

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

## **Titolo I Disposizioni generali**

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

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" (di seguito semplicemente "Istituto", o "IZSLER"), in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto e con i propri compiti svolti in via primaria, valorizza e promuove la ricerca scientifica per sviluppare conoscenze nuove, prodotti e servizi idonei ad accrescere il benessere e la salute della collettività, rispondendo al fabbisogno conoscitivo correlato con la natura stessa dell'Istituto e divulgandone i relativi risultati.

2. Il presente Regolamento disciplina la procedura e i principi in materia di invenzioni industriali, modelli di utilità, nonché ogni altra innovazione - di seguito cumulativamente "Invenzione" - suscettibile di formare oggetto di brevetto, realizzate da uno o più soggetti legati all'Istituto da un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, e/o di collaborazione, nel corso dell'attività di ricerca dell'Istituto, in conformità all'art. 65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ss.mm.ii. recante il Codice della Proprietà Industriale (d'ora in avanti semplicemente "Codice" o "CPI").

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *IZSLER* o *Istituto*: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini";
- b) *Codice della Proprietà Industriale (CPI)*: Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.;
- c) *proprietà industriale*: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali, come previsto dall'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale;
- d) *diritti e titoli di proprietà industriale*: i diritti riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed europea. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal CPI. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale;
- e) *oggetto di brevettazione*: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale;
- f) *Invenzioni*: le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale,

- che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione; possono consistere in un nuovo prodotto o un nuovo procedimento;
- g) *Invenzioni biotecnologiche*: le invenzioni biotecnologiche di cui al Codice della Proprietà Industriale (materiale biologico, procedimento tecnico, qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico) che sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale;
  - h) *Inventore/i*: l'autore dell'invenzione realizzata nello svolgimento dell'attività di ricerca di IZSLER, ai sensi dell'art. 65 comma 1 e comma 4 del CPI: dipendenti, anche a tempo determinato, ivi inclusi i ruoli di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, collaboratori, studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea, ossia tirocinanti, dottorandi, specializzandi, borsisti di ricerca, titolari di assegni/contratti di ricerca, stagisti;
  - i) *Brevetto*: il titolo di proprietà industriale – sia esso nazionale, europeo (con o senza effetto unitario) e/o internazionale – che conferisce al titolare i diritti di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistenti nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati;
  - j) *Diritto morale*: il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione;
  - k) *Diritti patrimoniali*: i diritti nascenti dalle invenzioni, di natura patrimoniale. I diritti patrimoniali sono alienabili e trasmissibili;
  - l) *Attività di ricerca*: l'attività di ricerca di IZSLER svolta dagli Inventori nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica (autonoma, collaborativa, commissionata), avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili all'Istituto o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
  - m) *Spese di brevettazione*: tutte le spese sostenute per la tutela giuridica dell'Invenzione e in particolare per il deposito brevettuale, la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione, il mantenimento del Brevetto e relative estensioni/nazionalizzazioni ed eventuali domande/brevetti divisionali, nonché le spese per difendere in giudizio la domanda di Brevetto;
  - n) *Commissione Brevetti*: la Commissione prevista e disciplinata dagli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
  - o) *Informazioni Riservate*: tutte le informazioni relative all'Attività di Ricerca che l'Istituto considera confidenziali e riservate al fine di tutelare le Invenzioni.

### Art. 3

#### (Obbligo di riservatezza)

1. È 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. 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 Brevetti.

#### 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, nel rispetto della normativa vigente.

## **Titolo II**

### **Commissione Brevetti**

#### Art. 5

##### (Istituzione e composizione)

1. È 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.

2. I componenti della Commissione partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito.

#### Art. 6

##### (Competenze e funzionamento)

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

- a) alla comunicazione dell'Invenzione di cui al successivo art. 7;
- b) alle proposte di cessione o di licenze di brevetto a favore dell'Istituto;
- c) agli atti negoziali tesi allo sfruttamento economico dei brevetti di cui l'Istituto è titolare;
- d) alle pubblicazioni relative all'Invenzione nel periodo precedente alla sua protezione;
- e) all'esercizio di qualsivoglia diritto o potestà di cui l'Istituto è titolare in virtù di un brevetto;
- f) all'eventuale mantenimento del brevetto, su richiesta del Direttore Generale.

