



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 443 del 26/06/2016

PROPONENTE: U.O.C.`` Amministrativa Della Ricerca``

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BREVETTI

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE: U.O.C. `` Amministrativa Della Ricerca ``

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BREVETTI

PREMESSO che l’Istituto con delibera del Direttore Generale n. 579 del 02.07.2012, ha adottato il Regolamento brevetti teso a semplificare ed implementare l’attività di costituzione della proprietà industriale;

PRESO ATTO che con nota del 22.03.2016, il Direttore Scientifico, nel manifestare l’esigenza di migliorare la tutela, l’utilizzazione, la valorizzazione e il trasferimento delle invenzioni realizzate in Istituto, ha predisposto una nuova versione del “Regolamento Brevetti”, a suo tempo adottato con la delibera sopra citata, unitamente allo schema tipo “proposta di cessione” (all. A), e “notifica invenzione e richiesta di valutazione per deposito” (all. B);

che il suddetto regolamento è stato elaborato in collaborazione con il Direttore del Dipartimento PTA Avv. Carmine Mariano e con il Direttore della S.C. Affari Generali, dott.ssa Elisa Regina, come indicato nella predetta nota;

che il regolamento brevetti unitamente alla proposta di cessione appaiono pienamente soddisfacenti in relazione agli obiettivi da conseguire ed in particolare alla tutela dei diritti sia dell’inventore che dell’Istituto;

RITENUTO di approvare il “Regolamento Brevetti” unitamente all’allegato A “proposta di cessione di brevetto” così come proposto dal Direttore Scientifico;

VISTO il D. Lgs. 27.07.1999 n. 297 e s.m.i. concernente il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”*.

PROPONE DI

- **Approvare** il nuovo Regolamento brevetti dell’Istituto, unitamente allo schema tipo “proposta di cessione” (all. A), e “notifica invenzione e richiesta di valutazione per deposito” (all. B), secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale

e sostanziale che annulla e sostituisce, con decorrenza dalla data della sua approvazione il Regolamento precedentemente in vigore approvato con delibera n. 579 del 02.07.2012.

- **Comunicare** il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione sull'albo pretorio on-line, a cura della S.C. Affari Generali e nella pagina istituzionale dell'Istituto sezione "Ricerca", a cura del Web Master.
- **Dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù	dei poteri conferitigli con delibera della Giunta regionale della Campania n. 730 del 16.12.2015;
Letta e valutata	la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C. Amministrativa della Ricerca Dr.ssa Vincenza Farinari;
Preso atto	che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico;
Acquisito	il parere favorevole del sub Commissario Straordinario con funzioni sanitarie, del sub Commissario con funzioni amministrative e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

per tutti i motivi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- **Approvare** il nuovo Regolamento brevetti dell'Istituto, unitamente allo schema tipo "proposta di cessione" (all. A), e "notifica invenzione e richiesta di valutazione per deposito" (all. B), secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale che annulla e sostituisce, con decorrenza dalla data della sua approvazione il Regolamento precedentemente in vigore approvato con delibera n. 579 del 02.07.2012.
- **Comunicare** il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione sull'albo pretorio on-line, a cura della S.C. Affari Generali e nella pagina istituzionale dell'Istituto sezione "Ricerca", a cura del Web Master.
- **Dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Sergio Lodato

I.R.C.C.S. “ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI – “FONDAZIONE G. PASCALE”

REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. XXX del XXXXX)

Titolo I – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA NELL’ISTITUTO

Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

Premessa

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

ART. 2 - NOZIONE DI “ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA NELL’ISTITUTO

ART. 3 - NOZIONE DI “PERSONALE DIPENDENTE”

ART. 4 - RINVIO

Sezione II – Diritti ed obblighi dell’inventore e dell’Istituto

ART. 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL’INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE

ART. 7 - PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 8 - DEPOSITO A CURA DELL’INVENTORE

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL’ISTITUTO

ART. 10 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

ART. 11 - MANCATA ATTUAZIONE DELL’INVENZIONE

Titolo II – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ART. 12 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONALE DI RICERCA

ART. 13 - DIRITTI INDEROGABILI DELL’INVENTORE

Titolo III – NORME ORGANIZZATIVE

ART. 14 - FONDO BREVETTI

ART. 15 – UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT)

