

Revisione del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 ottobre 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 348/2024 – Verb. 506

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTA la relazione predisposta dall’Unità Valorizzazione della Ricerca della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, trasmessa dal Direttore Generale con prot. n. 0388225 del 17 ottobre 2024;

VISTO il Decreto Legislativo n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 102/2023 “Modifiche al codice della proprietà industriale”, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104);

VISTE le Linee Guida adottate dal MIMIT, di concerto con il MUR, in data 26 settembre 2023, in materia di Ricerca Commissionata;

VISTO il “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR”, emanato con decreto del Presidente CNR n. 122 in data 14 novembre 2013, e revisionato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 338/2019 del 19 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri obiettivi, come definiti all’art. 3 dello Statuto, quello di promuovere la valorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca;

CONSIDERATO che, a seguito della L. n. 102/2023 e delle LL.GG interministeriali adottate in data 26.09.2023, nonché dell'esperienza maturata dall'Unità Valorizzazione della Ricerca, è stata valutata l'opportunità di revisionare il testo del "Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR", sinora adottato, con l'obiettivo di allinearli alla normativa vigente nonché di promuovere, in maniera sempre più mirata ed efficace, i percorsi di tutela e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca dell'Ente;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Regolamento riguardano altresì la ridefinizione di alcuni aspetti procedurali, al fine di ottimizzare i processi interni finalizzati alla tutela, gestione e valorizzazione della proprietà industriale;

VISTO il nuovo testo del "Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR";

CONSIDERATO che in corso di riunione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno integrare la quarta riga del comma c) dell'articolo 23 con la seguente notazione: "..., *sulla base della pianificazione dell'UTT*";

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR", emanato con decreto del Presidente CNR n. 122 in data 14 novembre 2013, e revisionato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 338/2019 del 19 dicembre 2019, di cui al testo riportato in Allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

“Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui Risultati della Ricerca CNR”

PREMESSE

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito indicato come "Cnr" o come "Ente"), in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dello Statuto, il Cnr ha come missione e obiettivo quelli di promuovere la valorizzazione e la utilizzazione dei Risultati della Ricerca;
3. La valorizzazione dei Risultati della Ricerca del Cnr può avvenire mediante pubblicazione su riviste a diffusione internazionale, presentazione a conferenze e workshop di alto livello, partecipazione a progetti di ricerca (anche commissionata e/o in collaborazione) e di sviluppo e, nel caso in cui i Risultati della Ricerca siano stimolo di invenzioni (o di altro presupposto di Diritto di Privativa Industriale) mediante il deposito di una domanda di brevetto (o di altro titolo di proprietà industriale) e successiva concessione di licenze d'uso o cessioni;
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) dello Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera i regolamenti dell'Ente e le loro modificazioni;
5. Per previsione statutaria, spetta al Direttore generale del Cnr la predisposizione di schemi di regolamento da sottoporre al Presidente per la presentazione e l'eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione;
6. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un regolamento interno al Cnr, che disciplini la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale nonché presupposti, tipologie, finalità e procedure connessi;
7. Il Cnr ha adottato un regolamento sull'avvio di imprese spin-off¹ con il quale il testo che segue è coordinato.

PARTE I. NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui Risultati della Ricerca del Cnr, in accordo al CPI e alle indicazioni delle Linee Guida Ministeriali.

¹ “Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off”, delibera 147/2024 del Consiglio di Amministrazione del Cnr del 30.04.2024 e ss.mm.ii..

