



REGOLAMENTO

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE (IP)

DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

CAREGGI

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Matteo Dott. Sammartino	Direttore Amministrativo	20/07/2016	
APPROVAZIONE	Monica Dr.ssa Calamai	Direttore Generale AOUC	20/07/2016	Prov.to DG n° 424/2016



TITOLO I - DEFINIZIONI

Art.1

1. Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

Accordo di cessione dei diritti di sfruttamento di IP a terzi: l'accordo attraverso il quale l'AOUC cede la titolarità della IP a favore di un altro soggetto;

Accordo di concessione in licenza di IP a terzi: l'accordo attraverso il quale l'AOUC autorizza un terzo a sfruttare i diritti sulla IP a certe condizioni, pur mantenendone la titolarità;

AOUC: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

Cessione di IP dall'Inventore all'AOUC: l'accordo con il quale viene regolamentato il trasferimento della titolarità dei diritti alla IP, dall'Inventore (cedente) all'AOUC (cessionario);

Commissione Brevetti: si esprime in merito alla gestione dell'IP, conferendo alla Direzione Aziendale il suo parere in merito alle strategie di deposito, mantenimento e valorizzazione della IP;

Direzione Aziendale: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo intesi collegialmente o individualmente;

Diritti economici sulla IP: ogni diritto di sfruttamento economico esclusivo sull'IP tutelato dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale;

Diritti morali sulla IP: diritto di paternità della IP (diritto dell'Inventore di vedersi riconosciuto come autore della IP);

Inventore: l'autore di IP conseguita nel corso o a seguito di attività di ricerca comunque connesse alla propria attività lavorativa presso AOUC o, comunque, che si sia avvalso di attrezzature e/o strutture appartenenti alla AOUC e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate. Non rientrano nella presente definizione gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'AOUC quali dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti aventi mansioni nell'ambito della ricerca anche in misura parziale;

IP: diritti esclusivi di proprietà intellettuale scaturenti dai risultati dell'attività di ricerca scientifica aventi un valore patrimoniale e derivanti da: domande di brevetto per invenzione, domande di brevetto per modello di utilità, per nuove varietà vegetali, domande di registrazione di topografie di semiconduttori, brevetti per invenzione, per modello di utilità o per nuove varietà vegetali, registrazione per topografie di semiconduttori e le eventuali quote di co-titolarità degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l'altro, brevetti per invenzione o per modello di utilità italiani, europei, internazionali (PCT), continuation, provisional, continuation-in-part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals, derivanti dalle domande di brevetto;

Mandatari legali: soggetti che forniscono la consulenza e l'assistenza necessaria per la protezione giuridica della IP a mezzo di brevetto e/o privative equipollenti;

Proposta di estensione: la proposta formulata dall'Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR), di concerto con l'Inventore (o da gruppi di Inventori), avente ad oggetto l'estensione della IP, ove tecnicamente possibile, già esistente in uno specifico ambito territoriale;

Referente: Inventore incaricato dagli altri Inventori a rappresentarli nelle relazioni con l'AOUC, con la Segreteria Scientifica ovvero con UVaR;

Richiesta di protezione: l'istanza presentata dall'Inventore (o da gruppi di Inventori), su apposita modulistica, avente ad oggetto la protezione, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'AOUC stessa;



Segreteria Scientifica: la funzione afferente al *Clinical Trial Center*(CTC) dell'AOUC e dedicata al supporto alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla IP;

Trasferimento tecnologico: l'insieme delle attività, strumenti e procedure finalizzate a valutare, proteggere e commercializzare i risultati della ricerca scientifica;

Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR) istituito presso la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana: struttura della Regione Toscana, o extra-aziendale, deputata alla valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (alla data dell'approvazione del presente Regolamento si fa riferimento all'Ufficio UVaR istituito presso la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana);

UniFi: Università degli Studi di Firenze.

TITOLO II - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 IP E ATTIVITA' DI RICERCA

1. Il presente Regolamento si applica alla IP, così come definita all'Art. 1, realizzata a seguito di un'attività di ricerca scientifica.

