

## **Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini" in materia di brevetti.**

### **Titolo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1

. Il presente regolamento disciplina, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale (d'ora in avanti semplicemente "Codice"), le invenzioni industriali, i modelli di utilità, nonché ogni altra innovazione (di seguito cumulativamente "invenzione") suscettibile di formare oggetto di brevetto realizzata da uno o più soggetti legati da un rapporto di lavoro, anche non subordinato, e/o di collaborazione a qualsivoglia titolo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini" (di seguito semplicemente "Istituto" o "Ente") nel corso dell'attività di ricerca svolta dall'Istituto medesimo.

In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'Ente, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.

2. La disciplina delle invenzioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca è quella prevista dagli articoli 2584 e seguenti del codice civile, dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall'art. 64 del Codice e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

#### **Art. 2 (Tipologia di rapporto intercorrente tra inventore ed Istituto)**

1. Gli obblighi ed i diritti derivanti dal conseguimento di un'invenzione dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall'inventore con l'Istituto.

2. Il presente regolamento detta disposizioni in relazione alle invenzioni:

- a) realizzate da dipendenti dell'Istituto nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni ed in relazione all'espletamento dell'attività di ricerca propria dell'Ente, ai sensi dello Statuto e delle leggi regionali n. 3 e n. 26 del 2000, rispettivamente della Regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia, nonché della normativa nazionale sugli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- b) conseguite da non dipendenti, vale a dire da soggetti non legati all'Istituto da un rapporto di lavoro subordinato (collaboratori, titolari di assegni di ricerca, titolari di borse di studio, dottorandi di ricerca, tirocinanti e altre forme di collaborazione affini alle precedenti) nell'ambito dell'attività di ricerca realizzata dall'Istituto;
- c) conseguite da dipendenti e non dell'Istituto nell'ambito di prestazioni rese in esecuzione di contratti e/o convenzioni stipulati con soggetti pubblici e privati.

Art. 3  
(Obbligo di riservatezza)

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che collaborano all'attività di ricerca di agire con trasparenza nell'esercizio della loro attività e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'Istituto, la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti, al fine di evitare la compromissione dell'esercizio dei diritti di privativa industriale.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo precedente devono agire nel rispetto degli artt. 98 e 99 del Codice. In particolare, il personale dipendente e non che a vario titolo sia venuto a conoscenza di un'invenzione, o anche solo di una sua parte, è obbligato ad osservare la massima segretezza in merito, non potendola divulgare in alcun modo a terzi, neppure parzialmente.

3. Le pubblicazioni relative all'invenzione, nel periodo antecedente l'eventuale

protezione, devono essere autorizzate dal Direttore Generale, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 4  
(Assistenza)

Per tutte le operazioni inerenti la valutazione dell'invenzione, la ricerca di anteriorità ed il deposito della domanda di brevetto, l'Istituto può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati individuati sulla base di criteri di specifica professionalità.

Art. 5  
(Destinazione dei proventi)

I corrispettivi derivanti dalla vendita dei diritti di brevettare, dalla vendita di brevetti, nonché dalla concessione di licenze sugli stessi, dovranno in primo luogo ripianare i costi diretti ed indiretti sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di brevettazione.

Esaurita la fase di ripianamento dei costi, una parte degli utili derivanti dallo sfruttamento del brevetto, non inferiore al 10%, sarà destinata all'attività della struttura di appartenenza dell'autore dell'invenzione.

**Titolo II**  
**Commissione Brevetti**

Art. 6  
(Istituzione e composizione)

1. E' istituita la Commissione Brevetti dell'Istituto, di seguito semplicemente "Commissione", formata da una componente fissa e da una variabile. La componente fissa è costituita dal Direttore Sanitario, con funzioni di Presidente, e dal Direttore Amministrativo.

La componente variabile è costituita dal Dirigente della struttura complessa alla quale afferisce la struttura presso cui è stata realizzata l'invenzione

ovvero, qualora questi sia l'inventore, da un dirigente dell'Istituto esperto nel campo dell'invenzione individuato dal Direttore Generale. In assenza di personale interno competente, la componente variabile è rappresentata da un esperto esterno nominato con provvedimento del Direttore Generale.

2. La Commissione, ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla propria valutazione, può essere di volta in volta integrata da soggetti dotati di specifica competenza nel settore relativo all'invenzione.

La nomina di tali esperti è effettuata con provvedimento del Direttore Generale. Gli esperti di cui al presente comma partecipano ai lavori della Commissione svolgendo esclusivamente una funzione consultiva.

3. I componenti della Commissione appartenenti all'Istituto partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito.

## Art. 7

### (Competenze e funzionamento)

1. La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in merito:

- a) alle richieste di deposito della domanda di brevetto a nome e con oneri a carico dell'Istituto avanzate dai dipendenti inventori;
- b) all'opportunità di procedere alla brevettazione delle invenzioni del personale non dipendente dell'Istituto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del presente regolamento;
- c) alle proposte di cessione o di licenze di brevetto a favore dell'Istituto;
- d) agli atti negoziali tesi allo sfruttamento economico dei brevetti di cui l'Istituto è titolare;
- e) alla quantificazione dell'indennità da riconoscere all'inventore non dipendente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del presente regolamento;
- f) alle pubblicazioni relative all'invenzione nel periodo precedente alla sua protezione;

g) all'esercizio di qualsivoglia diritto o potestà di cui l'Istituto è titolare in virtù di un brevetto.

Essa, inoltre, promuove attività informative e promozionali in materia di brevetti ed elabora linee guida ovvero nuove procedure in materia di diritti di privativa.

Tali ultime funzioni sono esercitate dalla sola componente fissa della Commissione.

2. Per l'espressione dei pareri di cui al comma primo, la Commissione è convocata dal Direttore Sanitario su richiesta del Direttore Generale. Con l'atto di convocazione è indicata la questione su cui è chiamata ed esprimersi. La Commissione può essere altresì convocata dal Direttore Sanitario, anche su richiesta del Direttore Generale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La seduta è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

3. La Commissione si esprime nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del parere.

4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di segretezza 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. Gli eventuali componenti esterni sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza comporta la responsabilità per gli eventuali danni provocati.

**Titolo III**  
**Invenzioni realizzate da dipendenti nell'esecuzione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'attività di ricerca propria dell'Istituto**

Art. 8

(Obblighi e diritti dell'inventore dipendente dell'Istituto)

1. L'inventore dipendente dell'Istituto è l'esclusivo titolare dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore.

2. Egli può:

a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dandone contestuale comunicazione all'Istituto. In questo caso all'Istituto spetta il 40% dei proventi derivanti dall'uso dell'invenzione.

L'inventore è tenuto a consegnare all'Istituto copia del brevetto e dei contratti di cessione o di licenza stipulati con i terzi. Nell'ipotesi in cui lo sfruttamento avvenga mediante contratto di licenza, l'inventore all'inizio di ciascun anno di vigenza del contratto presenta il rendiconto di quanto percepito l'anno precedente. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa non abbiano iniziato lo sfruttamento industriale o commerciale dell'invenzione entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Istituto acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

La comunicazione dell'inventore relativa al deposito della domanda di brevetto a proprio nome e spese è inoltrata, contestualmente al deposito della domanda di privativa industriale, al Direttore Generale.

b) richiedere, formulando istanza all'Istituto, che la domanda di brevetto sia depositata a nome e con oneri a carico dell'Istituto, fatto salvo il riconoscimento del dipendente come autore. In tal caso l'Istituto riconoscerà all'inventore il 50% dei proventi derivanti dall'uso dell'invenzione, al netto di

tutte le spese sostenute.

3. Nell'ipotesi di cui al punto b) del precedente comma qualora siano trascorsi tre anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che ne sia iniziato lo sfruttamento industriale ovvero i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Istituto può decidere di sospendere il pagamento delle tasse dei brevetti, dandone tempestiva comunicazione al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto, con spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione a proprio carico.

#### Art. 9 (Richiesta di brevettazione)

1. La richiesta di deposito di brevetto ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente è inoltrata al Direttore Generale. Essa deve contenere:

a) l'indicazione dell'invenzione sotto forma di un titolo, anche non definitivo, che ne sintetizzi i contenuti e lo scopo, senza compromettere la novità ed originalità dell'invenzione;

b) la quantificazione dei costi già sostenuti per la realizzazione dell'invenzione e quelli presumibilmente necessari per la brevettazione della stessa;

c) la previsione della possibilità di sfruttamento economico dell'invenzione;

d) una relazione sintetica sullo studio delle anteriorità e dello stato dell'arte;

e) le generalità complete degli eventuali coinventori e la percentuale di titolarità dell'invenzione. In caso di mancata segnalazione, le percentuali si considerano uguali;

f) la dichiarazione sottoscritta da tutti gli inventori dipendenti dell'Istituto:

1. di impegno a cedere all'Istituto i diritti relativi all'invenzione e la liberatoria per il trattamento economico alle condizioni indicate nel presente regolamento;

2. di non aver divulgato e l'impegno a non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata. La Commissione collaborerà con i dipendenti inventori per individuare le forme più opportune per salvaguardare le domande di brevetto, e contemporaneamente garantire, nei tempi più brevi possibili, la pubblicazione dei soli risultati scientifici;

3. di impegno a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento del brevetto.

