



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

Deliberazione N. 646 del 22/06/2021

PROPONENTE: Direttore Scientifico

OGGETTO: Oggetto: Regolamento in materia di proprietà industriale, intellettuale e brevetti.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Regolamento in materia di proprietà industriale, intellettuale e brevetti.

Proponente - Direttore Scientifico

Premesso che l’Istituto con Delibera del Direttore Generale n° 443 del 26/06/2016, ha adottato il nuovo regolamento brevetti teso a semplificare ed implementare l’attività di costituzione della proprietà industriale;

Visto il decreto n.30 del 10 febbraio 2005, recante il “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e ss.mm.ii;

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”;

Considerato che il Trasferimento Tecnologico include un insieme di attività volte alla identificazione e valutazione di nuove tecnologie, alla protezione delle stesse attraverso il deposito di brevetti, modelli, marchi e copyright, all’implementazione di una strategia efficace di trasferimento alle imprese e di valorizzazione commerciale, più in generale, alla gestione della proprietà intellettuale sviluppata nell’ambito dei progetti di ricerca condotti nel mondo della ricerca e in collaborazione con il mondo industriale.

che l’obiettivo del Trasferimento Tecnologico è di promuovere il processo di innovazione e la crescita economica, con il fine ultimo di migliorare la cura del paziente.

che con delibera n° 869 del 20/08/2020 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della fornitura di un servizio di supporto specialistico per la consulenza in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla De Simone e Partners S.P.A;

Atteso che il Direttore Generale Dott. Attilio Bianchi con nota gedoc n°0027788/i del 01/10/2020 nominava il dipendente Dott. Alessandro Caruso, quale Responsabile del Trasferimento Tecnologico del ns Istituto;

che il suddetto regolamento è stato elaborato in collaborazione con la società di consulenza brevetti De Simone&Partners del ns Istituto, così come richiesto dal Direttore Scientifico Prof. Gerardo Botti.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Ritenuto necessario adottare il nuovo regolamento “Norme in materia di tutela della proprietà intellettuale (IP) e brevettazione”;

confermare il Dott. Alessandro Caruso, collaboratore amministrativo, quale Responsabile del Trasferimento Tecnologico del ns Istituto.

PROPONE

Di prendere atto del nuovo regolamento “Norme in materia di tutela della proprietà intellettuale (IP) e brevettazione”;

che l’allegato alla presente deliberazione denominato regolamento “Norme in materia di tutela della proprietà intellettuale (IP) e brevettazione”;

confermare il Dott. Alessandro Caruso, collaboratore amministrativo quale Responsabile del Trasferimento Tecnologico del ns Istituto;

che il presente atto non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Scientifico;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

In relazione alle motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Di prendere atto del nuovo regolamento “Norme in materia di tutela della proprietà intellettuale (IP) e brevettazione”;

che l’allegato alla presente deliberazione denominato regolamento “Norme in materia di tutela della proprietà intellettuale (IP) e brevettazione”;

confermare il Dott. Alessandro Caruso, collaboratore amministrativo, quale Responsabile del Trasferimento Tecnologico del ns Istituto;

che il presente atto non comporta oneri di spesa.

Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dipartimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Attilio A.M. Bianchi)



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (IP) E
BREVETTAZIONE**

**Titolo I – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE
DIPENDENTE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DI RICERCA
SVOLTA NELL’ISTITUTO**

Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

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

ART. 3 - NOZIONE DI “PERSONALE DIPENDENTE”

ART. 4- DEFINIZIONI

ART. 5 - RINVIO

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

ART. 6 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL’INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE

ART. 8 - PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 9 - DEPOSITO A CURA DELL’INVENTORE

ART. 10 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL’ISTITUTO

ART. 11 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

ART. 12 - MANCATA ATTUAZIONE DELL’INVENZIONE

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

ART. 13 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONALE DI RICERCA

ART. 14 – DIRITTI INDEROGABILI DELL’INVENTORE

Titolo III – NORME ORGANIZZATIVE

ART. 15 - FONDO BREVETTI

ART. 16 – UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT)

ART. 17 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE MANAGER DELL’UTT



ART. 18 – COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

ART. 19 –FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

ART. 20 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Parti integranti :

ALLEGATO MD01

Proposta di cessione del diritto di Brevetto

ALLEGATO MD02

Notifica Brevetto

ALLEGATO MD03

Accordo cessione di Marchio

ALLEGATO MD04

MTA

PREMESSA

Nella mission dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS _ Fondazione Pascale (di seguito Istituto) vi è l’organizzazione e la promozione della Ricerca Scientifica.