Art. 3 PROCEDURA DI BREVETTAZIONE - OTTENIMENTO DI PRIVATIVE TITOLATE DA PARTE DELL'INVENTORE

1. Il diritto al brevetto e/o privative equipollenti sulla IP effettuate dall'Inventore in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla AOUC, spetta all'Inventore o ai co-Inventori (di seguito indicato, in assenza di specificazione, come Inventore), ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. L'Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. L'Inventore deve dare comunicazione alla AOUC entro 90 giorni dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti. Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.

4. Nel caso in cui l'Inventore, esercitando il diritto alla brevettazione e/o all'ottenimento di privative equipollenti, ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto e/o privative equipollenti, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, alla AOUC spetta il 30% dei suddetti proventi netti, che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'Inventore per la brevettazione e/o ottenimento di privative equipollenti e per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti.

5. Qualora l'Inventore interrompa la procedura di brevettazione e/o di ottenimento di privative equipollenti o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto e/o privative equipollenti non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione alla AOUC ex art.65 comma 4 C.P.I. (D. Lgs. N.30 del 2005).

Art. 4 CESSIONE DI IP DALL'INVENTORE ALL'AOUC



1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, l'AOUC può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalla IP (realizzati precedentemente all'entrata in vigore dell'art 7 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e successivamente all'entrata in vigore della medesima Legge).
2. L'Inventore comunica alla Segreteria Scientifica operativa presso il CTC (*Clinical Trial Center*) aziendale l'intenzione di cedere i diritti relativi alla IP nel campo biomedico e farmaceutico scaturiti da attività di ricerca scientifica, mediante Richiesta di protezione, garantendo che della IP è l'unico autore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre.
Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti. Qualora si consegua IP con la partecipazione anche di Inventori o dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori appartenenti alla AOUC devono darne tempestiva comunicazione scritta alla stessa. Nel caso in cui il diritto al brevetto e/o privative equipollenti venga ceduto all'AOUC anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all'AOUC la propria quota devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all'AOUC di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale. In caso di IP realizzata da più soggetti Inventori (Co-Inventori), la cessione del diritto al brevetto e/o privative equipollenti deve essere sottoscritta da ciascuno di loro con l'indicazione della percentuale di possesso sull'IP. Gli eventuali proventi netti derivanti dallo sfruttamento dell'IP vengono ripartiti tra i Co-Inventori nella misura indicata dai medesimi nell'apposito contratto di cessione dell'IP all'AOUC.
Successivamente, la Segreteria Scientifica provvederà a:
 - a) trasmettere all'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica la documentazione inerente l'IP. L'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, esaminata la documentazione, e valutato il soddisfacimento dei requisiti di brevettabilità e le potenzialità di mercato, esprime il suo parere in merito alla Segreteria Scientifica;
 - b) istruire la pratica, dopo aver acquisito il parere dall'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, e inviarla alla Direzione Aziendale, che valuterà ai sensi dell'Art. 8, preventivamente acquisito il parere della Commissione Brevetti, l'interesse dell'AOUC ad acquisire tali diritti;
 - c) comunicare all'Inventore l'interesse, o meno, ad acquisire i diritti sull'IP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta di protezione.
3. Nel caso in cui l'AOUC fosse interessata ad acquisire i diritti relativi all'IP, dovrà essere stipulato con l'Inventore un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso in cui l'AOUC non fosse interessata, l'Inventore non è più soggetto alla procedura e ritorna l'unico esclusivo titolare dei diritti sul brevetto e/o privativa equipollente salvo quanto indicato sub Art. 3 in relazione ai proventi.
4. Nel caso in cui l'AOUC abbia acquisito i diritti sull'IP, la predetta si impegna a sostenere le spese necessarie per il primo deposito della domanda di brevetto e/o privative equipollenti, della sua eventuale estensione e del mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti, in conformità con la strategia brevettuale individuata per ognuno di essi. Per i costi e ricavi connessi allo sfruttamento dei brevetti e/o privative equipollenti si terrà apposita e separata evidenza contabile.
5. Il mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti da parte dell'AOUC sarà valutato dalla Direzione Aziendale, previo parere della Commissione Brevetti, con cadenza annuale, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza per il rinnovo del relativo titolo.
6. Qualora l'AOUC decida di lasciar decadere il brevetto e/o privative equipollenti, comunicherà almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data di scadenza del brevetto tale decisione all'Inventore che potrà chiedere l'acquisizione del diritto patrimoniale sul brevetto e/o privativa equipollente sulla base di accordi tra le parti.



