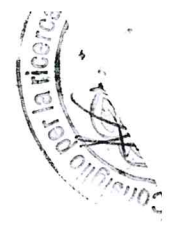


REGOLAMENTO BREVETTI E PRIVATIVE DEL CREA

(ai sensi del Codice della Proprietà Industriale
D. lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005
e successive modifiche e integrazioni)

All. n. 1 Delibera CdA n. _____ del _____



REGOLAMENTO BREVETTI E PRIVATIVE DEL CREA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Obblighi di Riservatezza	4
SEZIONE II - DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	4
Art. 5 - Trattamento dei Diritti morali	4
Art. 6 - Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti all'Autore	4
Art. 7 - Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti al CREA	5
Art. 8 - Equo premio	5
Art. 9 - Regole per la tutela della Proprietà industriale	6
SEZIONE III - PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	7
Art. 10 - Gestione della proprietà intellettuale	7
Art. 11 - Commissione Brevetti e Privative	8
Art. 12 - Compiti della Commissione	8
Art. 13 - Norme di funzionamento della Commissione	9
Art. 14 - Proposta di brevettazione e procedura interna al CREA	9
SEZIONE IV - GESTIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	9
Art. 15 - Regole per il mantenimento dei titoli	9
Art. 16 - Organizzazione della gestione del portafoglio	10
Art. 17 - Rapporti con le Società mandatarie	11
SEZIONE V - NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 18 - Rinvii	11
Art. 19 - Disciplina Transitoria	11
Art. 20 - SpinOff	11
Art. 21 - Procedimento di emanazione del Regolamento	11
Allegati	12



SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante, redatto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) - D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni - disciplina le modalità per la tutela della proprietà industriale relativa alle invenzioni industriali, i modelli di utilità, le invenzioni biotecnologiche, le nuove varietà vegetali nonché ogni altra innovazione suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, come definite al D.lgs. 30/2005, per le quali sia comunque coinvolto il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito indicato come CREA.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle innovazioni realizzate da personale dipendente o non strutturato del CREA, come definito al successivo Art.3, ottenute nell'ambito di attività di ricerca ordinaria e/o straordinaria, ovvero ottenute avvalendosi di attrezzature/strutture e/o mezzi finanziari/risorse economiche amministrare in tutto o in parte dal CREA, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali.
2. Sono considerate come sviluppate durante l'esecuzione del rapporto di lavoro tutte le tipologie di innovazioni per le quali è stata avviata la procedura di brevettazione entro un anno da quando l'Autore dell'idea inventiva abbia cessato, per qualunque motivo, il rapporto instaurato con il CREA.

Art. 3 - Definizioni

1. I termini richiamati nel presente Regolamento devono intendersi con il significato che segue:
 - a) **Brevetto e Privativa**
 - a.1) **Brevetto** è il titolo giuridico in forza al quale viene conferito il diritto esclusivo di sfruttamento delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, delle invenzioni biotecnologiche, come definito nel D.lgs. 30/2005.
 - a.2) **Privativa** è il titolo giuridico in forza al quale viene conferito il diritto esclusivo di sfruttamento delle nuove varietà vegetali, come definito nel D.lgs. 30/2005.
 - b) **Diritti sulla proprietà industriale**
 - b.1) **Diritto MORALE** è il diritto al riconoscimento della paternità intellettuale spettante alla persona fisica (o gruppo di persone) Autore (o Autori) del Brevetto o Privativa, secondo le definizioni alle lettere a) e c) a prescindere dalla titolarità patrimoniale dei trovati. Qualora non sia applicabile quanto sopra, potrà essere riconosciuto Autore il CREA o altro soggetto (datore di lavoro dell'Autore, avente diritto o avente causa), ai sensi della normativa vigente.
 - b.2) **Diritto PATRIMONIALE** è il diritto nascente al momento del deposito della domanda di brevettazione del trovato industriale o vegetale. La proprietà dei diritti patrimoniali autorizza il suo titolare (od i suoi titolari) ad escludere altri dal trarre profitto dal trovato attraverso lo sfruttamento industriale e/o commerciale dello stesso, salvo autorizzazione e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
 - c) **Autore** è la persona fisica (o gruppo di persone) che ha (hanno) avuto l'idea inventiva che ha dato luogo all'invenzione industriale o biotecnologica o al modello di utilità, ovvero colui (o coloro) che ha (hanno) creato o scoperto e messo a punto una nuova varietà vegetale. Per Autore si intende il personale dipendente del CREA nonché il personale non strutturato, come definiti ai successivi punti d) ed e). Non possono essere considerati Autori coloro che, nel rispetto delle loro mansioni, hanno svolto lavori esclusivamente di carattere esecutivo.
 - d) **Personale dipendente del CREA** sono i lavoratori subordinati del CREA quali ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici e tutte le figure titolari di un contratto con il CREA secondo il CCNL degli enti del comparto ricerca, a tempo determinato o indeterminato.
 - e) **Personale non strutturato** sono i dottorandi, borsisti, assegnisti, collaboratori che svolgono attività di ricerca anche non retribuita utilizzando le strutture/attrezzature del CREA, nonché altro personale inserito nell'organizzazione della ricerca con un contratto di somministrazione o personale associato al CREA debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, non assimilabile al personale dipendente.
 - f) **Spesa brevettuale** è ogni spesa effettivamente sostenuta dal titolare dei diritti patrimoniali del Brevetto o Privativa nei confronti di terzi, ivi inclusi i mandatari abilitati, per il deposito della



