



Il Rettore

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 31 maggio 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 1 giugno 2006 con le quali è stato approvato il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e trasferimento tecnologico;

Preso atto della deliberazione del Senato Accademico del 7 maggio 2008 che ha parzialmente modificato il testo dell'art.18 al fine di omogeneizzarlo nel dettato e nelle competenze con il "Comitato Spin-Off" previsto dall'art.3 dell'omonimo regolamento e trasformandolo in "Comitato Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin-Off";

d e c r e t a

di emanare il regolamento di Ateneo in materia di brevetti e trasferimento tecnologico, che allegato sub a) forma parte integrante del presente decreto.

Reggio Calabria 9 maggio 2008



Il Rettore

(Prof. Massimo Giovannini)

Il Capo Servizio Autonomo Ricerca

(Dott.  Cappellano)

“REGOLAMENTO IN MATERIA BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

Art. 1 NORMA GENERALE

1. Il presente regolamento pone i principi e disciplina le azioni dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria [d'ora in avanti: l'Università] in materia di tutela, utilizzazione, valorizzazione e trasferimento (tecnologico) delle creazioni intellettuali nel campo della tecnica, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:
 - ❖ per Ricercatore universitario si intende il personale dipendente dell'Università che abbia fra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca cui lo stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo;
 - ❖ per Dipendente non ricercatore si intende il personale dipendente dell'Università che non abbia fra le proprie mansioni cui lo stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo lo svolgimento di attività di ricerca;
 - ❖ per personale non dipendente si intende qualunque soggetto che, pur non legato all'Università da un rapporto di dipendenza, svolga attività di ricerca scientifica in ambito universitario.

Art. 2 FINALITÀ GENERALI E SCOPI

1. Nell'ambito del fine primario della promozione ed organizzazione della ricerca scientifica ed in armonia con gli indirizzi e le priorità strategiche degli interventi nazionali ed internazionali a favore della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università si propone di stimolare ed incentivare l'attività creativa favorendo ogni possibile iniziativa intrapresa dai ricercatori universitari per la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e per lo sfruttamento delle invenzioni, nonché di individuare ed organizzare al suo interno le modalità più efficienti di allocazione e valorizzazione dei diritti di utilizzazione dell'innovazione tecnologica, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. Al fine di favorire la massima diffusione ed attuazione delle conoscenze tecnologiche, l'Università si propone di favorire l'organizzazione ed il finanziamento dell'attività di ricerca scientifica finalizzata alla promozione delle creazioni intellettuali anche di ricercatori esterni ovvero di soggetti che intrattengano con l'Università rapporti per attività di apprendimento od addestramento, ritenute meritevoli di essere valorizzate.



Art. 3 INVENZIONI DEL RICERCATORE UNIVERSITARIO

1. Il Ricercatore universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In particolare, il ricercatore universitario che consegue risultati inventivi, oltre al diritto personalissimo ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, ha il diritto, - ove ne ricorrano gli estremi previsti dalla legge - trasferibile, di conseguire il brevetto [**diritto al brevetto o diritto al rilascio del brevetto**] ed il diritto, parimenti trasferibile, all'utilizzazione economica, in esclusiva, del trovato [**diritto di brevetto o diritto sul brevetto**], con sopportazione di ogni onere e rischio economico.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, la titolarità esclusiva di cui al comma 1 si estende a tutti gli altri diritti di proprietà industriale comunque soggetti a tutela di tipo brevettuale o a forme di tutela analoghe.
3. I Ricercatori universitari sono tenuti alla cura costante, cronologica e completa dei Quaderni di Laboratorio, di registrazione delle esperienze didattiche e sperimentali condotte nelle strutture di ricerca universitarie.
4. Il ricercatore universitario che perviene a risultati inventivi ha il dovere di comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto di tutela dell'invenzione medesima, in ogni caso non più tardi di 30 giorni dal deposito della domanda stessa.
5. Qualsiasi tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell'invenzione di cui il ricercatore universitario è autore, fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota nella misura del 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento. Il ricercatore universitario ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale compiuta relativamente ai risultati inventivi di cui è autore e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università.
6. Qualora entro cinque anni dalla data del rilascio del brevetto il ricercatore universitario o i suoi aventi causa non abbiano attuato l'invenzione, l'Università può acquisire una licenza gratuita, non esclusiva, con facoltà di sublicenza, per lo sfruttamento dell'invenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.64 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.⁽¹⁾