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini 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) CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo n. 30/2005 del 10.02.2005, e successive integrazioni e modificazioni, inclusa la Legge n. 102/2023 del 24.07.2023 (Riforma del CPI).
- b) Diritti di Proprietà Industriale (DPI) o Privative Industriali: sono i diritti su invenzioni, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali costituiti in accordo alle disposizioni del CPI.
- c) Inventore: è il Personale, Strutturato e Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, ha generato un risultato della ricerca suscettibile di tutela attraverso DPI.
- d) Linee Guida Ministeriali: sono le linee guida pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con decreto interministeriale del 26.09.2023.
- e) Know-how: è il patrimonio di informazioni, conoscenze, competenze tecnico-scientifiche e i Risultati della Ricerca del Cnr non protetti da Diritti di Proprietà Industriale.
- f) Personale Strutturato: sono i lavoratori dipendenti del Cnr con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
- g) Personale Non Strutturato: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca Cnr che non intrattengono con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i titolari di borse, assegni e contratti di ricerca erogati dal Cnr, gli stagisti e i tirocinanti presso il Cnr, i contrattisti di ogni genere, il personale Cnr in quiescenza associato all'Ente.
- h) Personale: si intende il Personale Strutturato e Non Strutturato.
- i) Ricerca Commissionata: è la ricerca finanziata da un committente privato interessato a risolvere un problema o a soddisfare una propria necessità.
- j) Ricerca Collaborativa: è la ricerca svolta tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.
- k) Ricerca su base competitiva: è la ricerca finanziata da soggetti pubblici o privati tramite bandi, avvisi, call internazionali, nazionali o regionali.
- l) Risultati della Ricerca: sono tutti i risultati tangibili e intangibili generati nell'ambito delle attività di ricerca del Cnr, proteggibili o meno tramite DPI.

- m) Invenzioni occasionali: sono le invenzioni realizzate dal Personale al di fuori della prestazione di lavoro e/o dell'incarico di ricerca, che esulano dal campo di attività dell'Inventore o dell'Istituto di appartenenza.
- n) Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT): ai sensi dell'art. 65-bis CPI è la struttura dedicata alla valorizzazione della ricerca dell'Ente, responsabile delle attività di tutela, di gestione e valorizzazione dei DPI sui Risultati della Ricerca. UTT del Cnr è l'Unità Valorizzazione della Ricerca.
- o) Referenti per la Proprietà Industriale: sono le unità di personale afferenti all'UTT incaricate quali responsabili delle attività di tutela, gestione e valorizzazione dei DPI, compresa la negoziazione e la contrattualistica e la valutazione preliminare di brevettabilità.

Art. 3 Diritti sulle Privative Industriali del Cnr

1. I diritti morali sulle Privative Industriali derivate dai Risultati della Ricerca Cnr spettano agli Inventori e sono inalienabili, ai sensi dell'art. 62 CPI.
2. Ai sensi dell'art. 65 CPI, la titolarità, e i diritti patrimoniali ad essa connessi, delle Privative Industriali derivate dai Risultati della Ricerca spetta al Cnr.

Art. 4 Invenzioni occasionali

1. Le Invenzioni occasionali del Personale, ancorché rientranti in uno dei campi di attività del Cnr, sono escluse dalla disciplina prevista dal presente Regolamento.
2. L'Inventore è comunque tenuto a comunicare all'UTT l'avvenuto deposito di DPI a tutela di Invenzioni occasionali, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'Ente, in accordo all'art. 64, comma 3, CPI.

Art. 5 Tutela della natura confidenziale dei Risultati della Ricerca

1. Il Personale è tenuto alla massima cautela nella divulgazione dei Risultati della Ricerca contenuti in rapporti di invenzione (*invention disclosures*), ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate, nonché del Know-how ad essi correlato.
2. Nelle relazioni con soggetti esterni al Cnr che comportino la divulgazione di Know-how riservato, è fatto obbligo al Personale di sottoscrivere idonei accordi di confidenzialità.
3. È fatto divieto agli Inventori di divulgare le informazioni contenute in rapporti di invenzione per il tempo necessario al deposito della Privativa Industriale. Resta inteso che, qualora gli Inventori Cnr abbiano omesso di informare l'UTT dell'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, il Cnr ripeterà a carico dei responsabili gli oneri sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possano condurre alla concessione della privativa, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari.

Art.6 **Titolarità delle Privative Industriali nel caso di ricerca finanziata**

1. Ricerca Commissionata

a) Con riferimento alle Linee Guida Ministeriali, recepite nel presente Regolamento, i risultati derivanti da attività oggetto di contratti di Ricerca Commissionata sono regolati come segue:

i - Attività di Servizio (art. 5.1 Linee Guida Ministeriali):
I risultati delle Attività di Servizio appartengono generalmente al committente. Le Attività di Servizio non prevedono apporti originali e/o inventivi da parte del Personale, di conseguenza un eventuale risultato che abbia i requisiti di protezione tramite DPI costituisce un risultato inusuale e sarà di titolarità della parte che lo ha generato.

ii - Attività di Sviluppo (art. 5.2 Linee Guida Ministeriali):

