

Regolamento sul “Trasferimento Tecnologico dei risultati della ricerca” C.R.O. di Aviano

A cura del gruppo per il trasferimento tecnologico

Versione: V 3.2

Redatto il: 27 mar. 07

Stato: Documento definitivo

Articolo 1. – ambito di applicazione

- 1.1 All'inventore spetta di diritto la brevettazione di tutte le invenzioni, i modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzata da uno o più soggetti, appartenenti ai ruoli del personale, nel corso delle attività di ricerca svolte presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come CRO) e nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo, con l'impiego di attrezzature, strutture e/o finanziamenti appartenenti al CRO e/o risorse economiche da quest'ultimo amministrare, anche non dirette a risultati inventivi. Ai fini del presente regolamento per "brevetto" si intende non solo il brevetto propriamente detto ma anche qualsiasi altro titolo o strumento di tutela della proprietà intellettuale, industriale e di tutela del know-how.
- 1.2 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 del CRO, 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.
- 1.3 Si considerano come conseguite durante il rapporto di lavoro con il CRO le invenzioni industriali per le quali sia stata depositata domanda di brevetto o comunque presentata una qualche istanza di tutela entro due anni dalla chiusura dei rapporti contrattuali dell'inventore con il CRO medesimo.
- 1.4 Eventuali deroghe ai principi di cui ai commi 1.1., 1.2. e 1.3. 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 CRO, i ricercatori propri dipendenti e 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 2. – procedura brevettuale ad iniziativa esclusiva dell'inventore

- 2.1 L'inventore che intende presentare a proprio nome una domanda di brevetto deve darne comunicazione scritta alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Amministrativa del C.R.O. 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. (vedi 3.4)
- 2.2 Nel caso di cui al punto 2.1, il C.R.O. avrà diritto ad una quota dei proventi o dei canoni derivanti, a qualunque titolo, dalla cessione e/o dallo sfruttamento del brevetto, in misura variabile da dal 10% al 30% secondo la valutazione effettuata dal gruppo di trasferimento tecnologico e di intesa con la Direzione Scientifica.

Articolo 3. – sfruttamento del brevetto dell'inventore

- 3.1 Nel caso di cui all'art.2, qualora l'inventore, dopo aver conseguito il brevetto, intenda cederne a terzi la titolarità ovvero concedere licenza deve darne immediata comunicazione scritta alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Amministrativa. Entro il termine massimo di 20 giorni a far data dal ricevimento della comunicazione, l'Istituto deve dichiarare all'inventore se considera congrua, o meno, l'offerta ovvero se intende esercitare un diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto o della licenza. La mancata o tardiva comunicazione da parte dell'Istituto sarà considerata come "parere positivo" alla conclusione del contratto tra l'inventore ed il terzo da questi individuato.
- 3.2 Nelle valutazioni di cui al comma 1 che precede, il CRO si avvale del supporto del Gruppo per il trasferimento tecnologico.
- 3.3 Qualora il CRO comunichi di non considerare congrue le condizioni della cessione o concessione, dovrà, entro il termine di 40 giorni da tale comunicazione, trovare un contraente che offra una proposta economicamente più

vantaggiosa. Trascorso inutilmente detto termine, l'inventore sarà libero di concludere la negoziazione con il soggetto terzo da egli individuato.

- 3.4 Qualora il CRO comunichi di voler esercitare il diritto di prelazione, dovrà, entro il termine di 120 giorni di calendario, adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi onde addivenire alla stipula del contratto con il proprio ricercatore. Trascorso inutilmente detto termine, l'inventore sarà libero di concludere la negoziazione con il soggetto terzo da lui individuato.
- 3.5 Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito dall'articolo 2.2 del presente regolamento.
- 3.6 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, il CRO, di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi. Resta fermo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Articolo 4. – sfruttamento del Know-how dell'inventore

- 4.1 Qualora l'inventore, anziché procedere a proprio nome nel deposito della domanda di brevetto ovvero, nel caso di cui all'art.2, successivamente al deposito della domanda ma prima del conseguimento del brevetto, abbia scelto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il proprio know-how rispetto al "trovato" ovvero la propria posizione rispetto alla domanda già depositata, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 commi 1,2,3,4.

