

Decreto rep. n. 1630/2020      Prot. n. 208167

Anno 2001      Tit I      Cl. 3      Fasc. 14

**OGGETTO**      Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova – emanazione

#### IL RETTORE

**Premesso** che con D.R. rep. n. 186 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova;

**Premesso** che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 60/2020 in data 8 aprile 2020, ha approvato il nuovo "Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova";

**Premesso** inoltre che ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento predetto *"deve essere individuata dal Consiglio di Amministrazione la Commissione Brevetti, la cui composizione prevede: 1.il Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che la presiede; 2.il Direttore Generale o suo delegato; 3.un numero di esperti compreso tra 3 e 5, scelti sia tra i Dipendenti che all'esterno dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico"*;

**Preso atto altresì** che nella citata seduta il Consiglio di Amministrazione, nel considerare la forte interdipendenza tra brevettazione e creazione di impresa, al fine di favorirne la sinergia informativa e valutativa, ha ritenuto sovrapponibile le competenze della Commissione Brevetti con quella del Comitato spin off di cui al D.R. 547/2020 del 7 febbraio 2020 affidando al Comitato Spin-off stesso anche le competenze della Commissione Brevetti, potendosi avvalere di esperti qualora la specificità della materia lo richieda;

**Visto** l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

**Preso atto** che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

#### DECRETA

1. di emanare il nuovo "Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova" che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 60/2020 in data 8 aprile 2020;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente decreto;
3. di abrogare, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento di cui al punto 1, il precedente Regolamento Brevetti emanato con D.R. rep. n. 186 del 27 gennaio 2014 con le eccezioni e precisazioni di cui al comma 1 lett. a), b) e c) del medesimo art. 16;
4. di affidare al Comitato Spin-off, nominato con Decreto del Rettore rep. n. 547 del 7 febbraio 2020, anche le competenze della Commissione Brevetti, di cui all'art. 14 del nuovo

Regolamento Brevetti, potendosi avvalere di esperti qualora la specificità della materia lo richieda;

5. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 13 maggio 2020

Il Rettore  
Prof. Rosario Rizzuto  
**Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005**

|                                                    |                                   |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| La Responsabile del<br>procedimento amministrativo | La Dirigente                      | Il Direttore Generale |
| Dott.ssa Erika Mancuso                             | Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti | Ing. Alberto Scuttari |
| Data                                               | Data                              | Data                  |

# REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

## PARTE I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1: Finalità dell'Ateneo; finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. L'Università di Padova (di seguito Ateneo) ha fra i suoi fini primari:
  - a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
  - b) favorire la tutela dei risultati della ricerca dell'Ateneo attraverso la brevettazione, la registrazione o altri strumenti;
  - c) valorizzare i risultati della ricerca dell'Ateneo, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
  - d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Ateneo al mondo produttivo delle imprese;
  - e) far partecipare i propri Dipendenti e Interni Non Dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.
2. Il presente Regolamento, richiamata la normativa vigente, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e, in particolare, quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii. (di seguito: CPI), disciplina le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità, delle varietà vegetali, delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, più in generale, di ogni altra forma di conoscenza, innovazione o *know how* suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere stati originati, generati, conseguiti e/o sviluppati, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Ateneo ovvero nell'ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l'Ateneo.

### Articolo 2: Definizioni

1. Nel presente Regolamento le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
  - (a) **"Attività di Ricerca"**: indica l'attività svolta dai Dipendenti e/o dagli Interni Non Dipendenti e finalizzata, anche solo occasionalmente (es. studenti e/o dottorandi coinvolti in qualsiasi modo in tale attività) alla ricerca scientifica, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
  - (b) **"Brevetto/i"**: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori;
  - (c) **"Dipendenti"**: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Ateneo;
  - (d) **"Interni Non Dipendenti"**: indica i soggetti che, pur non essendo Dipendenti, intrattengono con l'Ateneo rapporti di lavoro e/o di collaborazione della più varia natura, nell'ambito dei quali sia contemplata un'Attività di Ricerca o comunque un'attività che possa generare una Invenzione. In particolare, nella presente definizione si intendono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i contrattisti e i collaboratori di ogni genere, gli studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione degli studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca e dei dottorandi industriali;
  - (e) **"Inventore/i"**: indica il soggetto (o i soggetti) che consegue (conseguono) l'Invenzione;
  - (f) **"Invenzione"**: indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca e suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione alla stregua del CPI;
  - (g) **"Personale Esterno"**: indica il personale diverso dai Dipendenti e dagli Interni Non Dipendenti quale ad esempio gli studenti di dottorato industriale, gli studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca, i dipendenti di altri enti o imprese, compresi gli enti controllati dall'Ateneo;

