALLA BARZANÓ & ZANARDO SPA.*" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

APPENDICE 5

REGOLAMENTO BREVETTI

DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE[i]

Tra

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (nel seguito indicato "IFO") con sede in Roma, via Elio Chianesi 53 – 00144 C. F. 0215340583e P. IVA01033011006, rappresentati per il presente atto dal Dott. Francesco Ripa di Meana nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato presso la suindicata sede, da una Parte

e

GIULIA FONTEMAGGI, nata a Roma il 02/02/1974 e residente a Roma, in Via Giuseppe Montanelli n°15, codice fiscale FNTGLI74B42H501E, Matricola 7047, (nel seguito indicato "l'Inventore"), dell'altra Parte

Premesso

1. che l'Inventore nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con gli IFO ha realizzato un'invenzione denominata «RNA circolari secreti come nuovi biomarkers prognostici nel tumore della mammella triplo negativo» (qui di seguito "Invenzione") suscettibile di domanda di brevetto/registrazione;
2. che il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale), dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione..»;
3. che è intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalità nel seguito specificate, la cessione da parte dell'Inventore agli IFO dei diritti allo stesso derivanti per effetto del summenzionato Decreto Legislativo n. 30/2005, così come contenuto nella Regolamento IFO relativo alla Proprietà Industriale;
4. gli IFO ha valutato in modo favorevole l'offerta formulata dall'Inventore

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto del contratto
L'Inventore cede agli IFO che accetta, ogni diritto relativo all'Invenzione, ad eccezione del diritto morale di inventore che è sempre irrinunciabile e intrasferibile.

Art. 3) Obblighi delle parti
3.1 Gli IFO si impegnano:
a) ad esaminare i requisiti di brevettabilità/registrabilità dell'Invenzione verificando lo stato dell'arte e discutendone con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni, elaborando la corretta strategia di protezione;
c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto/registrazione riguardanti l'Invenzione;
d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione, avviando progetti congiunti con le imprese.

3.2 L'Inventore si impegna ed obbliga:
a) a riconoscere che gli IFO hanno il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevettazione/registrazione in Italia e all'estero relative all'Invenzione attraverso le modalità che gli IFO stessi riterranno più opportune a loro insindacabile giudizio;
b) a riconoscere che gli IFO hanno il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione dell'Invenzione, ed in particolare di stipulare contratti di licenza con o senza esclusiva, per attribuire a terzi diritti di sfruttamento dell'Invenzione;
c) a collaborare con gli IFO fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine della brevettazione/registrazione dell'Invenzione in Italia ed all'estero.

Art. 4) Riservatezza
Le Parti si impegnano a non porre in essere condotte che possano pregiudicare i requisiti per la brevettazione/registrazione e a mantenere confidenziali tutte le informazioni relative all'Invenzione, fin tanto che non siano state compiute le formalità necessarie alla protezione.

Art. 5) Compensi
Gli IFO riconosceranno all'Inventore una quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'Invenzione, pari al 50%) che potrà conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale dell'Invenzione, al netto delle spese di brevettazione/registrazione e mantenimento, secondo quanto previsto dal Regolamento IFO relativo alla proprietà industriale.
A tal fine gli IFO daranno notizia all'Inventore delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

Art. 6) Legge applicabile
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana per tutto quanto non previsto dal presente contratto.

Art. 7) Foro competente
Ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è stato congiuntamente negoziato e predisposto in ogni sua clausola.

Data 17/4/2020

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Il Legale Rappresentante

L'Inventore

Giulia Fontenapi

_____ _____

[i] Nel caso di più Inventori, il presente contratto va compilato e firmato in originale singolarmente da ogni Inventore.

APPENDICE 5

REGOLAMENTO BREVETTI

DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE[i]

Tra

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (nel seguito indicato "IFO") con sede in Roma, via Elio Chianesi 53 – 00144 C. F. 0215340583e P. IVA01033011006, rappresentati per il presente atto dal Dott. Francesco Ripa di Meana nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato presso la suindicata sede, da una Parte

e

GIOVANNI BLANDINO, nato a SCICLI (RG) il 24/7/1965 e residente a ROMA Via Apuania n.31 codice fiscale BLNGNN65L24I535M Matricola 2549 (nel seguito indicato "l'Inventore"), dell'altra Parte

Premesso

1. che l'Inventore nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con gli IFO ha realizzato un'invenzione denominata «RNA circolari secreti come nuovi biomarkers prognostici nel tumore della mammella triplo negativo» (qui di seguito "Invenzione") suscettibile di domanda di brevetto/registrazione;
2. che il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale), dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca il ricercatore è tolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione..»;
3. che è intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalità nel seguito specificate, la cessione da parte dell'Inventore agli IFO dei diritti allo stesso derivanti per effetto del summenzionato Decreto Legislativo n. 30/2005, così come contenuto nella Regolamento IFO relativo alla Proprietà Industriale;
4. gli IFO ha valutato in modo favorevole l'offerta formulata dall'Inventore

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto del contratto
L'Inventore cede agli IFO che accetta, ogni diritto relativo all'Invenzione, ad eccezione del diritto morale di inventore che è sempre irrinunciabile e intrasferibile.

Art. 3) Obblighi delle parti
3.1 Gli IFO si impegnano:
a) ad esaminare i requisiti di brevettabilità/registrabilità dell'Invenzione verificando lo stato dell'arte e discutendone con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni, elaborando la corretta strategia di protezione;
c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto/registrazione riguardanti l'Invenzione;
d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione, avviando progetti congiunti con le imprese.

3.2 L'Inventore si impegna ed obbliga:
a) a riconoscere che gli IFO hanno il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevettazione/registrazione in Italia e all'estero relative all'Invenzione attraverso le modalità che gli IFO stessi riterranno più opportune a loro insindacabile giudizio;
b) a riconoscere che gli IFO hanno il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione dell'Invenzione, ed in particolare di stipulare contratti di licenza con o senza esclusiva, per attribuire a terzi diritti di sfruttamento dell'Invenzione;
c) a collaborare con gli IFO fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine della brevettazione/registrazione dell'Invenzione in Italia ed all'estero.

Art. 4) Riservatezza
Le Parti si impegnano a non porre in essere condotte che possano pregiudicare i requisiti per la brevettazione/registrazione e a mantenere confidenziali tutte le informazioni relative all'Invenzione, fin tanto che non siano state compiute le formalità necessarie alla protezione.

Art. 5) Compensi

Gli IFO riconosceranno all'Inventore una quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'Invenzione, pari al 50%) che potrà conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale dell'Invenzione, al netto delle spese di brevettazione/registrazione e mantenimento, secondo quanto previsto dal Regolamento IFO relativo alla proprietà industriale.

A tal fine gli IFO daranno notizia all'Inventore delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

Art. 6) Legge applicabile

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana per tutto quanto non previsto dal presente contratto.

Art. 7) Foro competente

Ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è stato congiuntamente negoziato e predisposto in ogni sua clausola.

Data 17/4/2020

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Il Legale Rappresentante

_____

L'Inventore

_____

[i] Nel caso di più Inventori, il presente contratto va compilato e firmato in originale singolarmente da ogni Inventore.