I DPI correlati ai Risultati della Ricerca scaturiti da Attività di Sviluppo appartengono alla parte che li ha generati; in caso di Risultati della Ricerca generati congiuntamente tra più parti, la titolarità sarà condivisa.

iii - Attività di Ricerca Innovativa (art. 5.3 Linee Guida Ministeriali):
I DPI correlati ai Risultati della Ricerca scaturiti da Attività di Ricerca Innovativa appartengono al Cnr, fatta salva la contitolarità tra le parti qualora i Risultati della Ricerca siano stati conseguiti con il contributo inventivo documentabile del personale del committente.

b) I DPI del Cnr sui Risultati della Ricerca Commissionata potranno essere trasferiti al committente a titolo oneroso tramite la concessione di licenze d'uso, anche in via esclusiva, o la cessione. I termini e le condizioni economiche di detto trasferimento potranno essere stabiliti *ab origine* nel contratto di affidamento delle attività di Ricerca Commissionata, in accordo con il successivo punto d). In tal caso, i costi integrali connessi con le procedure di protezione dei DPI saranno in capo al committente.

c) In nessun caso il corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle attività di Ricerca Commissionata potrà essere considerato come un anticipo dei costi per le procedure di protezione o dei corrispettivi per la concessione di diritti d'uso dei DPI.

d) Qualora si renda necessario stabilire, nel contratto di Ricerca Commissionata, i termini e le condizioni di concessione al committente dei DPI generati dal Cnr, essi dovranno essere concordati con UTT e formalmente approvati dal Responsabile UTT.

2. Ricerca Collaborativa

La titolarità dei DPI sui Risultati della Ricerca Collaborativa spetta al Cnr in maniera proporzionale al contributo inventivo apportato alla generazione del Risultato della Ricerca protetto.

3. Ricerca su base competitiva

La titolarità dei DPI sui Risultati della Ricerca su base competitiva spetta al Cnr in maniera proporzionale al contributo inventivo apportato alla generazione del Risultato della Ricerca protetto, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dal soggetto finanziatore.

4. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità dei DPI, si dovrà procedere alla stipula di appositi accordi per la gestione della titolarità congiunta e la valorizzazione dei DPI.
5. È salvo in ogni caso il diritto del Cnr di continuare ad utilizzare i Risultati della Ricerca, anche se oggetto di DPI, e le conoscenze correlate, per finalità di ricerca scientifica, sperimentali e divulgative.

Art. 7 Norme speciali sui marchi

Con particolare riferimento ai marchi, così come definiti nell'art. 7 del CPI, potrà essere considerato autore del marchio, ovvero Inventore ai sensi del presente Regolamento, il Personale identificato come tale durante l'istruttoria condotta dall'UTT.

Art. 8 Norme speciali sul software

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente al software suscettibile di tutela attraverso un brevetto per invenzione (c.d. *computer-implemented invention*), possedendone i requisiti e le specifiche tecniche previsti dal CPI.
2. Il software, inteso come programma per elaboratore "in quanto tale", è regolato dalle norme di legge sul Diritto d'Autore² ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento. La titolarità del software così definito è del Cnr se generato dal Personale nell'ambito delle proprie attività; la gestione e valorizzazione è demandata alle strutture organizzative dell'Ente (Istituti, Dipartimenti, Uffici e Unità dell'Amministrazione Centrale del Cnr) all'interno delle quali il software è stato generato.

Art. 9 Ufficio di Trasferimento Tecnologico

L'UTT coordina e gestisce, anche in collaborazione con le altre strutture organizzative dell'Ente eventualmente coinvolte, tutte le attività previste dal presente Regolamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di tutela, gestione e valorizzazione delle Privative Industriali sui Risultati della Ricerca.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 10 *Invention Disclosure* (comunicazione d'invenzione o di altri Risultati della Ricerca tutelabili con DPI)

1. L'Inventore che abbia conseguito, durante lo svolgimento delle proprie attività, Risultati della Ricerca suscettibili di protezione mediante Diritti di Proprietà Industriale è tenuto a

² Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni

darne comunicazione all'UTT, secondo le modalità pubblicate sul portale istituzionale dell'Ente. In ogni caso, e anche in assenza di detta comunicazione, ai sensi dell'art. 65 comma 3 del CPI, l'Inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto.