Art. 4
INVENZIONE DEL DIPENDENTE NON RICERCATORE.
INVENZIONE DEI NON DIPENDENTI

1. L'invenzione del dipendente universitario non ricercatore resta nella disponibilità del dipendente medesimo secondo le disposizioni di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.⁽¹⁾
2. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali, l'invenzione conseguita da soggetti non appartenenti al personale dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta in ambito universitario in collaborazione o sotto una direzione unitaria di un ricercatore universitario resta di proprietà degli stessi per la quota-parte secondo la quale hanno fornito il contributo inventivo.

Art. 5
PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO

1. Il titolare di un diritto al brevetto e/o di un diritto sul brevetto può proporre all'Università che essa ne acquisisca la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione o della innovazione tecnologica oggetto del suddetto diritto.
2. La proposta di cui al comma 1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - le caratteristiche tecniche innovative del trovato e relazione di massima riguardo agli altri requisiti richiesti dalla legge per la brevettabilità del trovato stesso;
 - le aree di applicazione principale dell'invenzione o della innovazione tecnologica;
 - le potenzialità commerciali del trovato;
 - la modalità di conduzione della ricerca che ha portato alla realizzazione dell'invenzione o della innovazione;
 - la natura del finanziamento alla base della ricerca da cui è scaturito il risultato inventivo o creativo;
 - i rapporti eventualmente intercorsi con società od enti terzi finanziatori della ricerca alla base del risultato inventivo o creativo.
3. È facoltà del proponente, inoltre, indicare all'Università società od enti terzi interessati all'acquisto o alla licenza per lo sfruttamento dell'invenzione ovvero società od enti terzi che potenzialmente potrebbero assumere un ruolo di *partnership* o *competitor* nello sfruttamento dell'invenzione stessa.
4. Nel caso di più inventori, la proposta di cui al comma 1 dev'essere corredata, altresì, dall'elencazione esatta degli autori e degli enti o società di appartenenza e dalla specificazione esatta del contributo dagli stessi prestatato alla realizzazione del risultato inventivo, da quantificare in corrispondenti valori percentuali, e dev'essere presentata con dichiarazione congiunta di tutti gli inventori.
5. Nell'ipotesi in cui la proposta di cui al comma 1 concerna una quota della proprietà dell'invenzione, il proponente è tenuto ad indicare esattamente i soggetti che assumono, contestualmente, i diritti sulla rimanente quota di proprietà dell'invenzione.



Art. 6
PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DEI DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE.

1. La proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 dev'essere indirizzata al Rettore, che provvede ad acquisire in merito il parere del Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off, di cui al successivo art. 18.
2. Il Presidente del Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off provvede, senza ritardo, a convocare, tramite il competente ufficio, il Comitato medesimo, il quale formulerà, comunque non oltre 45 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 dell'art. 5, il proprio parere in merito.
3. Ai fini dell'emissione del parere, il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off potrà richiedere che la proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 venga integrata con quant'altro sia necessario per la più completa valutazione dell'operazione. In tal caso, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa.
4. Nell'ipotesi in cui la proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 vede tra i suoi proponenti ricercatori universitari, il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, della struttura scientifica cui afferiscono gli inventori universitari; essa dovrà esprimersi, inoltre, sullo stato della ricerca nel settore con indicazioni sulle possibili applicazioni innovative dell'invenzione, sui possibili modi di valorizzazione dell'invenzione, nonché sul possibile sviluppo industriale e sulle prospettive di sfruttamento economico dell'invenzione medesima.
5. Il parere della struttura scientifica universitaria dev'essere acquisito, altresì, ogni qual volta il risultato inventivo - o parte di esso - sia stato conseguito e realizzato nell'ambito della struttura medesima.
6. Nell'ipotesi in cui la proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 concerna una quota della proprietà del trovato o della tecnologia, il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off è tenuto ad assumere ogni informazione al fine di verificare la coincidenza d'intenti nella valorizzazione e sullo sfruttamento dell'invenzione con i soggetti che assumono contestualmente i diritti sulla rimanente quota di proprietà del trovato.
7. La proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 è sottoposta per l'approvazione al primo Consiglio di Amministrazione utile, acquisito il parere del Comitato medesimo.
8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare la determinazione in merito alla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 non oltre 60 giorni dal suo ricevimento.
9. Nell'ipotesi in cui la proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 interessi una quota della proprietà dell'invenzione, il termine di cui al precedente comma è dilazionato di ulteriori 30 giorni.

Art. 7

ACQUISIZIONE DELL'INVENZIONE

Il contratto che disciplina l'acquisizione a favore dell'Università dei diritti derivanti dall'invenzione deve prevedere apposite clausole che dispongano almeno quanto segue:

- piena ed esclusiva titolarità da parte dell'Università del diritto a conseguire il brevetto relativo all'invenzione e di tutti i diritti all'utilizzazione economica dell'invenzione, ed il pieno ed esclusivo diritto a gestire detti diritti liberamente a proprio nome e spese.
- Pieno ed esclusivo diritto dell'Università a determinarsi liberamente circa le modalità di realizzazione della protezione brevettuale e di sfruttamento economico dell'invenzione, - conformemente alle disposizioni legislative - nonché in ordine all'interruzione della procedura relativa all'ottenimento di un brevetto o al ritiro di una domanda di brevetto relativi all'invenzione, ovvero alla rinuncia alla titolarità di qualsiasi brevetto o domanda di brevetto o alla decadenza di qualsiasi brevetto o domanda di brevetto relativi all'invenzione stessa.
- Impegno da parte degli inventori a fornire all'Università tutta la conoscenza, le informazioni, esperienze, complete descrizioni scritte e dati relativi all'invenzione di cui gli stessi sono in possesso; e ad assicurare tutto il supporto scientifico necessario per lo sfruttamento dell'invenzione e/o per il deposito della domanda di brevetto relativa all'invenzione e quant'altro occorra per l'accoglimento delle domande di brevetto relative all'invenzione e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che dalle stesse derivano nei rapporti con gli uffici brevettuali.
- Impegno da parte degli inventori a trattare con la massima riservatezza e segretezza tutte le informazioni confidenziali relative al trovato ed a non rivelarle o comunicarle in qualsiasi forma a terzi.
- Riconoscimento agli inventori, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione e/o del brevetto nella misura del 50%, dedotte le spese sostenute per lo sfruttamento dell'invenzione e/o per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.

Art. 8

ONERE DELLA RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DELL'INVENZIONE

- 1) Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui agli articoli 5, 6 e 7, tutti i soggetti coinvolti, compresi i componenti del Consiglio della struttura scientifica universitaria cui afferiscono 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 brevettuali connessi ai risultati inventivi medesimi.

- 2) Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori proponenti vorranno operare relativamente all'invenzione, sarà subordinata all'espletamento delle procedure brevettuali atte a proteggere l'invenzione.

Art. 9

OBBLIGO DI VALORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO

1. Nell'ipotesi in cui l'Università abbia espresso l'intenzione di accettare la proposta di cui al comma 1 dell'art. 5, la stessa è tenuta a valorizzare e sfruttare l'invenzione attraverso attività di *Knowledge Management e Technology Transfer*, mirata all'attivazione di progetti di R&S e di servizi tecnologici, anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca, nonché al trasferimento delle conoscenze e prodotti inventivi alla realtà industriale.
2. Il primo obiettivo di cui al comma 1 potrà essere attuato attraverso la costituzione delle molteplici forme collaborative e/o associative con altri soggetti pubblici o privati, fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Università. Rientra in tale obiettivo, altresì, il sostegno al reperimento di finanziamenti pubblici o privati, nazionali o internazionali ed il sostegno alla creazione di imprese *spin off*.
3. Il secondo obiettivo di cui al comma 1 è realizzato attraverso l'utilizzazione dei diversi strumenti negoziali atti allo scopo e, in particolare : concessione di licenze, esclusive o non esclusive; cessioni delle conoscenze e prodotti inventivi, siano essi già tutelati o meno ovvero sia il relativo brevetto già concesso o allo stato di domanda.
4. Se ritenuto conveniente, l'Università potrà decidere di valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le conoscenze ed i prodotti della ricerca, anche non inventivi, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti e delle proprie norme giuridiche.
5. Le impostazioni strategiche e l'accelerazione dei processi di valorizzazione e sfruttamento devono essere perseguite e finalizzate attraverso un'utilizzazione mirata e rapida degli strumenti di intervento ed un passaggio valutativo degli investimenti non tanto per la quantità quanto per la capacità di valorizzazione e sfruttamento delle conoscenze e dei prodotti della ricerca.

Art. 10

TUTELA BREVETTUALE E MANTENIMENTO DEI BREVETTI

1. Qualsiasi determinazione in ordine alla più adeguata tutela di un trovato ed al suo mantenimento, in particolare, al deposito, estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione, rinuncia e mantenimento di un brevetto avente ad oggetto un'invenzione di proprietà dell'Università, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le deliberazioni in merito a quanto specificato sopra, si applica la procedura di cui all'art. 6.

3. L'Università provvede al mantenimento delle domande di brevetto o dei brevetti di cui è proprietaria allorquando siano riscontrate concrete possibilità di sfruttamento dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto o del brevetto.
4. Qualora si riscontri l'insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento dell'invenzione, l'Università potrà decidere di rinunciare al brevetto che ne tutela l'uso esclusivo ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Università comunica in tempo utile la propria decisione all'inventore, che ha facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto. Il trasferimento all'inventore del diritto a conseguire il brevetto o del diritto di brevetto è attuabile tramite apposito atto di cessione.

Art. 11

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE INVENZIONI

1. È istituito apposito capitolo di bilancio destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la valorizzazione e la tutela giuridica dei trovati di cui l'Università è proprietaria.
2. Allorquando il risultato inventivo sia stato conseguito nell'ambito di una struttura scientifica universitaria, che ne propone, in conformità al comma 4 dell'art. 6, la tutela e/o la valorizzazione, le relative spese sono ripartite come segue:
 - 50% a carico del Bilancio Universitario, sull'apposito capitolo di cui al comma 1;
 - 50% a carico del Bilancio della Struttura scientifica, subordinatamente al parere favorevole della Struttura stessa.

Art. 12

CESSIONE O LICENZA DELL'INVENZIONE O DEL BREVETTO

1. Il soggetto interessato allo sfruttamento di un'invenzione o altra conoscenza tecnologica di proprietà dell'Università può proporre alla stessa un accordo avente ad oggetto la cessione del relativo diritto al brevetto ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di brevetto e/o del diritto sul brevetto che ne tutela l'uso esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente comma sono a titolo oneroso.
3. Il corrispettivo a favore dell'Università per la cessione o licenza a terzi di risultati brevettabili o di domande di brevetto o di brevetti si determina tenendo conto dell'importanza economica dell'invenzione e/o del valore del brevetto se l'invenzione è giuridicamente tutelata e potrà essere alternativamente costituito come segue:



- da un'unica somma forfetaria, da versare *una tantum* all'atto della cessione o licenza dei diritti oppure da due somme da concordare con il cessionario o licenziatario, da versare, rispettivamente, all'atto della cessione o licenza ed al momento dello sfruttamento commerciale dell'invenzione o del brevetto; ovvero, a discrezione dell'Università,
 - da una somma forfetaria e da canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento dell'invenzione o del brevetto, da versare rispettivamente all'atto della cessione o licenza e dall'inizio dello sfruttamento commerciale dell'invenzione o del brevetto.
4. I contratti di cessione di risultati brevettabili devono includere apposita clausola che accolli all'acquirente il rischio di brevettabilità dell'invenzione ed apposito patto che tenga fermi i diritti dell'Università nel caso l'acquirente a sua volta trasferisca a terzi i diritti acquisiti dall'Università.
 5. I contratti di licenza di sfruttamento o cessione di brevetto devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o dell'acquirente degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento del relativo brevetto, nonché apposito patto che tenga fermi i diritti dell'Università nel caso il licenziatario o l'acquirente a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dall'Università.
 6. Qualora il cessionario o il licenziatario volesse avvalersi di personale universitario per attività di assistenza tecnica e/o scientifica ovvero coordinamento e/o supervisione nel progetto finalizzato allo sviluppo, produzione e vendita del trovato ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali sono definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto.
 7. Un trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al comma 1 è ammissibile per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali, nazionali od internazionali ove necessario su concorde determinazione di tutti gli interessati.
 8. Qualsiasi determinazione in ordine alle proposte di cessione di invenzione ovvero in merito alle proposte di licenza di sfruttamento o cessione di brevetto di proprietà dell'Università è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Per le deliberazioni in merito a quanto sopra si applica la procedura di cui all'art. 6.

Art. 13

UTILIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DI KNOW HOW

1. Qualsiasi determinazione in ordine all'utilizzazione e sfruttamento commerciale di conoscenze tecniche riservate ovvero di informazioni riservate relative ad una tecnologia non brevettata di proprietà dell'Università è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il trasferimento di dette conoscenze ed informazioni è attuabile tramite appositi contratti o licenze di know-how a titolo oneroso. Il corrispettivo a favore dell'Università si stabilisce tenendo conto del valore e dell'importanza economica

della tecnologia o della conoscenza e deve essere determinato secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12.

3. I contratti o le licenze di know-how devono prevedere apposita clausola che tuteli adeguatamente il segreto della tecnologia o della conoscenza ed apposito patto che tenga fermi i diritti dell'Università nel caso in cui il licenziatario - o l'acquirente - a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dall'Università.
4. Ai fini della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di cessione o licenza di know-how, si applica la procedura di cui all'art. 6.

Art. 14

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI RISULTATI BREVETTABILI, DI BREVETTI E DI KNOW-HOW.

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento di risultati brevettabili, di brevetti e di know-how, dedotti gli oneri e le spese sostenute per la valorizzazione e la tutela giuridica dei trovati oggetto dello sfruttamento economico, sono ripartiti come segue:
 - o 25% a favore del Bilancio Universitario, sull'apposito capitolo di cui al comma 1 dell'art.11;
 - o 25% a favore del Bilancio della Struttura scientifica che ha contribuito al sostentamento delle spese di tutela o valorizzazione del trovato, allorquando si sia verificata la condizione di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento;
 - o 50% a favore degli inventori.
2. Nel caso di presenza di più inventori, la ripartizione fra di loro della quota agli stessi spettante è operata tenendo conto del contributo inventivo dagli stessi dichiarato all'atto della presentazione della proposta di cui al comma 1 dell'art. 5. Ciascun inventore potrà rinunciare in tutto o in parte alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce ovvero nel cui ambito è stata conseguita l'invenzione.

Art. 15

INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA O CONSULENZA PER CONTO TERZI

1. I diritti derivanti dalle invenzioni che costituiscono il frutto della ricerca universitaria svolta per incarico di un committente esterno sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili ovvero risultati in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.
2. Il deposito di una domanda di brevetto relativa a risultati inventivi conseguiti nell'esecuzione della dovuta attività di ricerca e lo sfruttamento del conseguente brevetto comportano a favore dell'Università un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca, strutturato in due parti:



- la prima parte del compenso è costituita da un importo pari al 30% del valore del contratto e deve essere versata all'atto del deposito della domanda di brevetto;
 - la seconda parte del compenso è costituita da una somma forfetaria e/o da canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento dell'invenzione giuridicamente tutelata, per tutta la durata del brevetto e le sue estensioni; la misura e le modalità di corresponsione sono da definire, mediante accordo scritto, non più tardi della concessione del brevetto.
4. Il deposito di più domande di brevetto relative a risultati inventivi conseguiti nell'esecuzione di una dovuta attività di ricerca e lo sfruttamento dei conseguenti brevetti comportano a favore dell'Università più compensi ulteriori e distinti dal corrispettivo previsto per la ricerca, ognuno dei quali costituito secondo le disposizioni di cui al comma 3.
5. Lo sfruttamento commerciale e/o industriale di risultati brevettabili ovvero di know how conseguiti nell'esecuzione della dovuta attività di ricerca comporta a favore dell'Università un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca, costituito da una somma forfetaria e/o da canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento dei risultati brevettabili ovvero del know how, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono da definire, mediante accordo scritto, non più tardi dell'avvio dello sfruttamento commerciale e/o industriale.
6. Ai fini della completezza del contratto avente ad oggetto lo svolgimento di una ricerca per incarico di un committente esterno, costituiscono, altresì, elementi essenziali dell'accordo i seguenti punti:
- deve essere sempre tenuto fermo il diritto degli inventori di essere riconosciuti autori dell'invenzione e di essere designati e citati come tali in qualsiasi sede.
 - In materia di pubblicazione dei risultati di una ricerca commissionata da terzi, non è ammissibile la previsione di obblighi illimitati di segretezza. In particolare, le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere alla causa che rendano le informazioni e le conoscenze legalmente accessibili e la definizione di un termine dev'essere commisurata, secondo la concreta valutazione delle parti, al periodo in cui prevedibilmente l'invenzione non brevettata o il know how possano divenire commercialmente od industrialmente obsoleti. In ogni caso, le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere per un periodo maggiore di tre (3) anni a decorrere dal termine del contratto.
 - Il committente deve impegnarsi a comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto, trasmettendo il relativo certificato ufficiale di deposito, ovvero qualsivoglia tipo di sfruttamento commerciale e/o industriale dei risultati della ricerca commissionata entro 30 giorni dal verificarsi di tali eventi.
 - Devono essere sempre tenuti fermi i diritti dell'Università nel caso il committente a sua volta trasferisca a terzi, in via esclusiva o non esclusiva, l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà e l'uso dei risultati scaturiti dall'attività commissionata all'Università.

7. Qualora il committente dell'attività di ricerca non sia interessato alla proprietà esclusiva dei risultati della ricerca, le parti fissano il regolamento contrattuale secondo la concreta valutazione delle circostanze e le disposizioni di legge vigenti.
8. Qualora l'attività di ricerca svolta per incarico di un committente esterno non abbia implicazioni in campo tecnologico, le norme di cui al presente articolo sono applicabili in quanto compatibili.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza allorquando, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, è possibile pervenire a risultati brevettabili.
10. Gli introiti riscossi dall'Università a norma del presente articolo, sono ripartiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 16

INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI RICERCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI

1. La valutazione tecnico-scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati e delle conoscenze frutto della ricerca universitaria svolta nella realizzazione di ampi programmi di ricerca (convenzioni quadro e loro accordi attuativi), nonché nell'esecuzione di convenzioni per collaborazione scientifica è rimessa all'opera congiunta delle parti del contratto, secondo i termini e le modalità concordate dai Responsabili scientifici designati dai contraenti.
Laddove ritenuto necessario o conveniente, le parti operano in sede di conclusione del contratto una ricognizione delle informazioni o delle conoscenze che le stesse mettono a disposizione per lo svolgimento dei programmi oggetto della convenzione quadro o dell'accordo per collaborazione scientifica.
2. La titolarità delle conoscenze tecniche frutto della ricerca universitaria svolta nella realizzazione dei programmi di ricerca oggetto degli accordi di cui al comma precedente comporta la comproprietà, salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche conseguite autonomamente e con mezzi propri.
3. Il regime della comproprietà di cui al comma precedente è quello della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna parte.
4. I risultati inventivi che costituiscono il frutto della ricerca universitaria svolta nella realizzazione degli accordi di cui al comma 1 sono regolati dal contratto concluso tra le parti, fatta salva l'adozione da parte dell'Università di misure ed accordi adeguati con gli inventori che possano far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso di detti risultati inventivi, per assicurare il rispetto da parte dell'Università degli obblighi assunti dalla stessa con la convenzione quadro o con l'accordo per collaborazione scientifica.

5. Le convenzioni quadro e gli accordi per collaborazione scientifica debbono espressamente contemplare il diritto dell'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, secondo il seguente regime:
 - nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare le generalità gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
 - Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
6. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, anche alle convenzioni per collaborazione scientifica stipulate con altri soggetti nazionali ed internazionali per la realizzazione dei programmi di lavori finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito degli strumenti d'azione della politica europea nella ricerca.

