

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GENERAZIONE,  
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN HUMANITAS  
UNIVERSITY (HUNIMED)**

Consiglio di Amministrazione 24 maggio 2016

**SEZIONE I. REGOLAMENTO GENERALE**

**1. Valore e finalità del Regolamento.**

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata all'interno di Humanitas University (di seguito identificata soltanto come "Hunimed") da parte di tutte le tipologie di collaboratori, come di seguito definite.
- 1.2. Per i titolari di rapporto di lavoro subordinato il Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra Hunimed e i suoi Inventori anche ai sensi dell'art. 64 CPI.
- 1.3. Anche al fine di favorire la collaborazione con altre istituzioni, nazionali, europeo o internazionali e assicurare una gestione della proprietà intellettuale conforme alle migliori pratiche di settore, il Regolamento rappresenta la piattaforma normativa fondamentale sulla base della quale Hunimed forma un ecosistema di ricerca e trasferimento tecnologico, condividendo anche con terze parti finalità, strumenti e procedure.

**SEZIONE II. DEFINIZIONI**

**2. Definizioni.**

- 2.1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche là dove utilizzati in parti precedenti del presente Regolamento:
  - (a) Collaboratori Autonomi: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con Hunimed un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo i contrattisti di ogni genere, il personale associato di Hunimed debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza.
  - (b) Collaboratori Subordinati: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i tecnologi, i tecnici esecutivi e i dipendenti amministrativi.
  - (c) CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
  - (d) Diritti di proprietà intellettuale: sono i diritti su invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati e i programmi per elaboratore.

- (e) Inventore: è ogni collaboratore di Hunimed sia dipendente che autonomo, nonché ogni altro individuo ospitato presso Hunimed che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.
- (f) Inventori non Collaboratori: sono i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, gli studenti dei corsi di laurea, in quanto impegnati in attività di ricerca alle quali conseguono Risultati della Ricerca.
- (g) Know-how: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità dell'Ente di appartenenza dell'Inventore, derivanti dalle ricerche svolte e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non brevettate, descritte nei Rapporti di Ricerca, nonché ogni altro materiale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, reagenti, anticorpi e altre proteine biologicamente attive.
- (h) Knowledge Transfer Facility: è la funzione responsabile per la conduzione delle attività previste nel presente Regolamento.
- (i) Portale dell'Inventore: è il portale internet utilizzato dagli Inventori per la comunicazione dei Rapporti di Invenzione e il tracciamento delle attività contemplate nel presente Regolamento ai fini della protezione, gestione e valorizzazione dei risultati della Ricerca.
- (j) Rapporto di Invenzione: è il modello predisposto dalla Knowledge Transfer Facility per la comunicazione, da parte degli Inventori, di Risultati della Ricerca suscettibili di protezione mediante Diritti di Proprietà Intellettuale.
- (k) Ricerca Istituzionale: è la ricerca svolta da Personale Strutturato e Non Strutturato finanziata con risorse proprie di Hunimed ovvero con finanziamenti esterni diversi da quelli che danno vita a Ricerca Commissionata. Vi rientra la ricerca finanziata a valere sui Programmi Quadro dell'Unione europea.
- (l) Ricerca Commissionata: è la ricerca il cui finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema e che abbia interesse altresì ai Risultati della Ricerca. È altrimenti detta ricerca in "conto terzi".
- (m) Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il Know-how che derivino dalla Ricerca Istituzionale o Commissionata e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale, o di protezione come informazioni aziendali riservate ai sensi dell'art. 98 CPI.
- (n) Spin-off: è un'impresa di capitali, creata su iniziativa del Personale Strutturato e/o Non Strutturato di Hunimed avente come missione esclusiva lo sfruttamento industriale dei Risultati della Ricerca.

