

**Delibera n. 112 /2005, Verbale CdA n. 21/05**

**Oggetto:** Approvazione Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 di costituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004,
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento del personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 18;
- VISTA** la Legge n. 633/1941 recante la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, in particolare nel suo art. 65;
- CONSIDERATO** il crescente interesse dell'INAF ad ottenere il massimo rendimento dalle invenzioni e dagli ulteriori risultati della attività di ricerca, come comprovato anche dalla recente costituzione di un apposito Ufficio per l'innovazione tecnologica;
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento per la regolamentazione dei diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno e per l'individuazione dei criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione e di ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti;

**VISTO** lo schema di Regolamento proposto dall'Ufficio Innovazione Tecnologica e verificato dall'Ufficio legale dell'INAF;

**PRESO ATTO CHE** il Regolamento è così strutturato:

- il Titolo I individua l'ambito di applicazione del regolamento, riferibile alle invenzioni, alle opere di ingegno e agli ulteriori risultati dell'attività di ricerca, conseguiti durante l'esecuzione del rapporto di impiego da personale dell'INAF;
- il Titolo II disciplina i brevetti derivanti da attività di ricerca finanziata dall'INAF;
- il Titolo III disciplina i brevetti derivanti da attività di ricerca finanziata da terzi;
- il Titolo IV disciplina i brevetti derivanti da attività diversa da quella di ricerca;
- il Titolo V, infine, pone norme transitorie e finali;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto;

### **DELIBERA**

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare il "Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno" composto di n. 14 articoli, allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato ai competenti Uffici di trasmettere la presente delibera e l'allegato Regolamento al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti di competenza, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali in attuazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 2003, n. 138.

Roma, 7 dicembre 2005

*Il Segretario*

*Il Presidente*

**INAF**



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA  
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS**

**BOZZA**

**ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA**

***REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE  
ACQUISIBILI MEDIANTE BREVETTAZIONE  
E SUI DIRITTI DERIVANTI DALLE OPERE D'INGEGNO***

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA**

1. Il presente Regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18 del vigente Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformità al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilità, e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonché le opere d'ingegno, conseguite da uno o più soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel corso dell'attività svolta all'interno dell'INAF, e rientrante nell'ambito dell'attività istituzionale cui il suddetto personale è adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.
2. Il presente Regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attività lavorativa presso l'INAF:
  - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;
  - b) con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale;
  - c) attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della Pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'INAF;
  - d) a seguito di procedure di trasferimento;
3. Il presente regolamento si applica altresì al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Personale dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
  - a) per “diritti di proprietà sui beni immateriali” s’intendono brevetti e altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti d’autore ed altri diritti derivanti da attività di ricerca, così come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;
  - b) per "attività di ricerca" si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
  - c) per “altre attività” si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attività di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
  - d) si considerano conseguite “durante l'esecuzione del rapporto di impiego” le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.

## TITOLO II – BREVETTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI RICERCA FINANZIATA DALL’INAF

### CAPO I - DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INVENTORE

#### ARTICOLO 3 – TITOLARITA’ DELL’INVENZIONE

1. Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo all’invenzione ottenuta appartiene all’inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui ai comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprietà industriale siano conseguiti con il contributo di più inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi;
3. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, è riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennità stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.

#### ARTICOLO 4 – FACOLTA' DELL'INVENTORE

1. L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e valorizzazione della proprietà su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).
2. Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di Cessione (Allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.
3. L'inventore ha, altresì, facoltà di cedere in proprietà all'INAF i diritti di proprietà su beni immateriali contro pagamento di un corrispettivo che sarà calcolato e versato solo se l'INAF beneficerà del relativo sfruttamento economico.
4. E' altresì facoltà dell'inventore non sottoscrivere l'Atto di Cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto. In tal caso l'inventore è tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonché di eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.
5. Ai fini della protezione e sfruttamento dell'invenzione da parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura Brevetti (Allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1.
6. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti brevettuali, l'INAF può esercitare su questi un diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'inventore.

#### ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI COMUNICAZIONE

1. E' fatto obbligo all'inventore (o agli inventori se più di uno) di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'INAF, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse;

2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo all'INAF ogni invenzione a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della struttura di appartenenza, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

## CAPO II – DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INAF

### ARTICOLO 6 – DIRITTI DELL'INAF SUI PROVENTI

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento, l'INAF ha diritto a percepire il 40% dei ricavi netti derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore potrà intraprendere.
2. Almeno il 5%, della percentuale dei proventi spettanti dall'INAF, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.

### ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DI SFRUTTAMENTO E DI RISERVATEZZA

1. Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, comma 2, l'INAF è tenuta a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali che riterrà più opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

### ARTICOLO 8 – MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

1. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'INAF acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

### ARTICOLO 9 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

1. L'INAF può conferire a studi di consulenza sulla proprietà industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilità, l'incarico di deposito del brevetto in Italia e all'estero, con conferimento di rappresentanza.

2. La richiesta di deposito della domanda di brevetto e di eventuali estensioni territoriali dello stesso, dovranno essere sottoposte all'UIT che, dopo aver sentito i suoi organi di governo, emetterà un parere in base alla valutazione delle opportunità e della convenienza economica.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.

### TITOLO III – BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA DA TERZI

#### CAPO I – CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA

##### ARTICOLO 10 – TITOLARITA' DEL BREVETTO

1. Nel caso di ricerche finanziate, anche solo in parte da terzi, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile spetta all'INAF. L'esercizio di tali diritti avverrà in conformità dei contratti e delle norme applicabili al finanziamento.

##### ARTICOLO 11 – CONTRATTI DI RICERCA

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di contratti di ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di ricerca nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa le specifiche disposizioni normative e contrattuali.
2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovrà rispettare la disciplina prevista dai contratti, di cui al comma 1, e sottoscrivere una dichiarazione in cui riconosce che i beni immateriali derivanti dall'attività svolta sono di esclusiva proprietà dell'INAF e in cui accetta di rispettare tutti gli obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.

### TITOLO IV – BREVETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIVERSA DA QUELLA DI RICERCA

#### CAPO I –

##### ARTICOLO 12 – NORMATIVA APPLICABILE

1. I diritti di proprietà sui beni immateriali dei soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, ottenuti al di fuori dell'attività di ricerca, così come definita nell'art. 2 comma 1, restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dall'art. 2584 e seguenti del codice civile e dall'articolo 64 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

## TITOLO V – DIRITTI DERIVANTI DALLE OPERE D’INGEGNO

### CAPO I – DIRITTI E OBBLIGHI DELL’AUTORE

#### ARTICOLO 13 – PATERNITA’ DELL’OPERA

1. I soggetti indicati nell’art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad essere riconosciuti autori o coautori delle opere dell’ingegno derivanti dall’attività svolta presso l’INAF, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all’Ente e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest’ultimo amministrate.
2. Qualora l’INAF sostenga, in tutto o in parte, le spese di pubblicazione ha diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo quanto diversamente stabilito con l’autore e con terzi finanziatori.
3. In ogni caso l’INAF è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o banca dati, creata dai soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3.

## TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 14 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo di lavoro vigente.
2. Il presente Regolamento sarà sottoposto, a norma del combinato disposto dell’art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e dell’art. 8 della legge n. 168/1989, all’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



## CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO

Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, partita \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, «INAF») in persona del suo rappresentante legale, Prof. \_\_\_\_\_

e  
 Il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, «il TITOLARE»)

### Premesso

- che INAF è ente nazionale di ricerca con il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della astrofisica, della fisica cosmica e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata;
  - che il Titolare nell'ambito di \_\_\_\_\_ ha raggiunto e realizzato un «\_\_\_\_\_» (qui di seguito "INVENZIONE") suscettibile di domanda di brevetto;
  - che il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n°30 all'art. 65, comma 1, dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione» ed al comma 3 che «In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione .....»;
  - che il INAF è istituzionalmente impegnato nello sforzo di trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda;
  - che l'INAF ha approvato il Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere di ingegno;
  - che è intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalità nel seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento suddetto, la concessione da parte del Titolare all'INAF dei diritti allo stesso derivanti per effetto della summenzionata legge 30/2005;
- tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:

### Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 2 Oggetto del contratto**

2.1 Il TITOLARE cede a INAF, che accetta, ogni diritto di sfruttamento economico relativo all'INVENZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del Codice Civile e della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 30/2005 alle condizioni nel seguito specificate.