Art. 17

RAPPORTI CON GLI SPIN OFF ACCADEMICI.

L'utilizzazione dei risultati della ricerca universitaria già suscettibili di sfruttamento economico (invenzioni, brevetti, know-how) è regolata dall'apposita convenzione stipulata tra l'Università e l'impresa spin off, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 18

IL COMITATO SCIENTIFICO BREVETTI, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SPIN-OFF

1. È istituito il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin-Off.
2. il Comitato è composto dal Rettore o da un suo delegato, da almeno altri tre docenti e/o ricercatori dell'Ateneo di cui due di riconosciuta esperienza nella ricerca applicata proposti dal Senato Accademico e uno con esperienze economico-giuridiche proposto dal Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni.



3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente a maggioranza degli aventi diritto per le prime due votazioni, e a maggioranza dei presenti nella terza. In caso di parità il voto del Rettore o del suo delegato vale doppio.
4. Su proposta del Presidente possono essere invitati nelle singole sedute o per la discussione di singoli punti, membri aggiunti provenienti dal mondo accademico e/o industriale particolarmente competenti e di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico, in numero non superiore a due. Essi acquisiscono diritto di voto e contribuiscono a formare il numero legale per la validità delle adunanze cui partecipano.
5. Il Comitato **svolge funzioni** consultive su tutte le attività, iniziative e proposte in ordine alle quali il presente Regolamento prescriva l'acquisizione del parere del Comitato medesimo. In particolare, il Comitato formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
 - o sulle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte di ricercatori interni ed esterni;
 - o su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - o su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico delle invenzioni e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - o su tutte le clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi.
6. Il Comitato svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività di valorizzazione e sfruttamento delle invenzioni, avvalendosi del Servizio Autonomo Ricerca, che svolge funzioni di segreteria del Comitato medesimo.
7. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria, spetta al Comitato proporre il conferimento degli appositi mandati ai consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti.
8. Sono inoltre compiti del comitato la promozione, il monitoraggio delle attività di spin off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative. Il Comitato, secondo quanto disposto al comma 1, può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin-off.
9. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli Spin-off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base della relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti Spin-off universitari.
10. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
11. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato con anticipo di almeno cinque giorni rispetto al giorno fissato per la seduta. È facoltà del Comitato disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
12. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.



13. Su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto, anche membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico .
 14. Di ogni seduta del Comitato viene redatta ad apposto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
 15. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i soggetti interessati. Il Comitato può richiedere il supporto di un referee, scelto tra almeno tre nominativi di esperti (di cui uno internazionale) forniti dai soggetti direttamente interessati alla materia da trattare.
 16. Qualora motivi di urgenza lo giustifichino, il Presidente può decidere, per lo svolgimento di lavori del Comitato, di ricorrere all'utilizzo di mezzi telematici.
- Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze del Comitato, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 **NORMA FINALE**

La disciplina di cui agli artt. 5 e ss. è applicabile a tutte le altre proprietà industriali comunque tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe, in quanto compatibili.

Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno, ma aventi implicazioni anche in campo tecnologico, si rinvia alle norme di legge in merito.

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale.

Il presente regolamento ha decorrenza dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 20 **NORMA TRANSITORIA**

Entro sei (6) mesi dalla data di emanazione del presente Regolamento, il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off di cui all'art. 18 presenta al Senato Accademico un'ipotesi di regolamento per la disciplina dei casi, delle modalità, delle procedure e dei requisiti per la tenuta dei Quaderni di Laboratorio e per l'uso dei Quaderni stessi.

Per quanto riguarda le imprese spin off già costituite attraverso gli apporti e la partecipazione dell'università, valgono le pattuizioni convenzionali già concluse con le stesse.

Il presente regolamento nel caso di pubblicazione di modifiche della normativa in materia, sia essa comunitaria e nazionale, verrà automaticamente adeguato.



¹) D.Lgs. 10-2-2005 n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273. [Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.]

Art.64 - Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli [articoli 806 del codice di procedura civile](#) e seguenti.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.