domanda di brevetto (nazionale o di ogni altro tipo) ivi compresa quella relativa a ricerca di anteriorità e analisi di mercato, per la sua eventuale estensione, per il mantenimento in vita, per la cessione/concessione d'uso del brevetto (secondo tutte le possibilità previste a norma di legge) e qualunque eventuale altra spesa necessaria alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale del Brevetto o Privativa.

- g) **Corrispettivo** è ogni ricavo derivante da cessione o concessione a terzi del diritto di sfruttamento economico del titolo brevettuale.
- h) **Ricerca autonoma**: ricerca svolta dal personale CREA come sopra definito, finanziata da risorse proprie del CREA, ivi incluso l'utilizzo di attrezzature/strutture del CREA;
- i) **Ricerca commissionata** è la ricerca svolta dal personale CREA su richiesta del committente avvalendosi di attrezzature/strutture del CREA nell'ambito di prestazioni di servizio svolte al fine di giungere ad un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema;
- j) **Ricerca finanziata** (o collaborativa) è la ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici o privati, svolta dal personale del CREA quando non vi siano rapporti di committenza col soggetto finanziatore.

Art. 4 - Obblighi di Riservatezza

1. All'Autore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e Privative di cui all'Art. 11 e a tutto il personale dipendente strutturato e non strutturato del CREA che per ragioni di servizio si sia trovato, a qualunque titolo, a conoscenza della ricerca e della proposta di Brevetto eventualmente scaturitone, è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti e al prosieguo delle ricerche, di astenersi da qualunque forma di divulgazione dell'oggetto della brevettazione, sino al momento del deposito della domanda, al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.
2. Ogni documentazione riguardante la descrizione del Brevetto che possa, se diffusa, configurarsi come sua "divulgazione" verrà considerata riservata e custodita presso l'Amministrazione centrale del CREA e presso i Centri di ricerca a cura e sotto la responsabilità del Direttore del Centro e degli Autori.
3. Ai fini delle procedure di segretezza militare previste all'Art. 198 del D.lgs. 30/2005, i lavori aventi ad oggetto il contenuto della proposta brevettuale che si intendono pubblicare, non dovranno essere sottoposti alla pubblicazione entro il limite di 90 giorni dalla data di deposito del Brevetto. Qualora fosse intenzione degli Autori procedere in ogni caso alla pubblicazione, dovrà essere fatta espressa richiesta alla Commissione Brevetti e Privative del CREA che valuterà l'eventuale esistenza di elementi di incompatibilità tra la pubblicazione stessa ed il requisito di novità del Brevetto. Trascorso il termine di 90 giorni, il contenuto del Brevetto potrà essere oggetto di pubblicazione, nonché delle procedure di valorizzazione, anche economica, previste dal CREA.
4. Relativamente ai trovati industriali, ogni comunicazione anche verbale con aziende e altri soggetti interessati al trovato dovrà essere preceduta da accordi scritti di segretezza, almeno fino al momento della pubblicazione ufficiale del testo brevettuale come depositato nelle banche dati brevetti (18 mesi dal momento del primo deposito).
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si configura come illecito disciplinare a danno per il CREA e, come tale, può essere ragione di procedimento disciplinare e/o di azione legale per danni.

