

**DELIBERAZIONE N.** 725 **DEL** 02 AGO. 2016

**OGGETTO:** NUOVO PERCORSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E NOMINA DELLA COMMISSIONE BREVETTI.

Esercizio <u>2016</u> Conto _____ Sottoconto n. _____ Centro di costo _____ Budget - assegnato: € _____ - utilizzato: € _____ - presente atto: € _____ - Residuo: € _____ Scostamento budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE PER PRESA VISIONE Servizio Risorse Economiche <u>[Firma]</u>	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.SSA MARTA BRANCA <u>[Firma]</u>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>[Firma]</u></p> Data <u>2-8-2016</u> <p style="text-align: center;"><u>[Firma]</u>                  IL DIRETTORE SANITARIO</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>[Firma]</u></p> Data <u>29/7/2016</u> <p style="text-align: center;"><u>[Firma]</u>                  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p>
--	---

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. **125** del **02 AGO. 2016** pag.  
**Il Commissario Straordinario**

- 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;
- In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00098 del 20.5 2015;
- Premesso che con deliberazione IFO n. 849 del 12 Novembre 2015 è stato approvato il Regolamento in materia di proprietà industriale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- che con deliberazioni n. 67/2016 e n. 47/2016 sono state istituite le Commissioni Brevetti degli IRCSS Regina Elena e San Gallicano che stabiliscono che la possibilità di brevettazione può nascere già dalla fase di avvio delle attività di ricerca e non semplicemente al loro termine;
- che la strategia di valorizzazione delle conoscenze scientifiche si misura oggi non sulla base della quantità dei prodotti tutelati, ma sulla valutazione delle potenzialità di trasferimento tecnologico;
- Tenuto presente che, fin dal sorgere dell'idea, può essere opportuno tutelarla, pur non impedendone la diffusione, mediante la stipula di un accordo di segretezza (NDA) e/o di trasferimento di materiale biologico (MTA) e, di conseguenza, seguire queste attività fino alla commercializzazione del brevetto;
- Ravvisata la necessità di istituire un'unica Commissione Brevetti degli IFO, che subentri alle già costituite Commissioni Brevetti degli IRCCS Regina Elena e San Gallicano, al fine di ottimizzare e rendere più agevole ed efficiente il percorso di valorizzazione ed avere una visione completa di tutte le idee ed i brevetti dei ricercatori IFO;
- Ritenuto opportuno implementare le attività della Commissione attraverso un percorso che comprenda la catalogazione delle idee, la brevettabilità e la commercializzazione, avvalendosi di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico interno alla Commissione Brevetti IFO;



Segue deliberazione n. 725 del 2 AGO. 2018.

Considerato

che - in considerazione della nuova configurazione di un'unica Commissione Brevetti - è opportuno completare il percorso brevettuale e di commercializzazione attraverso una riconfigurazione del flusso di brevettabilità delle idee come di seguito descritto e rappresentato nell'appendice n.1 :

- Catalogazione delle idee, realizzata dalla Commissione brevetti IFO e dalle Direzioni Scientifiche IRE/ISG;
- Monitoraggio e stato di avanzamento delle idee brevettabili;
- Deposito del brevetto e tutela della proprietà;
- Istituzione dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, per la valorizzazione del brevetto;

Considerato

quindi necessario apportare le seguenti modifiche al Regolamento in materia di proprietà industriale degli IFO:

- sostituire l'art. 2 punto 1) con il testo seguente: *“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 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri. La Commissione è composta da: il Direttore Scientifico IRE/ISG (a seconda che il brevetto all'ordine del giorno sia di un inventore IRE o ISG), che svolge le funzioni di Presidente da quattro ricercatori dipendenti degli IFO, nominati dalla Direzione Generale su parere dei Direttori Scientifici, nonché da un componente amministrativo. Quest'ultimo non ha diritto di voto durante le riunioni della Commissione. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre 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*



Segue deliberazione n. *75* del *02* AGO. 2016 pag.

*brevetto di cui trattasi). Spetterà al Presidente decidere sulla eventuale astensione.”;*

- integrare il Regolamento in materia di proprietà industriale degli IFO con le appendici n. 1, 6 e 7 che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

opportuno modificare ed integrare il Regolamento in materia di proprietà industriale degli IFO, come precedentemente descritto, adottando il nuovo testo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di procedere alla nomina della Commissione Brevetti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri composta nel modo che segue:

- Direttore Scientifico degli IRCCS Regina Elena/San Gallicano (a seconda che il brevetto all'ordine del giorno sia di un inventore IRE o ISG), in veste di Presidente;
- Dr.ssa Paola Nisticò, Dirigente Medico dell'Istituto Regina Elena;
- Dr.ssa Giulia Piaggio, Dirigente Biologo dell'Istituto Regina Elena;
- Dr. Mauro Picardo, Dirigente Medico dell'Istituto San Gallicano;
- Ing. Giuseppe Navaneri, Dirigente Ingegnere degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- un componente amministrativo nominato con atto successivo, in qualità di segretario e senza diritto di voto;

Ritenuto

altresì opportuno approvare il nuovo percorso di Trasferimento Tecnologico, quale strumento per accompagnare il ricercatore dall'idea brevettuale alla commercializzazione del brevetto;

Preso atto

che il Technology Transfer Office (TTO) è già istituito con funzioni trasversali all'interno del Clinical Trial Center, come da deliberazione IFO n. 732/2015, e che lo stesso sarà parte integrante del percorso di Trasferimento Tecnologico di cui al presente atto;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio



Segue deliberazione n. **725** del **2 AGO. 2016** pag.