L’Istituto si prefigge proteggere e valorizzare i risultati dell’attività di ricerca del proprio personale dipendente come di seguito definito anche attraverso la protezione brevettuale, il trasferimento tecnologico e lo sfruttamento delle invenzioni, nonché di individuare ed organizzare al suo interno modalità efficienti per la tutela dei diritti della proprietà intellettuale e la valorizzazione ed 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’ATTIVITA’ 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 titolo di proprietà industriale, quale un brevetto industriale, 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 di un inventore dipendente, le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stata depositata la domanda di brevetto entro un anno dalla data in cui sia cessato il rapporto a qualsiasi titolo instaurato tra l'inventore e l'Istituto.
3. Sono, altresì disciplinate dal Titolo I del presente Regolamento :
 - a) La tutela dei diritti della proprietà intellettuale;
 - b) la valorizzazione ed utilizzazione dell'innovazione tecnologica;
 - c) il Trasferimento Tecnologico, quale sforzo collaborativo e creativo che traduce la conoscenza e la Ricerca in un impatto nella società e nell'economia.

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 amministrare, 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, presta, 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 – DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni, se pur non presenti nelle norme del presente Regolamento, ne costituiscono parte integrante e sono utilizzate per la definizione di accordi con terze parti.

a) **Invenzione o Risultati oggetto di protezione:** le invenzioni, innovazioni oggetto di protezione e suscettibili di valorizzazione economica, contemplate all'art. 64 e 65 C.P.I. e che risultino da un'attività di ricerca svolta presso l'Istituto e/o finanziata, sotto qualsiasi forma, dall'Istituto.

b) **Brevetto** :.Nel presente Regolamento si intendono per Brevetto sia le invenzioni già brevettate sia quelle per le quali sia stata depositata domanda di brevetto in almeno un ufficio brevetti.

c) **Diritti sull'Invenzione** : ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato dalla legislazione nazionale, dal diritto comunitario, internazionale ovvero di ogni altro Stato extra-europeo.

d) **Inventore** : l'autore di un'invenzione che rientri nell'ambito del Personale Dipendente, dei Collaboratori non strutturati, del Personale Convenzionato e che, ai sensi della normativa vigente, abbia contribuito in maniera proattiva al concepimento dei risultati della ricerca oggetto di protezione, in particolare di brevettazione.

e) **Ricercatore:** colui che, a qualunque titolo, svolge attività di Ricerca in Istituto.

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

g) **Ricerca Commissionata:** Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati ed eseguita da ricercatori dell'Istituto nel perseguimento delle finalità dell'atto aziendale e relativi atti attuativi, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni, per conto dei suddetti soggetti pubblici o privati.

h) **Ricerca Finanziata:** Ricerca eseguita da ricercatori dell'Istituto con il supporto di fonti di finanziamento pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per l'Istituto un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità di quest'ultima.

i) Ricerca Istituzionale: Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata e dalla Ricerca Commissionata. In particolare, per Ricerca Istituzionale, deve intendersi la ricerca pura e/o applicata svolta dall'Istituto nell'assolvimento delle proprie finalità, nei propri laboratori o strutture o presso strutture esterne convenzionate nazionali e/o internazionali, da uno o più ricercatori dell'Istituto e/o avvalendosi di strutture/attrezzature dell'Istituto e/o di finanziamenti o risorse economiche da quest'ultimo comunque amministrata ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.

l) Informazioni Riservate: quelle informazioni che, seppur non coperte da segreto, costituiscono nozioni capaci di connotare il ciclo produttivo, la qualità ed il prodotto, quindi, per loro natura costituenti elemento caratterizzante e vitale per le attività di ricerca dell'Istituto. Sono considerate riservate tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da una parte (di seguito “Parte Inviante/Mittente”) all'altra (di seguito “Parte Ricevente”) nell'ambito di attività di ricerca o finalizzate al loro avvio, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate.

m) Background: Conoscenze preesistenti. Tutte le informazioni detenute prima dell'avvio delle attività di ricerca, nonché ogni bene materiale e immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti prima dell'avvio del presente Progetto.

n) Background Incluso: l'insieme di conoscenze pregresse all'avvio dell'attività di ricerca che verranno condivise tra tutte le parti del progetto ai fini delle attività di ricerca.

o) Risultati: Conoscenze acquisite. I Risultati conseguiti in esecuzione del singolo Progetto di ricerca, ivi comprese le informazioni generate nel medesimo ambito, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. I Risultati comprendono sia i Risultati tangibili (quali prototipi, micro-organismi, codice sorgente, ecc.), che quelli intangibili (quali i diritti di proprietà intellettuale - IPR- in quanto tali).

p) Risultati tutelabili: Tutti i Risultati derivanti dall'attività di ricerca suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI) e dalle normative nazionali e internazionali in materia di proprietà industriale vigenti.

q) Diritti di Accesso: comprende tutti i diritti di utilizzo del Background e/o dei Risultati secondo i

termini e le condizioni stabiliti nel presente IP.

r) Diritto di accesso necessario (per l'uso nei Progetti di ricerca): il diritto di accesso garantito solo qualora, senza accesso al Background e/o al Background Inclusivo, la possibilità per la Parte di portare avanti le proprie attività nel Progetto sarebbe tecnicamente impossibile o seriamente compromessa

s) Diritto di accesso necessario (per lo Sfruttamento dei propri Risultati): il diritto di accesso garantito solo qualora, senza la concessione del diritto di accesso, lo sfruttamento dei Risultati sarebbe per la Parte tecnicamente o legalmente impossibile.

t) Disseminazione: processo pianificato di trasferimento dei risultati per favorirne uno sfruttamento (anche di tipo economico), in una prospettiva di utilizzo pratico. La disseminazione inizia quando i Risultati dei progetti diventano disponibili.

u) Valorizzazione: processo pianificato di trasferimento dei Risultati positivi dell'attività/progetto di ricerca.

v) Contraente originario/Parte contraente originaria: i soggetti contraenti facenti parte del Progetto ab origine così come individuati nel Progetto di Ricerca.

z) Terzo Partecipante: nuovo soggetto contraente che fa ingresso nel Progetto in un momento successivo e non compare tra i Contraenti originari.

ARTICOLO 5 - 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 6 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL'INVENZIONE BREVETTABILE

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 14, e in accordo con l'art 65 comma 1 C.P.I. 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. In accordo con l'art 65 comma 5 C.P.I. le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'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 7 - 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 e di trattarle come informazioni riservate. I medesimi obblighi gravano su tutti gli eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca.
2. Il ricercatore è in ogni caso tenuto a dare immediata comunicazione al Direttore Scientifico dell'Istituto di ogni risultato inventivo a suo preliminare 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 del ricercatore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione.
3. Il presente Regolamento ribadisce l'obbligo, per tutti i soggetti che prendano parte all'attività di ricerca, di agire con trasparenza e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'Istituto, la massima riservatezza in relazione ai risultati conseguiti e comunque di trattarli come informazioni riservate.
4. Soggetti esterni al personale dipendente dell'Istituto che partecipino ad attività di ricerca, sono tenuti alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, al fine di tutelare gli interessi dell'Istituto, nonché degli Inventori.

ARTICOLO 8 – PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

1. La comunicazione di cui all'articolo 7.2 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 deve essere redatta secondo lo schema contrattuale allegato al presente Regolamento (All. MD01).
2. 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.

3. 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.

4. 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 esprime un parere in merito alla brevettabilità dell'invenzione, alle sue potenzialità industriali e infine all'accettabilità della proposta stessa.

5. 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.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se compatibili, alla proposta di cessione di una prima domanda di brevetto italiano trasmessa dal ricercatore all'Istituto dopo il deposito della stessa a suo nome.