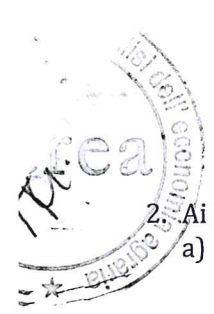
SEZIONE II – DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 5 – Trattamento dei Diritti morali

1. Ogni contratto di collaborazione scientifica (Ricerca finanziata o commissionata) deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale spettante agli Autori nella quale dovrà essere specificato, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza degli Autori al CREA.

Art. 6 – Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti all'Autore

1. Il ricercatore o tecnologo dipendente del CREA come definito al precedente Art.3 lettera d) è titolare esclusivo dei diritti patrimoniali derivanti dal Brevetto di cui risulta Autore solo qualora questo scaturisca da ricerca autonoma autofinanziata dal CREA, e qualora il Direttore del Centro di ricerca di afferenza asseveri tale condizione. In caso di più Autori, dipendenti del CREA, i diritti derivanti dal Brevetto appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.



2. Ai sensi del comma 1, l'Autore titolare dei diritti patrimoniali sul Brevetto, può scegliere di:

a) **Procedere in proprio alla brevettazione del trovato di cui è Autore**

In tal caso l'Autore (o gruppo di Autori) deposita la domanda di Brevetto e ne dà comunicazione all'Amministrazione. L'Autore è tenuto a sostenere interamente le spese di brevettazione e a curarne l'iter procedurale. L'Autore, inoltre, in autonomia cura i rapporti con terzi per la cessione/concessione di licenze e per la riscossione dei compensi, inoltrando copia all'Amministrazione di tutti gli atti (domanda di deposito, domande di estensione territoriale, eventuali atti di cessione/concessione ecc.) e i documenti contabili. All'Autore (o gruppo di Autori) spetta il 70% del totale dei corrispettivi annuali al netto delle spese come definite all'Art. 3 comma 1 (che restano a suo carico), al CREA il restante 30%. Sarà cura degli Autori provvedere affinché il terzo contraente versi le rispettive quote percentuali direttamente agli aventi diritto e al CREA, inserendo una specifica clausola nel contratto di cessione/concessione, che manlevi il CREA da ogni responsabilità verso terzi, derivante dallo sfruttamento del brevetto. In caso di cessione dei diritti patrimoniali a terzi, il CREA ha il diritto di prelazione ai sensi del successivo Art. 9, comma 2, lettera a).

b) **Cedere all'Amministrazione i diritti patrimoniali derivanti dal trovato**

In tal caso l'Autore, compilando l'apposito Modello allegato al presente Regolamento, trasmette la proposta di brevettazione alla Commissione, che darà comunicazione allo stesso Autore di voler accogliere o meno la proposta brevettuale entro 45 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora ravvisi la validità della proposta, l'Amministrazione centrale del CREA, con il supporto dell'Autore, del Centro di ricerca interessato, ed eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni, attiva e cura le procedure per la brevettazione del trovato sostenendone le spese. In collaborazione con l'Autore instaura e mantiene i rapporti con terzi per la cessione/concessione di licenze e per la riscossione dei corrispettivi, inoltrando copia agli Autori di tutti gli atti (domanda di deposito, domande di estensione territoriale, eventuali atti di cessione/concessione, ecc.) e i documenti contabili. All'Autore (o gruppo di Autori), in tal caso, viene corrisposto, il 50% dei corrispettivi incassati, al netto delle spese sostenute dal CREA per la brevettazione del trovato, per le tasse di mantenimento, per i costi di trasferimento/cessione, e per qualunque eventuale altra spesa necessaria alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e commerciale del trovato. In caso di cessione dei diritti patrimoniali a terzi, l'Autore ha il diritto di prelazione ai sensi del successivo Art. 9, comma 2, lettera b).