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;

Visto

il parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

#### **DELIBERA**

- di adottare il nuovo Regolamento in materia di proprietà industriale degli IFO, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di nominare la Commissione Brevetti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri composta nel modo che segue:

- Direttore Scientifico degli IRCCS Regina Elena/San Gallicano (a seconda che il brevetto all'ordine del giorno sia di un inventore IRE o ISG), in veste di Presidente;
- Dr.ssa Paola Nisticò, Dirigente Medico dell'Istituto Regina Elena;
- Dr.ssa Giulia Piaggio, Dirigente Biologo dell'Istituto Regina Elena;
- Dr. Mauro Picardo, Dirigente Medico dell'Istituto San Gallicano;
- Ing. Giuseppe Navaneri, Dirigente Ingegnere degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- un componente amministrativo, nominato con atto successivo, in qualità di segretario e senza diritto di voto;

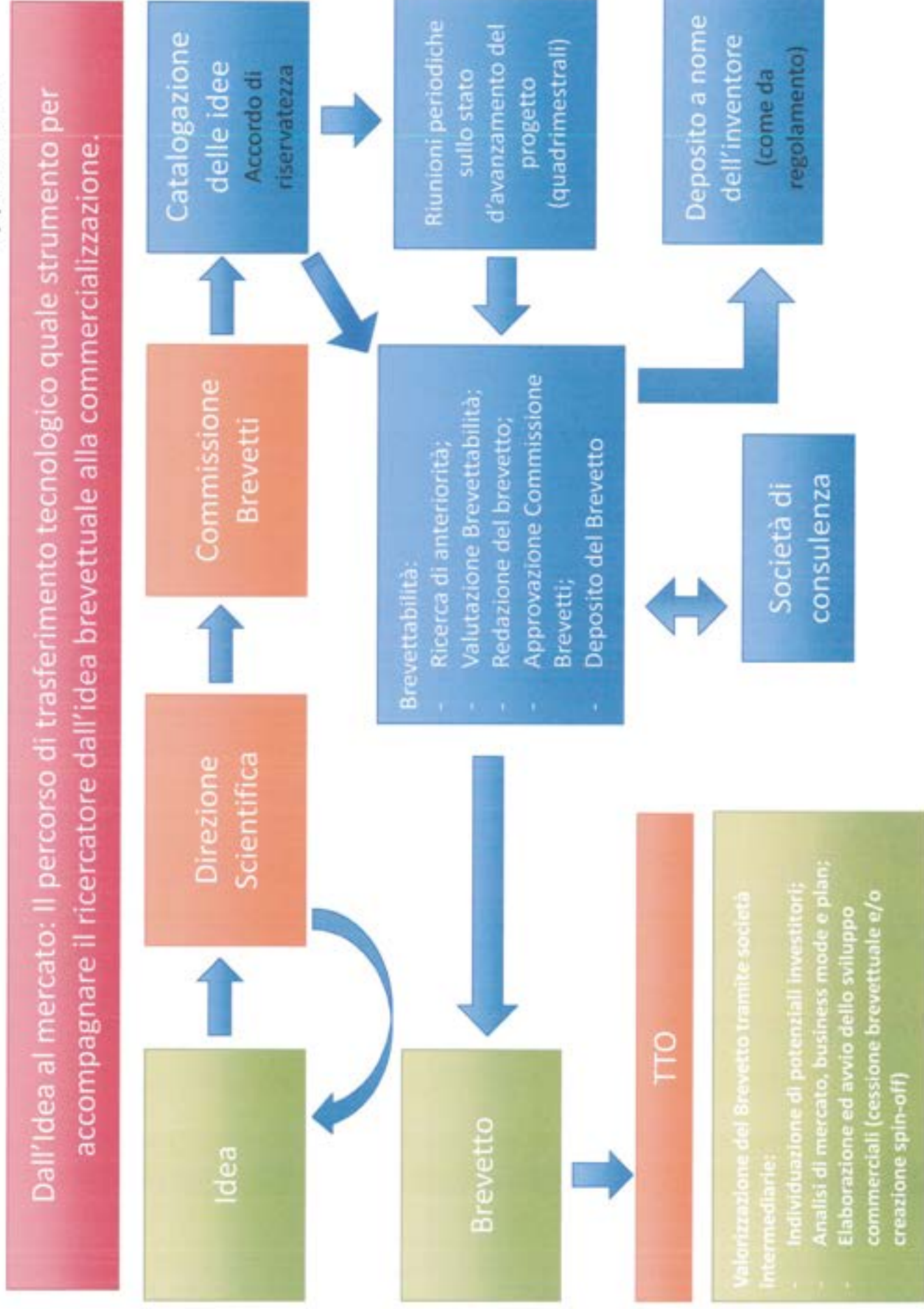
- di estendere le attività del Technology Transfer Office (TTO), di cui alla deliberazione IFO n. 732/2015, comprendendovi anche quelle indicate nel percorso di Trasferimento Tecnologico di cui all'appendice n. 1.

