

## ***SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI***

Decreto n. 2426     **Regolamento Brevetti**

Prot. n. 44128     Titolo I - Classe 3

IL RETTORE

- Visti gli artt. 23-25 del Regio Decreto 29.6.1939, n. 1127;
- Visto l'art. 34 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Visto l'art. 55 dello statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Vista la deliberazione del Senato Accademico del 25.9.2001;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2001;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2.10.2001;

D E C R E T A

Viene emanato il "Regolamento Brevetti" che fa parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.

Padova, 9 ottobre 20

RETTORE  
Giovanni Marchesini

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

## Regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Padova

### ART. 1

- 1.1. All'Università di Padova (nel seguito denominata Università) spetta il diritto di brevettare le invenzioni, i modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzata dal personale dell'Ateneo, nell'ambito di attività di ricerca svolta nell'espletamento delle proprie mansioni, o da altri soggetti che si avvalgono di finanziamenti e/o attrezzature e strutture universitarie e/o di risorse economiche amministrare dall'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.
- 1.2. Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo delle attività di ricerca a cui è addetto l'inventore, l'Università ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o, a suo giudizio, non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti di qualsiasi natura che l'inventore abbia comunque ricevuti dall'Università per pervenire all'invenzione.
- 1.3. Si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale nel campo delle attività di ricerca dell'Università per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'Università.
- 1.4. Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

### ART. 2

- 2.1. L'Università ha facoltà di cedere a terzi, mediante contratti a titolo oneroso, il diritto di brevettare, cedere brevetti già depositati, concedere licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento dei propri brevetti.
- 2.2. L'Università ha facoltà di cedere altresì, a titolo oneroso, il diritto di brevettare l'invenzione all'autore della stessa, o di avvalersi anche delle indicazioni del medesimo nelle procedure per l'individuazione di imprese interessate al brevetto.
- 2.3. L'Università ha altresì la facoltà di costituire società proprie o in partecipazione con altri soggetti (incluso l'inventore) per lo sfruttamento economico del brevetto. La procedura relativa sarà oggetto di apposito regolamento.

### **ART. 3**

- 3.1. Laddove l'invenzione sia realizzata nell'ambito di attività di ricerche e/o consulenze finanziate da terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione sarà quello stabilito dal contratto stipulato dall'Università o dalla sua struttura. In particolare detti contratti dovranno stabilire le modalità di compenso all'Ateneo per l'attività inventiva; queste potranno consistere, alternativamente o congiuntamente:
- nell'attribuzione di una quota o della piena proprietà del brevetto all'Università;
  - nell'attribuzione di royalties derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione;
  - in un ulteriore compenso aggiuntivo e distinto dal corrispettivo previsto per l'oggetto principale del contratto.
- 3.2. Dovrà essere sempre indicata la parte che sostiene, e in che misura, gli oneri del deposito.
- 3.3. Sarà cura del responsabile della ricerca o della consulenza, debitamente indicato in contratto, valutare, in accordo con la controparte, e proporre all'approvazione degli organi competenti la tipologia, le modalità e l'entità del compenso previsto per l'attività inventiva.
- 3.4. Nessuna pretesa potrà essere fatta valere dall'inventore nei confronti dell'Università per l'attività inventiva eventualmente svolta se non è previsto in contratto un apposito compenso per tale attività, distinto dal corrispettivo del contratto. I diritti economici derivanti dall'invenzione sono disciplinati al successivo art. 5.
- 3.5. Il responsabile potrà avvalersi della consulenza della Commissione di cui al medesimo art. 5.

### **ART. 4**

- 4.1. L'inventore e i suoi eventuali collaboratori sono tenuti alla massima riservatezza in merito alla ricerca e ai suoi risultati. L'inventore è tenuto a dare immediata comunicazione dell'invenzione, con proposta di brevettazione, al Rettore e al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza.
- 4.2. L'inventore è tenuto alla massima assistenza in ogni fase della brevettazione, nonché in eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto a brevettare.