ARTICOLO 9 - 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 10 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura di cui all' articolo 8, 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. 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 11 - 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 italiano e/o europeo 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. 18, 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 12 - 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 13 – 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 14 - DIRITTI INDEROGABILI DELL'INVENTORE

1. In ogni caso al ricercatore dell'Istituto spetta il diritto di essere menzionato inventore e se in accordo con quanto stabilito all'art. 13 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 15 – ASPETTI CONTABILI

1. Le spese derivanti dalla gestione dei brevetti di proprietà dell'Istituto sono imputate sul conto patrimoniale del bilancio dell'Istituto denominato "Tutela IP, 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 16 – UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. 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 è interlocutore e supporto per l'Inventore e riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela del Patrimonio Intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca dell'Istituto.

L'UTT ha il compito di ottimizzare i processi di gestione e di tutela 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.

Sia per la conduzione delle procedure amministrative previste dal C.P.I (Codice della Proprietà Intellettuale) sia per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti l'attuazione del

presente Regolamento, si avvarrà quando necessario, della prestazione d'opera intellettuale di società e singoli professionisti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le attività di cui sopra sono orientate a valorizzare l'attività inventiva dell'Azienda 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.

Le attività amministrative connesse all'istruttoria sono coordinate dal Responsabile del Trasferimento Tecnologico, manager dell'UTT di cui all'art 17.

ARTICOLO 17 – FUNZIONE DEL MANAGER DELL' UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Responsabile e manager dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, designato dal Direttore Scientifico, e nominato dal Direttore Generale, svolge 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. MD02) e dell'eventuale cessione all'Istituto e ne predispone la relativa modulistica curandone la trasmissione agli Uffici competenti;
- è diretto dal Direttore Scientifico per garantire la regolarità degli aspetti giuridici, legali ed amministrativo delle materie oggetto del presente regolamento;
- 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);
- ha il compito di individuare la policy brevettuale, desumibile dal presente regolamento, nonché di predisporre strumenti ad hoc quali, ad es. format di contratto editoriale, MTA e NDA dedicati, da allegarsi al presente regolamento;
- predispone moduli accordi della Ricerca quali :
 - a) Accordo di cessione Marchio, (MD03);
 - b) MTA (Material Trasfert Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, pubblici e privati, per il trasferimento del materiale chimico biologico necessario per definire la proprietà dello stesso (MD04);



- c) CDA (Confidential Disclosure Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, per il trasferimento di Know-how necessario per la tutela del patrimonio conoscitivo dell'Istituto (MD05);
- su indicazione del Direttore Scientifico quale Presidente della Commissione Tecnica Brevetti provvede a comunicare al segretario della Commissione Tecnica Brevetti la data di convocazione della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art 18, ne cura la documentazione di supporto.

ARTICOLO 18 – COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

1. La Commissione Tecnica Brevetti (CTB) viene nominata dal Direttore Generale, ed è composta dal Direttore Scientifico in qualità di Presidente, dal Responsabile del Trasferimento Tecnologico, e da non meno di quattro 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. La CTB ha il compito di individuare la policy brevettuale, desumibile dal presente regolamento, nonché di predisporre strumenti ad hoc quali, ad es. format di contratto editoriale, MTA e CDA dedicati, da allegarsi al presente regolamento, da utilizzarsi per i Ricercatori del ns Istituto.
6. Le riunioni vengono convocate tramite posta elettronica dal segretario verbalizzante, su indicazioni del Direttore Scientifico, con un preavviso di almeno sette giorni.
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 19 - 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 20 - 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.

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 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Al 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* e successive implementazioni.
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.



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 acquisirà 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 ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione, incluso 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 dei 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, fino a sua insindacabile decisione contraria:
 - (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,

Al Direttore Scientifico

All'Ufficio Trasferimento Tecnologico

MD02 - 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 chiede 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

<i>NOME e Persona di riferimento</i>	<i>Indirizzo</i>

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..).