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

Il Commissario Straordinario

D.ssa Marta Branca

## Appendice 1



## APPENDICE 2

### REGOLAMENTO BREVETTI

#### DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO

##### PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

- 1) La Commissione brevetti IFO, dopo un parere favorevole della Direzione Scientifica IRE, procede alla catalogazione delle idee che possono nascere già dalla fase di avvio delle attività scientifiche dei ricercatori e dei clinici degli IFO.
- 2) Con cadenza quadrimestrale la Commissione effettua delle riunioni per valutare lo stato di avanzamento dell'idea brevettabile.
- 3) Qualora l'idea generi un risultato inventivo suscettibile, a giudizio dell'inventore e della Commissione, di essere oggetto di brevetto, e l'inventore 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 (ROI-Report Of Invention, appendice 3).  
  
3)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 5).
- 4) 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 4).
- 5) 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 IFO, la quale avrà 15 giorni lavorativi per decidere sull'eventuale interesse a brevettare l'invenzione.

- 6) 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.
- 7) In caso di giudizio positivo da parte della Commissione Brevetti IFO, 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Ricevuto il rapporto di esame di anteriorità, la Commissione Brevetti IFO avrà cinque giorni lavorativi per inoltrare un parere.
- 11) Se la Commissione Brevetti IFO 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.
- 12) 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.
- 13) 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.

14) A partire dal decimo mese successivo alla data di priorità del primo deposito e con cadenza annuale la Commissione Brevetti IFO 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.

15) 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 4) da inoltrare alla Direzione Scientifica IRE/ISG.

16) 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 IFO 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 3

#### 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 4

### 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 5**

**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>1</sup> Nel caso di più Inventori, il presente contratto va compilato e firmato in originale singolarmente da ogni Inventore.

## APPENDICE 6

### ACCORDO DI SEGRETEZZA

Tra

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-ISTITUTO REGINA ELENA** – con sede in Roma, via Elio Chianesi 53 – 00144 (di seguito denominato "IFO"), legalmente rappresentati dal Direttore Generale..

e

..... con sede legale in ..... (di seguito denominato il "Ricevente")  
rappresentato ai fini del presente accordo dal ..... (*Amministratore delegato*)

Nel seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- a) il Ricevente ha manifestato interesse per le attività di ricerca di IFO-IRE ed in particolare nei risultati ottenuti da (.....) nel campo di (....)
- b) tali risultati sono oggetto di una domanda di brevetto (.....), n. deposito: (....) depositato il (....) (di seguito denominato "Prodotto") di cui IFO è titolare;

le Parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) IFO fornirà al Ricevente informazioni (per la fabbricazione uso, manutenzione, etc.) concernenti il trovato descritto nella domanda di brevetto.
- 3) Tali informazioni saranno fornite al Ricevente in qualsiasi forma concordata e su qualsiasi tipo di supporto nonché in modo diretto mediante esposizione orale, in modo che esso possa determinare l'eventuale interesse ad ottenere una licenza da IFO o comunque per concludere un

accordo con IFO per la fabbricazione, l'uso e la vendita del "Prodotto" alle condizioni da stabilire di comune accordo ovvero a concordare attività di ricerca di interesse comune.

- 4) Indipendentemente dal fatto che il Ricevente esprima interesse o meno al "Prodotto", o che si addivenga alla discussione o alla conclusione di un contratto, il Ricevente assume la responsabilità di mantenere segreti i predetti dati e informazioni ottenuti da IFO concernenti il "Prodotto" nonché quelli ottenuti nel corso di sperimentazioni effettuate dal (o per conto del) Ricevente.
- 5) Il Ricevente non comunicherà le dette informazioni ed i dati concernenti il "Prodotto" a terzi nè metterà comunque alcuno in situazioni di prendere conoscenza di dette informazioni e dati senza il preventivo consenso scritto di IFO.
- 6) Il Ricevente utilizzerà tali informazioni e dati esclusivamente per determinare il proprio interesse ad ottenere da IFO la concessione dei diritti di sfruttamento del "Prodotto".
- 7) A tal fine il Ricevente potrà mettere a conoscenza di dette informazioni e dati i propri dipendenti impegnandoli al segreto, ed il Ricevente sarà solidamente responsabile per qualsiasi violazione del segreto, direttamente o indirettamente commessa da questi.
- 8) Il Ricevente comunicherà a IFO il nome di tutti i suoi dipendenti ai quali sono state comunicate le sopradette informazioni e dati.
- 9) Il Ricevente sarà responsabile per danni nei confronti di IFO qualora terzi prendano conoscenza delle informazioni e dati dal Ricevente stesso, dai suoi dipendenti, anche qualora ciò sia dovuto alla sola negligenza del Ricevente e dei suoi dipendenti per la protezione della segretezza delle informazioni e dati ricevuti da IFO.
- 10) L'impegno di segretezza non si applica a quelle informazioni, processi, know how e tecnologie:
  - che il Ricevente possedesse prima della firma del presente accordo;
  - che sono o saranno di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio indipendentemente dall'azione del Ricevente o di suoi dipendenti.
- 11) Nel caso che il Ricevente decida di affidare la realizzazione delle prove necessarie per determinare il proprio interesse al "Prodotto" a persone non legate da rapporti di dipendenza dal

Ricevente o ad altre ditte, il Ricevente dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto di IFO per l'effettuazione di tali prove, e risponderà nei confronti di IFO per la conservazione del segreto come se si trattasse di propri dipendenti.