Art. 5 IP REALIZZATA NEL CASO DI RICERCHE VINCOLATE- IP ESCLUSA DAL PRESENTE REGOLAMENTO – IP SCATURENTE DALL'ATTIVITA' DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DI AOUC SENZA COMMESSE DI RICERCA

1. Nell'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 dalla AOUC, la AOUC rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da IP brevettabile e/o proteggibile a mezzo di privative equipollenti ottenute col contributo dei propri Inventori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005). I diritti patrimoniali derivanti dall'IP, spettanti alla AOUC e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.
2. Nei casi di IP non ricompresa nell'Art. 1 del presente Regolamento (ad es. disegni o marchi), fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte dell'Inventore nei riguardi dell'AOUC nel momento in cui l'IP viene ad esistenza, si applica l'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) così come compatibile al caso concreto.
3. Nei casi di IP derivante dall'attività inventiva di dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'AOUC non aventi nelle loro mansioni specifiche attività di ricerca, ovvero collaboratori non dipendenti aventi mansioni di ricerca,fermo restando il loro obbligo di comunicazione nei riguardi dell'AOUC nel momento in cui l'IP viene ad esistenza, si applica l'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) così come compatibile al caso concreto, fermo restando quanto negozialmente pattuito nel contratto che regola la loro assunzione e/o collaborazione entro l'AOUC stessa.

TITOLO III - DIRITTI DI PATERNITÀ E DIRITTI PATRIMONIALI

Art. 6 DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI

1. All'Inventore o agli Inventori (Co-Inventori), cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto/i autore/i dell'IP (Diritti morali di paternità) e i diritti sugli eventuali proventi derivanti dal suo sfruttamento (Diritti patrimoniali) secondo le disposizioni dei successivi articoli, è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza durante la sua/loro attività di ricerca. Egli/Essi deve/devono altresì osservare la massima riservatezza sui risultati conseguiti, nell'interesse dell'AOUC. Tale obbligo si estende ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
2. Sulla IP di sua proprietà, l'AOUC può esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o tramite accordi di collaborazione o di cessione in licenza a terzi, ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 11.
3. Qualora l'IP di proprietà dell'AOUC dovesse derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che non abbiano ceduto tali diritti all'AOUC, si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà attraverso la stipula di appositi accordi che dovranno prevedere anche i meccanismi di gestione dei titoli depositati.

TITOLO IV - SOGGETTI COINVOLTI E FUNZIONI

Art. 7 LISTA DEI SOGGETTI



1. I soggetti coinvolti nella valutazione, protezione e commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica sono i seguenti:

- a) la Direzione Aziendale;
- b) la Segreteria Scientifica afferente al CTC (*Clinical Trial Center*) aziendale;
- c) l'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica;
- d) la Commissione Brevetti.

Art. 8 VALUTAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Aziendale decide in merito alla valutazione, protezione e commercializzazione dell'IP di cui l'AOUC sia titolare in tutto o in parte,, concerto anche avvalendosi del parere della Commissione Brevetti e dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, esprimendosi in merito a:

- a) richiesta di protezione;
- b) scelta dei Mandatari legali;
- c) primo deposito;
- d) proposta di estensione;
- e) mantenimento in vita del brevetto e/o privative equipollenti ;
- f) valutazione delle proposte di collaborazione o di cessione in licenza sui brevetti e/o privative equipollenti dell'AOUC;
- g) schema di contratto che sarà successivamente stipulato fra le parti;
- h) stipula di contratti di collaborazione o cessione in licenza.