2. L'Inventore è tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai Risultati della Ricerca oggetto dell'*Invention Disclosure* e a conservarne la natura confidenziale per il tempo necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 13.
3. Laddove l'Inventore intenda inviare, o abbia inviato, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti i Risultati della Ricerca di cui al comma 1, è tenuto ad attendere la fine delle procedure di cui all'art.13, ovvero a richiedere tempestivamente la sospensione della relativa pubblicazione, fino alla conclusione delle suddette procedure.

Art. 11 Obblighi del CNR

1. Al ricevimento della *Invention Disclosure*, l'UTT dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Privative Industriali nonché l'opportunità a ricorrere alla protezione tramite DPI.
2. Ai sensi dell'art. 65 CPI, le procedure di valutazione e deposito di cui all'art.13 si concluderanno entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della *Invention Disclosure*; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche da parte dell'UTT.
3. Ai sensi del presente Regolamento, i sei mesi decorrono dalla data di conferma da parte del UTT della ricezione della *Invention Disclosure* completa di tutti i contenuti e degli elementi necessari all'attività di valutazione e allo svolgimento delle procedure di cui all'art.13. In caso di richiesta di integrazioni della *Invention Disclosure* da parte del UTT, i sei mesi decorreranno dalla data di ricezione di queste ultime.
4. Qualora, a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 13 l'UTT ritenga di non procedere con la protezione tramite DPI, ne darà apposita comunicazione all'Inventore, che potrà acquisire il relativo diritto al deposito. Parimenti, qualora l'UTT non concluda, entro i termini previsti al precedente comma 2, le procedure di deposito, gli Inventori potranno procedere al deposito a proprio nome e spese, previa verifica con l'UTT dello stato di avanzamento dell'istruttoria di cui all'art. 13 e delle procedure di deposito eventualmente già avviate. In caso di subentro dell'Inventore, al Cnr verrà concessa, a titolo gratuito, una licenza non esclusiva, con facoltà di sub-licenza, per l'utilizzo dei DPI per la partecipazione a progetti finanziati o a bandi competitivi, nel rispetto dell'art. 19 comma 2 del presente Regolamento. Sono salvi i diritti del Cnr di continuare ad utilizzare i Risultati della Ricerca oggetto di DPI e le conoscenze correlate per finalità di ricerca scientifica, sperimentali e divulgative.

Art. 12 Obblighi dell'Inventore

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di istruttoria di cui all'art. 13 comma 1, gli Inventori sono tenuti a collaborare con l'UTT e a fornire nei termini da esso indicati tutti i contenuti e gli elementi necessari, anche per consentire il rispetto dei termini temporali ove previsti per legge.
2. Qualora il Cnr abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori sono tenuti a collaborare con l'UTT e con i professionisti incaricati per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le successive fasi procedurali, nel rispetto delle relative tempistiche previste. Altresì, ai fini della efficace valorizzazione dei DPI, è fatto obbligo agli Inventori di supportare l'UTT ed eventuali terzi coinvolti nelle attività di promozione e valorizzazione.
3. È fatto obbligo agli Inventori di tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale.

Art 13 Istruttoria e primo deposito

1. L'UTT è responsabile della valutazione tecnica e di opportunità di tutela dei Risultati della Ricerca e stabilisce se procedere o meno con una adeguata strategia di protezione, informato il Direttore di Istituto.
2. L'UTT avvierà le procedure di protezione dei Risultati della Ricerca preferibilmente mediante un deposito o registrazione di domanda in Italia, salvo che non sussistano motivate ragioni che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure all'estero.
3. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di procedere con la tutela è presa dal UTT sentito il committente.

Art 14 Spese

1. Le spese connesse al primo deposito di una Privativa Industriale a protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute dal UTT, salvi i casi in cui sia stato convenuto diversamente con il committente o il contitolare/i.
2. Ogni successivo costo connesso alle procedure di tutela dei DPI potrà essere sostenuto congiuntamente dall'UTT e dagli Istituti di afferenza degli Inventori, sulla base di un'analisi congiunta costi-benefici relativi al mantenimento delle privative.
3. Resta inteso che, qualora l'Istituto o il Dipartimento di afferenza degli Inventori disponga di fondi di progetto destinati specificatamente alla tutela e valorizzazione delle Privative Industriali, potranno contribuire, in tutto o in parte, alle spese di primo deposito e/o alle successive spese di protezione delle privative stesse.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art 15 Decisione di estensione