2. Tutti i soggetti menzionati nel presente articolo, compresi i componenti della Commissione, sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta.

3. In ogni caso e prima di qualsivoglia adempimento previsto dalla legge e dal presente regolamento il dipendente inventore è obbligato ad informare tempestivamente dell'avvenuta invenzione il Dirigente Responsabile della struttura presso cui l'invenzione è stata realizzata.

## Art. 10

### (Sfruttamento dell'invenzione)

1. Qualora la domanda di brevetto sia depositata a nome e per conto dell'Istituto, quest'ultimo sarà tenuto ad intraprendere, con il supporto e la collaborazione dell'inventore, ogni iniziativa possibile finalizzata allo sfruttamento commerciale dello stesso al fine di garantirne la massima redditività.

2. Ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore è a carico dell'Istituto.

3. Il corrispettivo dello sfruttamento commerciale di cui al primo comma deve



perlomeno garantite la copertura dei costi.

**Titolo III**  
**Invenzioni realizzate da non dipendenti dell'Istituto nell'ambito  
dell'attività di ricerca propria dell'Istituto**

Art. 11

(Obblighi e diritti dell'inventore non dipendente dell'Istituto)

1. I soggetti non dipendenti dell'Istituto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che abbiano conseguito un risultato brevettabile sono riconosciuti inventori.
2. Essi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto il conseguimento dell'invenzione. La comunicazione deve essere effettuata nei confronti del Dirigente Responsabile della struttura presso cui l'inventore è inserito e nei confronti del Direttore Generale.
3. I soggetti non dipendenti inventori hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sullo stato delle proprie ricerche. Sono, infine, tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Istituto.
4. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Istituto, nel rispetto di quanto previsto nel contratto che disciplina il rapporto con l'Istituto stesso. L'Istituto riconosce all'inventore non dipendente una indennità erogata in un'unica soluzione la cui quantificazione è decisa dal Direttore Generale, previo parere della Commissione.
5. Nel caso in cui l'Istituto decida di non procedere alla brevettazione dell'invenzione operata dall'inventore non dipendente e comunicata ai sensi del presente articolo l'autore dell'invenzione subentra nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome. In tal caso all'Istituto spetta il 40% dei proventi derivanti dall'uso dell'invenzione.

## Art. 12

### (Requisiti della comunicazione)

1. La Comunicazione di cui all'articolo precedente, secondo comma, dovrà contenere:

- a) l'indicazione dell'invenzione sotto forma di un titolo, anche non definitivo, che ne sintetizzi i contenuti e lo scopo, senza compromettere la novità ed originalità dell'invenzione;
- b) la quantificazione dei costi già sostenuti per la realizzazione dell'invenzione e quelli presumibilmente necessari per la brevettazione della stessa;
- c) la previsione della possibilità di sfruttamento economico dell'invenzione;
- d) una relazione sintetica sullo studio delle anteriorità e dello stato dell'arte;
- e) le generalità complete degli eventuali coinventori.

## **Titolo IV**

### **Invenzioni realizzate nell'ambito di prestazioni rese in esecuzione di convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e privati.**

## Art. 13

### (Invenzioni realizzate nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e privati)

1. Qualora l'invenzione sia conseguita nell'ambito di prestazioni rese in esecuzione di convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, di specifici progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte da soggetti pubblici o privati, o nell'ambito di attività di consulenza resa a favore di terzi, si applica il regime giuridico ed economico stabilito nel relativo contratto.

2. I suddetti contratti devono prevedere e disciplinare i diritti di titolarità e di sfruttamento delle invenzioni che dovessero scaturire dall'esecuzione delle prestazioni ovvero dall'attività di ricerca e/o consulenza, fermo restando il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Nel caso in

cui nulla è previsto il regime applicabile è quello della comproprietà, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascun contraente al conseguimento del risultato inventivo.

3. Resta inteso che ciascuno dei contraenti è titolare esclusivo dei risultati brevettabili conseguiti automaticamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della convenzione.

4. Tutto il personale impegnato nell'esecuzione dei contratti, delle convenzioni e/o consulenze di cui al presente articolo è tenuto al rispetto della disciplina prevista nel relativo contratto stipulato dall'Istituto. (il contratto dei dipendenti prevede il rinvio alla contrattazione collettiva ed alla legislazione vigente).

## **Titolo V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 14 (Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di brevetti.

#### **Art. 15 (Efficacia)**

Il presente regolamento è approvato con provvedimento del Direttore Generale ed è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Istituto.

Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione per le invenzioni realizzate e/o le operazioni brevettuali intraprese successivamente alla sua entrata in vigore.