In particolare, quanto alla precedente lett. a), la Commissione esprime parere motivato in merito al deposito della domanda di brevetto ovvero all'assenza di interesse a procedervi.

Essa, inoltre, incentiva attività informative e promozionali in materia di brevetti ed elabora linee guida ovvero nuove procedure in materia di diritti di proprietà industriale. Tali ultime funzioni sono esercitate dalla sola componente fissa della Commissione.

2. Per l'espressione dei pareri di cui al primo punto, 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 a 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 tempo possibile e in ogni caso non oltre il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta di parere.

4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di segretezza in ordine a notizie e 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. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza comporta la responsabilità per gli eventuali danni provocati.

### **Titolo III**

#### **Procedura di brevettazione e premialità**

##### Art. 7

##### (Diritti sulle invenzioni e procedura)

1. Ai sensi della vigente normativa, di cui all'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con l'Istituto, nonché nel quadro di una convenzione tra IZSLER e università, anche non statali legalmente riconosciute, enti pubblici di ricerca o IRCCS, ovvero è realizzata da soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca di IZSLER (art.2 lett. h del presente regolamento), i diritti nascenti dall'Invenzione spettano all'Istituto, salvo il diritto morale spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.

Se l'invenzione è conseguita da più persone appartenenti a enti diversi (c.d. contitolari, ad esempio, nel caso di invenzione conseguita nell'ambito di una collaborazione), i diritti derivanti dall'Invenzione appartengono a tutti gli enti interessati in parti uguali, salvo diversa pattuizione, e fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del CPI ("Comunione").

Nelle ipotesi di ricerca commissionata, i diritti derivanti dall'invenzione saranno regolati con uno specifico accordo contrattuale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

2. L'Inventore che ha realizzato l'Invenzione deve comunicare l'oggetto dell'Invenzione all'Istituto, fornendo ogni utile e completa informazione tale da consentire al medesimo di esercitare i Diritti di Proprietà Industriale.

Nel caso di invenzione conseguita da più persone, la comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione del contributo prestato da ogni Inventore nella realizzazione dell'Invenzione e la struttura o l'ente di afferenza di ciascuno degli Inventori.

3. La comunicazione di cui al precedente punto 2 è trasmessa al Direttore Generale. Essa deve contenere:

- a) l'indicazione e descrizione puntuale dell'Invenzione;
- b) una relazione sintetica sullo studio delle anteriorità e dello stato dell'arte;
- c) la quantificazione dei costi già sostenuti per la realizzazione dell'Invenzione e quelli presumibilmente necessari per la brevettazione della stessa;
- d) la previsione di una possibilità di sfruttamento economico dell'Invenzione;
- e) le generalità complete di eventuali co-inventori e la ripartizione, in percentuale, indicante il contributo prestato;
- f) la sottoscrizione da parte di tutti i co-inventori.

4. Entrambe le parti hanno l'onere di salvaguardare la "novità" dell'Invenzione, quale fondamentale requisito di brevettabilità ai sensi del Codice, mantenendo ogni informazione segreta e riservata secondo le condizioni e i termini di cui al precedente art. 3.

5. L'Inventore, qualora non effettui la comunicazione di cui al punto 2, non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, salvo nei casi previsti dal presente Regolamento e dall'art. 118 del Codice ("Rivendica").

6. Il Direttore Generale, ricevuta la comunicazione dell'Invenzione, richiede al Direttore Sanitario di convocare la Commissione Brevetti per la valutazione di competenza. L'Istituto, entro 6 mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 2, acquisito il parere della Commissione Brevetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, deposita la domanda di brevetto ovvero comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

7. Il termine di 6 mesi decorre dalla ricezione al protocollo generale dell'Istituto della comunicazione dell'Inventore completa di tutte le informazioni richieste ai fini istruttori.

8. Il predetto termine di 6 mesi è prorogato per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Istituto.

9. Qualora l'Inventore e/o i co-inventori non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui al punto 2, l'Istituto si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi e per ottenere il risarcimento di ogni danno eventualmente subito.