- 12) Il presente accordo non costituirà alcun obbligo da parte del Ricevente o di IFO a concludere un accordo per lo sfruttamento del "Prodotto" e non precluderà a IFO la possibilità di offrire il "Prodotto" ad altri eventualmente interessati.
- 13) In ogni caso il Ricevente si impegna a non procedere allo sfruttamento del "Prodotto" sia direttamente sia indirettamente, se non previo accordo da stipulare con IFO.
- 14) Il Ricevente si impegna a comunicare a IFO entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione oggetto del brevetto le proprie decisioni in merito ad una eventuale concessione di licenza.
- 15) Il Ricevente, qualora non sia interessato al "Prodotto", si impegna a restituire il dossier contenente le informazioni fornite da IFO sul "Prodotto" e a non conservare copia alcuna ed accertarsi che né i suoi dipendenti né gli eventuali terzi ai quali è stato autorizzato a fornire informazioni e dati abbiano conservato copie.
- 16) Le disposizioni previste dal presente accordo saranno applicabili a tutte le altre informazioni e a tutto il materiale che in futuro IFO dovesse eventualmente fornire in via confidenziale al Ricevente.
- 17) L'obbligo del Ricevente di mantenere riservati i dati ottenuti da IFO sul prodotto scadrà dopo 10 (dieci) anni dalla firma del presente accordo.
- 18) Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Roma e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

IL RICEVENTE

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

data

## NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This Agreement is made on....., 2015 by and between ..... with its principal place at .....(hereinafter called “.....”) and **Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto Regina Elena** with its principal place at Via Elio Chianesi 53 00144 Roma Italy (hereinafter called “IFO”).

IFO are desirous of collaboration and exchanging certain confidential and proprietary information possessed by each party to Research Agreement’s execution, hereinafter called “Purpose”.

So as to prevent the non-authorized disclosure of Reserved Information the Parties agree to establish a confidentiality relationship, related to the reserved and confidential information exchange.

NOW THEREFORE, the parties hereby agree as follows;

1. “Confidential Information shall” mean any and all information, materials and data exchanged among the parties related to the proposed projects in any tangible or intangible form under this Agreement, including but not limited to information regarding its respective businesses, markets, strategies, service prices, budget, technologies, products, facilities, processes, designs, specifications, requirements, inventions, ideas, trade secrets, know-how, and other business, technical and financial information. If the Confidential Information is disclosed in writing or other tangible form, it shall be marked with “Confidential”, “Proprietary” or with similar legend. If the Confidential Information is disclosed orally or in other intangible form, it shall be identified as confidential at the time of disclosure and reduced to writing which is identified as confidential and sent to the receiving party within thirty (30) days after the disclosure.
  
2. Each party shall maintain in strict confidence the Confidential Information received from the other party under this Agreement and shall not disclose or divulge Confidential

Information to any third party. Each party shall use the same degree of care to protect the Confidential Information as it employs with regard to its own confidential information of like importance, but in no event less than a reasonable degree of care. Each party agrees to limit disclosure of the Confidential Information received from the other party hereunder only to its employees, officers, directors, agents or consultants who have a need to know for the Purpose of this Agreement. Each party shall take the appropriate steps to have those employees, officers, directors, agents or consultants agree to be bound by the confidentiality obligations no less strict than as provided herein.

3. Each party shall use the Confidential Information received from the other party hereunder solely for the Purpose of this Agreement, and shall not use the same for any other purpose.
4. The obligations imposed upon the receiving party shall not apply to any information which:
  - a. was already known to the receiving party before disclosure;
  - b. is or becomes publicly known through no fault of the receiving party;
  - c. is rightfully obtained by the receiving party from a third party without any obligation of confidentiality
  - d. is developed independently by the receiving party without access to the disclosing party's Confidential Information;
  - e. is approved for release by prior written consent of the disclosing party; or
  - f. is required to be disclosed by any applicable law or regulation or any order of a court of competent jurisdiction or governmental agencies, provided however, that prior to such disclosure the required party shall inform the disclosing party to allow an opportunity to take necessary protective measures to prevent or limit the disclosure of such Confidential Information.
5. All Confidential Information shall remain the property of the disclosing party. Upon termination or expiration of this Agreement, all Confidential Information shall promptly be returned to the disclosing party or destroy the same and provide a certificate to the disclosing party certifying such destruction as instructed by the disclosing party.

6. This Agreement shall not be construed as granting, expressly or implied, any license or right under any patent, copyright, trademark, know-how, trade secret or other intellectual property right contained in Confidential Information.  
No rights are provided to use the Material or Modifications for profit-making or commercial purposes. If a party desires to use the Material or Modifications for such profit-making or commercial purposes, it agrees that it must first negotiate a license or other appropriate agreement with.
7. This Agreement shall become effective on the date of this Agreement and shall terminate on completion of the Purpose. However, the obligations of the receiving party with respect to Confidential Information received hereunder shall continue in effect for a period of three (3) years from the date of receipt of the Confidential Information from the disclosing party. The parties may agree to extend the term of this Agreement in writing signed by duly authorized representatives of the parties.
8. The parties acknowledge that any breach of this Agreement may cause irreparable harm to the disclosing party, and the parties agree that the disclosing party's remedies for any such breach may include, in addition to damages and all other available remedies, injunctive relief against such breach.
9. This Agreement shall not be assigned or transferred by either party without the prior written consent of the other party.
10. All disputes or controversies arising between the parties out of or in relation to this Agreement shall be finally settled by arbitration in Rome in accordance with the laws of Italy. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon the parties hereto.
11. This Agreement may be amended or supplemented only by a written agreement signed by duly authorized representatives of both parties.

12. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to the subject matter hereof and supersedes all prior or simultaneous representations, discussions, negotiations or agreements whether written or oral.

13. If any provision of this Agreement is found to be unenforceable, the remainder of the Agreement shall be enforced as fully as possible and the unenforceable provision shall be deemed modified to the limited extent required to permit its enforcement in a manner most closely representing the intention of the parties as expressed herein.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first above written.

Party A:

Party B:

Name:

Name:

Title:

Title:

**APPENDICE 7**

**REGOLAMENTO BREVETTI**

**DEGLI IRCCS REGINA ELENA E SAN GALLICANO**

**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE**

tra

**Società XXX**, con sede legale in Via XXX rappresentata da XXX, nella sua qualità di XXX,  
(di seguito, per brevità, anche "**RICEVENTE**"),

e

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ISTITUTO REGINA ELENA/ISTITUTO SAN GALLICANO (IRE/ISG)** con sede legale in Roma, via Elio Chianesi 53, rappresentata da XXX, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, anche il "**PROVIDER**")

(di seguito congiuntamente definite anche le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

**Premesso che**

PROVIDER vuole trasferire, ed il RICEVENTE desidera ricevere, i Materiali (come di seguito definiti) secondo i termini e le condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, in considerazione del contenuto di cui al presente accordo, della ricezione di seguito definita, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**1. TRASFERIMENTO DEL MATERIALE**

**1.1 Trasferimento.** Il Provider dovrà trasferire il Materiale XXXXX (*da specificare*) al Ricevente in funzione di specifiche progettualità del Ricevente (le "Ricerche") (*da specificare*) .

**1.2 Restrizioni sul Trasferimento.** Il Ricevente potrà limitare l'accesso e l'utilizzo del Materiale al gruppo di ricercatori coinvolti nelle Ricerche coordinati dal Principal Investigator

XXX e a persone impegnate nello svolgimento delle Ricerche nel laboratorio del Ricevente sotto il controllo diretto del Principal Investigator.

Il Ricevente deve supervisionare tutte le persone impegnate nello svolgimento della Ricerca, e deve assicurarsi che tali persone siano informate e rispettino le norme applicabili del presente Accordo.

Il Materiale potrà esser trasferito e messo a disposizione di terze parti o affiliate del Ricevente per condurre le Ricerche.

Al termine degli studi, qualsiasi Materiale inutilizzato o che ne deriva deve essere riconsegnato al Provider o custodito sotto la supervisione del Ricevente in accordo con le leggi ed i regolamenti vigenti e se presenti, le relative istruzioni e procedure scientifiche o eventualmente distrutto in accordo con il Provider.

**1.3 Scopo.** Il Ricevente si impegna ad utilizzare il Materiale solo per lo scopo delle Ricerche. Il Ricevente non può utilizzare i Materiali di Ricerca o di sperimentazione, sugli esseri umani o animali destinati al consumo umano e non può incorporare il Materiale in prodotti destinati alla vendita commerciale. Se il Ricevente desidererà utilizzare il materiale o sue modifiche per tale scopo di lucro o fini commerciali, dovrà essere previamente negoziato un contratto di licenza. Il Ricevente non può utilizzare il materiale per scopi diversi da quelli delle Ricerche.

**1.4 Conformità.** Il ricevente deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti così come tutte le istruzioni scritte con riferimento allo stoccaggio, la manipolazione, l'uso, la consegna e lo smaltimento del Materiale.

## **2. DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

**2.1 Diritti Progressi.** Nessuna parte concede, assegna, trasmette, o altrimenti trasferisce all'altra Parte i diritti di proprietà intellettuale già appartenenti alla Parte dalla data effettiva, salvo che sia diversamente stabilito di comune accordo tra le Parti.

**2.2 Invenzioni.** Fatta salva la sezione 1.3, sui progetti condivisi con il Provider, se l'uso del Materiale di seguito porta ad un'invenzione o scoperta (brevettabile o meno) relativa al materiale (un'"invenzione", nel caso di Materiale biologico, include qualsiasi progenie o derivata, o di modifiche del Materiale), il Ricevente informerà tempestivamente gli interessati di tale

invenzione, i quali si confronteranno circa la possibilità di presentare una o più domande di brevetto per le invenzioni concepite da uno o più collaboratori che tramite l'uso del Materiale arriveranno a poter brevettare.

**2.3 Deposito della domanda di brevetto.** Nessuna delle Parti deve presentare domanda di brevetto sostenendo che le invenzioni nascono attraverso l'utilizzo del Materiale senza dare conto all'altra Parte coinvolta nel progetto delle Ricerche e senza accordo scritto e consenso della stessa.

**2.4 Possesso della Proprietà Intellettuale.** La proprietà delle invenzioni è definita da leggi e regolamenti applicabili relativi alla proprietà e in particolare secondi specifici accordi tra le Parti, tenendo conto del ruolo e del contributo di persone coinvolte nella ricerca.

### 3. RISERVATEZZA

**3.1 Obblighi.** Ai fini del presente Accordo, le seguenti sono "Informazioni Riservate": (i) qualsiasi dato o informazione scientifica, tecnica (collettivamente, "Dati") divulgata da Provider al Ricevente in materia di Materiali, (ii) qualsiasi dato divulgato in forma elettronica o scritta dal Provider al Ricevente che è contrassegnato come "riservato" o che è generalmente considerato come riservato, ed (iii) i dati comunicati oralmente dal Provider al Ricevente riportati in forma scritta con la dicitura "riservato" o che sono generalmente considerati come riservati. Inoltre, qualsiasi divulgazione da parte del Ricevente al Provider ai sensi della Sezione 1.6 sono Informazioni Riservate. Per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di cinque (5) anni dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo, la Parte che riceve informazioni riservate dell'altra Parte deve mantenere la riservatezza di tali informazioni, salvo diverso Accordo per iscritto tra le parti.

**3.2 Eccezioni.** Nonostante la sezione 3.1, le informazioni si considerano non essere Informazioni Riservate nella misura in cui:

(a) al momento della divulgazione erano già in possesso delle Parti, (b) erano già di pubblico dominio al momento della divulgazione, (c) sono diventate di pubblico dominio dopo tale prima divulgazione non per violazione del presente accordo da parte del Ricevente.

#### 4. PUBBLICAZIONE

**4.1 Diritto di Pubblicazione.** Il Ricevente ed il Provider decidono di rinviare la pubblicazione dei risultati acquisiti tramite l'uso del Materiale nelle Ricerche fino a quando vengono presentate domande di brevetto appropriate. Il Ricevente ed il Provider devono avere concordato unanimemente un periodo per rivedere e fare commenti su ogni pubblicazione proposta condivisa (tra cui l'articolo, il manoscritto, l'estratto, la relazione, la presentazione). Nessuna Parte può pubblicare i risultati ottenuti attraverso l'uso del Materiale senza considerare l'altra Parte e senza accordo scritto e consenso.

**4.2 Periodo di revisione.** Il Ricevente ed il Provider si impegnano a presentare tutte le pubblicazioni congiunte proposte almeno sessanta (60) giorni prima della sottomissione delle pubblicazioni. Tutte le pubblicazioni congiunte proposte saranno (a) tenute strettamente riservate dalle PARTI e (b) non saranno divulgate a terzi. Qualsiasi pubblicazione sulla base delle ricerche e condotte nell'ambito del presente accordo riconoscerà la paternità secondo le procedure scientifiche standard per questo tipo di pubblicazioni.

**4.3 Ulteriore periodo.** Se richiesto dal Ricevente, potrà esser ritardata la pubblicazione o la consegna per la pubblicazione del manoscritto, ad esempio, per consentire la sottomissione di domande di brevetto presentate in una o più invenzioni che sono stati evidenziati nel manoscritto.

**4.4 L'uso del nome.** Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di concedere a una delle parti il diritto di utilizzare il nome, il logo o il marchio dell'altra Parte in qualsiasi comunicato stampa, annuncio, o pubblicità, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

#### 5. INDENNITÀ E ASSICURAZIONI

**5.1 Indennizzo.** Il Ricevente indennizzerà e solleverà il Provider, i funzionari, direttori, dipendenti ed agenti da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, o spesa, incluse le spese legali, che possono attaccare o scaturire dall'utilizzo del del materiale da parte del Ricevente.

**5.2 Nessuna garanzia.** Il Ricevente comprende che i materiali siano forniti come sono, sono sperimentali in natura e sono forniti senza garanzie di commerciabilità o idoneità per un

particolare scopo o di qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita.

## 6. DURATA E RISOLUZIONE

**6.1 Termine.** Il presente accordo entra in vigore alla data di validità e rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni, e si rinnoverà automaticamente per periodi di pari durata salvo recesso anticipato ai sensi della Sezione 6.2.