- (h) **“Ricerca Finanziata”**: indica l’Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da Soggetti Terzi nell’ambito dei contratti di carattere commerciale (di seguito “Ricerca Finanziata Commerciale”) oppure nell’ambito di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi (di seguito “Ricerca Finanziata Competitiva”). Nella Ricerca Finanziata sono comprese anche le borse di dottorato finanziate da Soggetti Terzi;
- (i) **“Ricerca Istituzionale”**: indica tutta l’Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata, ossia finanziata interamente con fondi dell’Ateneo;
- (l) **“Soggetto/i Terzo/i”**: indica i soggetti privati o pubblici, diversi dall’Ateneo, che contribuiscono, a vario titolo e con diverse modalità, alla Ricerca Finanziata;
- (m) **“UTT”**: indica l’Ufficio dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo competente per il trasferimento tecnologico;
- (n) **“Ateneo”**: indica l’Università degli Studi di Padova nel suo complesso, compresi gli enti da essa controllati;
- (o) **“Fondo Brevetti”**: indica il progetto in attività commerciale del bilancio di Ateneo, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, sul quale gravano le spese relative al deposito ed eventuale estensione internazionale dei brevetti e dei marchi a nome dell’Ateneo e sul quale sono accreditati i proventi derivanti dalla valorizzazione dei suddetti titoli di proprietà industriale tramite contratti di cessione o di licenza.

### **Articolo 3: Oggetto della disciplina**

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica alle Invenzioni realizzate dai Dipendenti e/o dagli Interni Non Dipendenti, anche congiuntamente con Personale Esterno. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i diritti d’autore relativi a pubblicazioni e a software.
2. In ogni caso, si considera conseguita durante l’esecuzione del rapporto contrattuale di impiego o di altro tipo di rapporto con l’Ateneo, l’Invenzione per la quale sia stata chiesta la brevettazione entro un anno da quando l’Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l’Ateneo.

## **PARTE II LE INVENZIONI**

### **Titolo I Diritti e obblighi dell’Inventore**

#### **Articolo 4: Diritti dell’Inventore**

1. Al Dipendente e/o all’Interno Non Dipendente e/o al Personale Esterno che ha conseguito l’Invenzione nell’ambito di un qualsiasi rapporto intrattenuto con l’Ateneo e in particolare nell’ambito dell’Attività di Ricerca, spetta il diritto di essere riconosciuto Inventore e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.
2. Nel caso in cui l’Invenzione sia conseguita nel corso dell’Attività di Ricerca Istituzionale, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del CPI laddove applicabile, il Dipendente è anche titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale che scaturiscono dall’Invenzione di cui è autore e dal relativo Brevetto.
3. I Dipendenti hanno il diritto di brevettare a proprio nome e a proprie spese le Invenzioni realizzate nel corso dell’Attività di Ricerca Istituzionale, dandone obbligatoriamente comunicazione all’Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 6.
4. I Dipendenti che intendono avvalersi del supporto tecnico e/o finanziario dell’Ateneo nella procedura di brevettazione della loro Invenzione devono cedere all’Ateneo la titolarità e il diritto a depositare la relativa domanda di Brevetto e i diritti allo sfruttamento dell’Invenzione, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto.