Accordo di cessione Marchio

Tra

- _____, C.F. _____ nata a _____ il _____ residente in _____
- _____, C.F. _____ nata a _____ il _____ residente in _____
- _____, C.F. _____ nata a _____ il _____ residente in _____

(di seguito “*I Cedenti*”);

e

l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale sede legale in Via Mariano Semmola 52, c.a.p. 80131, Napoli in persona del Dott. Attilio A.M. Bianchi nella qualità di Rappresentante Legale (di seguito “*Cessionario*”);

Cedenti e Cessionario verranno di seguito indicati anche singolarmente come Parte e collettivamente come Parti.

Premesso che

a) **I Cedenti sono titolari esclusivi del Marchio di fatto, non registrato, _____ (di seguito il Marchio), utilizzato dal _____**

IMMAGINE DA INSERIRE

b) Il Cessionario è interessato ad acquistare, in relazione al Marchio di fatto _____, ogni diritto di utilizzazione, economica e non, nonché il diritto di registrare lo stesso, come marchio, presso l’UIBM ovvero altro ufficio nazionale od internazionale che verrà in seguito individuato, in nome proprio.

c) I Cedenti, in accordo con la Cessionaria, accettano di stipulare il presente Accordo di cessione.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del suddetto accordo di cessione.
2. Con il presente Accordo di cessione, I Cedenti trasferiscono al Cessionario la proprietà del Marchio, nonché ogni diritto connesso alla sua utilizzazione ed eventuale registrazione, inoltre, il Cessionario assumerà, nel godimento dei diritti derivanti dalla titolarità del Marchio, la posizione in precedenza ricoperta dai Cedenti, inclusi i diritti e le azioni per violazione di detti diritti prima della data del presente atto.
3. Il presente Accordo di cessione viene stipulato a titolo gratuito ai Cedenti alla sottoscrizione del presente Accordo.
4. Il presente accordo di cessione è completo e finalizzato a far sì che il Cessionario diventi il solo ed unico titolare del Marchio di fatto _____.
5. I Cedenti, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di cessione, accettano che il Cessionario depositi, in nome proprio, domanda di registrazione di marchio per il Segno _____, presso l'UIBM ovvero altro ufficio, e che ne diventi, in caso di esito positivo della procedura di registrazione, unico ed esclusivo titolare a tutti gli effetti di Legge.
6. I Cedenti, sottoscrivendo il presente Accordo di cessione, garantiscono di essere i legittimi titolari del Marchio di fatto _____ e che non vi sono giudizi o altre controversie attualmente pendenti e dichiarano altresì di non aver ceduto ad altri in alcun modo i diritti derivanti dal Marchio.
7. I Cedenti garantiscono di non aver limitato né gravato in alcun modo il Marchio e, che nessun soggetto diverso dal Cessionario conserva qualsivoglia diritto o interesse nel Marchio in forza di qualsiasi atto o omissione dei Cedenti.
8. I termini e le condizioni del presente Accordo di cessione sono strettamente riservati tra le Parti e non saranno divulgati a nessun altro, salvo che sia necessario per dimostrare che il Marchio è legittimamente posseduto dal Cessionario ovvero nel caso in cui l'esibizione della presente cessione si richiama dalla Legge.



9. Il presente Accordo di cessione contiene l'intero accordo tra le Parti per ciò che concerne la cessione del Marchio, annulla tutti gli accordi precedenti e non potrà essere modificato se non con uno strumento scritto e sottoscritto da entrambe le Parti del presente accordo.

10. Qualora uno o più termini di questo Accordo di cessione siano o risultino totalmente o parzialmente nulli o non validi, l'Accordo di cessione rimane valido per il resto.

Le Parti confermano che ogni singola disposizione di questo Accordo di cessione è stata interamente e individualmente negoziata da loro.

11. La legge applicabile al presente Accordo è quella italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.

*** **

Il Cedente,

nella persona di

Luogo Data.....

Firma

I Cessionari:

Pierpaola Borzacchiello _____


Valeria Lepore _____

Carla Langella, _____

Francesco Perrone _____

Luogo Data.....