ART. 16 - FUNZIONI DEL MANAGER DELL’UTT

ART. 17 – COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

ART. 18 –FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

ART. 19 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A

Proposta di cessione del diritto di brevetto

ALLEGATO B

Notifica brevetto

Premessa

Nell'ambito del fine primario della promozione ed organizzazione della ricerca scientifica, l'Istituto si prefigge tra i propri compiti quello di proteggere l'attività inventiva dei ricercatori dell'Istituto attraverso la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e lo sfruttamento delle invenzioni, nonché si propone di individuare ed organizzare al suo interno modalità efficienti per la valorizzazione dei diritti di utilizzazione dell'innovazione tecnologica, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

Titolo I - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA NELL'ISTITUTO

Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Sono disciplinate dal Titolo I del presente Regolamento tutte le invenzioni, i modelli di utilità ed ogni altra innovazione suscettibile di costituire oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguiti da uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale dipendente, nonché contrattisti e borsisti nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Istituto e rientranti nell'ambito dell'attività scientifica cui il suddetto personale è adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente Regolamento, si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di impiego le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno dalla data in cui sia cessato il rapporto a qualsiasi titolo instaurato tra l'inventore e l'Istituto.

ARTICOLO 2 - NOZIONE DI "ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA NELL'ISTITUTO"

1. Ai sensi del presente Regolamento, per "attività di ricerca svolta nell'Istituto" s'intende l'attività svolta dai soggetti indicati all' articolo 3 nell'espletamento delle proprie mansioni e con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Istituto e/o risorse economiche da quest'ultimo amministrate, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali.

ARTICOLO 3 - NOZIONE DI “PERSONALE DIPENDENTE ”

1. Ai sensi del presente Regolamento, rientrano nella nozione di “personale dipendente” i dirigenti medici e sanitari legati all’Istituto da un rapporto di lavoro dipendente contrattualizzato, i tecnici, gli infermieri e ogni altro dipendente dell’Istituto che, in ragione del proprio ufficio, presti, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata sotto il profilo dell’attività di ricerca.
2. Esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si considerano compresi nella nozione di cui al comma 1 anche i titolari di borse di studio e di contratti di collaborazione, non dipendenti dall’Istituto comunque operanti nell’ambito delle attività di ricerca svolte presso le strutture dell’Istituto.
3. I borsisti e i contrattisti sono tenuti a rispettare il segreto sui risultati inventivi conseguiti, secondo quanto disposto all’articolo 6, comma 2.

ARTICOLO 4 - RINVIO

1. Il presente Regolamento non si applica alle invenzioni realizzate al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3.

Sezione II – Diritti ed obblighi dell’inventore e dell’Istituto

ARTICOLO 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL’INVENZIONE BREVETTABILE

1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 14, al personale dell’Istituto spetta la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da qualsiasi innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguita nel corso di attività di ricerca svolta nell’Istituto.
2. Nel caso in cui l’innovazione brevettabile sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i coinventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.
3. Il presente regolamento contempla l’ipotesi di cessione all’Istituto di invenzione brevettabile (art. 7), ed il caso in cui l’inventore abbia deciso di procedere autonomamente alla tutela legale e allo sfruttamento dell’invenzione (art. 8).

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE

1. Il ricercatore che abbia intenzione di tutelare con brevetto i risultati della propria ricerca ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti. I medesimi obblighi gravano su tutti gli eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca.
2. Gli inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione al Direttore Scientifico dell’Istituto di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell’inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell’innovazione.
3. Tutti i soggetti menzionati negli articoli 7 e 8 sono tenuti ad osservare, anche nei reciproci rapporti, la massima riservatezza al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali sui risultati inventivi.