5. In conformità all'art. 12, nel caso di Invenzioni conseguite da Interni Non Dipendenti nell'ambito di un'Attività di Ricerca, la titolarità del Brevetto e il diritto al suo sfruttamento economico spettano all'Ateneo, che ha il potere di disporre secondo quanto previsto dal Titolo II.
6. Nel caso di Invenzioni conseguite da Dipendenti nell'ambito di Attività di Ricerca Finanziata la titolarità del Brevetto e il diritto al suo sfruttamento economico spettano all'Ateneo, che ha il potere di disporre secondo quanto previsto dal Titolo II.
7. I Dipendenti che abbiano ceduto all'Ateneo i diritti di cui al comma 4 del presente articolo e gli Interni Non Dipendenti hanno diritto, a norma dell'art. 10, ad una quota dei proventi conseguiti dall'attività di valorizzazione del Brevetto al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la brevettazione e la valorizzazione.
8. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, questi non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Inventore sono da riferire a tutti i co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.

## **Articolo 5: Obblighi di riservatezza**

1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e di agire con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi propri, degli eventuali co-inventori, dell'Ateneo e dei Soggetti Terzi. In particolare l'Inventore ha l'obbligo:
  - (a) di osservare il massimo riserbo e di adottare ragionevoli misure volte al mantenimento della riservatezza in ordine al contenuto dell'Invenzione, ove già conseguita e, più in generale, rispetto ai risultati anche parziali dell'Attività di Ricerca;
  - (b) di astenersi da qualsiasi atto e/o comportamento che possa comportare una predivulgazione dell'Invenzione, ovvero che possa altrimenti pregiudicarne la novità.
2. In particolare, ai fini del comma 1, l'Inventore, nel caso di conseguimento di risultati potenzialmente tutelabili, dovrà astenersi dalla loro diffusione o pubblicazione, in ogni forma e formato (anche elettronico), anche soltanto parziale, incluse le relazioni e/o comunicazioni e/o poster presentati a convegni scientifici, seminari ecc. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese e altri soggetti interessati all'Invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza secondo il modello predisposto dall'Ateneo.
3. L'inventore Interno Non Dipendente che si renda conto di avere conseguito un'Invenzione è obbligato a darne immediata comunicazione al suo supervisore/relatore o, in mancanza, al direttore della struttura di afferenza, il quale, da quel momento in poi, sarà tenuto agli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti e avrà l'obbligo di informare senza indugio l'UTT per procedere alla valutazione dei risultati inventivi e alle opportune azioni di tutela. Qualora l'elaborato di laurea o la tesi di dottorato contenga una descrizione dell'Invenzione, lo studente o il dottorando è altresì obbligato a mantenere segreta la tesi dopo la discussione, mediante la procedura cosiddetta di "embargo", per un tempo sufficiente a consentire all'Ateneo di tutelare i propri diritti.
4. Ai medesimi obblighi di riservatezza contemplati nel presente articolo sono tenuti il supervisore/relatore della tesi/elaborato e ogni altro Dipendente, Interno Non Dipendente, Personale Esterno che, per ragioni del proprio incarico, mansione, ufficio e/o del proprio rapporto con l'Ateneo, venga a conoscenza dell'Invenzione.

## **Articolo 6: Obblighi di comunicazione interna**

1. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, il Dipendente non appena conseguito il risultato inventivo, oltre ad adempiere agli specifici obblighi contrattuali assunti con il soggetto finanziatore, deve immediatamente darne comunicazione al responsabile della struttura scientifica a cui afferisce e all'UTT.
2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, il Dipendente:

(a) qualora decida di brevettare in proprio l'Invenzione conseguita da solo o insieme ad altri Inventori, assumendone tutte le relative spese, ovvero decida di cedere a terzi il diritto di brevettare, è tenuto a trasmettere all'UTT copia della domanda di brevetto o dell'atto di cessione entro trenta (30) giorni decorrenti, a seconda dei casi: (i) dal deposito della domanda di brevetto; ovvero (ii) dalla sottoscrizione dell'atto di cessione a terzi del diritto di brevettare;

(b) qualora decida di avvalersi del supporto tecnico e finanziario dell'Ateneo nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 5, deve prontamente comunicare all'UTT, secondo lo schema di lettera predisposto dall'Ateneo, ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevettazione.