## **Art. 3 Obblighi delle parti**

3.1 il INAF si impegna:

- a) ad esaminare i requisiti di brevettabilità dell'INVENZIONE verificando lo stato dell'arte con l'aiuto delle banche dati (in particolare Delphion, Espacenet, US Patent Office), redigendo una scheda di valutazione discussa con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
- b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando la corretta strategia di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto nazionali ed estere;
- c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto e/o brevetti (di seguito definite "il BREVETTO") rivendicanti l'INVENZIONE;
- d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del BREVETTO, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del BREVETTO, avviando progetti congiunti con le imprese.

3.2 Il Titolare si impegna ed obbliga:

- a) a riconoscere che il INAF ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'INVENZIONE attraverso le modalità che il INAF riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio;
- b) a riconoscere che il INAF ha il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del BREVETTO, ed in particolare di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di garanzia, contratti di licenza con o senza esclusiva anche ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche esclusivi di sfruttamento del BREVETTO;
- c) a collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine del deposito di valide domande di brevetto in Italia ed all'estero relative all'INVENZIONE.

## **Art. 4 Violazione**

4.1 Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare, in violazione degli obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno non efficaci ed inopponibili al INAF perché stipulati in violazione a degli obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi in carenza del potere di disporre del diritto di brevetto ormai ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto infra, sub articolo 9).

## **Art. 5 Compensi**

5.1 INAF riconoscerà al titolare il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione che potrà conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale del brevetto, al netto delle spese di deposito e mantenimento dello stesso. Detta percentuale del 50% sarà commisurata alla quota di proprietà dei diritti sull'invenzione che il titolare stesso possiede.

5.2 A tal fine il INAF darà notizia al Titolare delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

### **Art. 6 Modalità dei pagamenti**

6.1 Il pagamento delle somme previste dall'art. 5 avverrà immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione e comunque non oltre 120 giorni da tale pagamento.

### **Art. 7 Penali**

7.1 In ogni e ciascun caso di inadempimento del Titolare agli obblighi previsti a suo carico rispettivamente dai precedenti articoli 3.2) e 4) sarà dovuta dal TITOLARE medesimo a titolo di penale una somma di Euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo ogni altro diritto spettante al INAF ai sensi di legge e di contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal TITOLARE in deroga all'articolo 1383 c.c.

### **Art. 8 Disposizioni varie**

8.1. L'inerzia di una parte nell'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente contratto non comporta rinuncia all'esercizio né disposizione dei medesimi diritti né rinuncia alla facoltà di avvalersene in casi futuri.

8.2. Il presente contratto non potrà in alcun modo essere modificato se non per atto scritto con il consenso di entrambe le parti.

### **Art. 9 Notifiche e comunicazioni**

9.1 Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:

per il INAF: alla C.A. Dott. \_\_\_\_\_ , VIA \_\_\_\_\_, per il Titolare: \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ numero telefax \_\_\_\_\_ alla c.a. \_\_\_\_\_ o a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte. Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla presente disposizione si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

### **Art. 10 Legge applicabile**

10.1 Il presente accordo è retto, regolato e deve essere interpretato secondo le leggi e i regolamenti dell'INAF per tutto quanto non previsto dal presente contratto e ove compatibili con esso.

**Art. 11 Controversie**

11.1 Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente contratto saranno risolte ricorrendo ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Luogo, data

INAF

II TITOLARE

A mente dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Obblighi delle parti), 4 (Violazione), 5 (Compensi), 6 (Modalità dei pagamenti), 7 (Penali), 11 (Controversie) del presente contratto.