Art. 7 – Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti al CREA

1. Nel caso di innovazioni scaturite da singole Ricerche collaborative o commissionate, finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi privati o pubblici diversi dal CREA, titolare dei diritti patrimoniali derivanti da brevetti industriali è il CREA.
2. Qualunque Amministrazione e/o Ente pubblico, compreso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove finanzino specifici Progetti di ricerca, sono considerati soggetti terzi rispetto al CREA.
3. In caso di nuova varietà vegetale protetta da privativa la titolarità dei diritti patrimoniali spetta sempre al CREA.
4. Qualora il CREA risulti co-titolare con altri soggetti pubblici e/o privati, la quota parte di cui il CREA sarà titolare dovrà essere definita con apposito Accordo tra le parti co-titolari. Tale Accordo disciplina la gestione del Brevetto o Privativa, dalla quota parte di titolarità alla determinazione delle spese di registrazione e mantenimento, nonché gli aspetti relativi alla valorizzazione industriale e commerciale. L'Accordo, sottoscritto dal Direttore Generale del CREA, dovrà essere concluso precedentemente al deposito della domanda di Brevetto o Privativa, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso.

Art. 8 – Equo premio

1. Nella fattispecie di cui all'Art. 7, al personale dipendente del CREA che risulti Autore, è riconosciuto, ai sensi del successivo comma 5, oltre al diritto morale, il diritto ad un Equo premio. Al personale non strutturato che risulti Autore è riconosciuto, oltre al diritto morale, il diritto ad un Equo premio solo se espressamente previsto nell'atto che regola il rapporto con il CREA.
2. L'Equo premio è corrisposto agli aventi diritto esclusivamente qualora la titolarità dei diritti patrimoniali appartenga in tutto o in parte al CREA, esclusivamente in seguito alla concessione del

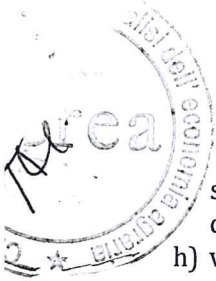


numero di Brevetto o Privativa da parte dell'Ufficio competente ed esclusivamente qualora il CREA abbia incassato i relativi corrispettivi previsti dagli accordi di valorizzazione stipulati con terzi.

3. L'Equo premio sarà erogato una tantum agli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e l'ammontare del premio sarà pari al 50% (al netto del totale delle spese sostenute dal CREA) dei corrispettivi complessivi dei primi 5 anni a far data dal momento in cui il Brevetto o Privativa viene concesso da parte dell'Ufficio brevetti competente, ovvero del primo sfruttamento commerciale del Brevetto o Privativa se precedente al momento della concessione.
4. La Commissione Brevetti e Privative del CREA invierà comunicazione all'Autore della conclusione del quinquennio di cui al precedente comma 3. L'Autore, entro un anno dalla comunicazione della Commissione, utilizzerà il Modello di Richiesta per l'assegnazione dell'Equo premio allegato al presente Regolamento, corredato dalla documentazione che ritenga opportuno presentare a supporto della richiesta.
5. L'assegnazione dell'Equo premio verrà posta all'ordine del giorno in seduta ordinaria della Commissione Brevetti e Privative del CREA, approvata e proposta al Direttore Generale per la relativa assegnazione. Il Direttore del Centro di ricerca di afferenza dell'Autore riceverà comunicazione formale per la corresponsione dell'Equo premio agli aventi diritto.
6. L'Equo premio sarà corrisposto in misura proporzionale al contributo scientifico offerto da ciascun Autore nella realizzazione del trovato industriale/vegetale, ovvero in parti uguali qualora non espressamente indicato dagli stessi Autori nel Modello di richiesta di cui al comma 4.