3. Agli Interni Non Dipendenti si applica l'art. 5 comma 3.

## **Titolo II**

### **Diritti e obblighi dell'Ateneo**

#### **Articolo 7: Diritti dell'Ateneo**

1. L'Ateneo è titolare dei diritti di proprietà industriale di natura patrimoniale (incluso il correlativo diritto di depositare la domanda di brevetto) comunque derivanti:

(a) dalle Invenzioni conseguite dai Dipendenti e dagli Interni Non Dipendenti nell'ambito e/o in occasione di Attività di Ricerca Finanziata;

(b) dalle Invenzioni conseguite dagli Interni Non Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale;

(c) dalle Invenzioni conseguite dai Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale i cui diritti siano stati ceduti dall'Inventore all'Ateneo ai sensi dell'art. 4, comma 4.

2. Nel caso in cui il Dipendente non abbia ceduto all'Ateneo i diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 4 e consegua proventi, in qualunque forma e/o con qualunque modalità di valorizzazione dell'Invenzione, l'Ateneo ha comunque diritto ad una quota pari al 40% dei proventi incassati dall'Inventore, al netto delle spese documentate da questi sostenute per la brevettazione, conservazione o valorizzazione dell'Invenzione e di cui all'art. 10, comma 1.

#### **Articolo 8: Atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo**

1. L'Ateneo ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale dei Brevetti di cui sia titolare (ovvero dei diritti di deposito delle relative domande), stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.

2. L'Ateneo s'impegna comunque a coinvolgere l'Inventore/i, tramite il Proponente indicato nella Proposta di brevetto, nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza del Brevetto, fermi restando i diritti di cui al precedente comma 1. Gli Inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni riservate collegate al Brevetto ma non incluse nella domanda di Brevetto (*know-how, raw data* etc.) necessarie per sfruttare l'Invenzione al meglio.

3. I contratti di disposizione del Brevetto o della domanda di Brevetto sono sottoscritti dal Direttore Generale previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dei contratti di cessione di cui all'art. 9, comma 1 lett. a). Prima della sottoscrizione di un contratto di licenza o di cessione del Brevetto, l'Ateneo acquisirà dagli Inventori una dichiarazione specifica di accettazione delle obbligazioni che li impegnano direttamente.

4. L'Ateneo, per le procedure di deposito dei Brevetti di cui è titolare, si avvale di mandatarî abilitati, individuati conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa. La spesa relativa rientra nell'ambito delle spese di brevettazione.

5. Se l'Ateneo è titolare di un Brevetto del quale il proponente di uno spin-off è inventore, si applica la disciplina prevista dal Regolamento degli Spin-Off dell'Università di Padova.

## **Articolo 9: Attività di Ricerca Finanziata da Soggetti Terzi**

1. L'Ateneo stipula i contratti di finanziamento per Attività di Ricerca con Soggetti Terzi (Ricerca Finanziata Commerciale) disciplinando la titolarità dei risultati brevettabili sulla base di una delle seguenti opzioni:

