

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo ed, in particolare gli artt. 2, comma 8, e 14, comma 2, lett. b);

VISTO il *Regolamento sui brevetti*, e relativi allegati, emanato con D.R. n. 1220 del 19/03/2003;

VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il "*Codice della proprietà industriale*", come modificato, da ultimo, dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115, e dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194;

VISTO il *Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso*, emanato con D.R. n. 3435 del 20/10/2014;

RITENUTO necessario procedere ad una revisione del sopra citato Regolamento sui brevetti al fine di predisporre una disciplina organica della materia, e pertanto un nuovo testo, che tenga conto, sia delle novità normative introdotte in materia dal sopra citato Codice della proprietà industriale, sia della normativa di Ateneo in materia di Spin-off universitari;

VISTA la Delibera n. 27 del 10/05/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale*;

VISTA la Delibera n. 63 del 10/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale*;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale*.

Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento deve ritenersi abrogato il *Regolamento sui brevetti* e relativi allegati, emanato con D.R. n. 1220 del 19/03/2003.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art.1

Il presente regolamento disciplina l'attività dell'Università in materia di tutela della proprietà intellettuale di invenzioni derivate dai risultati delle attività di ricerca.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) *invenzione* - ogni risultato della ricerca che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il know how, i marchi, il software;

b) *Attività di ricerca* - l'attività svolta dai dipendenti dell'Ateneo nell'esercizio delle proprie mansioni, anche all'esterno dell'Ateneo, avvalendosi di know-how, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano conseguite presso l'Università le invenzioni, derivate dall'attività di ricerca di cui sopra, per le quali sia stata chiesta tutela entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto di lavoro con l'Università.

Art. 3

In accordo con quanto previsto dall'art. 65 comma 1 del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, il dipendente dell'Università è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore. L'inventore è tenuto a dare comunicazione scritta all'Università dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto entro 30 giorni dal deposito stesso, secondo il modello allegato (Allegato 1).

Art. 4

Nel caso l'inventore consegua proventi a seguito di cessione del diritto al brevetto o sul brevetto o concessione di opzione o licenza a terzi per la valorizzazione dell'invenzione anche tramite l'eventuale Spin off di cui l'inventore sia il proponente, l'Università ha diritto al 40% di tali proventi, al netto delle spese di brevettazione sostenute dall'inventore. La metà dei proventi derivanti all'Università da tali operazioni sarà utilizzato per le attività/esigenze del Dipartimento di afferenza dell'inventore.

Art. 5

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, tranne che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente la licenza gratuita, non esclusiva, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore.

Art. 6

L'inventore ha la facoltà di cedere all'Università il diritto di proprietà dell'invenzione, salvo il diritto spettante all'inventore stesso di essere riconosciuto come autore dell'invenzione. L'Università può acquisire il diritto a brevettare o il brevetto, previo parere del Consiglio di Dipartimento cui afferisce l'inventore, che deve contestualmente dichiarare la disponibilità a coprire tutte le spese di brevettazione ed eventuali spese di estensione del brevetto nonché a gestire le relative procedure. In ogni caso, prima di cedere il diritto al brevetto o il brevetto, l'inventore è tenuto a chiedere all'Università se la stessa è interessata alla relativa-acquisizione alle stesse condizioni pattuite con i terzi.

L'inventore ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale compiuta relativamente ai propri diritti al brevetto o sul brevetto e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università, entro 30 giorni dalla conclusione degli atti stessi.

Art. 7

Se l'invenzione è il risultato di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da privati o da enti pubblici diversi dall'Università, quest'ultima è titolare a titolo originario dei diritti derivanti dall'invenzione, fatta salva diversa indicazione del contratto tra l'Università e l'ente finanziatore.

In questo caso il Consiglio di Dipartimento cui afferisce l'inventore deve deliberare, su richiesta dell'inventore o dell'ente finanziatore, in merito all'opportunità di brevettare l'invenzione, e deve contestualmente dichiarare la disponibilità a coprire tutte le spese di brevettazione ed eventuali spese di estensione del brevetto, nonché a gestire le relative procedure.

Nel caso di parere positivo del Dipartimento, da esprimersi entro 45 giorni dalla richiesta, quest'ultimo stipulerà appositi atti convenzionali con gli enti finanziatori, per la suddivisione dei costi e dei proventi. Tali atti dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università con parere motivato del Dipartimento sulla congruità delle condizioni economiche previste in tali atti. Nel caso di parere negativo motivato del Dipartimento, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta, il Consiglio d'Amministrazione dell'Università delibera entro 30 giorni sulla cessione all'inventore dei diritti derivanti dall'invenzione, da sfruttare secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, fermo restando l'eventuale diritto degli enti finanziatori esterni con cui l'inventore pattuirà la suddivisione dei costi e dei proventi.

I Dipartimenti possono avvalersi, per le procedure relative al deposito di brevetti, di consulenti specializzati e di mandatari abilitati al deposito di domande di brevetto. I costi delle prestazioni professionali dei consulenti/mandatari devono essere inclusi nei costi di brevettazione.

Art. 8

Qualora l'invenzione sia frutto di una collaborazione tra i ricercatori dell'Università e ricercatori di altri soggetti pubblici o privati, la suddivisione percentuale dei costi e dei proventi sarà oggetto di appositi accordi tra gli inventori dei diversi soggetti. Nei casi previsti dall'art. 7 il Dipartimento stipulerà appositi atti convenzionali con i soggetti partecipanti all'invenzione, per la suddivisione dei costi e dei proventi. Qualora studenti iscritti a Corsi di Studio o di Dottorato di ricerca, o altro personale in formazione, quali borsisti o assegnisti, abbiano contribuito all'invenzione, l'Università garantisce che essi siano riconosciuti come co-autori dell'invenzione. Nei casi previsti dall'art. 7, i co-autori dell'invenzione, dipendenti dell'Università, attraverso pattuizione privata, potranno riconoscere ai collaboratori non-dipendenti dell'Università parte degli utili a valere sulla quota ad essi spettante.

Art. 9

Gli inventori, sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi degli inventori proponenti e l'eventuale interesse dell'Università ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione di cui si tratta ed al fine di non recare danno agli eventuali diritti di esclusiva connessi ai risultati inventivi medesimi.

Tutti i soggetti che sono coinvolti nelle procedure atte a proteggere l'invenzione sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori proponenti vogliano operare relativamente all'invenzione è subordinata all'espletamento delle procedure atte a proteggere l'invenzione. Il completamento dell'iter decisionale da parte dell'Università non dovrà superare i 90

giorni dalla ricezione della richiesta dell'inventore. Tale limite potrà essere aumentato, se diversamente concordato con gli enti finanziatori.

Art. 10

L'Università può vendere o cedere in licenza il brevetto o la domanda di brevetto di cui è titolare. Prima della cessione a terzi, l'Università è tenuta a chiedere all'inventore dipendente dell'Università se lo stesso sia interessato all'acquisizione del brevetto o della domanda di brevetto alle stesse condizioni pattuite con i terzi.

In ogni caso, i proventi derivanti all'Università dalla vendita/cessione o dallo sfruttamento del brevetto o della domanda di brevetto saranno utilizzati per coprire totalmente (o in parte se i proventi non sono sufficienti) le spese di deposito/estensione sostenute dal Dipartimento proponente.

I proventi residui saranno così utilizzati:

60 % all'inventore;

20-% per le attività/esigenze del Dipartimento proponente;

20-% per le esigenze dell'Ateneo.

Art. 11

Nel caso di invenzioni scaturite dalla collaborazione di più inventori dell'Università, questi ultimi dovranno comunicare all'Università la percentuale di contributo inventivo di ciascuno di essi. In mancanza di questa dichiarazione, il contributo sarà considerato uguale per tutti gli inventori. Le previsioni degli art. 6, 7 e 10, si applicano indistintamente a tutti gli inventori dipendenti. Se gli inventori appartengono a più di un Dipartimento, le prescrizioni di cui agli art. 6, 7 e 10 si applicano a tutti i Dipartimenti coinvolti che delibereranno di concerto la suddivisione delle spese. Gli eventuali proventi saranno utilizzati per le attività/esigenze dei Dipartimenti proponenti, secondo quanto previsto dagli art. 4 e 10, tenendo conto del contributo dei singoli inventori o, in mancanza della dichiarazione di cui sopra, in parti uguali.

Art. 12

L'Università, nell'ambito di specifici accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, può derogare a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio d'Amministrazione.



ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI DOMANDA DI BREVETTO GIA' DEPOSITATA

*Ai sensi dell'art. 65.1 del Codice della Proprietà Industriale (D.L. n. 30-2005)
e dell'art 3 del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale*

Da inviare via posta, fax o email a:

COGNOME E NOME DELL'INVENTORE CHE INOLTRA LA COMUNICAZIONE

TITOLO DEL BREVETTO

DATA DI DEPOSITO

TITOLARE DELLA DOMANDA DI BREVETTO (O DEL BREVETTO)

I sottoscritti inventori comunicano di

Barrare anche più di una casella, se necessario

<input type="checkbox"/>	Aver depositato domanda di brevetto italiano n. _____
<input type="checkbox"/>	Aver depositato domanda di brevetto all'European Patent Office n. _____
<input type="checkbox"/>	Aver depositato domanda di brevetto PCT n. _____
<input type="checkbox"/>	Avere già ottenuto il brevetto n. _____
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

INVENTORI

	Nome	Cognome	Qualifica	Struttura di appartenenza
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ABSTRACT

CAMPO TECNICO DELL'INVENZIONE

EVENTUALI ACCORDI DI LICENZA

Data:

Firma di chi inoltra la comunicazione