Firma

 ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS – Fondazione Pascale	Redatto da: <i>Responsabile Trasferimento Tecnologico</i>	MD04 Rev. 1.1 del 05-05-2021 pag. 1 di 3
	Verificato dal: <i>Direttore Scientifico</i>	
	Approvato da: <i>Rappresentante Legale</i>	

MD 04 - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE

tra

- Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale con sede in Via Mariano Semmola, 53, c.a.p. 80131 Napoli NA (di seguito “Fondazione Pascale”), C.F./P. IVA n. 00911350635 in persona del Legale Rappresentante Dott. Attilio A.M. Bianchi

e

- SOCIETA’ _____ con sede in _____(PR.____)Via _____ n° _____, c.a.p. _____ MILANO (di seguito " _____"), in persona del Legale Rappresentante _____

Ciascun indicato individualmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Premesse

Con Deliberazione N. _____ del __/__/20__ la Fondazione Pascale ha PRESO D'ATTO AMMISSIONE A FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGETTO DAL TITOLO “ _____”. PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE, INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO, INDIVIDUAZIONE DEL “REFERENTE UNICO PER LA PROCEDURA” RESPONSABILE DEI RAPPORTI ISTRUTTORI E INDIVIDUAZIONE DEL PROJECT MANAGER.

Tra i partecipanti al progetto di cui alla Delibera citata vi sono la Fondazione Pascale e Società/Istituto _____.

Al fine di attuare parte del Progetto le Parti intendono fornire reciprocamente del materiale biologico/chimico .

1. Fondazione Pascale accetta di fornire (**indicare quantità**) di _____ affetti da _____ (**indicare quanti pazienti e se si è ottenuto il consenso informato da essi**), d’ora in avanti Materiale 1, alla Società/Istituto _____, e la Società/Istituto _____ accetta di utilizzare il Materiale 1 ai soli fini di



trattamento con il proprio farmaco sperimentale _____, e estrazione di _____, in particolare _____, d'ora in avanti Materiale 2.

2. La Società _____ accetta di fornire (**indicare quantità**) di Materiale 2 estratto dal Materiale 1 trattato con il proprio farmaco sperimentale _____ alla Fondazione Pascale.
3. Il Materiale 1 include quanto segue: **indicare quantità e n campioni**.
4. Il Materiale 2 include quanto segue: **indicare quantità e n campioni**.
5. Fondazione Pascale accetta di fornire il Materiale 1 presso il luogo di consegna indicato dalla Società/Istituto _____ entro 30 giorni dall'ultima firma del presente documento ("Data di validità").
6. La Società/Istituto _____ si impegna a fornire il Materiale 2 entro 60 gg dalla data di consegna del Materiale 1.
7. Il Materiale 1 e il Materiale 2 sono forniti gratuitamente.
8. L'uso del Materiale 1 per qualsiasi scopo o in qualsiasi modo diverso da quanto specificato nel presente Accordo è vietato se non espressamente autorizzato per iscritto dalla Fondazione Pascale.
9. Le Parti accettano che nulla nel presente Accordo concede alcun diritto aggiuntivo, incluso qualsiasi diritto ai sensi dei brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. La Società/Istituto _____ non ha alcun diritto sul Materiale 1 e sul Materiale 2 diverso da quanto espressamente previsto nel presente Accordo.
10. Il trasferimento del Materiale 1 alla Società/Istituto _____ o non costituisce una vendita del Materiale stesso. La Società _____ non distribuirà o rilascerà il materiale a persone diverse dal personale e/o dipendenti del laboratorio che effettuerà il trattamento, né lo invierà in luoghi diversi dal laboratorio ove si effettuerà il trattamento.
11. Durante il periodo di validità del presente Accordo e per un periodo successivo di cinque anni, ciascuna Parte manterrà riservate tutte le informazioni divulgate dall'altra Parte contrassegnate come riservate o che ragionevolmente sarebbero considerate riservate in base alla natura delle informazioni o al contesto della divulgazione. Nessuna delle parti riceventi utilizzerà,



divulgherà o concederà l'uso delle informazioni riservate della parte divulgante oltre lo scopo della valutazione.

12. Le Parti si impegnano a informare il proprio personale e i dipendenti a cui è concesso l'accesso alle Informazioni Riservate della necessità di rispettare tali obblighi di riservatezza.