- a) Contitolarità originaria dei risultati brevettabili tra l'Ateneo e il Soggetto Terzo, con successiva cessione della quota universitaria al Soggetto Terzo su richiesta di quest'ultimo. In tale caso la domanda di Brevetto sarà depositata in contitolarità dall'Ateneo e dal Soggetto Terzo a spese di quest'ultimo. L'Ateneo s'impegna a cedere al Soggetto Terzo la propria quota della domanda di brevetto, se a tal fine verrà avanzata richiesta scritta entro dodici mesi dalla data del deposito, a fronte dell'offerta di un importo aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all'Ateneo per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca Finanziata. Il corrispettivo previsto per la cessione di ogni singola domanda di brevetto con le sue eventuali estensioni deve essere almeno pari al 20% del corrispettivo stabilito per l'Attività di Ricerca da cui i risultati brevettabili sono scaturiti, con un minimo di 5.000 euro. La congruità di tale corrispettivo deve essere approvata dalla Commissione Brevetti e la cessione della quota di titolarità dell'Ateneo avviene mediante un contratto di cessione sottoscritto dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese. I singoli contratti di cessione devono essere comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dopo la stipula. Qualora il Soggetto Terzo non richieda la cessione entro il termine fissato, il diritto dell'Ateneo sull'invenzione dovrà essere oggetto di un contratto di licenza che il Soggetto Terzo si obbliga a stipulare, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a 5.000 euro/anno.
- b) Diritto del Soggetto Terzo di brevettare esclusivamente a suo nome, subordinato e condizionato alla corresponsione all'Ateneo, alla firma del contratto di ricerca, di un importo aggiuntivo pari almeno al 40% del corrispettivo già previsto per l'Attività di Ricerca Finanziata. La congruità di tale corrispettivo deve essere approvata dalla Commissione Brevetti.
- c) Diritto dell'Ateneo di brevettare esclusivamente a proprio nome e con la facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione del Brevetto salvo un diritto di prelazione per il Soggetto Terzo. In tal caso l'Ateneo è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Terzo la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni al fine di consentire l'eventuale esercizio di tale diritto da parte del Soggetto Terzo, da esercitarsi entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

2. L'Ateneo e il Soggetto Terzo possono concordare che l'Attività di Ricerca non può produrre un'invenzione; in questo caso non si applica il precedente comma 1.

3. Qualunque sia l'opzione prescelta ai sensi del comma 1, il contratto non potrà prevedere a carico dell'Ateneo alcun tipo di "garanzia di validità" del Brevetto e dovrà specificare che, anche in deroga all'art. 77 CPI, nessuna somma sarà dovuta, a qualsivoglia titolo (incluso l'"equo rimborso") al Soggetto Terzo in caso di nullità del Brevetto.

4. Nell'ipotesi di Ricerca Finanziata Competitiva si applicano le regole del bando o della convenzione stipulata con il Soggetto Terzo.

5. Gli schemi-tipo di contratto per ciascuna delle tre opzioni di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione Brevetti di cui all'art. 14 e quindi comunicati al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 10: Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo**

1. I corrispettivi dovuti all'Ateneo in base ai contratti di licenza, cessione o altri atti di disposizione del Brevetto saranno utilizzati prioritariamente per rimborsare i costi sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione e per la valorizzazione. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche i costi diretti futuri già noti, ma non ancora effettivamente sostenuti, al momento della ripartizione dei proventi derivanti dalla licenza o dalla cessione del Brevetto, o comunque derivanti da atti che presuppongono un pagamento *una tantum*.

2. Dopo il rimborso dei costi di cui al comma precedente, gli importi residui saranno ripartiti come segue: 60% all'Inventore, 40% all'Ateneo.

3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro della quota del 60% sarà effettuata in base alle percentuali comunicate dagli Inventori stessi nella Proposta di Brevetto. In mancanza di tale comunicazione le quote dovute agli Inventori si presumono uguali.
4. La quota del 40% destinata all'Ateneo sarà ripartita come segue: 20% all'Amministrazione Centrale e 20% alla struttura di afferenza degli Inventori. Se gli Inventori afferiscono a più strutture la quota del 20% sarà ripartita tra le strutture in misura proporzionale alla quota di ripartizione di ciascuno degli Inventori così come indicata nella Proposta di Brevetto. Nel caso di Personale Esterno che abbia ceduto la propria quota di titolarità dell'Invenzione all'Ateneo ai sensi dell'art. 13 comma 2, la suddetta quota sarà attribuita all'Amministrazione Centrale. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 2.
5. La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

### **Titolo III Disposizioni speciali**

#### **Articolo 11: Deposito del brevetto a nome dell'Ateneo**

1. La richiesta di deposito di una domanda di brevetto, redatta secondo appositi moduli predisposti dall'Ateneo, deve essere inoltrata dagli Inventori alla Commissione Brevetti di cui all'art. 14 tramite l'UTT.
2. Nella Proposta di Brevetto gli Inventori devono indicare se i costi di deposito della domanda di brevetto saranno coperti del tutto o in parte con fondi del proprio Dipartimento di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo. I Dipendenti che intendono avvalersi del supporto finanziario dell'Ateneo (sia a carico del Fondo Brevetti sia a carico dei fondi di Dipartimento) nella procedura di brevettazione della loro Invenzione devono sottoscrivere il contratto di cui all'art. 4 comma 4.
3. In caso di copertura totale o parziale dei costi da parte del Dipartimento, gli Inventori devono ottenere la sottoscrizione del Direttore nell'apposita sezione della Proposta di Brevetto.
4. In caso di richiesta di utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo per qualsiasi atto, la decisione sull'uso del Fondo spetta alla Commissione di cui all'art. 14.
5. I depositi delle domande di brevetto e in generale gli atti a tutela dei diritti di proprietà industriale dell'Ateneo sono di competenza dell'UTT, previo impegno del Dipartimento nel caso di cui al precedente comma 3 e delibera della Commissione Brevetti nel caso di cui al precedente comma 4.

#### **Articolo 12: Invenzioni degli Interni Non Dipendenti**

1. In conformità all'art. 7 comma 1 e all'art. 4 comma 5, qualora un Interno Non Dipendente consegua o partecipi al conseguimento di un'Invenzione, l'Ateneo, anche in deroga alla disciplina generale dei contratti d'opera concernenti attività inventive, è riconosciuto titolare dei diritti patrimoniali di proprietà industriale e di sfruttamento economico dell'Invenzione, per la quota di apporto dell'Interno Non Dipendente alla realizzazione dell'Invenzione.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'atto costitutivo del rapporto tra l'Ateneo e l'Interno Non Dipendente (contratto, nomina, conferimento d'incarico, iscrizione, immatricolazione, ecc.) dovrà contemplare espressamente, quale condizione di validità e di efficacia, l'assoggettamento senza riserve del rapporto così instaurato al presente Regolamento. In particolare, ciascun Interno non Dipendente dovrà: (1) dichiarare espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento (nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni); e (2) specificamente accettare e riconoscere, al momento di instaurazione del rapporto con l'Ateneo nell'ambito di rapporti rilevanti alla stregua del comma 1 del presente articolo:



- (2.1) la titolarità in capo all'Ateneo (salvi i diritti morali) dei diritti di proprietà industriale sulle Invenzioni che abbia conseguito (o contribuito a conseguire) nonché i diritti sul loro sfruttamento, anche in deroga ad eventuali diverse regole applicabili ai contratti d'opera concernenti attività inventive;
- (2.2) i criteri di ripartizione dei proventi derivanti dall'Invenzione di cui l'Interni Non Dipendente possa dirsi Inventore o co-Inventore alla stregua del presente Regolamento;
- (2.3) gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Regolamento;
- (2.4) gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Regolamento.
3. In conformità a quanto previsto nell'art. 4, commi 5 e 7, all'Interni Non Dipendente è attribuito, oltre al diritto morale di essere riconosciuto Inventore (o, a seconda dei casi, co-Inventore), un diritto di partecipare alla ripartizione dei proventi di cui all'art. 10 del Regolamento, sulla base dell'apporto dallo stesso fornito alla realizzazione dell'Invenzione.
4. All'Interni Non Dipendente si applicano, in quanto compatibili e in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10.

### **Articolo 13: Invenzioni del Personale Esterno**

1. Al Personale Esterno che abbia realizzato un'Invenzione congiuntamente con Dipendenti e/o con Interni Non Dipendenti si applicano le norme del C.P.I. o altra normativa ad esso applicabile, fatti salvi i commi seguenti.
2. Il Personale Esterno che, ai sensi del C.P.I. o altra normativa ad esso applicabile, sia titolare pro-quota dell'Invenzione, può cedere la propria quota di titolarità all'Ateneo. In tal caso si applicano l'art. 4 commi 4, 6 e 7, l'art 5, l'art. 8 e l'art. 10.
3. Gli studenti di dottorato industriale ovvero in apprendistato di alta formazione e ricerca sono tenuti ad osservare gli obblighi di comunicazione interna di cui all'art. 6 comma 1.
4. Il Personale Esterno è in ogni caso tenuto ad osservare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 5.