**6.2 Obblighi e Termini.** In caso di risoluzione o scadenza del presente accordo, il Ricevente dovrà, a spese e richiesta del Provider, riconsegnare qualsiasi Materiale rimanente e tutte le copie di informazioni riservate che sono in possesso o sotto il controllo del Ricevente.

## 7. MISCELLANEA

**7.1 Annunci.** Qualsiasi comunicazione, richiesta o domanda consentita di qualsiasi tipo prevista nel presente documento deve essere in forma scritta e sarà ritenuta valida solo se consegnata personalmente o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante servizi di corriere espresso riconosciuti a livello nazionale che forniscono la prova di consegna. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo / destinatario indicato di seguito:

se al Ricevente:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Se al PROVIDER, a:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7.2 Regolamento delle controversie.** Le parti possono accordarsi per risolvere qualsiasi controversia derivante dalla esecuzione del presente accordo amichevolmente. Se una soluzione

amichevole non può essere raggiunta, le controversie saranno soggette alla giurisdizione del Tribunale di Roma.

**7.3 Emendamenti.** Le Parti hanno convenuto che gli eventuali emendamenti al presente Accordo sono valide solo ed esclusivamente se presentati per iscritto e concordate da entrambe le parti.

Data

Per il Ricevente

Il Legale Rappresentante

---

Per il Provider

Il Legale Rappresentante

---

**MATERIAL TRANSFER AGREEMENT  
BETWEEN**

Name and Address of Recipient Institution ("Recipient")

**and**

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ISTITUTO REGINA ELENA/ISTITUTO SAN GALLICANO (IRE/ISG)**, with its principal place of business at Via E. Chianesi 53 Rome, RM 00144 Italy, represented by XXX, in the role of Legal Representative (from herein referred to as the "**PROVIDER**")

**STATE THAT**

The PROVIDER will transfer, and the RECIPIENT will receive, the Materials (as outlined below) under the terms and conditions established in this Agreement.

THAT THE ABOVE STATED, in accordance with the content set out in this agreement, both Parties agree to the following:

**1. TRANSFERED MATERIAL**

**1.1 Transfer.** The Provider will deliver the Material XXXXX (*to be specified*) to the Recipient for the specified purposes of the Recipient's research project ("Research") (*to be specified*).

**1.2 Restrictions on Transferred Material.** The Recipient can limit access and use of Materials to the group of researchers involved in the Research coordinated by the Principal Investigator XXX and also to those carrying out the Research activities in the Recipient's laboratory under the Principal Investigator's tight control.

The Recipient shall supervise every person involved in performing Research activities, and must ensure that these same people are informed and apply the norms outlined in this Agreement.

The Material is to be transferred and made available to third parties or Recipient affiliations to conduct

Research activities.

Any Material that has not been used or has been produced by the end of the Research shall be returned to the Provider or held under the supervision of the Recipient in accordance with the current rules and regulations, as well as with scientific directions and procedures, or be destroyed as agreed with Provider.

**1.3 Purpose.** The Recipient agrees to use the Material strictly for research purposes. The Recipient cannot use the Research or Experimental Material derivatives either on humans or animals intended for human consumption and cannot incorporate the Material in products for profit-making commercial purposes. No rights are provided to use the Material or Modifications for profit-making or commercial purposes. If the Recipient desires to use the Material or Modifications for such profit-making or commercial purposes, the Recipient agrees that it must first negotiate a license or other appropriate agreement with the Provider.

**1.4** The Recipient cannot use the Material for any other purposes other than Research purposes.

**1.5 Compliance.** The Recipient must comply with all the rules and regulations currently in force as well as with all the written directions/guidelines regarding storage, handling, use, delivery and disposal of this Material.

## 2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

**2.1 Patient History Rights.** Neither of the Parties grant, assign, transmit, or otherwise transfer to other parties the right of intellectual property already belonging to the Party from the effective date, unless otherwise agreed between the Parties.

**2.2 Inventions.** Subject to section 1.3, on joint projects shared with the Provider, if the use of the Material below leads to an invention or discovery (whether patentable or not) using the material (an "invention" in regards to biological Material, including any progeny or derivative, or changes of material), the Receiver shall promptly inform the persons interested regarding that invention, which will discuss the possibility in presenting one or more patent applications for inventions conceived by one or more collaborators who through the use of the Material will have the opportunity to patent.

**2.3 Filing the Patent Application.** Neither of the Parties shall file a patent application claiming that the inventions have been developed through using the Material without having informed the other Parties involved in the Research project nor without providing a written agreement nor consent.

**2.4 Possession of Intellectual Property.** The ownership of the inventions is defined by applicable law rules and regulations related to the property and in particular in accordance with specific agreements made between the Parties, taking into account the role and contribution of people involved in the Research.

### **3. CONFIDENTIALITY**

**3.1 Obligations.** For the purpose of this Agreement , the following are considered "Confidential Information": ( i ) any scientific or technical data (collectively, "Data") disclosed by the Recipient to the Provider concerning Materials, ( ii ) any data disclosed in electronic form or written by the Provider to the Recipient that is labeled as "confidential " or which is generally considered to be confidential , and ( iii ) the data communicated orally by the Provider to the Recipient reported in written form labeled as "confidential" or that are generally regarded as confidential. In addition, any information disclosed by the Recipient to the Provider pursuant to Section 1.6 shall be regarded Confidential Information. For the duration of this Agreement and for a period of five ( 5 ) years after the expiration or termination of this Agreement, the Party receiving confidential information of the other Party shall maintain such information confidential, unless another written agreement between Parties is agreed upon.