ARTICOLO 7 – PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

1. La comunicazione di cui all'articolo 6 può essere altresì accompagnata da una proposta di cessione all'Istituto del diritto al rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione. La proposta è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Istituto e prevede, come compenso a favore dell'inventore medesimo, il 50% dei proventi effettivamente ricavati dall'Istituto per lo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto delle spese specificamente sostenute per l'attuazione del programma di ricerca che ha dato luogo al risultato brevettabile nonché per la brevettazione.
2. Ogni ricercatore che, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di un'invenzione suscettibile di brevettazione, effettuata da un suo borsista o da un collaboratore, nell'ambito di ricerche dirette o coordinate dal ricercatore stesso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore Scientifico.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 e della relativa documentazione, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, di cui all'art. 15 di concerto con il Direttore Scientifico convoca la Commissione Tecnica Brevetti (CTB) di cui all'art 17 che deve esprimere un proprio parere in merito alla brevettabilità dell'invenzione, alle sue potenzialità industriali e infine all'accettabilità della proposta stessa. La proposta deve essere redatta secondo lo schema contrattuale allegato al presente Regolamento (all. A).
4. L'accettazione dell'atto di cessione è sottoscritta, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Brevetti e inviato dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico al Direttore Generale per l'approvazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle proposte di cessione di domanda di brevetto trasmesse dal ricercatore all'Istituto dopo il deposito delle stesse all'ufficio italiano brevetti e marchi.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO A CURA DELL'INVENTORE

1. Nel caso in cui l'inventore abbia deciso di procedere autonomamente alla tutela legale e allo sfruttamento dell'invenzione, egli è tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati, in quanto titolare dei diritti derivanti dall'articolo 65, D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 e a qualsiasi altro atto giuridicamente rilevante, che abbia ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonché a eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione. In tal caso l'Istituto ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura di cui all' articolo 7, vengano attribuiti all'Istituto i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile, ovvero quelli derivanti dal brevetto già depositato, gli oneri di brevettazione e di mantenimento sono a carico del bilancio dell'Istituto.
2. Ferma restando l'attribuzione in favore dell'inventore del 50% dei proventi economici derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione brevettabile, i corrispettivi derivanti dall'eventuale cessione dei diritti di

brevetto, ovvero dalla concessione di licenze sugli stessi in favore di terzi devono, in primo luogo, coprire i costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di brevettazione.

3. I Contratti di licenza/cessione di cui al presente articolo sono sottoscritti dal Direttore Generale dell'Istituto.

ARTICOLO 10 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

1. L'Istituto, per le procedure relative al deposito di brevetti, può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati di fronte all'Ufficio brevetti e individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e congruità economica.

2. L'Istituto può conferire a studi di consulenza di proprietà industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilità, l'incarico di deposito all'estero, per i Paesi indicati, con conferimento di potere di rappresentanza.

3. La richiesta di estensione, corredata da apposita relazione comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali ed evidenziante le opportunità tecnico-scientifiche e commerciali di estensione della tutela, è sottoposta alla Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 17, che si esprime entro 45 giorni, valutando l'opportunità e la convenienza economica. In assenza di siffatti elementi di valutazione non si dà corso all'estensione.

ARTICOLO 11 - MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inventore abbia provveduto autonomamente al deposito della domanda di brevetto, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Istituto acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttamento economico dell'invenzione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Titolo II – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONALE DI RICERCA

1. Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito di una ricerca commissionata all'Istituto da terzi venga conseguito un risultato brevettabile, questo è di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato, salvo risulti diversamente disciplinato dall'atto convenzionale stipulato tra l'Istituto e il committente e fatti salvi i diritti inderogabili dell'inventore.

2. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento della ricerca commissionata, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile le modalità di compenso possono consistere nella contitolarità oppure nell'attribuzione di un ulteriore compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto.

3. Nel caso di convenzioni stipulate con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento in collaborazione di programmi di ricerca di comune interesse, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico di eventuali

invenzioni, nella misura convenzionalmente attribuita all'Istituto, è dei ricercatori stessi che hanno conseguito l'invenzione ai sensi del titolo I del presente Regolamento.

4. A tale scopo, le convenzioni devono espressamente disciplinare il caso in cui le parti conseguano risultati brevettabili.

5. Per gli accordi sottoscritti nell'ambito dei programmi comunitari si fa rinvio alla disciplina prevista dalle condizioni generali allegate ai contratti.