### **ART. 5**

- 5.1. Una Commissione consultiva di esperti nominata dal Rettore si esprimerà nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto a nome dell'Università di Padova, oppure sulla cessione del diritto a brevettare. I membri della Commissione sono tenuti al segreto professionale in merito alla ricerca in esame ed ai suoi risultati, mediante la sottoscrizione di uno specifico impegno.
- 5.2. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente 1° comma, ovvero qualora la Commissione abbia espresso parere negativo, potranno essere avviate dall'inventore le procedure vigenti tese alla cessione del diritto a brevettare.

- 5.3. L'organo collegiale competente della struttura di afferenza dell'inventore può deliberare di procedere immediatamente alla registrazione del brevetto in nome e per conto dell'Università di Padova, senza avvalersi del parere della Commissione Consultiva di cui ai commi precedenti: in tale ipotesi, i competenti organi della struttura provvedono alla registrazione e ne danno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione; si applicano in questo caso, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento.
- 5.4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, laddove l'inventore abbia già provveduto al deposito di brevetto, questi deve darne immediata comunicazione al Rettore.
- 5.5. La Commissione si esprimerà prontamente sull'opportunità di esercitare il diritto di prelazione, ed esprimerà un giudizio di congruità, sentito l'inventore, relativo al canone o al prezzo da versare all'inventore, tenuto conto degli aiuti che questi abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione.
- 5.6. L'Università manifesterà la volontà di avvalersi o meno del diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
- 5.7. La Commissione dovrà in ogni caso esprimere il proprio parere per la vendita dei brevetti, per la cessione delle licenze e per la fissazione delle modalità ed entità dei corrispettivi, salvo che l'Università non sia già vincolata contrattualmente ai sensi del precedente art. 3. La Commissione esprimerà il suo parere in merito alle modalità ed entità dei corrispettivi per la cessione del diritto a brevettare.
- 5.8. Nella fissazione dei corrispettivi, la Commissione delibererà sentito l'autore dell'invenzione.

## **ART. 6**

- 6.1. Gli oneri di brevettazione graveranno, di norma, su fondi dell'Università, che istituisce un apposito fondo di dotazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
- 6.2. I corrispettivi derivanti dalla vendita dei diritti di brevettare, dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze sugli stessi dovranno, in primo luogo, ripianare i costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di brevettazione.
- 6.3. Laddove la struttura di afferenza dell'inventore abbia deliberato di procedere immediatamente alla registrazione del brevetto senza avvalersi della consulenza della Commissione consultiva la stessa struttura sosterrà i relativi oneri sui propri fondi.
- 6.4. I costi diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere, a carico dei fondi dell'Ateneo e/o della struttura, saranno ripianati con i corrispettivi derivanti dalla vendita del brevetto e/o dalla concessione delle relative licenze.
- 6.5. Indipendentemente dalla struttura che ha sostenuto i costi, esaurita la fase di ripianamento degli stessi e l'attribuzione di eventuali quote a soggetti esterni, gli utili residui saranno ripartiti per il 70% all'autore o agli autori dell'invenzione, in accordo fra gli stessi, secondo il rispettivo contributo scientifico prestato; per il 10% alla struttura di appartenenza dell'autore; per il 20% all'Ateneo per il finanziamento di attività di brevettazione e di trasferimento tecnologico.

6.6. Qualora per il conseguimento dell'invenzione ci si sia avvalsi dell'apporto determinante di soggetti non appartenenti al personale dell'Università (personale operante nell'ambito di convenzioni, dottorandi di ricerca, borsisti, professori a contratto, studenti) questi ultimi, oltre al diritto morale di inventore, partecipano alla ripartizione del 70% degli utili residui, di cui al comma precedente, riconosciuto gli autori, in accordo con gli stessi, nella misura del contributo scientifico prestato.

#### **ART. 7**

7.1. L'Università può avvalersi, per le procedure relative al deposito di brevetti, di un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio brevetti. La nomina di uno o più mandatarî potrà essere disposta con apposita lettera di incarico.

7.2. Il mandato vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio brevetti.

#### **ART. 8**

8.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.