### **SEZIONE III. PRINCIPI GENERALI**

### **3. Principi che informano l'attività.**

- 3.1. All'interno di Hunimed, l'attività di generazione, gestione e valorizzazione di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca oggetto del presente Regolamento è informata ai principi di seguito espressi, che hanno valore di orientamento e interpretativo delle disposizioni del Regolamento.
- (a) L'attività di generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca e dei Diritti di proprietà intellettuale conseguenti, nonché il trasferimento di detti risultati verso applicazioni di mercato rientra tra gli obiettivi strategici di Hunimed.
  - (b) Hunimed ritiene che tutti i Risultati della Ricerca siano meritevoli di protezione e valorizzazione, a prescindere dalle forme di protezione astrattamente disponibili per ciascuno di essi.
  - (c) Hunimed riconosce il ruolo fondamentale dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi e degli Inventori non Collaboratori in tutte le fasi di generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca e ne incoraggia la partecipazione mediante la disciplina sulla ripartizione dei proventi di cui al presente Regolamento.
  - (d) Ai fini delle attività di cui al presente Regolamento, Hunimed riconosce che i Risultati della Ricerca possano essere conseguiti dai Collaboratori Subordinati, dai Collaboratori Autonomi e dagli Inventori non Collaboratori, indipendentemente dal ruolo, dall'inquadramento, dal livello, dalla categoria salariale, dalla mansione, per il solo fatto del coinvolgimento nelle attività di Ricerca Istituzionale e di Ricerca Commissionata, che importi un uso non incidentale delle risorse di Hunimed.
  - (e) L'attività di Hunimed è conforme alle buone pratiche del trasferimento tecnologico, come espresse tra l'altro all'interno della Raccomandazione della Commissione, del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca [notificata con il numero C(2008) 1329], nonché ai principi della Carta europea dei ricercatori.

### **SEZIONE IV. NORMA SULLA TITOLARITA' E SULLA ATTIVITA'**

#### **4. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.**

- 4.1. Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Istituzionale e da Ricerca Commissionata come sopra definite, delle quali siano partecipi i Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Collaboratori.
- 4.2. Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati.

#### **5. Diritti morali sui Risultati della Ricerca degli Inventori di Hunimed.**

- 5.1. I diritti morali sui Risultati della Ricerca degli Inventori di Hunimed spettano sempre agli Inventori, a prescindere dalla titolarità dei conseguenti Diritti di proprietà intellettuale, come disciplinata dai successivi articoli 6 e 7.

5.2. I diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica di cui siano autori gli Inventori di Hunimed spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici.

5.3. È fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione ad Hunimed in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore e nelle comunicazioni all'interno di eventi di divulgazione scientifica; per affiliazione si intende la specifica indicazione dell'appartenenza a Hunimed conformemente alle policy interne.

## **6. Titolarità dei Risultati della Ricerca e dei Diritti di proprietà intellettuale.**

6.1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a Hunimed, in quanto derivanti da Ricerca Istituzionale o da Ricerca Commissionata. Per le invenzioni occasionali di Collaboratori Subordinati, Collaboratori Autonomi e Inventori non Collaboratori si applica il successivo articolo 7.

6.2. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità di Risultati della Ricerca tra uno o più Inventori, anche di soggetti non appartenenti a Hunimed, gli Inventori di Hunimed, con il supporto della KTF, procederanno alla conclusione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità, assicurando a Hunimed i necessari poteri gestori in tutti i casi in cui Hunimed abbia quote di co-titolarità superiori a quelle di altri titolari. È salvo il diverso regime, eventualmente negoziato all'interno dei contratti di ricerca o dei consorzi previsti dalla disciplina europea dei Programmi Quadro per la ricerca.

6.3. Ai fini della determinazione della titolarità dei Risultati della Ricerca e dei conseguenti Diritti di proprietà intellettuale nei casi in cui la ricerca è svolta da personale di più enti, la quota di ciascun ente è data, in termini percentuali, dalla somma dei contributi individuali dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi e degli Inventori non Collaboratori riferibili a ciascun Ente coinvolto nella ricerca. Ai fini del calcolo dei contributi individuali fanno fede le percentuali di partecipazione dichiarate dagli Inventori nel Rapporto di Invenzione.

6.4. La quota di titolarità, stabilita sulla base del comma precedente, determina sia la misura della contribuzione ai costi del relativo Ente per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale, sia la misura della partecipazione agli eventuali proventi derivanti dall'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca.

## **7. Invenzioni occasionali dei collaboratori.**

7.1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dagli articoli 6 e 9 del presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di Ricerca Istituzionale o Commissionata, ma rientranti in uno dei campi di attività di Hunimed, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, CPI. La medesima disciplina si intende estesa anche ai Collaboratori Autonomi di Hunimed, nonché agli Inventori non Collaboratori, senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento di un vincolo diverso da quello esistente tra detti Inventori e Hunimed.

7.2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi alla KTF, comunicando il conseguimento del Risultato della Ricerca, secondo le procedure di cui al successivo art. 13.

## **8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni.**

8.1. I Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Collaboratori sono tenuti alla massima attenzione nella comunicazione di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in Rapporti di Invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate e, più in generale, nella gestione di informazioni di carattere confidenziale derivanti dalla Ricerca Istituzionale o dalla Ricerca Commissionata di Hunimed.

8.2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni ad Hunimed che presuppongano la comunicazione di Know-how, di ogni altra conoscenza di natura confidenziale di Hunimed, nonché di materiale di cui sia proprietario Hunimed, è fatto obbligo ai Collaboratori Subordinati, ai Collaboratori Autonomi e agli Inventori non Collaboratori di utilizzare gli accordi di confidenzialità e per il trasferimento di materiali predisposti dalla KTF e disponibili all'interno del Portale dell'Inventore.

## **9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata.**

9.1. I risultati della Ricerca Commissionata sono di titolarità di Hunimed ove conseguiti da Collaboratori Subordinati, da Collaboratori Autonomi e da Inventori non Collaboratori. Sono salve le norme sulla co-titolarità, là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente o di terze parti o da ricercatori non legati da alcuni vincolo di dipendenza con altre istituzioni.

9.2. I Risultati della Ricerca derivanti da Ricerca Commissionata possono essere acquisiti dal committente secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa:

9.2.1. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di Hunimed.

9.2.2. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza.

9.3. Nel caso di cui al precedente art. 9.2.1, la cessione avrà effetto alla data in cui il committente corrisponderà il premio convenuto con Hunimed nel contratto con il quale viene affidata la commessa e, ove coperte da Hunimed, di tutte le spese sostenute per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi amministrativi connessi con la cessione.

9.4. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.2, nel caso di licenza esclusiva saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale a far data dalla instaurazione del rapporto di licenza. Ove la licenza sia non esclusiva, Hunimed avrà

diritto a un contributo alla copertura dei costi connessi con la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.

## **SEZIONE V. PROFILI SOGGETTIVI**

### **10. Soggetti.**

- 10.1. I soggetti coinvolti nei processi di trasferimento tecnologico di Hunimed, oggetto di disciplina nel presente Regolamento, sono gli (i) Inventori, (ii) la Knowledge Transfer Facility, (iii) il Comitato proprietà intellettuale.
- 10.2. I Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Collaboratori, nonché gli Inventori di soggetti esterni ad Hunimed che effettuino un uso non incidentale delle risorse di Hunimed sono soggetti al presente Regolamento.
- 10.3. Si presume che il personale di ricerca di soggetti diversi di Hunimed faccia un uso non incidentale delle risorse di Hunimed, nei casi di periodi di permanenza presso Hunimed superiori ai tre mesi solari continuativi.
- 10.4. Salvo diverso accordo con l'istituzione di appartenenza, il personale di ricerca o clinico, comunque denominato, che non appartiene ad Hunimed e che non rientra nella categoria dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi o degli Inventori non Collaboratori, si considera soggetto al presente Regolamento qualora:
  - 10.4.1. l'istituzione di appartenenza non abbia regolamenti interni che prevedano norme sulla generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca conseguiti presso terzi, ovvero
  - 10.4.2. le eventuali norme relative alla mobilità dei collaboratori esterni ad Hunimed non prevedano soluzioni in ordine alla generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca conseguiti presso terzi, ovvero
  - 10.4.3. le norme dell'istituzione di appartenenza sulla generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca conseguiti presso terzi consentano una deroga a favore dell'applicazione del presente Regolamento per i casi in cui il personale di ricerca esterno faccia un uso non incidentale delle risorse di Hunimed
- 10.5. In tutti i casi che non rientrano nelle fattispecie del comma precedente, i rapporti con l'istituzione di appartenenza del ricercatore sono regolati da accordi interistituzionali, che devono essere concordati con la KTF prima dell'inizio del periodo di soggiorno.