Articolo 5. – cessione al CRO delle facoltà e dei diritti di brevetto

- 5.1 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 (know-how) al CRO.
- 5.2 L'inventore che intenda cedere all'Istituto la facoltà di depositare la domanda di brevetto deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Amministrativa di ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di brevettazione.
- 5.3 La Direzione Scientifica, valendosi del supporto del Gruppo per il trasferimento tecnologico, provvede senza ritardo all'elaborazione di un parere, che trasmette alla Direzione Amministrativa.
- 5.4 Entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del parere da parte della Direzione Amministrativa, l'Istituto deve comunicare all'inventore se intende o meno procedere al deposito e/o allo sviluppo del brevetto o similari.
- 5.5 In caso positivo, il CRO solleva l'inventore da tutti gli oneri relativi, ma gli corrisponderà parte dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, previa detrazione delle spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. La proporzione dovuta ai diversi inventori o/e alle strutture coinvolte non dovrà essere necessariamente paritetica ma frutto della contrattazione tra le parti.
- 5.6 Nell'ipotesi in cui il CRO abbia deliberato di procedere con il deposito della domanda di brevetto e/o suo sviluppo, le pratiche relative dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla comunicazione all'inventore di cui al punto 5.4.
- 5.7 Con la procedura di cui al presente articolo il CRO diviene titolare unico del brevetto, fermo restando il diritto, per il ricercatore, di essere riconosciuto autore dell'invenzione.
- 5.8 Qualora il CRO non intenda sostenere la procedura brevettale, o non dia risposta entro il termine di cui al punto 5.4, l'inventore ha facoltà di cedere la propria posizione (knowhow) a terzi. Resta fermo quanto sancito al comma 2.2 del presente regolamento.

Articolo 6. – compartecipazione del ricercatore e dell'Istituto

- 6.1 L'inventore ha facoltà di chiedere la partecipazione del C.R.O. alla copertura di una parte delle spese relative e/o derivanti dalle procedure brevettali o similari.
- 6.2 Si applicano la procedura ed i termini previsti dal precedente art.5.
- 6.3 In caso positivo, l'ammontare degli oneri relativi all'ottenimento e al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero, le quote di comproprietà nel brevetto qualora ottenuto nonché le rispettive quote dei proventi o dei canoni di sfruttamento derivanti dall'utilizzazione economica dell'invenzione saranno negoziate di volta in volta con il ricercatore interessato, ma comunque entro un limite minimo del 30% ed un limite massimo del 50% in favore del CRO.

Articolo 7. – adempimenti del CRO

- 7.1 Nei casi di cui agli artt. 5 e 6, il CRO è tenuto a intraprendere ogni azione per giungere a sfruttare il brevetto sotto forma di concessione di licenza o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

- 7.2 Nel caso di cui all'art.6, qualora il CRO intenda cedere a terzi la titolarità del brevetto ovvero concederne la licenza, la congruità dell'offerta potrà essere valutata con il supporto dell'inventore.
- 7.3 In tutti i casi, la distribuzione dei proventi percepiti dall'Istituto, dedotte tutte le eventuali spese, che dovrà essere corrisposta alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti, sarà oggetto di contrattazione tra le parti.

Articolo 8. – onere della riservatezza

- 8.1 Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra, le parti hanno l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione precedentemente alla presentazione della domanda di brevetto.

Articolo 9. – sospensione del mantenimento in vigore del brevetto

- 9.1 Qualora l'inventore decida di sospendere il pagamento di eventuali tasse o altri oneri necessari per il mantenimento in vigore del brevetto, egli deve darne immediata comunicazione scritta alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Amministrativa. Il CRO si riserva comunque di esercitare il diritto di prelazione per un'eventuale acquisizione della titolarità del brevetto.
- 9.2 Qualora il CRO si trovi nella condizione di cui agli articoli 5 e 6 e decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto, l'Amministrazione dovrà darne immediata comunicazione all'inventore.

Articolo 10. – collaborazioni per sviluppo tecnico-scientifico.

- 10.1 È facoltà del CRO stipulare contratti e convenzioni, ai sensi della normativa vigente, che prevedano modalità di sviluppo e sfruttamento delle invenzioni conseguite dai propri ricercatori, anche con il coinvolgimento e/o la partecipazione di soggetti terzi.
- 10.2 La ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dall'attivazione di forme di collaborazione tecnico/scientifica finalizzate al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca sarà di volta in volta specificata in appositi protocolli o convenzioni con il consenso di tutte le parti coinvolte (CRO, inventore, soggetti terzi), anche in deroga alle previsioni di questo Regolamento.
- 10.3 Laddove l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca e/o di consulenza per conto di terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione sarà quello stabilito dal contratto relativo.
- 10.4 Ove l'ipotesi non risulti già preventivamente regolata in via contrattuale e si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre istituzioni di ricerca, italiane o straniere, è fatto obbligo agli appartenenti al CRO di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno, così da mettersi in contatto con i rispettivi enti di appartenenza, al fine di addivenire, con questi ultimi, ad una regolamentazione convenzionale in merito.

Articolo 11. – azioni giudiziarie a difesa del brevetto

- 11.1 Ove gli obblighi contrattuali non siano stati posti a carico dei licenziatari, ovvero da questi ultimi non siano osservati, tanto l'inventore quanto il CRO sono tenuti a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetto ovvero la validità.
- 11.2 Qualsiasi disputa sorta dal – o in connessione col – presente regolamento, se non composta tramite negoziazioni amichevoli, sarà risolta dalla competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria.