



**NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALLA
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Rev. 2**

PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Definizioni

1. Nella presente Disciplina ENEA - Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - relativa alla proprietà industriale e intellettuale le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
- a) **“Attività di Ricerca”**: indica l'attività di ricerca svolta dai Dipendenti nell'esercizio delle proprie mansioni, indipendentemente dal profilo professionale nel quale sono inquadrati, avvalendosi delle attrezzature e strutture appartenenti all'ENEA e/o di risorse economiche da quest'ultima amministrate, salvo che sia diversamente disposto in base a specifiche norme o clausole contrattuali.
 - b) **“Brevetto/i”**: indica ogni risultato utile derivante dall'attività di ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale, la cui disciplina è contenuta nelle Sezioni IV e V del Codice della proprietà industriale. S'intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali.
 - c) **“Commissione” o “Commissione Brevetti”**: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate *infra* nella Parte IV della presente Disciplina.
 - d) **“Dipendente/i”**: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'ENEA titolari di un contratto secondo il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Sono, pertanto, compresi i ricercatori, i tecnologi, i collaboratori tecnici, nonché ogni altro dipendente che, in ragione del proprio ufficio, presta, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata sotto il profilo dell'attività di ricerca.
 - e) **“Proprietà Industriale”**: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.) e ss.mm.ii., i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, il know-how e le nuove varietà vegetali, con esclusione della materia del Diritto d'Autore.
 - f) **“Proprietà Intellettuale”**: indica, ai sensi della presente Disciplina, i programmi per elaboratore, con espressa esclusione delle ulteriori opere di carattere creativo previste nella Legge n.633 del 22 aprile 1941 e ss.mm.ii.
 - g) **“Inventore/i”**: indica i Dipendenti e/o gli Interni non dipendenti, che conseguono il Risultato.
 - h) **“Interno non dipendente”**: indica gli addetti pro-tempore allo svolgimento di Attività di Ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, i laureandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti e i titolari di un contratto di collaborazione con l'ENEA, che contribuiscono al raggiungimento del Risultato.
 - i) **“Risultato/i”**: indica ogni risultato utile derivante dall'attività di ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di deposito e/o di registrazione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale e/o Intellettuale, come definite alle lettere e) ed f) che precedono. Ai sensi della presente Disciplina, nel termine Risultati sono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, il Know-how, le nuove varietà vegetali, i disegni e modelli, i programmi per elaboratore.
 - l) **“Know-how”**: indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che:
 - siano segrete,
 - abbiano valore economico in quanto segrete,
 - siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
 - m) **“Disciplina”**: indica la regolamentazione dell'ENEA relativa alla Proprietà Industriale e Intellettuale.

- n) **“Ricerca Istituzionale”**: indica tutta l’attività di ricerca svolta dai dipendenti, diversa dalla Ricerca Finanziata, ovvero quella sviluppata autonomamente, avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrare dall’ENEA.
- o) **“Ricerca Commissionata”**: indica la ricerca svolta dai dipendenti dell’ENEA nell’ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all’ENEA e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall’ENEA.
- p) **“Ricerca Finanziata o Cofinanziata”**: indica la ricerca svolta dai dipendenti nell’ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all’ENEA e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall’ENEA. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Articolo 2 Finalità dell’ENEA

- 1. L’ENEA ha fra i suoi fini primari:
 - a) promuovere la ricerca all'interno dell'ENEA, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - b) valorizzare i risultati della ricerca dell’ENEA, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
 - c) favorire la protezione dei risultati della ricerca dell'ENEA;
 - d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'ENEA verso soggetti terzi, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali ENEA gestisce i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e al trasferimento tecnologico;
 - e) far partecipare i propri Dipendenti e Interni non dipendenti ai proventi che possano derivare da tale valorizzazione.