Art. 9 – Regole per la tutela della Proprietà industriale

1. **Doveri del titolare.** Il titolare dei diritti patrimoniali del Brevetto, ai sensi dei precedenti Artt. 6 e 7 del presente Regolamento, è tenuto a:
 - a) curare con la massima diligenza la procedura di brevettazione del trovato di cui è titolare;
 - b) dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto entro e non oltre il termine di 45 giorni dal deposito stesso allegando copia della domanda presentata presso l'Ufficio competente, ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
 - c) conservare e trasmettere copia di ogni atto di cessione/concessione dei diritti a terzi. Qualora il titolare sia il CREA per la definizione di tali atti l'Amministrazione centrale agisce in collaborazione con il Centro di ricerca in conformità della disciplina nazionale ed internazionale vigente in materia nonché del presente Regolamento, impegnandosi a coinvolgere gli Autori nelle trattative con terzi per la cessione/concessione del Brevetto, fermo restando l'obiettivo del CREA di massimizzare i benefici conseguenti alla cessione/concessione del Brevetto, in termini di corrispettivo economico e di finanziamenti all'attività di ricerca e in generale in termini di ricadute positive per il Paese. I contratti di licenza dei brevetti sono stipulati dal Direttore Generale del CREA, indipendentemente dal loro valore economico.
 - d) pagare regolarmente, ad ogni scadenza, i diritti di mantenimento in vita annuali dovuti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ad eventuali Uffici comunitari o in Stati esteri, in caso di deposito e/o estensione territoriale della domanda per la protezione dell'invenzione;
 - e) conservare e rendere disponibile ogni documento in originale attestante i corrispettivi o canoni ottenuti dalla cessione/concessione o sfruttamento dei diritti, ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
 - f) prevedere, nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera a), nel contratto di cessione/concessione stipulato con il terzo, una clausola con cui si disponga che sia il terzo stesso a versare direttamente al CREA, entro il 30 aprile di ogni anno, il 30% dei corrispettivi o canoni riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente (compresi i corrispettivi da cessione di titoli sui quali l'Amministrazione non abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al successivo comma 2), al netto delle spese brevettuali sostenute dall'Autore, che restano a carico dell'Autore stesso, nel rispetto delle norme di contabilità in vigore.
 - g) versare all'Autore, nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera b), entro il 30 aprile di ogni anno, il 50% dei corrispettivi o canoni (se già incassati dal CREA) riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente (compresi i corrispettivi da cessione di titoli sui quali l'Autore non abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al



successivo comma 2), al netto delle spese brevettuali sostenute dal CREA, nel rispetto delle norme di contabilità in vigore.

- h) versare all'Autore, ai sensi del precedente Art. 7, l'Equo premio da determinarsi come definito all'Art. 8;
 - i) comunicare tempestivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R le iniziative legali assunte e i tentativi di composizione extragiudiziale intrapresi in caso di violazioni da parte di terzi del diritto di proprietà industriale, nonché le azioni da altri promosse e le iniziative assunte per resistervi, nei casi previsti dall'Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
 - j) notificare con lettera raccomandata A/R l'intenzione di rinunciare al brevetto con almeno 90 gg. di anticipo sulle scadenze per il pagamento del diritto annuale di concessione o mantenimento del Brevetto, nei casi previsti dall'Art. 6 comma 2, lettere a) e b). Il soggetto che subentra nel diritto patrimoniale si farà carico dei costi di trasferimento di fronte agli Uffici brevetti competenti, fermo restando il riconoscimento del diritto morale dell'Autore ad esserne riconosciuto tale. Null'altro è successivamente dovuto all'Autore (o gruppo di Autori).
2. **Diritto di prelazione.** Esclusivamente in caso di cessione a terzi dei diritti derivanti dal Brevetto o Privativa, potrà essere esercitato un diritto di prelazione a parità di condizioni con i terzi contraenti, secondo le condizioni di seguito specificate:
- a) il CREA, nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera a), ha diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A/R da parte dell'Autore titolare. L'Autore dovrà effettuare tale comunicazione a mezzo raccomandata A/R nel momento in cui riceve una proposta di acquisizione dei diritti patrimoniali sul Brevetto da parte di terzi. Nel caso in cui il CREA decida di subentrare nella titolarità del brevetto dovrà versare al ricercatore il 70% del compenso previsto per la cessione a terzi, accollandosi inoltre i costi di trasferimento. Nel caso in cui il CREA non eserciti tale diritto, mantiene comunque il diritto ai proventi derivanti dall'acquisto da parte di un terzo, per la quota di sua spettanza, pari al 30%.
 - b) l'Autore (o gruppo di Autori), nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera b), ha diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del CREA. Il CREA dovrà effettuare tale comunicazione a mezzo raccomandata A/R nel momento in cui riceve una proposta di acquisizione dei diritti patrimoniali sul Brevetto da parte di terzi. Nel caso in cui l'Autore (o gruppo di Autori) decida di subentrare nella titolarità del brevetto dovrà versare al CREA il 50% del compenso convenuto accollandosi inoltre i costi di trasferimento.
3. **Facoltà di opzione.** In caso di decisione di abbandono/dismissione del Brevetto o Privativa da parte del titolare, il CREA, ovvero l'Autore, potrà subentrare nel diritto patrimoniale sostenendone esclusivamente i costi di subentro, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo.
4. **Mancato sfruttamento.** Qualora il titolare del Brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale o commerciale entro cinque anni dalla data di concessione del Brevetto stesso, a meno che ciò non derivi da cause maggiore indipendenti dalla sua volontà,
- a) ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera a) e Art. 13 comma 5, il CREA potrà richiedere all'Autore titolare di subentrare nella piena titolarità del Brevetto, fermo restando il diritto morale spettante all'Autore, assumendosi i costi di trasferimento, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo brevettuale.
 - b) ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera b) e dell'Art. 7, l'Autore (o gruppo di Autori) che lo richieda formalmente alla Commissione brevetti, potrà subentrare al CREA nella piena titolarità del Brevetto assumendosi i soli costi di trasferimento, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo brevettuale. Gli eventuali introiti ottenuti dall'Autore verranno considerati dal CREA ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 6 lettera a).