ARTICOLO 13 - DIRITTI INDEROGABILI DELL'INVENTORE

1. In ogni caso all'inventore spetta il diritto alla paternità dell'invenzione brevettabile di cui è autore, nonché il diritto alla percezione del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione, nelle misure di cui agli articoli 8 e 9, salvo che non sia contrattualmente stabilita una percentuale superiore per l'attività inventiva svolta. La suddetta percentuale è calcolata sulla quota dei diritti economici sull'invenzione brevettabile e/o delle *royalties* e/o degli ulteriori corrispettivi, attribuiti all'Istituto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

Titolo III – NORME ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 14 – ASPETTI CONTABILI

1. Le spese derivanti dalla gestione dei brevetti di proprietà dell'Istituto sono imputate sul conto patrimoniale del bilancio dell'Istituto denominato "Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere di ingegno".

2. Nel Piano dei conti dell'Istituto, nell'ambito degli "Altri proventi non sanitari" è istituito il conto economico denominato "Proventi da brevetti" sul quale confluiscono i proventi derivanti dalla commercializzazione dei brevetti di proprietà dell'Istituto.

3. Nel caso in cui, per sviluppare l'invenzione, si addivenga alla stipula di contratti di "know how" e/o di ricerca finanziati da soggetti terzi interessati, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in merito alla titolarità dei diritti economici sui risultati inventivi conseguiti, la quota convenzionalmente attribuita all'Istituto è introitata sul conto "Proventi da brevetti" e destinata al finanziamento di attività di ricerca e brevettazione.

ARTICOLO 15 – UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) opera all'interno della Direzione Scientifica e coopera con la Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 17.

L'UTT ha il compito di ottimizzare i processi di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Istituto. A tal fine, e fornisce assistenza e supporto ai ricercatori nel processo di cessione della proprietà intellettuale, assicurando la tempestiva ed adeguata copertura brevettuale delle scoperte scientifiche.

Le attività amministrative connesse all'istruttoria sono coordinate dal manager dell'UTT di cui all'art 16.

ARTICOLO 16 – FUNZIONE DEL MANAGER DELL’ UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il manager dell’ Ufficio di Trasferimento Tecnologico, designato dal Direttore Scientifico, svolge su indicazioni di quest’ultimo, le funzioni di seguito specificate:

- fornisce assistenza ai ricercatori nel processo di brevettazione delle scoperte scientifiche, per l’attivazione delle procedure interne di notifica del brevetto (All. B) e dell’eventuale cessione al Pascale e ne predispone la relativa modulistica curandone la trasmissione agli Uffici competenti.
- fornisce supporto amministrativo alla S.C. Amministrativa della Ricerca in merito all’iter amministrativo previsto;
- funge da punto di contatto tra autori dei brevetti e la società di consulenza brevettuale per finalizzare il deposito del brevetto (Italia, Europa e PCT) ;
- sensibilizza i ricercatori in merito alla tutela della proprietà intellettuale e alla creazione di impresa (spin-off);
- su input del Direttore Scientifico provvede alla convocazione della Commissione Tecnica Brevetti di cui all’art 17, ne cura la documentazione di supporto e funge da segretario verbalizzante.

ARTICOLO 17 – COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

1. La Commissione Tecnica Brevetti viene nominata dal Direttore Generale, ed è composta dal Direttore Scientifico in qualità di Presidente, dal Direttore della S.C. Affari Legali, dal Direttore del Dipartimento della Ricerca e da non meno di tre membri interni all’Istituto, proposti dal Direttore Scientifico ed esperti in materie attinenti l’ambito della ricerca e terapie oncologiche nonché delle correlate tecnologie.
2. Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i responsabili dei Dipartimenti attinenti l’area di riferimento dell’idea brevettuale in discussione.
3. I componenti della predetta Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati nell’incarico. In caso di entrata in quiescenza di uno o più membri durante il periodo di mandato, essi vengono immediatamente sostituiti mediante la medesima procedura di cui al comma 1.
4. La CTB si riunisce almeno due volte l’anno e ad hoc per la disamina di casi specifici.
5. Le riunioni vengono convocate tramite posta elettronica, dal manager dell’UTT su indicazioni del Direttore Scientifico, con un preavviso di almeno sette giorni.
6. Il manager dell’UTT partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante,.
7. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l’obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

ARTICOLO 18 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

1. La Commissione Tecnica Brevetti esprime parere e fornisce le proprie valutazioni sui seguenti punti:

- in merito alla congruità delle proposte brevettuali rispetto alla mission dell’Istituto, che è quella di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali attraverso lo sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innovazione tecnologica e gestionale

- in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale delle proposte di cessione del brevetto di cui all'art. 7;
- in merito alla decisione di attivare l'iter brevettuale, per lo stesso brevetto, anche per la domanda di estensione europea o internazionale, nonché sull'opportunità economica della scelta dei singoli paesi
- in ordine alla scelta delle strategie di valorizzazione economica più opportune per l'Istituto e in ordine agli aspetti legali;
- sull'opportunità di avviare collaborazioni/ricerca di partners per lo sfruttamento commerciale del brevetto e negoziazione contrattuale con gli stessi
- sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico delle invenzioni brevettabili (quali acquisti, cessioni, licenze, ecc) nell'ipotesi di attribuzione in favore dell'Istituto dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione ai sensi dell' articolo 9.
- in merito alle potenzialità economiche dell'invenzione brevettabile ed alle modalità di sfruttamento economico della medesima qualora tale valutazione sia richiesta dall'inventore nell'esercizio dei propri diritti esclusivi sull'invenzione.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Tecnica può essere, di volta in volta, integrata da valutatori, anche esterni, dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto in discussione.

ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. L'UTT provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Istituto, nonché l'eventuale mancata attuazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12.

2. Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 7, all'Istituto venga attribuita la titolarità del brevetto sull'invenzione, la Commissione, dopo tre anni dal deposito della domanda di brevetto, provvede a monitorarne lo stato di sviluppo e nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati interessi industriali e/o necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali decide insindacabilmente l'abbandono del brevetto. Di ciò viene data tempestiva comunicazione all'inventore.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di brevetti e segnatamente il D. Lgs. 10.02.2005, n. 30, recante *Codice della proprietà industriale*.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo pretorio della deliberazione del Direttore Generale che l'approva e sarà reso pubblico mediante inserimento del testo integrale nel sito dell'Istituto www.istitutotumori.na.it. Da tale data è abrogata ogni precedente disposizione interna in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento.

ALLEGATO A

Proposta di cessione diritto di brevetto

Al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale", con sede in Napoli, via M. Semmola (di seguito, denominato "Istituto").

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

(di seguito denominati, gli "Inventori")

Premesso

- **che** nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento di, ha/hanno conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, l'"Invenzione");
- che l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti;
- **che** con il presente atto gli Inventori propongono all'Istituto la cessione del diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata (di seguito, collettivamente indicati "Diritti sull'invenzione");
- **che** gli Inventori si impegnano a non revocare la presente Proposta per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione all'Istituto;
- **che** con l'accettazione della presente proposta di contratto (di seguito la "Proposta"), l'Istituto acquisterà i Diritti sull'invenzione alle condizioni specifiche indicate nella medesima.

Tutto ciò premesso gli Inventori propongono all'Istituto quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, gli Inventori cedono all'Istituto il diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata a nome dell'Istituto.
2. Gli Inventori riconoscono all'Istituto ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una

domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.

Art. 2 - Verifica dei requisiti di brevettabilità

1. Entro 40 giorni dalla data di presentazione della presente Proposta, la Commissione Tecnica Brevetti, qualora non ritenga la Proposta incompleta o manifestamente priva di interesse per l'Istituto, designerà per l'affidamento uno studio di consulenza di proprietà industriale (di seguito, il "Consulente"), affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le disposizioni di legge e/o di convenzione applicabili.

2. Al termine della verifica, che dovrà in ogni caso concludersi entro 20 giorni dalla sua nomina, il Consulente comunicherà alla Commissione Tecnica Brevetti ed agli Inventori il proprio parere circa la brevettabilità dell'Invenzione. Tutti i costi oneri, onorari e spese comunque connessi all'attività del Consulente saranno a carico dell'Istituto.

3. Gli Inventori si impegnano a prestare tutte le attività ed i documenti necessari alla verifica da parte della Commissione Tecnica Brevetti e/ o del Consulente dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.

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

Art. 3 - Durata del Contratto

La cessione dei diritti sull'Invenzione sarà efficace dalla data di accettazione della presente Proposta e per tutta la durata del Brevetto.