Articolo 3 Oggetto della Disciplina

- 1. La presente Disciplina regola, in armonia con il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale) e con la Legge n.633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, la gestione dei risultati delle Attività di Ricerca svolte in ENEA che diano luogo a Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale.
- 2. Si considera conseguito durante l’esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato o determinato) il Risultato per il quale sia stata chiesta la tutela ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale entro un anno da quando l’Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l’ENEA.
- 3. Non rientra nell’ambito della presente Disciplina la regolamentazione ricadente nell’ambito del diritto d’autore per quanto non espressamente indicato all'Articolo 1 lettera f).

PARTE II DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE

Titolo I Diritti e obblighi dell’Inventore - Procedura di brevettazione/registrazione

Articolo 4
Obblighi di correttezza e riservatezza

1. Il Dipendente e l'Interno non dipendente, nell'esercizio della propria attività di ricerca, hanno l'obbligo di agire con la dovuta correttezza, riservatezza e rigore nella tutela degli interessi dell'ENEA.
2. Il Dipendente e l'Interno non dipendente hanno altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai Risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare, per preservare il requisito della novità necessario per poter ottenere un brevetto valido; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse. Pertanto, è assolutamente vietato procedere a qualunque atto che comporti la divulgazione dell'invenzione prima del deposito del brevetto (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti), comprese le dissertazioni di tesi di laurea non effettuate con le opportune cautele.
3. Qualora le informazioni relative ai Risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi, esterni all'ENEA, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'Inventore si impegna a che i terzi sottoscrivano un accordo di riservatezza.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'Attività di Ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei Risultati connessi all'Attività di Ricerca.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si configura come Responsabilità disciplinare da parte di colui che divulga il dato (i risultati dell'attività di ricerca) e non lo tratta con la dovuta riservatezza.

Articolo 5
Titolarità dei diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale

1. All'ENEA spetta la titolarità esclusiva dei diritti patrimoniali derivanti da qualsiasi Risultato conseguito nel corso dell'Attività di Ricerca.

Articolo 6
Diritti dell'inventore

1. Al Dipendente e all'Interno non dipendente spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Inventore, vale a dire autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'Attività di Ricerca e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.
2. Nei casi in cui l'ENEA, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo articolo, non abbia provveduto al deposito del Brevetto, salvo quanto previsto all'art. 7, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di procedere al deposito della domanda di Brevetto a proprio nome e a proprie esclusive spese. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'ENEA abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, gli stessi acquisiscono il diritto di procedere al deposito della domanda di Brevetto a nome congiunto e a parità di quote, salvo che nella comunicazione di cui all'art. 7 non sia stato indicato un diverso contributo degli stessi nel raggiungimento del Risultato.

Articolo 7
Obblighi di comunicazione

1. L'Inventore, non appena conseguito il Risultato, deve immediatamente informare il responsabile dell'Unità Tecnica di cui fa parte il quale, tramite il Direttore del Dipartimento cui afferisce, provvede a darne comunicazione alla Divisione Knowledge Transfer Management (KTM) della Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC) ed alla Commissione Brevetti trasmettendo lo schema di cui all'Allegato (Richiesta di brevettazione/registrazione).
2. La comunicazione e l'Allegato devono fornire tutte le informazioni necessarie all'ENEA per valutare l'interesse dell'ENEA a proteggere l'Invenzione e a consentire il deposito del Brevetto.
3. Entro il termine di 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione e dell'Allegato contenente le informazioni indicate al comma che precede, l'ENEA è obbligata per legge a procedere al deposito del Brevetto, fatta salva la possibilità di proroga prevista dalla legge per un massimo di tre mesi (previa comunicazione all'Inventore) a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 8

Procedura di deposito/registrazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 7, la Divisione TTEC-KTM effettua una verifica formale della documentazione contenuta nella comunicazione pervenuta, mentre la Commissione Brevetti esamina, nella prima riunione utile, la predetta documentazione per esprimere la propria valutazione in merito all'esercizio della brevettazione.
2. Se la documentazione contenuta nella comunicazione non è corretta o è incompleta, TTEC-KTM e/o la Commissione possono richiederne la correzione e/o l'integrazione; in questo caso il termine di cui all'art. 6.2 decorre dalla correzione/integrazione della documentazione.
3. L'Inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del Risultato; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore a fornire alla Commissione Brevetti e a TTEC-KTM le informazioni e i documenti necessari al fine della valutazione dell'Invenzione e del conseguimento del diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale e a sottoscrivere gli atti conseguenti.
4. L'Inventore è inoltre tenuto a segnalare a TTEC-KTM e alla Commissione l'eventuale esistenza di soggetti esterni all'ENEA che abbiano manifestato interesse ad acquisire il diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'Inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'ENEA per un anno dalla cessazione.
6. Tutte le domande di deposito, in cui la titolarità faccia capo ad ENEA, saranno sottoscritte dal Responsabile TTEC-KTM.
7. Nel caso in cui l'ENEA non sia interessata al deposito del Brevetto, dovrà darne comunicazione all'Inventore affinché lo stesso possa acquisire dall'ENEA il diritto di depositare il Brevetto a proprio nome, come previsto nell'art. 6.2.

Articolo 9

Estensione del Brevetto

1. L'ENEA procede di regola al primo deposito in Italia e decide, entro i 12 mesi di priorità, sull'eventuale estensione europea o internazionale.
2. La richiesta di estensione dovrà essere inviata dal Direttore del Dipartimento cui afferisce la struttura scientifica all'interno della quale è stata condotta l'attività di ricerca, a TTEC-KTM e alla Commissione, unitamente ad una relazione comprovante l'esistenza di interessi industriali in corso di definizione ed evidenziante le opportunità tecnico-scientifiche e commerciali

connesse con l'estensione della tutela, corredata eventualmente dalla dichiarazione di disponibilità a sostenere le spese relative alla domanda di estensione.

3. La Commissione valuterà la congruità e l'opportunità della richiesta e ne darà comunicazione al Direttore di Dipartimento e a TTEC-KTM per il seguito di competenza.
4. In caso di non interesse all'estensione, l'ENEA potrà cedere a titolo oneroso i diritti di estensione all'Inventore o a soggetti terzi, a propria discrezione.

Titolo II **Diritti e obblighi dell'ENEA**

Articolo 10 Diritti dell'ENEA

1. Nel rispetto degli accordi conclusi con i terzi, l'ENEA è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale sui Risultati conseguiti dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti, fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuti Inventori di coloro che hanno conseguito l'invenzione.

Articolo 11 Atti di disposizione dei diritti dell'ENEA

1. ENEA, nel rispetto della legge, ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale dei Brevetti e/o degli altri diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale, attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, l'ENEA ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al Brevetto ovvero di sfruttare tali Brevetti tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. I contratti di cessione o di licenza di cui al comma 1 sono predisposti e negoziati dal Servizio Contrattualistica e verifica Proprietà Intellettuale della Direzione TTEC (TTEC-CPI), in collaborazione con la Divisione TTEC-KTM e con l'Unità Tecnica di appartenenza dell'Inventore, e sottoscritti dal Direttore Generale dell'ENEA.
3. Nelle trattative con terzi l'obiettivo perseguito da ENEA è diretto a favorire il trasferimento tecnologico, con particolare attenzione alle imprese operanti in ambito europeo, a coprire i costi di brevettazione e finanziamento dell'attività di ricerca, nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato.
4. Nel caso in cui gli Inventori costituiscano una società spin-off per lo sfruttamento industriale dei Risultati, l'ENEA tratterà prioritariamente con lo spin-off la cessione o la licenza dei diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale, fatta salva la possibilità per ENEA di offrire gli stessi diritti ad altre società in caso di mancato accordo con lo spin-off.
5. Le facoltà di cui al comma 1 spettano ad ENEA anche sulle quote dei diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale ottenuti dall'ENEA in collaborazione con altri soggetti, nel rispetto delle condizioni contrattuali con essi pattuite.