SEZIONE III – PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Art. 10 - Gestione della proprietà intellettuale

- 1. Presso l'Amministrazione Centrale del CREA è assicurata la gestione dei titoli di proprietà industriale scaturite dalle attività di ricerca del CREA a supporto:
 - degli Autori nelle attività finalizzate alla tutela di nuova proprietà industriale;
 - della Commissione Brevetti e Privative del CREA curando l'istruttoria degli atti.



Art. 11 - Commissione Brevetti e Privative

1. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti di cui al presente Regolamento, presso il CREA è istituita un'apposita Commissione Brevetti e Privative (di seguito indicata come Commissione).
2. La Commissione assume una diversa composizione in funzione dei compiti previsti al successivo Art. 12. In ogni caso è composta da tre componenti permanenti e due non permanenti, a cui si aggiunge un dipendente del CREA, individuato dal Presidente della Commissione, con funzioni di segreteria. I componenti permanenti sono tre Dirigenti dell'Amministrazione Centrale con competenze in materia di proprietà industriale e legale (o loro delegati), di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti non permanenti in caso di sedute ordinarie (Art. 12, comma 1) sono individuati in due Direttori di Centro nominati di volta in volta dal Direttore Generale, sulla base delle loro competenze generali e rispetto ai punti all'OdG; nel caso di sedute straordinarie saranno individuati di volta in volta dal Presidente della Commissione il Direttore del Centro di ricerca di afferenza e un ricercatore esperto nella materia in esame, per le valutazioni tecniche delle proposte di brevettazione presentate.
3. Non può essere individuato quale componente non permanente l'Autore (o uno degli Autori) il cui trovato è oggetto di valutazione.

Art. 12 - Compiti della Commissione

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno su convocazione del Presidente della Commissione per:
 - monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti industriali e vegetali;
 - dare parere all'Amministrazione sull'opportunità di mantenere i titoli in portafoglio in funzione delle prospettive di sfruttamento economico, dei costi di mantenimento e di ogni altro aspetto pertinente
 - esprimersi in merito ai titoli per i quali l'Amministrazione possa esercitare diritto di prelazione, facoltà di opzione, subentro per mancato sfruttamento, ai sensi del precedente Art. 9 del presente Regolamento.
 - proporre al Direttore Generale, per la relativa assegnazione, l'ammontare del premio richiesto dagli aventi diritto;

A tali fini può avvalersi del parere di esperti interni o esterni all'Amministrazione.

2. La Commissione si riunisce in via straordinaria, ogni volta che sia necessario valutare una nuova invenzione industriale/biotecnologica o modello di utilità da brevettare o varietà vegetale da proteggere con privativa di cui il CREA risulti titolare ai sensi degli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento. In particolare:
 - per le proposte di Privativa vegetale, la Commissione esprime un parere, vincolante per l'Amministrazione, sulla presentazione di adeguati elementi descrittivi in merito ai requisiti di novità, distinzione, uniformità, stabilità e su valore agronomico/commerciale, rilevanti ai fini della valorizzazione commerciale;
 - per le proposte di Brevetto industriale, la Commissione esprime un parere vincolante per l'Amministrazione sulla presenza di adeguati elementi descrittivi in merito ai requisiti di novità, salto inventivo, applicazione industriale e sufficiente descrizione richiesti per la brevettazione dei trovati industriali.

