

<b>DELIBERAZIONE N.</b> <u>249</u> <b>DEL</b> <u>12 NOV. 2015</u>	
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO.	
Esercizio <u>2015</u> Conto _____ Sottoconto n. _____ Centro di costo _____ Budget - <b>assegnato:</b> € _____ - <b>utilizzato:</b> € _____ - <b>presente atto</b> € _____ - <b>Residuo :</b> € _____ Scostamento budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE <u>PER PRESA VISIONE</u> <u>Carolelli</u> <u>M.M. 2015</u>	STRUTTURE PROPONENTI DIREZIONE SCIENTIFICA I.R.E. (Prof. Ruggero De Maria) <u>[Signature]</u> DIREZIONE SCIENTIFICA I.S.G. (Prof. Aldo Di Carlo) <u>[Signature]</u> L'ESTENSORE (Dr.ssa Letizia Ciancio) <u>[Signature]</u> <b>Proposta n° 2 del 23/06/2015</b>
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b> <u>[Signature]</u> Data <u>26.6.2015</u> <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE SANITARIO	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> <u>[Signature]</u> Data <u>04/09/2015</u> <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____ Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____	
La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine di cui n° _____ pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	



Segue deliberazione n. **349** del

**12 NOV. 2015**  
pag.

***Il Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena***  
***Il Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano***

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Premesso che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.288/2003 gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- che l'attività di Ricerca Corrente degli IRCCS è valutata dal Ministero della Salute anche sulla capacità di ottenere brevetti la cui proprietà intellettuale risulta in capo all'IRCCS e di cui annualmente occorre indicare la quantificazione economica e la forma di utilizzazione;
- Considerato che negli ultimi anni i ricercatori degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano hanno dimostrato un'ottima capacità inventiva che ha comportato il deposito di un numero considerevole di brevetti, pur in assenza di una regolamentazione interna a riguardo;
- che predeterminare una cornice di regole interne, avente ad oggetto tutte le questioni attinenti i diritti di proprietà industriale o intellettuale dei ricercatori di questi Istituti, assicurerebbe l'assoluto rispetto dei diritti dell'Ente e del ricercatore;
- che una gestione sistematica consentirebbe, tra l'altro, di programmare e monitorare l'azione e la spesa volte alla tutela dell'innovazione in un'ottica di efficienza ed efficacia;



Segue deliberazione n. 819 del **12 NOV. 2015** pag.

- Ritenuto opportuno, quindi, approvare il Regolamento in materia di proprietà industriale (D. Lgs. 10 Febbraio 2005 N. 30) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 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 11 febbraio 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:

- approvare il Regolamento in materia di proprietà industriale (D. Lgs. 10 Febbraio 2005 N. 30) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- adottare il Regolamento dal giorno successivo alla delibera di nomina della Commissione brevetti IRE/ISG di cui all'art. 2 dello stesso.

Il presente atto non comporta alcun onere economico per gli IFO.

Il Direttore Scientifico I.R.E.  
Prof. Ruggero De Maria

Il Direttore Scientifico I.S.G.  
Prof. Aldo Di Carlo



Segue deliberazione n.  dell'1 2 NOV. 2015 pag.

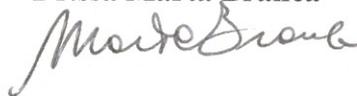
### **Il Commissario Straordinario**

- 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 con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00098 del 20 maggio 2015;
- Preso atto che i Direttori Scientifici proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attestano 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 i Direttori Scientifici proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attestano, 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 Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così come formulata concernente "APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO" e di renderla disposta.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr.ssa Marta Branca**



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30)**

### **PREMESSE**

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono Enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità (Art. 1 Lgs 288/2003).
2. L'attività di Ricerca Corrente degli IRCCS è valutata dal Ministero della Salute anche sulla capacità di ottenere brevetti la cui proprietà intellettuale risulta in capo all'IRCCS e di cui annualmente occorre indicare la quantificazione economica e la forma di utilizzazione.

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni**

- 1) Le presenti norme disciplinano, in armonia con il "Codice di Proprietà Industriale" approvato con il D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005, l'utilizzo, la valorizzazione e il trasferimento di tutte le invenzioni, modelli di utilità e qualsiasi altro prodotto atto ad avere un'applicazione industriale, che sia stato conseguito nell'ambito di un'attività di "ricerca istituzionale" e che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 45 del citato Decreto, sia suscettibile di formare oggetto di brevetto, privativa industriale o altro titolo assimilabile.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intende per attività di "ricerca istituzionale" l'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica svolta da personale dipendente e da titolari di borse di studio e di contratti di collaborazione (nonché di contratti ad essi equiparati) con gli IFO per i quali, nell'ambito dei rispettivi contratti, è prevista un'attività di ricerca.



## **Articolo 2 - Commissione Brevetti**

1) Al fine di valutare le nuove richieste di brevettazione e le azioni finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico dei brevetti di invenzioni generate nello svolgimento dell'attività di ricerca istituzionale è istituita una Commissione Brevetti per ciascun IRCCS (Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano). La Commissione è composta da: il Direttore Scientifico IRE/ISG, che svolge le funzioni di Presidente, da tre ricercatori dipendenti dell'IRCCS, nominati dal Direttore Scientifico IRE/ISG, nonché da un esperto in gestione dei fondi di ricerca. Quest'ultimo non ha diritto di voto durante le riunioni della Commissione. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due membri votanti e del Presidente. I componenti rimangono in carica due anni e possono essere confermati nell'incarico per la medesima durata. Alla scadenza, espletano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi eletti. I componenti della Commissione devono segnalare, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi (per esempio la titolarità del brevetto di cui trattasi). Spetterà al Direttore Scientifico IRE/ISG decidere sulla eventuale astensione.

2) Su richiesta del Direttore Scientifico IRE/ISG, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione anche altri professionisti interni o esterni esperti nel campo relativo alla natura dell'invenzione di cui trattasi o a particolari caratteristiche del mercato della tecnologia al quale la stessa va ascritta.

3) Rientrano fra i compiti primari della Commissione Brevetti quelli di:

- esaminare la comunicazione di invenzione e decidere, in prima istanza, in merito all'opportunità di procedere alla ricerca di anteriorità;
- esaminare la documentazione completa del rapporto di esame di anteriorità e decidere in merito all'opportunità di procedere alla brevettazione dell'invenzione;
- successivamente al primo deposito valutare e, sentito anche il parere dell'inventore, decidere in merito all'opportunità di estendere ad altri paesi, ai sensi delle convenzioni internazionali, la protezione brevettuale delle invenzioni delle quali gli IFO sono titolari esclusivi;



- valutare le clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale contenute in contratti di ricerca commissionata all'Istituto o in contratti di collaborazione scientifica o convenzioni aventi ad oggetto il regolamento della comunione/condivisione di brevetto con altri soggetti pubblici o privati, ed in genere ogni altro tema relativo alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale su invenzioni;
- valutare con una periodicità di 12 mesi l'appropriatezza delle strategie intraprese per la gestione e valorizzazione del titolo;
- stabilire, in considerazione di documentate prospettive di valorizzazione sussistenti allo scadere di ciascuna annualità, gli atti di disposizione del brevetto, ivi compresa, la dismissione del brevetto.

4) La Commissione decide a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 3 - Procedura di brevettazione**

1) Qualora un ricercatore dell'Istituto abbia generato nell'ambito delle attività di ricerca istituzionale un risultato inventivo suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile) ha l'obbligo di seguire le procedure esposte nel documento "Procedura di brevettazione", in appendice (appendice 1). Il documento "Procedura di brevettazione" è parte integrante del presente regolamento.

### **Articolo 4 - Obbligo di riservatezza**

1) In conformità a quanto previsto dagli articoli 98 e 99 del D.Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005, è fatto obbligo ad ogni soggetto impegnato in una ricerca mirata o atta al conseguimento di risultati brevettabili, di osservare il segreto sul progetto, sui risultati intermedi, sulle metodologie acquisite, su tutti i dati e le conoscenze organizzati per il conseguimento degli obiettivi programmati e astenersi da qualunque forma di divulgazione sotto forma di pubblicazione scientifica, comunicazione a congresso o altro. L'inventore ha l'obbligo di tutelare l'invenzione e la sua brevettabilità,



condividendo reagenti ed informazioni relative all'invenzione solo dopo aver fatto stipulare un rigoroso MTA.

#### **Articolo 5 - Titolarità dei diritti**

1) L'inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, siano essi dipendenti, contrattisti di ricerca, borsisti degli IFO, dipendenti di università, di pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, o di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2) Eventuali deroghe ai principi di cui al comma 1 possono essere apportate esclusivamente nell'ipotesi in cui la ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, nonché nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza del ricercatore, mediante convenzioni stipulate preventivamente tra IFO ed i finanziatori. Con le convenzioni si dispone, tra l'altro, in merito alla titolarità dei diritti brevettuali, ai relativi oneri e alle quote di proventi spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti nella ricerca. Resta fermo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

#### **Articolo 6 - Procedura brevettuale ad iniziativa esclusiva dell'inventore**

1) L'inventore che intende presentare a proprio nome una domanda di brevetto deve darne comunicazione scritta alla Direzione Scientifica IRE/ISG. Sono interamente a suo carico le spese di deposito della domanda e successivo mantenimento del brevetto nonché tutte le altre spese di procedura e/o tutela connesse o collegate.

2) Qualora l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome o di cedere la titolarità ad altri egli dovrà procedere, entro venti giorni dall'avvenuto deposito, a darne comunicazione scritta all'Ufficio Brevetti dell'Istituto e a mettere a disposizione in copia tutta la relativa documentazione.

3) L'inventore divenuto titolare del brevetto sarà inoltre tenuto a fornire all'Ufficio Brevetti dell'Istituto completa e tempestiva informazione relativa alle eventuali



estensioni, ai contratti di licenza stipulati, ad ogni atto giuridicamente rilevante nonché ad eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.

4) Agli IFO sarà comunque riconosciuta una percentuale di partecipazione agli utili pari al 30% degli stessi.

#### **Articolo 7 - Cessione dei diritti agli IFO**

1. Qualora l'inventore non intenda promuovere a proprio nome ed a proprie spese la tutela della proprietà industriale – mediante brevetto o similari – rispetto ad un “trovato” frutto della propria attività di ricerca, egli ha facoltà di cedere la propria posizione agli IFO, mediante la stipula del Contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale (appendice 4).

2) L'inventore, deve comunicare al Direttore Scientifico IRE/ISG e all'Ufficio Brevetti, mediante una esauriente relazione scientifica da redigere nell'apposito modulo ROI (Report Of Invention, appendice 2), il risultato inventivo suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto di brevetto, o titolo assimilabile. Come indicato nel documento “Procedura di Brevettazione” (appendice 1), deve allegare al modello ROI tutta la documentazione a sostegno della valutazione scientifica dell'invenzione e della sostenibilità della brevettazione nonché la Scheda Economica del Brevetto, redatta nel modulo predisposto (Scheda Economica Brevetto, appendice 3).

3) Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di più ricercatori dell'Istituto o di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, pubbliche o private, gli inventori indicheranno esplicitamente nel modulo ROI il contributo relativo di ciascun inventore all'invenzione stessa e la natura giuridica dell'ente di appartenenza.

4) Qualora l'invenzione sia stata giudicata dalla Commissione Brevetti suscettibile di essere brevettata, ciascun inventore, cui spetta il diritto di paternità dell'invenzione, ha l'obbligo di agire, nell'esercizio della propria attività di ricerca, con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi dell'Istituto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.



5) Qualora la Commissione Brevetti abbia disposto la brevettazione dell'invenzione, in accordo all'art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005, gli oneri di brevettazione ed i diritti derivanti dall'invenzione, appartengono agli IFO.

6) Gli IFO sono tenuti ad informare tempestivamente l'inventore di qualsiasi atto dispositivo del brevetto.

#### **Articolo 8 - Ripartizione dei costi e dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto**

1) Nell'ipotesi di cui all'art. 7, i proventi (access fees, milestones e royalties) derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione effettivamente percepiti dagli IFO in conseguenza dell'immissione dei diritti relativi all'invenzione sul mercato, (licenze o cessione a terzi) - ivi compresi quelli eventualmente derivanti dall'uso diretto della proprietà intellettuale da parte degli IFO - saranno dagli stessi condivisi con gli inventori come stabilito nell'accordo di cessione dei diritti brevettuali stipulato anteriormente al deposito della domanda di brevetto, ai sensi del comma 1.

In ogni caso all'inventore/i viene riconosciuta una percentuale del 50%.

2) Il diritto ai proventi – trasmissibile agli eredi - in capo all'inventore decorrerà dal momento dell'effettivo incasso dei proventi medesimi da parte degli IFO e la ripartizione effettiva degli stessi, al netto delle spese sostenute, viene effettuata con cadenza annuale.

3) Qualora gli IFO non abbiano manifestato interesse all'invenzione disponendo negativamente a procedere al deposito di brevetto e, esercitando il proprio diritto di trasferibilità dei diritti relativi all'invenzione, abbiano stipulato un accordo di cessione di titolarità a favore dell'inventore o terzi, la corresponsione degli oneri di brevettazione e dei futuri proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione spetta di diritto in toto al titolare subentrato.



### **Articolo 9 - Dismissione del brevetto da parte degli IFO**

- 1) Nel caso di sopravvenuto mancato interesse al mantenimento del brevetto da parte degli IFO questi ultimi, nella persona del Direttore Scientifico IRE/ISG, dopo aver consultato gli altri componenti della Commissione Brevetti, comunicano la propria intenzione di non procedere al mantenimento ulteriore delle spese brevettuali.
- 2) Nel caso di sopravvenuto mancato interesse al mantenimento del brevetto da parte degli IFO l'inventore o altro soggetto interessato ha la facoltà di subentrare nella titolarità dello stesso tramite stipula di un contratto di Cessione di Titolarità di Brevetto entro 60 giorni dalla comunicazione.
- 3) La cessione della titolarità del diritto al brevetto relativo all'invenzione trasferisce dagli IFO al subentrante i costi di mantenimento ed il diritto di sfruttamento dello stesso, fatto salvo quanto sancito nel comma 4.
- 4) L'inventore subentrante è tenuto a rimborsare le spese sostenute dagli IFO per la procedura di brevettazione dell'invenzione ed il mantenimento del brevetto nella misura del 50% delle spese sostenute dall'Ente e secondo una modalità che andrà di volta in volta concordata tra le parti.
- 5) Lì dove, entro 60 giorni dalla comunicazione di sopravvenuto mancato interesse al mantenimento del brevetto da parte degli IFO non sia stato ratificato alcun contratto di Cessione di Titolarità, il brevetto viene abbandonato.

### **Articolo 10 - Utilizzo dei proventi economici**

- 1) Tutti i proventi economici percepiti dagli IFO in virtù del presente regolamento saranno destinati esclusivamente all'attività di ricerca, sotto la responsabilità del Direttore Scientifico IRE/ISG.



## **TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 11 - Azioni giudiziarie**

1) Le controversie tra l'inventore e IFO sono devolute alla esclusiva competenza del foro di Roma.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione IFO di nomina della Commissione Brevetti.

2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione brevetti dovrà analizzare tutti i brevetti di cui gli IFO sono titolari e stipulare con gli inventori dipendenti degli Istituti un apposito accordo per la regolazione dei rapporti economici.

### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005.

## APPENDICE 1

### REGOLAMENTO BREVETTI

#### DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO

#### PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

1) Un ricercatore IRE/ISG che abbia generato un risultato inventivo suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto di brevetto, che non desidera depositare a proprio nome, è tenuto a darne comunicazione al Direttore Scientifico IRE/ISG attraverso l'invio, per via telematica, di una esauriente relazione scientifica redatta nell'apposito modulo predisposto-modulo ROI (Report Of Invention, appendice 2).

1)bis Qualora il ricercatore desideri depositare il brevetto secondo le modalità di cui all'art 7 del Regolamento, è tenuto a darne comunicazione al Direttore Scientifico IRE/ISG ed a firmare l'apposito contratto per la cessione dei diritti di proprietà industriale (appendice 4).

2) L'inventore è altresì tenuto a compilare ed inviare alla Direzione Scientifica IRE/ISG la Scheda Economica Brevetti per la parte di propria competenza (appendice 3).

3) Una volta ricevuto il ROI debitamente compilato, l'Ufficio Brevetti provvederà ad inoltrare via email il ROI e tutta la documentazione ad essa allegata alla Commissione Brevetti IRE/ISG, la quale avrà 15 giorni lavorativi per decidere sull'eventuale interesse a brevettare l'invenzione.

4) Nel caso sussistano condizioni di co-titolarità con terze parti, l'inventore IRE/ISG provvederà con le modalità opportune a coinvolgere tutti gli interessati nel processo di negoziazione, di concerto con gli inventori e gli Uffici Brevetti degli enti di appartenenza e stipulerà un accordo preliminare di co-titolarità con gli aventi diritto.



- 5) In caso di giudizio positivo da parte della Commissione Brevetti IRE/ISG, si provvederà a richiedere un preventivo spese per la ricerca di anteriorità e per le procedure di brevettazione in Italia ed in altri paesi allo studio professionale individuato come referente dalla Direzione Scientifica IRE/ISG.
- 6) Una volta ottenuto il preventivo spese per la ricerca di anteriorità e per le procedure di brevettazione in Italia ed in altri paesi, l'inventore lo invierà alla Direzione Scientifica IRE/ISG per la necessaria autorizzazione.
- 7) Nel corso della fase di ricerca di anteriorità l'inventore dovrà fornire allo studio incaricato tutte le eventuali integrazioni e chiarimenti alla comunicazione di invenzione dallo stesso richieste.
- 8) Ricevuto il rapporto di esame di anteriorità, la Commissione Brevetti IRE/ISG avrà cinque giorni lavorativi per inoltrare un parere.
- 9) Se la Commissione Brevetti IRE/ISG avrà deciso favorevolmente alla brevettazione dell'invenzione e non sussistono condizioni di co-titolarità con terze parti, si procede alla stesura e pubblicazione della delibera di autorizzazione al deposito e stipula dell'accordo di cessione dei diritti patrimoniali.
- 10) L'Ufficio Brevetti trasmetterà allo Studio professionale individuato come referente dalla Direzione Scientifica IRE/ISG la lettera di incarico a procedere al deposito del brevetto nella/e nazione/i, previamente approvate dalla Commissione stessa.
- 11) Se sussistono condizioni di co-titolarità con terze parti, l'inventore fornirà tutte le informazioni necessarie a che venga finalizzato un accordo di co-titolarità con gli aventi diritto terzi attraverso la stipula di un accordo tra le parte con valore legale. Tale stipula deve precedere il conferimento di incarico allo studio professionale del deposito di brevetto.
- 12) A partire dal decimo mese successivo alla data di priorità del primo deposito e con cadenza annuale la Commissione Brevetti IRE/ISG valuterà in merito alla possibilità di deposito di ulteriori domande di brevetto in paesi diversi da quelli compresi nel primo deposito. Eventuali estensioni del brevetto ad altri paesi,



previamente autorizzate dalla Commissione Brevetti, verranno effettuate seguendo la procedura prevista per il primo deposito.

13) A partire dal decimo mese successivo alla data di priorità del primo deposito e con cadenza annuale l'inventore (con l'ausilio del Servizio Amministrativo Ricerca) è tenuto ad aggiornare la Scheda Economica Brevetti (appendice 3) da inoltrare alla Direzione Scientifica IRE/ISG.

14) A partire dal decimo mese successivo alla data di concessione del primo brevetto e con cadenza annuale, in funzione degli investimenti effettuati, dei costi previsti e delle prospettive di sfruttamento, la Commissione Brevetti IRE/ISG valuta l'appropriatezza delle strategie intraprese per la gestione e valorizzazione del titolo e decide in merito ad eventuali modifiche della strategia o cessione di titolo. In ogni caso, se allo scadere del secondo anno dalla data di priorità del primo deposito non sono in atto, o non sono previste, strategie atte alla valorizzazione economica del titolo (ie: accordi con ditte farmaceutiche o spin off per la commercializzazione del titolo), la Commissione Brevetti deciderà per la sospensione delle spese per la protezione del titolo negli anni a seguire.

**APPENDICE 2**

**REGOLAMENTO BREVETTI**

**DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO**

**REPORT OF INVENTION**

**PRESENTAZIONE NUOVA INVENZIONE**

**GENERALITA' PROPONENTE** (*1° inventore*)

- NOME E COGNOME
- LABORATORIO
- QUALIFICA
- TEL. (fisso e mobile)
- FAX
- E-MAIL

**TITOLO dell' INVENZIONE** (*provvisorio*)

**AREA DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO**

**DESCRIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA** (*descrivere: le caratteristiche principali, il problema risolto, lo stato di avanzamento del progetto, lo stadio di sviluppo dell'invenzione*)

**STATO DELL'ARTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE INDICATO CON RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

**CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELL'INVENZIONE** (*descrivere: i vantaggi tecnici, i vantaggi economici rispetto al mercato di riferimento, etc.*)



## AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI

## EVENTUALI CONTATTI IN CORSO

## EVENTUALI PUBBLICAZIONI IN LAVORAZIONE

**SOGGETTI CONTITOLARI e/o CO-INVENTORI** (*ove esistenti, segnalando dei secondi la relativa posizione giuridica rispetto all'Ente di appartenenza e le quote di apporto inventivo*)

### SOGGETTI CO-INVENTORI

1. *Nome e Cognome, Ente di appartenenza, quota di apporto inventivo: N %*
2. *Nome e Cognome, Ente di appartenenza, quota di apporto inventivo: N %*
3. *Nome e Cognome, Ente di appartenenza, quota di apporto inventivo: N %*

Le quote di co-titolarità sono quindi:

### SOGGETTI CONTITOLARI:

<i>ENTE n°1</i>	<i>N%</i>
<i>ENTE n°2</i>	<i>N %</i>
<i>ENTE n°3</i>	<i>N %</i>

### IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA:

"Il sottoscritto si impegna a garantire, a nome proprio e a nome degli eventuali co-inventori, assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale chiede tutela brevettuale, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto".

*FIRMA DEL RICHIEDENTE/PROPONENTE*

**APPENDICE 3**

**REGOLAMENTO BREVETTI**

**DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO**

**SCHEDA ECONOMICA BREVETTO**

**TITOLO dell' INVENZIONE**

**SOGGETTI CONTITOLARI** (con indicazione della quota di titolarità)

ENTE n°1	N%
ENTE n°2	N %
ENTE n°3	N %

**FINANZIAMENTI RICEVUTI ex. art 5 comma 2 Regolamento:** (includono tutti i finanziamenti ricevuti: industriali, pubblici, nazionali o europei, ecc.) Nel caso di assenza di finanziamenti specificare: finanziamenti assenti.

**COSTI DI BREVETTAZIONE:** (Ricerca di anteriorità, domanda, deposito, mantenimento). Da compilare da parte degli IFO e dell'inventore dopo l'attuazione della "PROCEDURA DI BREVETTAZIONE" (APPENDICE 1)

Causale	Fattura n.	Costo per invenzione

**APPENDICE 4**

**REGOLAMENTO BREVETTI**

**DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO**

**CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE<sup>1</sup>**

**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 da ..... (*INSERIRE NOME COGNOME*) nella sua qualità di ..... domiciliato presso la suindicata sede, da una Parte

e

\_\_\_\_\_ (INSERIRE NOME E COGNOME  
DELL'INVENTORE) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
Matricola \_\_\_\_\_ (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 « \_\_\_\_\_ » (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

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
Il Legale Rappresentante

L'Inventore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> Nel caso di più Inventori, il presente contratto va compilato e firmato in originale singolarmente da ogni Inventore.