Articolo 12 Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'ENEA

1. I corrispettivi dovuti all'ENEA in base ai contratti di cui all'articolo 11 sono determinati da TTEC-KTM, di concerto con l'Unità Tecnica di appartenenza dell'Inventore, tenendo conto dell'importanza economica del Risultato e relativo diritto di Proprietà Industriale, nonché dei

costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenere da parte dell'ENEA per l'ottenimento e il mantenimento del titolo di Proprietà Industriale/Intellettuale.

2. In particolare, rimborsati tutti i costi di cui all'articolo 15, il residuo dei corrispettivi incassati dall'ENEA (confermati dall'Amministrazione Centrale in seguito all'approvazione del Rendiconto generale), in base ai contratti di cui all'articolo 11, sarà ripartito a parità di quote (50%) tra l'Inventore e l'ENEA. I criteri e le modalità di ripartizione della quota spettante all'ENEA saranno definiti in un'apposita disciplina emanata da parte dell'Organo di Vertice.
3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la quota del 50% verrà ripartita tra gli Inventori in parti uguali salvo non siano state indicate, nella comunicazione di cui all'art. 7, percentuali diverse, determinate in base all'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento del Risultato.

Articolo 13

Attività di monitoraggio

1. Il Dipartimento interessato curerà la gestione e il monitoraggio delle condizioni previste nei contratti di licenza sottoscritti, con facoltà di disporre ispezioni ed accertamenti in merito all'adempimento dei relativi obblighi da parte dei licenziatari.

Articolo 14

Scelta del contraente

1. Nel rispetto della normativa vigente e del principio generale di concorsualità, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, ENEA pubblicherà sul proprio sito web tutte le domande di brevetto di cui è titolare e contitolare che sono disponibili per la cessione o la concessione in licenza.
2. Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, TTEC-KTM, d'intesa con il Dipartimento di afferenza dell'Inventore, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo del ritorno economico per ENEA;
 - b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca svolta in ENEA;
 - c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
 - d) le finalità etiche e di utilità sociale.
3. Se entro il termine fissato non sono state presentate offerte, ritenuti assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza, potranno essere avviate, su stimolo della Divisione TTEC-KTM o del Dipartimento di afferenza dell'Inventore, idonee procedure negoziali con un'eventuale impresa interessata, al fine di procedere alla stipula dei contratti di cessione o di licenza a firma del Direttore Generale.

Articolo 15

Spese di deposito/registrazione e tasse di mantenimento

1. L'ENEA sostiene ogni onere e spesa inerenti al deposito e mantenimento in vigenza del titolo di Proprietà Industriale/Intellettuale.
2. Qualora l'ENEA decida di non procedere al pagamento delle tasse per il suo mantenimento in vigenza, deve darne in tempo utile comunicazione al Dipartimento di afferenza dell'Inventore, rendendosi disponibile alla cessione del diritto all'Inventore.
3. Nel caso menzionato al comma che precede, qualora l'Inventore acquisisca il diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale, rimborserà all'ENEA le spese sostenute per il deposito e il mantenimento del titolo di Proprietà Industriale/Intellettuale fino al momento della cessione, facendosi carico anche delle spese di registrazione dell'atto di cessione.

Articolo 16

Azioni giudiziarie relative ai diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale

1. L'ENEA, nei casi in cui sia titolare del diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del titolo di Proprietà Industriale/Intellettuale, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico del licenziatario) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. L'ENEA, qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi in violazione del diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela di tale diritto.
3. In ogni caso l'Inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Titolo III Disposizioni speciali

Articolo 17

Mancato deposito del Brevetto nei termini previsti dalla legge

1. Nel caso in cui l'ENEA non abbia depositato il Brevetto nei termini di cui agli art. 6.2 e 8.2, l'Inventore acquisisce un diritto gratuito di sfruttare il Brevetto ed i diritti patrimoniali ad esso connessi, o di farli sfruttare da terzi, senza nulla riconoscere all'ENEA.

Articolo 18

Inventori di altri enti o altre istituzioni

1. Ove il caso non sia già regolato all'interno del contratto di ricerca, qualora si conseguano Risultati con la partecipazione di Inventori di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi organismi di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere a un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei Risultati conseguiti.
2. La regolamentazione dei diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale contenuta nei contratti dovrà essere verificata e approvata da TTEC-CPI con contestuale informazione a TTEC-KTM. Gli accordi di gestione dei Risultati congiunti verranno predisposti da TTEC-CPI di concerto con TTEC-KTM e il Dipartimento di afferenza dell'Inventore.

Articolo 19

Sanzioni

1. È sanzionabile il comportamento:
 - a) dell'Inventore che non comunica all'ENEA l'interesse allo sfruttamento di un brevetto o altro diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale manifestato da un soggetto terzo, per indurre l'ENEA a non estendere il brevetto o ad abbandonare il titolo di Proprietà Industriale/Intellettuale, al fine di sfruttarlo fraudolentemente a proprio vantaggio;
 - b) del Dipendente che compie attività di ricerca in collaborazione con Terzi senza procedere alla formalizzazione di tale attività tra il Terzo e l'ENEA, attribuendo a sé e/o al Terzo, in tutto o in parte, i Risultati di tale attività;
 - c) di chi sottoscriva un contratto che non contenga la regolamentazione della Proprietà Industriale nei casi di cui agli articoli 20.2 e 21.2.

2. La tipologia di sanzioni, la procedura per la loro irrogazione, la misura delle stesse e le modalità di ricorso saranno definite nella Disciplina ENEA sui procedimenti disciplinari.

PARTE III
DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE/INTELLETTUALE
CONSEGUITI NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA O
COFINANZIATA E/O RICERCA COMMISSIONATA

Articolo 20

Contratti per attività di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata

1. I contratti per attività di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata da terzi ad ENEA dovranno sempre prevedere, espressamente e con apposite clausole, il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati proteggibili ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale.
2. La sottoscrizione di un contratto che non contiene la regolamentazione della Proprietà Industriale può essere considerato comportamento sanzionabile, ove realizzato con dolo o colpa grave.
3. ENEA può mettere a disposizione il proprio Know-how o concedere in uso i propri Brevetti tramite apposito accordo di licenza di Know-how e/o di Brevetto, a titolo oneroso o a titolo gratuito nei casi espressamente motivati e validati da TTEC-KTM.
4. La titolarità dei Risultati emergenti dalla ricerca dovrà essere attribuita tenendo conto dell'apporto fornito da ciascuna parte, in termini economici e di contributo inventivo nel raggiungimento del Risultato.

Articolo 21

Accordi di collaborazione scientifica

1. I contratti stipulati da ENEA con altri soggetti per lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse debbono sempre disciplinare i diritti relativi alla Proprietà Industriale/Intellettuale.
2. La sottoscrizione di un contratto che non contiene la regolamentazione della Proprietà Industriale può essere considerato comportamento sanzionabile, ove realizzato con dolo o colpa grave.
3. Fermo restando che ciascuno dei contraenti è titolare esclusivo dei Risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, il regime della proprietà dei Risultati conseguiti nel corso dall'attività in comune deve essere attribuito sulla base dell'importanza del contributo (a titolo esemplificativo: messa a disposizione di conoscenze, attrezzature, strumenti, laboratori o impegno economico) prestato da ciascun contraente nel conseguimento del Risultato.
4. Gli oneri e le spese di brevettazione/registrazione si ripartiscono fra le parti in base al regime della titolarità, salvo che non venga stabilito diversamente.

Articolo 22

Diritti patrimoniali dell'Inventore

1. All'Inventore spetta il diritto alla percezione del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati conseguiti nell'esecuzione di Attività di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata e negli Accordi di Collaborazione Scientifica. La quota è calcolata sulla somma attribuita ad ENEA, detratti tutti i costi di cui all'Art. 15.

Articolo 23

Azioni giudiziarie a difesa del Diritto di Proprietà Industriale/Intellettuale

1. Le decisioni in merito alla necessità di intraprendere azioni giudiziarie a difesa dei diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale e a sostenerne i relativi costi saranno definite con apposita clausola da indicare nel contratto di Ricerca Finanziata o Cofinanziata e/o Ricerca Commissionata e negli Accordi di Collaborazione Scientifica.

PARTE IV LA COMMISSIONE BREVETTI

Articolo 24 Composizione

1. Presso l'ENEA è istituita un'apposita Commissione, composta da 12 (dodici) membri effettivi scelti tra i dipendenti dell'ENEA con comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale/intellettuale e/o sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico, di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di Vicepresidente e uno designato dal Responsabile della Direzione Affari Legali, prevenzione della corruzione e trasparenza (LEGALT).
2. A questi si aggiungono il Responsabile del Servizio Promozione e Tutela della Proprietà Intellettuale (TTEC-KTM-TPI) con funzioni istruttorie dei lavori, senza diritto di voto e senza concorso alla determinazione del numero minimo dei presenti e un segretario, afferente al medesimo Servizio.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. La Commissione ha funzione consultiva ed è nominata dal Direttore Generale dell'ENEA, con mandato di 4 (quattro) anni.

Articolo 25 Funzioni della Commissione

1. La Commissione valuta in merito alle:
 - a) richieste di brevettazione/registrazione dei Risultati presentate dagli Inventori tramite le rispettive strutture di appartenenza;
 - b) richieste di estensione all'estero entro i termini previsti per l'esercizio del diritto di priorità e trasmette parere al Direttore del Dipartimento cui afferisce l'Inventore e al Responsabile TTEC-KTM per il seguito di competenza, da attuarsi sulla base degli indirizzi strategici dell'ENEA. Nel caso in cui il Responsabile TTEC-KTM ritenga non condivisibile la valutazione della Commissione, dovrà darne immediata comunicazione motivata al Direttore TTEC, il quale provvederà a rimettere la decisione al Direttore Generale.
2. Agli effetti del corretto adempimento della sopra citata attività, la Commissione riceve, ogni qualvolta ne faccia richiesta, da TTEC-KTM idonea informativa relativa ai costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenersi per il deposito, l'estensione e il mantenimento in vigore dei Diritti di Proprietà Industriale/Intellettuale.
3. La Commissione valuta ed evade anche le richieste provenienti da parte di inventori privati cittadini che chiedono all'ENEA interessamento per lo sviluppo, la validazione scientifico-tecnologica, la prototipazione, la brevettazione congiunta, la promozione, ed altre attività analitiche, di concetti inventivi più o meno definiti dagli stessi propositi.
4. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

5. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione/registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti interni o esterni dotati di specifica competenza: nel primo caso interverranno a titolo gratuito, nel secondo potranno essere rimborsate le spese vive sostenute.
6. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento di istruttoria qualora reputi insufficiente la documentazione presentata dall'Inventore e ritenga necessaria la sua integrazione.
7. I Componenti della Commissione operano senza alcun compenso.

Articolo 26

Adunanze della Commissione

1. La Commissione viene convocata dal suo Presidente tramite il segretario della Commissione.
2. Per la validità della costituzione della Commissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti. Il segretario non concorre alla determinazione del numero minimo dei presenti.
3. Al fine della validità della seduta è ammessa la possibilità di svolgere a distanza la seduta e/o per il/i componente/i di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento telematici idonei (videoconferenza, audioconferenza) a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento fra tutti i partecipanti e l'utilizzo di messaggistica istantanea. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.
4. Nel caso in cui un membro della Commissione presenti richiesta di brevettazione/registrazione o estensione, non potrà far parte della Commissione che valuta e delibera in merito alla sua richiesta.
5. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Delle decisioni assunte dalla Commissione deve esserne tenuta evidenza documentale.

PARTE V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Entrata in vigore della Disciplina

1. La presente Disciplina viene approvata dall'Organo di Vertice ENEA ed è efficace dalla data del provvedimento amministrativo di approvazione della stessa, ferma restando l'applicazione delle disposizioni della legge 24 luglio 2023, n. 102 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Anno 164° - Numero 184, dell'8 agosto 2023) che modifica il Codice della Proprietà Industriale, entrate in vigore il 23 agosto 2023.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplina, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Allegato RICHIESTA DI BREVETTAZIONE/REGISTRAZIONE

SEZIONE I - ANAGRAFICA

INVENTORE DI RIFERIMENTO:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:
- CENTRO:
- TEL:
- E-MAIL

ALTRI INVENTORI DIPENDENTI ENEA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

INVENTORI INTERNI NON DIPENDENTI ENEA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

- NOME E COGNOME:
- UNITA' TECNICA:

INVENTORI ESTERNI:

- NOME E COGNOME:
- ENTE DI APPARTENENZA

- NOME E COGNOME:
- ENTE DI APPARTENENZA

NOTA: Nel caso in cui la titolarità dell'invenzione non sia suddivisa in parti uguali, è necessario allegare un documento sottoscritto da tutti gli inventori in cui si pattuiscono le diverse quote di titolarità.

SEZIONE II – DOCUMENTO TECNICO DI BASE DESCRITTIVO DELL'INVENZIONE

- 1) **TITOLO DELL'INVENZIONE;**
- 2) **RIASSUNTO DELL'INVENZIONE** - max 30 righe;
- 3) **STATO DELL'ARTE** - Delineazione dello stato della tecnica per il settore dell'invenzione con caratteristiche e limiti dei principali processi e/o prodotti già noti;
- 4) **DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE** - Descrizione complessiva dell'invenzione, con riferimento se del caso a figure allegate e ad esempi applicativi, con risalto agli aspetti inventivi e innovativi dell'invenzione nei confronti dello stato della tecnica (problema tecnico risolto e vantaggi rispetto ai prodotti/procedimenti esistenti);
- 5) **RIVENDICAZIONI** - Enunciazione specifica della struttura e/o delle parti dell'invenzione che possano essere rivendicate come evidenzianti i caratteri di novità;
- 6) **DOCUMENTI RILEVANTI** - Rapporto documentato e valutato dei risultati della ricerca sullo stato della tecnica anteriore condotta presso le banche dati brevetti Europea Esp@cenet (<http://ep.espacenet.com>), USA USPTO (<http://www.uspto.gov>) e presso il Portale della Banca dati QUESTEL (www.orbit.com) consultabile da tutte le postazioni ENEA.

SEZIONE III – ALTRE INFORMAZIONI

- 1) **SETTORI DI APPLICAZIONE;**
- 2) **PAESI DI INTERESSE;**
- 3) **LIMITAZIONI** (tecniche, commerciali, legislative, ambientali);
- 4) **STATO DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE;**
- 5) **NECESSITA' DI ULTERIORI SVILUPPI** (indicare il TRL);
- 6) **IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE PRODUTTIVO/COMMERCIALE POTENZIALMENTE INTERESSATE ALL'UTILIZZO E/O ALLO SVILUPPO CONGIUNTO DELL'INNOVAZIONE;**
- 7) **EVENTUALI MOTIVI DI URGENZA PER IL DEPOSITO DEL BREVETTO.**

I sottoscritti inventori dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto dell'invenzione/altro diritto di Proprietà Industriale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare e divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti.

Data

.....

Firma degli Inventori

(Dipendenti e Interni non Dipendenti)

.....

.....

.....

.....