Sulla base della documentazione esaminata in sede di riunione, la Commissione effettua una valutazione sull'opportunità di procedere al deposito in funzione delle prospettive di sfruttamento economico, dei costi di brevettazione e successivo mantenimento del brevetto e di ogni altro aspetto pertinente.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento di istruttoria qualora reputi insufficiente la documentazione presentata dall'Autore e ritenga necessaria la sua integrazione.
4. I componenti della Commissione operano senza alcun compenso, se non il rimborso delle spese di partecipazione per i componenti dipendenti del CREA provenienti da sedi diverse da quelle ove si riunisce la Commissione. Per quanto stabilito al successivo Art. 13 comma 2, le suddette spese saranno a carico dei rispettivi Centri di ricerca di provenienza.



Art. 13 - Norme di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente della Commissione. La convocazione è disposta tramite avviso formale indicante gli argomenti all'ordine del giorno, ed è inoltrata a tutti i componenti della Commissione almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. All'avviso di convocazione è allegata la documentazione inerente gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione, di cui almeno uno non permanente. Per la validità delle decisioni assunte è richiesta la maggioranza assoluta dei partecipanti. Le sedute assumono validità anche qualora i componenti della Commissione partecipino attraverso collegamento in audio o videoconferenza.
3. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, la Commissione può invitare a partecipare alle sedute gli Autori del trovato, per illustrare l'innovazione proposta in caso di particolare complessità. Resta fermo che gli stessi non potranno comunque essere presenti al momento della decisione finale.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, siglato in ogni pagina e sottoscritto da tutti i componenti partecipanti.
5. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo Art. 14, avvenuta con invio dell'apposito Modello allegato al presente Regolamento, la Commissione esprime un parere, vincolante, sull'opportunità di procedere alla brevettazione delle invenzioni o al deposito di privativa per novità vegetale. Il termine è sospeso per i periodi in cui l'Amministrazione è in attesa di informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto all'Autore. Nel caso in cui la Commissione esprima parere negativo, gli Autori potranno procedere autonomamente al deposito ed usufruire dei diritti patrimoniali spettanti al personale che risulti titolare dei trovati, ai sensi dell'Art. 6.
6. Nel caso in cui la Commissione si esprime con parere favorevole sull'opportunità di procedere alla protezione dei trovati industriali o vegetali, il CREA potrà procedere al deposito della domanda di brevettazione presso l'Ufficio competente, entro quattro mesi dalla data della riunione in via straordinaria della Commissione, anche attraverso il Centro di ricerca interessato e/o con eventuale ausilio di consulenti esterni specializzati e mandatari abilitati.

Art. 14 - Proposta di brevettazione e procedura interna al CREA

1. Qualora sussistano le condizioni di titolarità per il CREA, ai sensi degli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento, la proposta di brevettazione deve essere redatta esclusivamente secondo i Modelli allegati, compilata in tutte le sue parti e trasmessa all'Amministrazione Centrale con nota del Direttore del Centro di ricerca.
2. A salvaguardia delle proposte oggetto di protezione, dovranno essere sottoscritte da tutti gli Autori e allegate al Modello con cui viene redatta e presentata la proposta:
 - la dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA;
 - la dichiarazione d'impegno a non divulgare in nessuna forma e in nessuna sede il contenuto delle proposte stesse fino all'eventuale deposito e comunque per il tempo prescritto dalla normativa vigente, richiamato all'Art. 4, né a vendere o diffondere a scopo commerciale i trovati;
 - la dichiarazione di cessione al CREA dei diritti di proprietà industriale del presente Regolamento.

SEZIONE IV – GESTIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Art. 15 - Regole per il mantenimento dei titoli

1. Si riportano di seguito i casi che incidono sulla composizione del portafoglio dei titoli di proprietà industriale del CREA:

a) Primo deposito

Nel caso di brevetti industriali il CREA acquisirà una data di priorità italiana, salvo la sussistenza di particolari motivate ragioni, ad esempio riferite a prospettive di valorizzazione, che ne giustifichino la protezione usufruendo contemporaneamente di procedure internazionali.

In caso di nuove varietà vegetali, il primo deposito sarà di tipo comunitario, salvo la sussistenza di particolari motivate ragioni, che ne giustifichino la protezione usufruendo esclusivamente della procedura nazionale o in altri Paesi extraeuropei.