13. Resta inteso e concordato tra le Parti che i risultati dei saggi sono e rimarranno di proprietà congiunta delle Parti **Da decidere.**

14. La Società/Istituto _____ accetta di utilizzare il Materiale 1 in conformità con tutte le leggi, i regolamenti e le linee guida nazionali ed estere, applicabili al Materiale 1 nel paese in cui viene effettuata la Valutazione. Il Materiale 1 viene fornito esclusivamente a scopo di ricerca, per uso su animali e / o in vitro. Il Materiale 1 non sarà utilizzato negli umani.

15. Qualsiasi Materiale consegnato ai sensi del presente Accordo è inteso come di natura sperimentale, può avere proprietà pericolose e viene fornito "COSÌ COM'È", senza alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

16. Fondazione Pascale non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia che l'utilizzo del Materiale 1 non viola brevetto, copyright, marchio commerciale o altri diritti di proprietà.

17. Il presente Accordo e tutti gli obblighi extracontrattuali delle Parti sono regolati dalla Legge Italiana, Foro competente il Tribunale di Napoli.

Approvato dalle Parti dai loro firmatari autorizzati

Per INT IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli

Il Rappresentante Legale

Data _____ Firma _____

Per la società _____

Il Rappresentante Legale

data _____ Firma _____



MD05 - CDA (Confidentiality Disclosure Agreement – Accordo di Riservatezza)

tra

Questo accordo, con data effettiva dal XX/YY/ZZZZ, è stipulato da e tra INT IRCCS Fondazione “G. Pascale”, con sede legale in Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI (NA), codice fiscale e partita IVA n° 00911350635, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Attilio A.M. Bianchi (di seguito, “**Fondazione Pascale**”)

e

XXX, nato/a a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____

(Fondazione “G.Pascale” e **XXX**, di seguito, sono congiuntamente definiti “**Parti**” e, singolarmente, “**Parte**”).

PREMESSO CHE

- (a) che, Fondazione Pascale ha sviluppato e controlla know-how nel campo della oncologia e nell’identificazione di nuovi potenziali targets per la terapia del cancro e vuole scambiare informazioni con _____ al fine di stipulare un accordo di ricerca e collaborazione;
- (b) ha dimostrato capacità e know-how nel campo della oncologia e sta perseguendo lo sviluppo di nuove terapie potenziali contro il cancro.
- (c) Le Parti stanno valutando i termini e le condizioni di una possibile collaborazione avente ad oggetto “**nome ricerca**” (di seguito, il “**Progetto**”);
- (d) nell’ambito della valutazione del Progetto è interesse delle Parti scambiarsi Informazioni Riservate (come *infra* definite), avendo garanzia sulla loro riservatezza e su un uso corretto delle stesse;
- (e) con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono fissare i termini e le condizioni in base alle quali ciascuna Parte avrà il diritto di accedere ed utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra nel corso della valutazione del Progetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza (di seguito l’“**Accordo**”) si conviene e si stipula quanto segue.

1. Ai fini del presente Accordo il termine “**Informazioni Riservate**” indica: (i) l’esistenza e la natura delle trattative tra le Parti in relazione al Progetto; (ii) il contenuto del presente Accordo; (iii) tutte le informazioni che ciascuna Parte classifichi espressamente come riservate; e (iv) tutte le informazioni - incluse senza limitazione, studi, documentazione di supporto, strategie, metodologie, analisi di mercato e/o di prodotto, progetti, idee, processi tecnici, know-how, formule, disegni e specifiche tecniche, relative ad una Parte e alle relative tecnologie, che siano state trasmesse o rese accessibili da una Parte all’altra Parte o ai relativi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori (di seguito, i “**Soggetti Autorizzati**”).



2. Le Informazioni Riservate non includeranno le informazioni che: (i) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o diventino di dominio pubblico successivamente a tale comunicazione, senza che ciò dipenda da una violazione del presente Accordo da parte della Parte che le ha ricevute; (ii) erano legittimamente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o dai relativi Soggetti Autorizzati su base non confidenziale prima della comunicazione delle stesse, oppure dopo la comunicazione siano legittimamente acquisite dalla Parte che le ha ricevute o dai relativi Soggetti Autorizzati attraverso altre fonti; (iii) siano state sviluppate in via indipendente dalla Parte che le ha ricevute senza riferimento alle Informazioni Riservate comunicate dall'altra Parte; e (iv) siano espressamente classificate come non confidenziali dalla Parte che le ha divulgate al momento della loro comunicazione.
3. Per tutta la durata del presente Accordo ciascuna Parte si impegna a trattare – e a far sì che i rispettivi Soggetti Autorizzati trattino – le Informazioni Riservate come segrete, riservate e confidenziali e a non divulgarle – e a far sì che i rispettivi Soggetti Autorizzati non le divulghino – a terzi per nessun motivo. Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalla Parte che le ha ricevute e dai rispettivi Soggetti Autorizzati esclusivamente per la valutazione del Progetto e nei limiti a tal fine strettamente necessari.
4. Ciascuna Parte avrà il diritto di effettuare copie delle Informazioni Riservate dell'altra Parte (o elaborazioni scritte delle informazioni stesse) nei limiti strettamente necessari a consentire l'accesso alle informazioni stesse da parte dei rispettivi Soggetti Autorizzati.
5. Ciascuna Parte si impegna a custodire le Informazioni Riservate dell'altra Parte in un luogo sicuro, separate dalle proprie informazioni e sotto il proprio effettivo controllo nonché a restituire immediatamente all'altra Parte ogni copia delle stesse in suo possesso – o in possesso dei Soggetti Autorizzati – a semplice richiesta.
6. Ciascuna Parte non presta alcuna garanzia in merito all'accuratezza e/o completezza di alcuna delle Informazioni Riservate divulgate, né in merito ad eventuali valutazioni o opinioni in esse contenute. Il presente Accordo non conferisce alla Parte che ha ricevuto le Informazioni Riservate, né ai rispettivi Soggetti Autorizzati, alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale, né alcun altro diritto di sfruttamento su tali Informazioni Riservate, le quali sono e rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha divulgate.
7. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata fino a quando le Informazioni Riservate non diverranno di pubblico dominio senza che ciò dipenda da una violazione dell'Accordo stesso o, se successiva, fino alla scadenza del decimo anno successivo alla sua sottoscrizione (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Alla Data di Scadenza, ciascuna Parte si impegna a restituire, o a distruggere qualora richiesto dall'altra Parte e dandone in tal caso apposita prova, le Informazioni Riservate ricevute ai fini del Progetto.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che La Fondazione Pascale, in ragione della propria attività di Ricerca Traslazionale e di progetti oncologici a cui partecipa, o da sottoporre a propri partners per la valutazione di un eventuale interesse, potrà condividere le Informazioni Riservate con i propri consulenti, per i quali pertanto troverà applicazione il presente Accordo nella sua interezza.



9. Qualora una previsione del presente Accordo sia o venga dichiarata invalida, illecita o comunque inefficace, per qualsiasi motivo, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia dell'intero Accordo, né delle parti dello stesso non affette da tale inefficacia. Le Parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le eventuali clausole inefficaci con altre che, per quanto possibile, realizzino la stessa funzione.
10. Il presente Accordo non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti a scambiare Informazioni Riservate o a stipulare futuri accordi relativamente al Progetto. Il presente Accordo può essere modificato solo da un documento scritto eseguito da un rappresentante legale autorizzato delle parti con preciso riferimento al presente accordo e che includa una copia del presente accordo come allegato.
11. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
12. Qualsiasi controversia tra le Parti comunque connessa al presente Accordo sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Napoli.

In Fede, ciascuna delle parti di questo accordo, che per essere efficace deve essere sottoscritto da funzionari debitamente autorizzati alla data sopraindicata, dichiara di essere rappresentante legale e di essere stata debitamente autorizzata a firmare l'accordo in nome e per conto delle loro rispettive parti.

INT IRCCS Fondazione G. Pascale

[nome]

Il Rappresentante Legale

Il Rappresentante Legale

Dott. Attilio A.M. Bianchi

Data:

Data:

Luogo:

Luogo:



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

Deliberazione N. 646 del 22/06/2021

PROPONENTE: Direttore Scientifico

OGGETTO: Oggetto: Regolamento in materia di proprietà industriale, intellettuale e brevetti.

In pubblicazione dal 23/06/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Attilio Bianchi - Direttore Generale