### **11. Norme riguardanti la Knowledge Transfer Facility.**

- 11.1. A supporto delle attività di generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca è prevista la funzione di Knowledge Transfer Facility, soggetta al coordinamento di un Chief Innovation Officer. La KTF ha la responsabilità delle attività previste nel presente Regolamento e opera in autonomia. Ove non formalmente istituita la KTF all'interno di Hunimed, le relative funzioni contemplate all'interno del presente Regolamento possono essere affidate ad un soggetto esterno mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione di Hunimed su proposta del consigliere delegato. La convenzione disciplina le forme, i tempi e le modalità di affidamento del servizio, nonché eventuali condizioni per lo svolgimento dell'attività all'esterno.

- 11.2. In aggiunta alle specifiche attività previste di volta in volta all'interno del presente Regolamento, rientra tra i compiti della KTF:
- 11.2.1. la predisposizione di un piano triennale di attività, con previsione delle spese necessarie al compimento delle attività previste all'interno del presente Regolamento;
- 11.2.2. il coordinamento con la direzione amministrazione, finanza e controllo di Hunimed ai fini della corretta gestione della spesa necessaria al funzionamento delle attività di generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca interna;
- 11.2.3. la individuazione degli indicatori di performance (KPI) delle attività previste all'interno del presente Regolamento e la relativa misurazione;
- 11.2.4. la preventiva revisione dei contratti per l'affidamento della Ricerca Commissionata ad Hunimed, per la parte riguardante i Risultati della Ricerca e la gestione dei Diritti di proprietà intellettuale;
- 11.2.5. la preventiva revisione dei contratti per la gestione della confidenzialità e il trasferimento dei materiali di cui Hunimed sia titolare;
- 11.2.6. la consulenza a favore dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi e degli Inventori non Dipendenti in ordine ai Risultati della Ricerca, all'appartenenza dei risultati, alla partecipazione ad attività di Ricerca Istituzionale e di Ricerca Commissionata, eventualmente di concerto con il grant office.

**12. Norme riguardanti il Comitato proprietà intellettuale.**

- 12.1. A supporto delle attività di trasferimento tecnologico, è istituito un Comitato proprietà intellettuale. Il Comitato è composto da (i) il Consigliere delegato di Hunimed o un suo delegato; ii) un membro di Humanitas Mirasole S.p.A., (iii) un membro di Fondazione Humanitas per la Ricerca; (iv) l'Amministratore delegato del Gruppo Humanitas o un suo delegato; (v) il Chief Innovation Officer di Humanitas Mirasole S.p.a. con funzioni di coordinatore; (vi) un soggetto esterno, nominato di concerto tra gli altri membri e scelto tra professionisti di comprovata esperienza nel settore della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico. Ai membri del Comitato non competono compensi. Ove non formalmente istituito il Comitato proprietà intellettuale all'interno di Hunimed, le relative funzioni contemplate all'interno del presente Regolamento possono essere affidate ad un soggetto esterno mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione di Hunimed su proposta del consigliere delegato. La convenzione disciplina le forme, i tempi e le modalità di affidamento del servizio, nonché eventuali condizioni per lo svolgimento dell'attività all'esterno.
- 12.2. Il Comitato viene convocato, anche in via telematica, almeno due volte l'anno, ad iniziativa della KTF. Esso svolge una funzione consultiva strategica, che si svolge mediante il rilascio di pareri non vincolanti. Delle riunioni del Comitato e dei relativi pareri è redatto succinto verbale predisposto dalla KTF.
- 12.3. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste all'interno del presente Regolamento, il Comitato è altresì competente per pareri relativi alle decisioni che riguardano i depositi, le estensioni e gli abbandoni di Diritti di proprietà intellettuale, la revisione

periodica del portafoglio, questioni relative al contenzioso attivo e passivo in materia di Diritti di proprietà intellettuale, nonché su tutte le materie per le quali sia richiesto un suo parere dalla KTF.

## **SEZIONE VI. PROCEDURE**

### **13. Norme inerenti la generazione dei Diritti di proprietà intellettuale**

#### **13.1. Comunicazione dell'invenzione.**

13.1.1. I Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Collaboratori che ritengano di aver conseguito, all'interno della propria attività clinica e/o sperimentale e/o di ricerca, Risultati di Ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale o che possano configurarsi come Know-how ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione senza indugio alla KTF utilizzando il modello di Rapporto di Invenzione disponibile sul Portale dell'Inventore.

13.1.2. I Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Collaboratori sono tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e di fare quanto necessario per preservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo richiesto dal compimento delle formalità di valutazione e protezione.

13.1.3. Laddove l'Inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di Rapporto di Invenzione è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione dovrebbero compiersi.

#### **13.2. Obblighi di Hunimed.**

13.2.1. Al ricevimento da parte della KTF del Rapporto di Invenzione compilato a cura gli Inventori, la KTF dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

13.2.2. Le procedure di valutazione, fino alla decisione finale, devono concludersi entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte della KTF del Rapporto di Invenzione compilato a cura dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi e degli Inventori non Dipendenti, sempreché esso risulti completo in ogni sua parte. Là dove il Rapporto di Invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è stata fornita. La decisione finale è comunicata all'Inventore per iscritto, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.

13.2.3. Ove in esito al procedimento di valutazione Hunimed ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori, che dovranno farsi carico di tutti gli oneri, economici e amministrativi, connessi con le procedure. Sono salvi in ogni caso i diritti del committente nelle

ipotesi di Ricerca Commissionata e i diritti di Hunimed di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica.

### 13.3. **Obblighi dell'Inventore.**

13.3.1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di Hunimed sono tenuti a fornire senza ritardo tutte le informazioni utili alla decisione.

13.3.2. Nel caso di decisione di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno prestare la propria collaborazione, anche con i professionisti esterni incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

13.3.3. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la KTF e con eventuali terzi incaricati dello svolgimento di attività connesse alla valorizzazione.

### 13.4. **Istruttoria e primo deposito.**

13.4.1. La KTF, eventualmente anche mediante ricorso a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dagli Inventori e predispone una succinta relazione con una proposta di procedere o non procedere alla protezione.

13.4.2. Ove in esito alla valutazione interna sia accertato *prima facie* che (i) i Risultati della Ricerca sono effettivamente suscettibili di protezione mediante Diritti di proprietà intellettuale, per i quali si ritiene sussistano i relativi requisiti, (ii) non ostino particolari vincoli o barriere alla valorizzazione e (iii) vi siano ragionevoli prospettive per l'avvio di attività di valorizzazione, Hunimed assume la decisione di protezione e informa per iscritto l'Inventore, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

13.4.3. A giudizio della KTF, sulla decisione di protezione può essere interpellato, anche in via telematica, il Comitato per un preventivo parere consultivo. Al Comitato sono fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e per la formulazione del parere.

13.4.4. Salvo che non sussistano particolari ragioni imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, Hunimed provvede alla iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali.

### 13.5. **Spese.**

13.5.1. Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute, *pro quota*, dall'Ente che, sulla base della norma di cui all'art. 6.3, risulta titolare dei Risultati della Ricerca, salvi i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca Commissionata, sia stato convenuto diversamente con il committente.

### 13.6. **Norme speciali per la Ricerca Commissionata.**

13.6.1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di protezione di cui al precedente art. 13.2.2 è presa da Hunimed, sentito il committente. A tal fine, la KTF provvede a informare tempestivamente il committente dei Rapporti di Ricerca ricevuti e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione.

13.6.2. Nel caso in cui all'interno del contratto di affidamento della commessa dalla quale sono derivati i Risultati della Ricerca sia previsto originariamente l'accollo di tutti i

costi di protezione da parte del committente, spetterà a quest'ultimo la decisione in ordine alla scelta dei professionisti incaricati della predisposizione delle domande di protezione e delle relative procedure.

13.6.3. È fatto esplicito divieto agli Inventori di comunicare Rapporti di Invenzione o l'esistenza di Risultati della Ricerca direttamente al committente o al personale o ai consulenti di quello, senza aver effettuato la preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 13.1.1.

#### **14. Norme inerenti la gestione dei Diritti di proprietà intellettuale.**

##### **14.1. Decisione di estensione.**

14.1.1. La decisione di estensione all'estero dei Diritti di proprietà intellettuale è presa sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori, anche in base alle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione, sentiti i rappresentanti degli Enti, anche a riguardo delle previsioni di spesa connesse con le relative procedure.

14.1.2. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o più Paesi si applica l'art. 13.2.3 del presente Regolamento, in ordine al subentro dell'Inventore nella titolarità delle domande di estensione.

##### **14.2. Revisione periodica del portafoglio.**

14.2.1. Ogni diciotto mesi, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche al fine di contenere la spesa necessaria al mantenimento dei Diritti di proprietà intellettuale, la KTF, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni, provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale di Hunimed e predispone una relazione ai Consigli di Amministrazione degli Enti. Sulla Relazione, la KTF è tenuta ad acquisire, anche solo in via telematica, il parere del Comitato.

14.2.2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero 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 in corso attività di valorizzazione.

14.2.3. Nella medesima relazione, la KTF provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, e per ogni altro elemento di criticità puntualmente individuato nella relazione, possono essere avviati a dismissione, e a formulare proposte sulle decisioni da assumere. Le relative decisioni competono al Consiglio di Amministrazione dell'Ente titolare o, nell'ambito dei poteri delegati, al Consigliere delegato.

14.2.4. In caso di co-titolarità, ove uno degli Enti intenda non mantenere in vita un titolo di cui sia co-titolare, gli altri Enti avranno diritto di subentrare nella titolarità della quota, assumendo soltanto per il futuro i costi connessi con la proprietà. L'Ente che non intende mantenere il titolo in vita parteciperà al compimento di tutte le formalità necessarie al subentro.

##### **14.3. Decisioni di abbandono, non rinnovo, non estensione.**

14.3.1. Ove l'Ente titolare, su proposta della KTF, abbia assunto una decisione di non estensione dei Diritti di proprietà intellettuale, di non rinnovo o di abbandono, e non constino altri Enti in co-titolarità che siano interessati al subentro, è riconosciuto agli Inventori il diritto di subentrare nella titolarità del diritto che si intende non estendere, non rinnovare o abbandonare. A tal fine, la KTF provvede a informare per iscritto gli Inventori in tempo utile per poter esercitare il diritto al subentro.

14.3.2. Con la decisione di cui al comma precedente, l'Inventore che subentra nella titolarità all'Ente assume su di sé i costi futuri per la manutenzione del titolo. Spettano altresì all'Inventore i costi amministrativi connessi con il trasferimento di titolarità.

#### **14.4. Decisioni riguardanti il contenzioso.**

14.4.1. Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo e passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità di uno degli Enti saranno prese di comune accordo tra la KTF e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente (o, nell'ambito dei poteri delegati, al Consigliere delegato), sentito il Comitato.

#### **14.5. Norme speciali per la Ricerca Commissionata.**

14.5.1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, ogni decisione relativa all'estensione, alla manutenzione e all'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale di cui sia ancora titolare Hunimed è presa dalla Hunimed, sentito il committente.

14.5.2. In nessun caso potrà essere deliberato l'abbandono di Diritti di proprietà intellettuale là dove il committente licenziatario abbia puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni di corresponsione dei costi di manutenzione, salvo che il committente dichiari di essere disposto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, sollevando Hunimed da ogni ulteriore costo, incluso quello per il trasferimento dei titoli.

#### **15. Norme inerenti la valorizzazione.**

##### **15.1. Obblighi di valorizzazione e forme.**

15.1.1. Hunimed provvede, mediante la KTF, ovvero anche mediante professionisti o società esterni, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità e con gli interessi di Hunimed come tale.

15.1.2. L'attività di valorizzazione potrà avvenire in via esemplificativa mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese di nuova creazione, ovvero di imprese spin-off.

15.1.3. Nella attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). In ogni caso, i corrispettivi per lo sfruttamento dei Risultati della Ricerca saranno determinati secondo criteri di mercato.

15.1.4. Negli accordi di valorizzazione la KTF provvede affinché il licenziatario che gode dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti, in tutto o in parte, i costi connessi con la manutenzione di detti diritti, a far data dalla conclusione dell'accordo di valorizzazione.

## 15.2. **Indisponibilità del Know-how di Hunimed.**

15.2.1. In nessun caso l'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di Hunimed potrà comportare la compromissione a titolo definitivo del Know-how degli Enti.

15.2.2. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano Diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare Hunimed possono essere oggetto soltanto di licenza non esclusiva, limitatamente a quanto necessario affinché siffatti Diritti possano essere legittimamente utilizzati all'interno dei progetti predetti.

## 15.3. **Licenze e campi d'uso.**

15.3.1. Nei limiti in cui la tecnologia che forma oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, nell'attività di valorizzazione Hunimed predilige la concessione di licenze per campo d'uso, riservandosi la facoltà di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso, anche nei casi di Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Commissionata.

15.3.2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario.

## 15.4. **Cessioni.**

15.4.1. Ove in fase di valorizzazione sia richiesta la cessione dei Diritti di proprietà intellettuale di Hunimed a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo il prezzo di mercato, come previsto dall'art. 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

15.4.2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui all'art. 9.3 del presente Regolamento, salvo che nel contratto di affidamento della ricerca non siano stati previsti i criteri per la determinazione del corrispettivo di cessione.

## 15.5. **Valorizzazione mediante spin-off.**

15.5.1. La valorizzazione dei Risultati della Ricerca mediante la creazione di Spin-off è proposta dai Collaboratori Subordinati e/o dai Collaboratori Autonomi e/o dagli Inventori non Dipendenti, unitamente a un piano d'impresa dettagliato, che individui chiaramente gli obiettivi dello Spin-off e le modalità mediante le quali saranno sfruttati industrialmente i Risultati della Ricerca, eventualmente previo completamento delle fasi di sviluppo.

15.5.2. Tutte le delibere in materia di Spin-off sono prese dal Consiglio di Amministrazione di Hunimed a cui si riferiscono i Risultati della Ricerca che si intende valorizzare e alla quale appartengono i Collaboratori Subordinati, i Collaboratori Autonomi e gli Inventori non Dipendenti che propongono la creazione dello Spin-off.

15.5.3. La delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione di Hunimed, su proposta della KTF, sentito il comitato, dispone anche con riguardo a:

- (a) il regime di impegno dei Collaboratori Subordinati e/o dai Collaboratori Autonomi e/o dagli Inventori non Dipendenti all'interno dello Spin-off;
- (b) l'eventuale partecipazione di Hunimed al capitale sociale dello Spin-off, nei limiti di quanto eventualmente messo a disposizione dai proponenti;
- (c) le misure più opportune per la gestione dei profili di conflitto di interesse dei proponenti;
- (d) gli eventuali accordi tra lo Spin-off e Hunimed in merito alla collaborazione scientifica e all'accesso alle infrastrutture di ricerca e sviluppo di Hunimed;
- (e) le modalità di accesso dello Spin-off ai Risultati della Ricerca e ai Diritti di proprietà intellettuale e i relativi corrispettivi;
- (f) ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalla KTF in ordine ai rapporti tra lo Spin-off e Hunimed.

**15.6. Ripartizione dei proventi e misure di incentivazione.**

15.6.1. Ove a seguito dell'attività di valorizzazione Hunimed consegua proventi economici a qualunque titolo (canoni periodici, anticipi, minimi garantiti e altre forme di corrispettivo per l'attività di valorizzazione), essi saranno ripartiti secondo le seguenti formule:

**15.6.2. Nel caso di Risultati della Ricerca coperti da Diritti di Proprietà intellettuale:**

- (a) Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti da Hunimed per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
- (b) Alla somma ottenuta sulla base della lett. a) andrà sottratto un importo pari al 10% a titolo di copertura dei costi generali.
- (c) La somma ottenuta sulla base della lett. b) verrà corrisposta in ragione del 40% all'Inventore (o agli Inventori *pro quota*, in caso di più inventori), e in ragione del 60% ad Hunimed (o agli Enti *pro quota* in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Enti).
- (d) Nell'ambito della quota spettante ad Hunimed, l'Ente stesso – sulla base delle procedure interne per il finanziamento e il coordinamento della ricerca – delibera l'attribuzione di una quota dei proventi al gruppo di appartenenza dell'Inventore o, *pro quota*, degli Inventori, nel caso in cui essi appartengano a gruppi diversi.
- (e) L'attribuzione e la corresponsione della quota di cui al comma precedente sono subordinate alla permanenza di un rapporto di collaborazione tra l'Inventore e Hunimed.

**15.6.3. Nel caso di Risultati della Ricerca rappresentati esclusivamente da Know-how:**

- (f) Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti esclusivamente i costi sostenuti da Hunimed per l'eventuale produzione e commercializzazione dei materiali.
- (g) La somma ottenuta sulla base della lett. f) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori *pro quota*, in caso di più inventori), e in ragione del 50%

a Hunimed (o agli Enti *pro quota* in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Enti).

- (h) Le somme dovute all'Inventore sulla base del comma precedente vengono riconosciute per tutta la vita dell'Inventore, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto di collaborazione con Hunimed.

## **SEZIONE VII. NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **16. Utilizzo del nome.**

- 16.1. La concessione dell'utilizzo di nomi e loghi di Hunimed è regolamentata contrattualmente tra i terzi e Hunimed. Per la licenza a favore di Spin-off dispone la delibera di cui all'art. 15.5.3.
- 16.2. L'utilizzo di nomi e loghi di Hunimed per iniziative di tipo scientifico e divulgativo è consentito purché sia assicurato il decoro dell'Ente e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori di Hunimed, a norme imperative e al buon costume.
- 16.3. L'utilizzo di nomi e loghi di Hunimed per iniziative di tipo commerciale deve essere preventivamente autorizzato da Hunimed stessa su richiesta degli interessati, ai quali verrà comunicato il corrispettivo e le modalità per l'utilizzo.

### **17. Norme sull'efficacia del Regolamento generale e sul suo aggiornamento.**

- 17.1. Il presente Regolamento entra in vigore per effetto dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Hunimed ed è soggetto a revisione nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.
- 17.2. Ai fini della revisione del Regolamento, la KTF provvede a identificare e registrare eventuali criticità e a proporre tutte le modifiche ritenute opportune e necessarie.
- 17.3. La versione integrale del presente Regolamento è inviata ai Collaboratori Subordinati, ai Collaboratori Autonomi e agli Inventori non Dipendenti e pubblicata sui siti internet degli Enti. Subordinatamente alla sua entrata in vigore, il Regolamento si intende vincolante e applicabile in ogni sua parte.

### **18. Norma finale.**

- 18.1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disciplina interna ad Hunimed sul medesimo oggetto. Esso introduce condizioni migliorative a favore dei Collaboratori Subordinati, dei Collaboratori Autonomi e degli Inventori non Dipendenti rispetto alla policy vigente, che si intende sostituita dal presente Regolamento.