**3.2 Exceptions.** Despite section 3.1, "Confidential Information" shall not include information that:

- (b) The Parties were already in possession of the information at the time of disclosure, (b) information was already made public at the time of disclosure, (c) information becomes part of the public domain after this first disclosure and not by breach of this Agreement by the Recipient.

### **4. PUBLICATIONS**

**4.1 Publication Rights.** The Recipient and the Provider decide to postpone the publication of the results obtained via using the Material in their Research project until these findings are submitted to appropriate patent applications. The Recipient and the Provider must unanimously agree on a period to review and comment on each publication proposal shared (including the article, the manuscript,

extract, report, presentation). Neither of the Parties shall publish the results obtained through the use of Material, without considering or acknowledging the other Party, unless a written agreement and consent are provided.

**4.2 Review Period.** The Recipient and the Provider agree to submit all joint publication proposals at least sixty (60) days prior to submitting publications. All proposals will be joint publications (a) kept strictly confidential by the Parties and (b) will not be disclosed to third parties. Any publication in which its content is based on the research conducted under this agreement, must acknowledge ownership rights in accordance with the scientific standard procedures regarding this type of publication.

**4.3 Additional Period.** If requested by the Receiver, publication or delivery of the manuscript for publication shall be delayed, for example, allowing the submission of patent applications filed in one or more inventions that have already been mentioned in the manuscript.

**4.4 Use of name.** Nothing contained in this Agreement shall be construed to grant to one Party the right to use the name, logo or trademark of the other Party in any press release, announcement, or advertisement, without prior written consent of both Parties.

## 5. INDEMNITY AND WARRANTY INSURANCE

**5.1 Indemnification.** The Recipient shall indemnify and relieve the Provider, and its administrative officers, directors, employees and agents from any and all liability, damages, or expenses, including legal fees, that may arise from using or violating the Material by the Recipient.

**5.2 No Warranty.** The Recipient understands that the Material is supplied "as is", that it is experimental in nature and is provided without warranty, expressed or implied including without limitation, warranty of merchantability and not fit for any other particular use, either expressed or implied.

## 6. DURATION AND TERMINATION

**6.1 Term.** This Agreement shall enter into force on the effective date and shall remain in force for up to a period of five years. It will be renewed automatically for the same period of time unless terminated

early in accordance with Section 6.2.

**6.2 Obligations and Expiry Terms.** Upon termination or expiration of this Agreement, the Recipient shall, at the expense and request of the Provider, return any remaining material and all copies of confidential information that are in the possession or under the control of the Recipient.

## 7. MISCELLANEAOUS

**7.1 Notifications.** Any notices, requests or demands of any kind permitted and provided herein shall be in writing and will be considered valid only if delivered personally or sent by registered mail with return receipt or by express post delivery services of nationally recognized services that provide evidence of delivery. Notices will be sent to the receivers' address as follows:

If to the Recipient:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

If to the PROVIDER:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7.2 Dispute Resolution.** The Parties may agree to settle any disputes arising from implementing this Agreement amicably. If an amicable solution cannot be reached, the dispute will be subject to the jurisdiction of the Courts of Rome.

**7.3 Amendments:** No amendment or modification of this Agreement shall be valid or binding on the Parties unless made in writing and signed on behalf of each of the Parties by their respective duly authorized officers or representatives.

Acceptance of Agreement by:

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Name:

Title:

\_\_\_\_\_  
(Date)

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Name:

Title:

\_\_\_\_\_  
(Date)

Acceptance of Agreement by:

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Name:

Title:

\_\_\_\_\_  
(Date)

## **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 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri. La Commissione è composta da: il Direttore Scientifico IRE/ISG (a seconda che il brevetto all'ordine del giorno sia di un inventore IRE o ISG), che svolge le funzioni di Presidente da quattro ricercatori dipendenti degli IFO, nominati dalla Direzione Generale, su parere dei Direttori Scientifici, nonché da un componente amministrativo. Quest'ultimo non ha diritto di voto durante le riunioni della Commissione. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre 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 Presidente 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. A tali consulenti non è riconosciuto diritto di voto durante le riunioni della Commissione.

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 2). 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 il Material Transfert Agreement-MTA allegato, adattato al caso di specie (appendice 7).

#### **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 5).

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 3), il risultato inventivo suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto di brevetto, o titolo assimilabile. Come indicato nel documento "Procedura di Brevettazione" (appendice 2), 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 4).

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 IFO 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 Titoralità 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.
- 6) 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 Titoralità, 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**

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.



Segue deliberazione n. 125 del 02 AGO. 2016 pag.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere dal

02 AGO. 2016

IL DIRETTORE  
DELLA UOC AFFARI GENERALI  
(d.ssa Anna Maria Bianchi)