Luogo, data

INAF

II TITOLARE

## **PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF**

Le proposte di brevetto sono sottomesse all'UIT per la loro valutazione e approvazione.

### **Primo deposito:**

Le richieste di brevetto devono essere preparate compilando e seguendo attentamente le indicazioni contenute nel modulo **RICHIESTA DI ESAME**.

E' importante che tale documento sia redatto con estrema cura poiché su questo è impostato l'esame di brevettabilità dell'invenzione.

Il coordinatore del gruppo degli inventori deve inviare la documentazione all'Ufficio per l'Innovazione Tecnologica in formato elettronico all'indirizzo: **segreteria@uit.inaf.it**

L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo).

Nel caso di valutazione positiva il Presidente firma la domanda di deposito brevetto.

### **Rinnovo di brevetto esistente:**

Le domande di brevetto/i brevetti sono rinnovati automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga deciso altrimenti dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto anno:

L'UIT:

- comunica la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul grado di avanzamento della tecnologia
- raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia
- decide se il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa il Direttore Generale.

Dal quinto anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria.

## **Estensioni estere di domande di brevetto italiano**

L'UIT:

- richiede agli inventori un parere sull'estensione estera motivato da considerazioni tecniche ed economiche;
- nuova ricerca in letteratura (brevettuale);
- esamina lo stato di avanzamento della tecnologia con particolare riferimento ai documenti brevettuali;
- redige un rapporto finale sull'estensione estera indicando tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;
- decide se brevettare all'estero. In tal caso il Presidente firma la domanda di deposito all'estero.



Ricevuta da:

# RICHIESTA DI ESAME

Domanda n.

## 1. TITOLO DELL'INVENZIONE (sufficientemente descrittivo)

Italiano \_\_\_\_\_ inglese \_\_\_\_\_

## 2. INVENTORI (per favore, indicare quanto segue)

a) Il **Coordinatore**: nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (residenza): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (lavoro): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
**data** \_\_\_\_\_, **firma** \_\_\_\_\_.

b) nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (residenza): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (lavoro): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
**data** \_\_\_\_\_, **firma** \_\_\_\_\_.

c) nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (residenza): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (lavoro): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
**data** \_\_\_\_\_, **firma** \_\_\_\_\_.

d) nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (residenza): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (lavoro): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
**data** \_\_\_\_\_, **firma** \_\_\_\_\_.

e) nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (residenza): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo (lavoro): \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
**data** \_\_\_\_\_, **firma** \_\_\_\_\_.

## 3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE (preparare allegato):

1. Titolo e abstract ;
2. Obiettivi della ricerca pregressa all'invenzione;
3. Stato dell'arte e limiti delle soluzioni già note;

4. Descrizione tecnica dettagliata dell'invenzione - completa di disegni, esempi, test di laboratorio, dimostratori;
5. Elenco dettagliato delle caratteristiche considerate innovative e conseguenti vantaggi;
6. Possibili sviluppi futuri;
7. Fornire i risultati delle eventuali prove di laboratorio effettuate sull'invenzione;
8. Elenco brevetti o pubblicazioni affini (allegare copia dei più significativi);
9. Parole chiave che meglio individuano l'invenzione (in inglese).

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:**

1. Quali sono gli enti potenzialmente coinvolti nel deposito della domanda di brevetto (enti di ricerca, università, industrie, privati, ecc.)?
2. Fornire, a titolo indicativo, le percentuali di partecipazione dei soggetti di cui al punto precedente.
3. Quando è stata concepita l'invenzione? E' stata sviluppata all'interno di progetti di ricerca? Se sì, quali.
4. Sono stati pubblicati articoli che descrivono anche parzialmente l'invenzione? Vi sono state presentazioni orali o scritte? Se sì, dove e quando;
5. Quali sono le industrie (anche potenziali) interessate ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione?
6. Quali accordi sono stati stipulati con tali industrie?