## Art. 8

### (Deposito a nome dell'Inventore)

1. L'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto avente ad oggetto l'invenzione nei seguenti casi:

- a) qualora l'Istituto non provveda entro il termine di cui all'art. 7 a depositare la domanda di brevetto;
- b) qualora l'Istituto abbia comunicato all'Inventore, in pendenza del termine di cui all'art. 7, l'assenza di interesse a procedervi.

2. L'Inventore presenta la domanda di brevetto accollandosi tutti gli oneri e dandone contestuale comunicazione all'Istituto, nella persona del Direttore Generale.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, fatto salvo in ogni caso il diritto di IZSLER all'utilizzo dell'invenzione e del brevetto per finalità istituzionali di ricerca, l'Inventore è tenuto a corrispondere ad IZSLER, secondo modalità che verranno concordate previo impegno sottoscritto, una percentuale pari al 40% dei proventi dal medesimo percepiti, derivanti dalla valorizzazione del brevetto, al netto dei costi connessi alla domanda di Brevetto o al Brevetto.

Nell'ipotesi in cui lo sfruttamento dell'invenzione avvenga mediante contratto di licenza o vengano ceduti a terzi diritti patrimoniali o brevetti, l'Inventore ha l'obbligo di inviare al Direttore Generale copia dei contratti entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione.

All'inizio di ciascun anno di vigenza del contratto, l'Inventore comunica all'Istituto il rendiconto di quanto percepito l'anno precedente. Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi, l'Inventore provvede a versare la quota spettante all'Istituto.

#### Art. 9

(Deposito a nome dell'Istituto, sfruttamento dell'invenzione e ripartizione dei proventi)

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 del brevetto al fine di garantirne la massima redditività.

2. Il corrispettivo dello sfruttamento commerciale di cui al precedente capoverso deve, in primo luogo, garantire la copertura dei costi e delle spese sostenute fino a quel momento dall'Istituto per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento.

Il corrispettivo ottenuto, al netto dei costi e delle spese di cui al capoverso precedente, (di seguito "l'utile") è ripartito come segue:

- a) 50% all'inventore;
- b) 50% all'Istituto.

3. Una parte degli utili dell'Istituto derivanti dallo sfruttamento del brevetto, non inferiore al 10%, sarà destinata all'attività della struttura di appartenenza dell'autore dell'invenzione.

4. In presenza di più Inventori, la quota del 50% è ripartita tra loro in parti uguali, salvo diversa pattuizione circa le quote, così come concordata e sottoscritta al momento della comunicazione di cui all'art. 7.

5. Il Direttore Generale si esprime annualmente in merito al mantenimento del brevetto, se del caso con il coinvolgimento della Commissione Brevetti.

6. Qualora siano decorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto di cui al primo punto senza che l'Istituto ne abbia intrapreso lo sfruttamento industriale, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un giusto motivo, ovvero quando i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Istituto può decidere di rinunciare alla domanda di brevetto ovvero di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo, dandone tempestiva comunicazione all'Inventore. In tali ipotesi, l'Inventore può acquisire la titolarità del brevetto tramite

apposito contratto, con spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione a proprio carico.

#### Art. 10

(Attività di ricerca finanziata da soggetti terzi)

1. I diritti derivanti dall'Invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dall'Istituto, anche in collaborazione con Università, Enti pubblici di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), e finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto diverso da quelli di cui all'art. 65, comma 1 del CPI (c.d. "soggetto finanziatore"), sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate in forza dell'art. 65, comma 5 del Codice, con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca.

#### Art. 11

(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/contratti stipulati con soggetti pubblici o privati, si applica il regime giuridico ed economico stabilito nel relativo accordo.

2. I suddetti accordi 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 in parti uguali, 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 ciascuna delle parti è titolare esclusivo dei risultati brevettabili conseguiti con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto dell'accordo.

4. Tutto il personale impegnato nell'esecuzione dei contratti e/o delle convenzioni di cui al presente articolo è tenuto al rispetto della disciplina prevista nel relativo accordo stipulato dall'Istituto.

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### Art. 12

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di diritti di proprietà industriale e, in particolare, agli artt. 2584 e seguenti del codice civile e all'art. 64 CPI.

#### Art. 13

(Efficacia)

Il presente Regolamento è approvato con provvedimento del Direttore Generale ed è efficace dalla data di adozione del provvedimento stesso.