## **Titolo IV La Commissione Brevetti**

### **Articolo 14: Nomina e funzioni**

1. Con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è istituita la Commissione Brevetti (di seguito: Commissione) che resta in carica 3 anni ed è composta da:
- a. il Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che la presiede;
  - b. il Direttore Generale o suo delegato;
  - c. un numero di esperti compreso tra 3 e 5, scelti sia tra i Dipendenti che all'esterno dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico;
- La Commissione potrà invitare di volta in volta esperti in materia.
2. La Commissione è competente a:
- a. controllare la corretta applicazione del presente Regolamento;
  - b. deliberare in merito alle richieste di deposito di domande di brevetto a nome dell'Ateneo ai sensi dell'art. 4 comma 4, nonché in merito all'opportunità di procedere al deposito di domande di brevetto di cui l'Ateneo è titolare ai sensi dell'art. 11;
  - c. deliberare sulla loro estensione all'estero nel caso in cui gli Inventori chiedano il supporto economico del Fondo Brevetti di Ateneo, stabilendo la misura della partecipazione alle spese a carico del Fondo stesso, nei limiti della disponibilità del medesimo;
  - d. fornire pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla cessione, alla licenza o a qualsiasi atto di disposizione dei Brevetti già depositati a favore di Soggetti Terzi;
  - e. approvare la congruità del corrispettivo per la cessione della domanda di brevetto di cui all'art. 9.1 a) o del diritto di brevettare di cui all'art. 9.1 b);

- f. approvare gli schemi-tipo di contratto di finanziamento per Attività di Ricerca con Soggetti Terzi, ai sensi dell'art. 9 comma 5, e comunicarli al Consiglio di Amministrazione.
3. Ai fini di un più approfondito esame delle varie istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza che parteciperanno senza diritto di voto, previa sottoscrizione di un impegno in merito all'obbligo di segretezza sulle informazioni acquisite.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione invia al Consiglio di Amministrazione un rendiconto relativo alle domande di brevetto depositate e alle estensioni effettuate nel corso dell'anno precedente, nonché agli atti di disposizione (licenze e cessioni) sottoscritti nel periodo indicato.
5. I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza e comunque al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, in merito alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Articolo 15: Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione si riunisce periodicamente, di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta tramite avviso inviato dall'UTT, a mezzo di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza dei membri della Commissione.
3. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, lo reputi opportuno, le sedute potranno svolgersi anche per via telematica.
5. Alla seduta può essere invitato a partecipare un rappresentante degli Inventori per esporre le caratteristiche dell'invenzione. La Commissione può richiedere all'inventore di integrare la documentazione presentata con ogni documento necessario e/o utile ai fini dell'assunzione della propria decisione.

## **Titolo V Norme finali e transitorie**

### **Articolo 16: Entrata in vigore e regime transitorio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e abroga il precedente Regolamento Brevetti adottato con D.R. 186 del 27/01/2014, con le eccezioni e precisazioni di cui ai punti seguenti:
- a) Le disposizioni relative alla titolarità del Brevetto e ai conseguenti diritti di sfruttamento economico si applicano agli Interni Non Dipendenti per i quali l'atto costitutivo del rapporto con l'Ateneo (contratto, nomina, conferimento d'incarico, iscrizione, immatricolazione, ecc.) sia successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - b) Le disposizioni relative all'Attività di Ricerca Finanziata da Soggetti terzi (art. 9) si applicano ai contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento; i contratti attuativi di accordi quadro stipulati in data precedente restano assoggettati alla disciplina previgente;
  - c) Le disposizioni relative alla Ripartizione dei proventi derivanti da atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo (art. 10) si applicano ai contratti di licenza o cessione o altri atti di disposizione del Brevetto stipulati in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento;
2. Le modifiche al presente Regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.