Le spese relative al Primo deposito, indipendentemente dalla tipologia del trovato e dell'Ufficio brevetti presso il quale la domanda sarà presentata, saranno sostenute dall'Amministrazione Centrale come definito al successivo Art.16.

b) Decisioni di estensione

Le decisioni di estensione all'estero dei Diritti di proprietà industriale restano facoltà della Commissione Brevetti e Privative del CREA, sentito il Direttore del Centro di Ricerca di afferenza, sulla base delle indicazioni fornite dagli Autori, anche in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

In linea di massima la possibilità di estensione a territorio estero, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso, saranno concesse esclusivamente per quei Brevetti oggetto di atti di valorizzazione nel corso del primo anno di vita (con ricorso eccezionale al Patent Cooperation Treaty, PCT, nel caso di prospettive concrete non ancora perfezionate).

Le spese di estensione all'estero delle domande di brevetto saranno sostenute dall'Amministrazione Centrale come definito al successivo Art.16.

c) Revisione periodica del portafoglio titoli

Annualmente, i componenti permanenti della Commissione brevetti, sentiti i Direttori dei Centri di ricerca, predispongono una relazione dei titoli in portafoglio al Direttore Generale del CREA, nella quale sono individuati il numero complessivo di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio (comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono state avviate attività di valorizzazione). Sono altresì individuati quei titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, potrebbero essere avviati a dismissione (oggetto di diritto di prelazione) oltre quelli oggetto di facoltà di opzione.

d) Decisioni di abbandono/dismissione

Competono al Consiglio di Amministrazione del CREA su proposta del Direttore Generale, le decisioni di dismissione relative ai titoli di cui alla precedente lettera c), nonché l'abbandono degli stessi.

In ogni caso, ove il Consiglio di Amministrazione del CREA deliberi di abbandonare/dismettere un titolo brevettuale, verranno informati in tempo utile gli Autori per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti patrimoniali (Art. 9 comma 3). Le spese per il subentro degli Autori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi, al pari di tutte le successive spese per il mantenimento in vita del titolo brevettuale.

In generale, la possibilità di mantenimento in vita di Brevetti e Privative avrà luogo fino al quinto anno dalla data di concessione del titolo, qualora lo stesso titolo non sia stato oggetto di accordi di valorizzazione, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso.

Art. 16 – Organizzazione della gestione del portafoglio

1. Le fasi richiamate al precedente Art. 15 sono centralizzate presso l'Amministrazione Centrale del CREA e monitorate attraverso la creazione e gestione di uno scadenziario per la gestione dei titoli di proprietà industriale.
2. Al fine di consentire all'Amministrazione Centrale di sostenere i costi necessari al Primo deposito, all'estensione all'estero delle domande di Brevetto, alle tasse annuali di mantenimento in vita, alle tasse d'esame, nonché a tutte le spese di brevettazione di ogni altra natura da sostenere nel corso della vita di un Brevetto o Privativa, è istituito un fondo unico a supporto della gestione dei titoli di Proprietà industriale.
3. Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato in quota parte dal 20% dei corrispettivi lordi annuali derivanti dalla valorizzazione commerciale dei trovati industriali/vegetali che costituiscono il portafoglio dei titoli di Proprietà industriale del CREA. Tale percentuale potrebbe essere riveduta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.



Art. 17 – Rapporti con le Società mandatarie

1. In tutte le fasi successive al primo deposito, l'Amministrazione Centrale farà da intermediario per i rapporti tra il Centro di ricerca di afferenza, il ricercatore referente per il brevetto/varietà, ed eventualmente la Società professionale mandataria, fornendo il necessario supporto.
2. Qualora si configuri la convenienza per il CREA di una gestione diretta del titolo da parte dell'Amministrazione o dei Centri di ricerca, il CREA si riserva la possibilità di revocare, ove precedentemente conferito, l'incarico di rappresentanza presso gli Uffici competenti alla Società mandataria.

SEZIONE V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento relativamente agli altri titoli industriali o a quanto prodotto dall'opera dell'ingegno qui non espressamente definito e richiamato, si rimanda alle disposizioni richiamate dal "Disciplinare Prima Organizzazione", dallo Statuto, dai regolamenti interni, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Disciplina Transitoria

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà industriale del CREA saranno soggette alle disposizioni qui previste, fatti salvi i diritti acquisiti entro i limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 – SpinOff

1. Nel caso di innovazioni che siano oggetto di attività di spin off del CREA, vale quanto richiamato nel relativo "Regolamento SpinOff del CREA"

Art. 21 - Procedimento di emanazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA, se successiva.
2. A partire dalla stessa data, abroga tutti i precedenti Regolamenti in materia di proprietà industriale del CREA.