2. La Direzione Aziendale, inoltre:

- a) vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e propone ogni opportuna modifica;
- b) promuove la tutela della proprietà intellettuale nell'ambito ospedaliero e universitario;
- c) elabora le strategie di valorizzazione dell'IP e del trasferimento dell'IP più opportune per l'AOUC;
- d) in casi eccezionali, in presenza di elementi che possano pregiudicare la tutela della proprietà intellettuale dell'AOUC, ovvero quando questa sia già disciplinata da contratti di ricerca stipulati dall'AOUC, la Direzione Aziendale, verificata la copertura finanziaria, può provvedere alla protezione dell'IP;
- e) sovrintende all'attività negoziale finalizzata allo sfruttamento economico dell'IP.

3. La Direzione Aziendale nell'ambito delle attività di competenza, può avvalersi della consulenza della Commissione Brevetti e dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, nonché di esperti, interni o esterni all'AOUC, scelti sulla base delle loro competenze per il campo di applicazione dell'IP valutata.

Art. 9 SEGRETERIA SCIENTIFICA

1. La Segreteria Scientifica è una funzione operativa afferente al CTC dell'AOU Careggi; nell'ambito delle attività volte alla tutela della proprietà intellettuale ed alla promozione del trasferimento tecnologico, la Segreteria, in collaborazione con l'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, provvede al supporto alla gestione dell'IP.



Art. 10 L'UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA

1. L'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, provvede a:
- a) esprimere opinione preliminare in merito a deposito ed estensione e mantenimento in vita dei brevetti/o private equipollenti;
 - b) condurre azioni di marketing, anche con il supporto dell'Inventore, nei confronti di terzi potenzialmente interessati ai contenuti dei brevetti/o private equipollenti;
 - c) curare le procedure e seguire le trattative per la selezione di terzi a cui cedere i brevetti e/o private equipollenti o il diritto di sfruttamento dei brevetti e/o private equipollenti alle migliori condizioni economiche e di sfruttamento industriale.

TITOLO V - SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'IP

Art. 11 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AOUC

1. L'AOUC, nel caso in cui l'IP le sia stata ceduta dall'Inventore (o Co-Inventori), anche attraverso l'ausilio dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, potrà stipulare con terzi accordi di collaborazione per la valorizzazione economica di brevetti e/o private equipollenti di cui sia in tutto o in parte titolare, oppure cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dei medesimi, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
2. Per quanto concerne la pubblicizzazione dei dati di riferimento dei brevetti e/o private equipollenti di cui l'AOUC sia titolare e relativamente ai quali la stessa sia interessata a stipulare contratti del tipo di cui al comma precedente, nonché per la ricezione delle proposte, la loro valutazione e per la stipulazione dei relativi contratti si rimanda alla specifica Procedura aziendale.
3. L'AOUC potrà inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che la tuteli nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento del brevetto e/o private equipollenti eccedano nettamente quelli previsti al momento della stipula dell'accordo tra le parti.
4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell'AOUC su brevetti e/o private equipollenti in comunione con terze parti, secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del presente Regolamento.
5. Qualora l'AOUC decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto e/o private equipollenti di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il brevetto e/o private equipollenti decada, comunicazione all'Inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito del brevetto e/o private equipollenti all'Inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

Art. 12 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti/o private equipollenti, al netto dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e/o private equipollenti, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale e per tutte le attività accessorie, sono ripartiti, secondo i seguenti termini e condizioni:



- a) 50 % all'AOUC;
- b) 50 % ripartito tra gli Inventori secondo quanto dagli stessi comunicato ai sensi dell'Art. 4.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art.13 RISERVATEZZA

All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione e/o di ottenimento di privative equipollenti, ai componenti della Segreteria Scientifica della Commissione Brevetti e a tutto il personale dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all'IP per la quale si chiede la tutela, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto o di altro titolo di privativa soggetto a pubblicazione, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare l'IP dopo l'avvenuto deposito della domanda.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito web www.aouc-careggi.toscana.it; è inoltre pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'AOUC. Le eventuali successive modifiche apportate ad esso saranno pubblicate direttamente sul sito aziendale dell'AOUC senza alcun preventivo avviso.

Art. 15 NORME TRANSITORIE

Con specifici accordi tra UniFi e AOUC verrà regolamentata, in un'ottica di condivisione paritetica, la IP prodotta dal personale di UniFi in afferenza assistenziale presso AOUC.