1. I Referenti per la Proprietà Industriale valutano collegialmente l'opportunità di procedere o meno con l'estensione all'estero della tutela dei DPI, anche in ragione delle opportunità di valorizzazione già emerse. Per tale valutazione, si avvarranno del supporto degli Inventori e potranno richiedere un parere ai Direttori di Istituto e/o Dipartimento a cui gli Inventori afferiscono.
2. La decisione di estensione all'estero dei DPI è presa dal Responsabile dell'UTT, su proposta dei Referenti per la Proprietà Industriale.
3. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o più Paesi si applica l'art. 17 del presente Regolamento.

Art 16 Informativa periodica sul portafoglio DPI

1. Con cadenza semestrale, l'UTT predispone una relazione dettagliata sullo stato del portafoglio dei DPI del Cnr, da presentare al Consiglio di Amministrazione.
2. La relazione di cui al comma precedente individua il numero delle Privative Industriali attive in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, del numero dei titoli già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché di quelli per i quali sono in corso negoziazioni per la valorizzazione. La medesima relazione conterrà indicazioni circa le Privative Industriali che sono state dismesse nell'anno di riferimento.

Art 17 Decisione di abbandono

1. L'UTT valuta l'opportunità di procedere o meno con l'abbandono del DPI, anche limitatamente a uno o più Paesi, in ragione delle opportunità di valorizzazione già emerse, dell'obsolescenza della tecnologia, della criticità della protezione e dei relativi costi.
2. La decisione di abbandono dei DPI è presa dal Responsabile dell'UTT, su proposta dei Referenti per la Proprietà Industriale. In ogni caso, sarà data informativa agli Inventori, i quali potranno presentare istanza di subentro nella titolarità, fatti salvi i diritti di eventuali contitolari.
3. Qualora gli Inventori presentino istanza di subentro nella titolarità, il trasferimento dei DPI sarà attuato tramite apposito atto di cessione che prevedrà a carico dell'Inventore:
i) le spese di registrazione dell'atto di cessione e della trascrizione presso gli uffici brevettuali competenti, ii) il rimborso delle spese brevettuali sostenute dal Cnr per la protezione del DPI oggetto del trasferimento, fino al momento della decisione di abbandono, iii) una percentuale sui proventi derivanti da qualsiasi tipo di sfruttamento economico del DPI. Resta inteso che la titolarità e l'uso dei risultati scaturiti dallo sviluppo ed implementazione del DPI ceduto saranno normati ai sensi del CPI e del presente Regolamento.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art 18 Attività di valorizzazione

1. L'UTT promuove e coordina le attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale in sinergia con Inventori, Istituti e Dipartimenti.
2. Nel rispetto della normativa vigente, il Cnr pubblica sul portale istituzionale i DPI, di cui è titolare o contitolare, per favorirne la valorizzazione, l'utilizzazione e lo sfruttamento sul mercato. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'UTT valuta le offerte eventualmente pervenute. In assenza di offerte ovvero di offerte pervenute ma ritenute inadeguate, l'UTT potrà avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti valorizzazione del DPI.
3. L'Inventore è parte attiva nelle azioni di promozione e valorizzazione economica del DPI coordinate dall'UTT e dovrà collaborare con esso al fine di individuare potenziali interlocutori nonché fornire supporto tecnico-scientifico per un efficace processo di trasferimento tecnologico.
4. Gli accordi di valorizzazione conterranno disposizioni atte a garantire l'Ente rispetto ad un effettivo e adeguato sfruttamento del DPI da parte del soggetto che gode dei relativi diritti, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità del Cnr.

Art 19 Valorizzazione del Know-how

1. Gli accordi di valorizzazione aventi per oggetto lo sfruttamento del Know-how sono di competenza della struttura organizzativa Cnr all'interno del quale il Know-how è stato generato, fatti salvi i casi in cui tale Know-how sia accessorio alla valorizzazione dei DPI, per i quali la competenza è in capo all'UTT.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca, gli accordi di cui al comma 1 non potranno comportare la compromissione a titolo definitivo del Know-how del Cnr.
3. Agli accordi di valorizzazione del Know-how non associato a DPI non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23.

