

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA DELL'IRCCS ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Premessa

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti normativi in materia di tutela brevettuale e registrazioni di opere dell'ingegno:

- D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale);
- Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22 aprile 1941 s.m.i.;

e disciplina la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dall'Istituto.

Il presente Regolamento è quindi strumento per la garanzia delle strategie aziendali in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti dello IOV che a vario titolo le sviluppano.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS in materia di tutela del Patrimonio Intellettuale

L'Istituto Oncologico Veneto, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Veneto, persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela di risultati inventivi:

- Promuovere e organizzare la ricerca inventiva all'interno dell'Istituto, nel campo dell'oncologia in particolare, ma senza esclusione di quanto altro ad esso riconosciuto nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione Veneto e del Ministero della Salute;
- Promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di brevettazione;
- Definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della ricerca ed alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al SSN e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;
- organizzare ed implementare la rete oncologica sotto il profilo della collaborazione scientifica i cui risultati possano essere oggetto di tutela brevettuale e/o registrazioni di opere di ingegno, sia in

campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali;

- Valorizzare economicamente i trovati dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico (TT), ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

a. **Invenzione:** Ogni risultato utile della ricerca scientifica e tecnica che sia suscettibile di sfruttamento patrimoniale, in particolare, ma senza esclusione d'altro le invenzioni con potenzialità di trasferimento industriale in ambito medico, biologico, chimico, meccanico, biotecnologico e biomedicale, elettronico ed informatico, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, il design, i progetti di lavoro dell'ingegneria, le novità vegetali e il *know-how*.

b. **Invenzione Brevettabile:** ogni Invenzione suscettibile di essere tutelabile con appropriato diritto di privativa e con ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per invenzione, conseguita da chiunque svolga la propria attività utilizzando strutture, materiali, spazi e/o mezzi finanziari dell'Istituto o da quest'ultimo amministrati, nonché ogni innovazione che venga ritenuta suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva anche in futuro.

c. **Brevetto** è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'Invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria Invenzione senza autorizzazione.

d. **Diritti sull'Invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

e. **Inventore:** l'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione. L'appartenenza dei diritti patrimoniali derivati dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.

f. **Diritti Morali:** diritti spettanti all'autore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione

g. **Ricerca Finanziata:** indica l'Attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Istituto.

h. **Ricerca Istituzionale:** indica l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata.

Capo I - Strutture preposte

Art. 3 Commissione Brevetti

3.1 Il Direttore Scientifico è il responsabile della promozione e gestione dell'attività di ricerca nonché della promozione e del coordinamento dell'attività di trasferimento tecnologico e di innovazione della pratica clinica.

3.2 A supporto del Direttore Scientifico, che la presiede, viene istituita una Commissione Brevetti, composta, oltre allo stesso, dai seguenti membri:

- Il Direttore Sanitario;

- Un esperto interno allo IOV in attività di Ricerca, nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico;
- Il Responsabile dell'Ufficio Brevetti.

Alle sedute della Commissione Brevetti sarà invitato anche, almeno, uno degli Inventori del trovato in esame, in quanto conoscitore della tecnologia e del *know-how* dell'Invenzione.

3.3 La Commissione Brevetti si esprime su:

- l'opportunità o meno di procedere nel percorso di brevettazione e tutto quello che riguarda le attività inventive e brevettuali dell'Istituto;
- l'opportunità di estendere il titolo brevettuale e di mantenere i brevetti in vita, supportandone economicamente tutte le fasi;
- l'applicazione del presente Regolamento agli atti negoziali con terzi finalizzati all'utilizzo economico delle Invenzioni, agli accordi di contitolarità di Brevetto con altri partners scientifici.

3.4 Tutti i membri della Commissione Brevetti, per la mansione che svolgono, sono tenuti al rispetto ed agli obblighi di riservatezza previsti ai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

3.5 Non è prevista alcuna remunerazione per i membri della Commissione Brevetti.

3.6 E' previsto che la Commissione Brevetti si doti di un proprio successivo regolamento.

Art. 4 Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico

4.1. Per i fini di cui al precedente art.1, l'Istituto Oncologico Veneto istituisce l'Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico (di seguito Ufficio Brevetti) che è ad un tempo: interlocutore e supporto per l'Inventore e riferimento per i terzi, privati e partners scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela del Patrimonio Intellettuale, del *know-how* e dei risultati della ricerca dell'Istituto.

4.2 L'Ufficio Brevetti, oltre ad istruire le pratiche per la Commissione Brevetti, segue il percorso organizzativo di tutte le attività inventive e brevettuali, a fianco dell'Inventore/i e ne persegue gli scopi. Sono in carico all'Ufficio Brevetti, inoltre, le attività di definizione e negoziazione con le parti terze delle condizioni di cessione e/o utilizzo della Proprietà Intellettuale scaturita dalla ricerca e la stesura degli accordi che saranno stipulati dal Direttore Generale di cui al seguente art.8. L'attività svolta dalla Commissione Brevetti si integra con quella svolta dall'Ufficio Brevetti.

4.3 Le attività della Commissione Brevetti e dell'Ufficio Brevetti sono orientate a valorizzare l'attività inventiva dell'Istituto, incentivando l'iniziativa dei ricercatori per la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e per l'individuazione delle migliori modalità di utilizzazione del potenziale sviluppo industriale e di trasferimento tecnologico delle Invenzioni.

4.4 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti l'attuazione del presente Regolamento, l'Istituto, su proposta dell'Ufficio Brevetti, potrà avvalersi, quando necessario, della eventuale prestazione d'opera intellettuale di società e singoli professionisti sia per quanto concerne le pratiche per il deposito dei Brevetti sia per quanto concerne lo sfruttamento degli stessi.

Articolo 5 – Ambito di Applicazione e Oggetto della Disciplina

5.1 Il presente Regolamento si applica ai risultati della ricerca e ai relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti dall'attività alla quale, a qualsiasi titolo, partecipi il personale dell'Istituto.

5.2 Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di lavoro – e/o di frequenza – a qualunque titolo svolto, le Invenzioni e/o gli altri ritrovati e risultati della ricerca, per i quali sia stato chiesto il Brevetto – o titolo assimilabile – e/o tutela dell'Invenzione sotto qualunque forma,

entro un anno da quando l'Inventore/i abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Istituto.

5.3 Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.

Articolo 6 – Titolarità delle Invenzioni e dei Diritti sull'Invenzione

6.1 Ai sensi dell'art. 65, comma 1 C.P.I. il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Qualora l'invenzione sia suscettibile di essere brevettata l'inventore può scegliere di:

- Depositare il brevetto a proprio nome;
- Cedere i diritti di cui all'invenzione all'Istituto.

Gli inventori sono, in ogni caso, tenuti a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile).

6.2 Qualora l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome dovrà procedere, entro venti giorni dall'avvenuto deposito, a darne comunicazione scritta all'Ufficio Brevetti e a mettere a disposizione, in copia, tutta la relativa documentazione.

6.3 Se l'inventore intende, invece, cedere i diritti patrimoniali sull'invenzione all'Istituto dovrà procedere alla compilazione dell'apposito modello di rapporto di cui all'art. 9 del presente Regolamento reperibile anche sul sito web dell'Istituto.

Art. 7 Invenzioni occasionali

7.1 I risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dal presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca, ma rientranti comunque in uno dei campi di attività dell'Istituto, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, C.P.I.

7.2 Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Brevetti comunicando il conseguimento dell'Invenzione, secondo le procedure di cui all' art. 9.

Art. 8 Tutela della natura confidenziale delle informazioni

8.1 Il Personale dell'Istituto è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di risultati della ricerca rappresentati da *Know-how*, ovvero contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

8.2 In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all'Istituto che presuppongano la comunicazione di *Know-how* e di ogni altra conoscenza dello IOV, è fatto obbligo al Personale dell'Istituto, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti, allo scopo, dalla Ufficio Brevetti o da questo autorizzati.

8.3 Resta inteso che, là dove gli Inventori dell'Istituto abbiano omesso di informare lo stesso circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, lo IOV potrà rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possono condurre alla concessione del brevetto.

TITOLO II: GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 9 Comunicazione dell'Invenzione

9.1 Il Personale IOV che ritenga di aver conseguito risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, mediante l'Ufficio Brevetti, utilizzando il modello di rapporto di Invenzione predisposto dall'Istituto e allegato al presente Regolamento.

9.2 Gli inventori sono, altresì, tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui l'Istituto darà seguito all'attività di valutazione e protezione.

9.3 Là dove l'inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione dovrebbero compiersi.

Art. 10 Obblighi dell'Istituto

10.1 Al ricevimento da parte dell'Ufficio Brevetti del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'inventore, l'ufficio preposto dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Intellettuale e ne comunica le risultanze alla Commissione Brevetti appositamente convocata.

10.2 Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva della Commissione, devono concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte. Là dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.

10.3 Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di 30 giorni con provvedimento motivato del Presidente della Commissione Brevetti.

10.4 Ove in esito al procedimento di valutazione l'Istituto ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti dell'Istituto di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica.

Art. 11 Obblighi dell'Inventore

11.1 Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

11.2 Qualora l'Istituto abbia deciso di procedere alla Protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'Ufficio Brevetti, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

11.3 E' fatto obbligo agli Inventori di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

11.4 Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura Interna e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Art. 12 Istruttoria e primo deposito

12.1 L'Ufficio Brevetti procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati e predispone una relazione con proposta di procedere o meno alla protezione da sottoporre all'apposita Commissione.

12.2 La Commissione Brevetti, vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Brevetti, decide sull'iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali salvo che non sussistano particolari ragioni, imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure internazionali.

TITOLO III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 13 Decisione dell'estensione

La decisione di estensione all'estero dei Diritti di proprietà intellettuale è presa con decisione della Commissione sulla base delle indicazioni fornite dall'Inventore e dall'Ufficio Brevetti, anche in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

Art. 14 Revisione periodica del portafoglio

14.1 Ogni due anni l'Ufficio Brevetti provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto e predispone una relazione da inviare al Direttore Generale.

14.2 La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

14.3 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'Ufficio Brevetti provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono alla Direzione Strategica.

Art. 15 Decisione di abbandono

15.1 Ove si decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati, in tempo utile, gli inventori designati per poter esercitare il diritto a

subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

15.2 Le spese per il subentro degli inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Art. 16 Decisioni riguardanti il contenzioso

Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'Istituto saranno prese dalla Direzione Strategica, previa istruttoria dell'Ufficio Brevetti.

TITOLO IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 17 Obblighi di valorizzazione e forme

L'Istituto provvede, mediante l'Ufficio Brevetti e in cooperazione con le Strutture, alla valorizzazione economica dei risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità dello IOV.

Art. 18 Ripartizioni dei proventi

18.1. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome l'Istituto ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettata.

18.2 Nel caso di brevetto di titolarità dell'Istituto i proventi derivanti dallo sfruttamento dello stesso saranno ripartiti secondo la seguente formula:

- a. Al corrispettivo lordo ottenuto andranno preventivamente sottratti i costi, sostenuti fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
- b. La somma ottenuta sulla base della lettera a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'inventore (o agli inventori *pro quota*, in caso di più inventori), in ragione del 10% alla Struttura da quale proviene l'Inventore (o alle Strutture *pro quota* in caso di uno o più inventori provenienti da Strutture diverse), in ragione del 20% alla Direzione Scientifica dell'Istituto e in ragione del 20% al fondo destinato alla copertura dei costi brevettuali.
- c. Qualora inizialmente l'inventore avesse depositato la domanda di brevetto a proprio nome per poi cederla all'Istituto in nessun caso l'Istituto provvederà a rimborsare all'inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte dell'Ente.

TITOLO V . DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Utilizzo del nome e del simbolo IOV

19.1 Il nome e il marchio IRCCS Istituto Oncologico Veneto alias IOV sono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

19.2 L'utilizzo del nome e del marchio dell'Istituto per iniziative di tipo scientifico e/o divulgativo da parte di terzi è consentito , previa approvazione del DG dell'Istituto, purché sia assicurato il decoro dell'Ente

Art. 20 Azioni giudiziarie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di impresa istituite presso il Tribunale di Venezia ai sensi del D. Lgs. n. 168 del 27 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa deliberazione.

Art. 22 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 e s.m.i.