Art. 4 - Condizioni Economiche

1. In caso di accettazione della Proposta l'Istituto si impegna a provvedere:

(a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;

(b) alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;

(c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del Brevetto.

2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Istituto a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui al comma 1 che precede, saranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno tra gli Inventori e l'Istituto. La quota parte riservata agli Inventori verrà distribuita in percentuale in base all'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.

3. Le somme dovute dall'Istituto agli Inventori saranno corrisposte secondo i termini e le condizioni che saranno definiti in buona fede dalle Parti successivamente all'accettazione della presente proposta e, in ogni caso, dopo l'effettivo incameramento dei corrispettivi spettanti all'Istituto.

Art. 5 - Riservatezza

1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, gli Inventori si impegnano per sè e per i propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con l'Invenzione.
2. Nel caso in cui la divulgazione delle caratteristiche tecniche dell'Invenzione sia necessaria al conseguimento di titoli accademici, l'Istituto e gli Inventori concorderanno le modalità ed i termini della suddetta divulgazione.
3. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall'Istituto nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 6 - Norma integrativa

Gli inventori dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento Brevetti in vigore presso l'Istituto e di accettarne le procedure e le norme ivi contenute. Gli inventori si impegnano, altresì, a rispettare eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando accordo.

Napoli li,

Gli Inventori:

.....
.....
.....

Per presa visione e accettazione

Il Direttore Generale dell'Istituto

.....

Napoli li,

ALLEGATO B

AL DIRETTORE SCIENTIFICO
ALL'UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
SEDE

NOTIFICA INVENZIONE E RICHIESTA VALUTAZIONE PER DEPOSITO BREVETTO

N.B. Condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione (si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta in pubblicazioni scientifiche, in conferenze pubbliche, in esposizioni ufficiali).

Si prega quindi di indicare di seguito eventuali:

- informazioni divulgate sull'invenzione (a enti finanziatori, a partners di progetto, a colleghi di altri Atenei, ecc.);
- presentazioni orali dell'invenzione (convegni, conferenze, workshop, ecc.);
- invio di abstract a convegni o riviste;
- pubblicazioni effettuate o sottomesse;
- trattative con aziende (indicare la data, i nominativi e il tipo di contatto);
- altro (specificare).

TITOLO DELL'INVENZIONE

INVENTORE PROPONENTE

Nome	
Cognome	
Qualifica	
Dipartimento	
Telefono	
e-mail	
Quota di partecipazione	

ALTRI INVENTORI

1. **Nome e Cognome**
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota di partecipazione:

2. **Nome e Cognome**
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota di partecipazione:

3. **Nome e Cognome**
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota di partecipazione:

EVENTUALE PROGETTO DI RICERCA DA CUI DERIVA L'IDEA BREVETTUALE

(segnalare anche le fonti di finanziamento)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE

1. NATURA DEL TROVATO:

- dispositivo
- tecnologia
- metodo
- composto
- software
- altro (specificare _____)

2. IN CHE COSA CONSISTE L'INVENZIONE?

Caratteristiche tecniche innovative/vantaggi

(Descrivere il problema che l'invenzione affronta e come lo risolve. Evidenziare sotto quali aspetti si differenzia da invenzioni simili già sul mercato o già brevettate)

AREE DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE

(elencare i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto)

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE ALLO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE

NOME e Persona di riferimento	Indirizzo

STADIO DI SVILUPPO E TIME TO MARKET PREVISTO

(Quanto manca alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, in termini di tempo e di ulteriori investimenti in ricerca/industrializzazione)

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE FORM

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



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 443 del 26/06/2016

PROPONENTE: U.O.C.`` Amministrativa Della Ricerca``

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BREVETTI

Publicata dal 27/06/2016 al 07/07/2016

Atto esecutivo dal 08/07/2016, ai sensi di legge

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali
dr.ssa Elisa Regina

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Farinari Vincenza - U.O.C. `` Amministrativa Della Ricerca ``

Mariano Carmine - Direttore Dip. P. T. A.

Ciliberto Gennaro - Direttore Scientifico

Germano Perito - Sub Commissario Amministrativo

Lodato Sergio - Commissario Straordinario

Regina Elisa - U.O.C. `` Affari Generali ``