Art 20 Licenze

1. Nell'attività di valorizzazione dei DPI, il Cnr predilige la concessione di licenze, anche di natura esclusiva, per campo d'uso o su mercati geografici definiti.
2. Negli accordi di licenza, le spese connesse alle procedure di tutela dei DPI saranno sostenute, in tutto o in parte (nel caso di licenza non esclusiva), dal licenziatario.
3. Resta in ogni caso al Cnr il diritto d'uso dei DPI concessi in licenza, in via non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art 21 Cessioni

1. Ove in fase di valorizzazione sia richiesta la cessione dei DPI del Cnr a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato in accordo con le Linee Guida Ministeriali e secondo la vigente normativa in materia di aiuti di stato.
2. Resta in ogni caso al Cnr il diritto d'uso dei DPI ceduti, in via non esclusiva, illimitata, irrevocabile e gratuita, per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca.

Art 22 Valorizzazione mediante spin-off

1. La valorizzazione dei DPI mediante imprese spin-off riconosciute ai sensi del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del Cnr alle imprese spin-off", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 147/2024 del 30.04.2024 e ss.mm.ii, è a titolo oneroso.
2. La valorizzazione economica dei DPI oggetto del piano di impresa della proposta di spin-off è autorizzata dal CdA dell'Ente sulla base dell'istruttoria prevista nel suddetto Regolamento spin-off. Il relativo contratto dovrà essere stipulato con l'UTT entro 6 (sei) mesi dalla costituzione dell'impresa spin-off.
3. La titolarità dei risultati generati dal Personale autorizzato a partecipare alle attività dello spin-off ai sensi del suddetto Regolamento spin-off, appartiene al Cnr in misura proporzionale al contributo inventivo e/o scientifico apportato da detto Personale.
4. Per supportare lo sviluppo e la crescita dell'impresa spin-off, l'uso in esclusiva dei DPI connessi ai risultati di cui al comma 3 del presente articolo è riconosciuto all'impresa spin-off attraverso la concessione di una licenza, a titolo oneroso, da regolare in forma scritta tra le parti coinvolte. Le spese connesse alle procedure di tutela dei DPI saranno in ogni caso a carico dello spin-off.
5. La cessione agli spin-off Cnr dei DPI del Cnr di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sarà regolata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. È riconosciuto in ogni caso al Cnr un diritto d'uso dei DPI di cui al presente articolo, in via non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca.

Articolo 23 Ripartizione dei proventi

Ove, a seguito dell'attività di valorizzazione dei DPI, il Cnr consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti come segue:

- a) Ai proventi economici andranno detratti i costi sostenuti per il conseguimento, il mantenimento e la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale nonché gli oneri strettamente inerenti ai proventi medesimi.
- b) Il 50% della somma ottenuta sulla base della lett. a) verrà corrisposto all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più Inventori) come premialità connessa all'attività inventiva.
- c) La somma residua, nella disponibilità dell'Ente sarà suddivisa come segue: un quinto all'Istituto di afferenza dell'Inventore (o agli Istituti pro quota, in caso di uno o

più Inventori provenienti da diversi Istituti) da destinare al gruppo di ricerca dell'Inventore/i, un quinto all'Amministrazione Centrale Cnr, da destinare, sulla base della pianificazione dell'UTT, al finanziamento di percorsi di formazione specialistica su tematiche rilevanti per l'innovazione del Paese, e tre quinti all'UTT, da dedicare alle attività di valorizzazione.

Articolo 24 Utilizzo del nome e del marchio del Cnr

1. Il nome (denominazione) e relativo logo dell'Ente, protetti da marchio, sono di proprietà esclusiva del Cnr, così come il nome e il logo dei suoi Istituti.
2. Nell'ambito delle attività connesse ad accordi di valorizzazione dei DPI, l'utilizzo, da parte di terzi, del nome e del marchio del Cnr e dei suoi Istituti, nonché eventuali diciture a questi correlate, può essere autorizzato dall'UTT, verificate le modalità di utilizzo e purché venga assicurato il decoro dell'Ente e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori del Cnr, a norme imperative e al buon costume. L'UTT, inoltre, determina l'eventuale corrispettivo e le modalità di utilizzo.

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 25 Disposizioni finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui Risultati della Ricerca del Cnr saranno soggette alle disposizioni qui previste.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge, le disposizioni del Decreto di riordino del Cnr, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento, emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Cnr, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente.