



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

**REGOLAMENTO BREVETTI
E
PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

(Approvato con delibera del CdA del 19/06/2024)

Art. 1. Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare del Codice della Proprietà Industriale approvato con D.Lgs. 30 del 10/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure interne relative alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e a ogni altra idea di soluzione suscettibile di formare oggetto di privativa industriale (qui di seguito, cumulativamente 'brevetto').

L'Università promuove ogni azione ritenuta atta alla valorizzazione della proprietà intellettuale, nella forma del brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda, rispettando il regime di riservatezza da cui è coperta l'invenzione.

L'Università provvede al mantenimento dei propri brevetti e delle domande di brevetto soltanto se esistano serie e comprovate possibilità di valorizzazione dei brevetti stessi e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Qualora non emergano possibilità di valorizzazione, l'Università potrà decidere di sospendere la prosecuzione della domanda di brevetto od il mantenimento del brevetto stesso, dandone comunicazione all'inventore e agli eventuali contitolari e rendendosi disponibile alla cessione della propria quota di proprietà del brevetto all'inventore o, in subordine, agli eventuali contitolari a fronte di un corrispettivo che comprenda le spese brevettuali sostenute e, se del caso, le spese e/o gli investimenti nella ricerca.

Art. 2. Commissione Brevetti di Ateneo

Il Rettore nomina la Commissione Brevetti di Ateneo, formata da un presidente e da tre a cinque docenti, con i seguenti compiti:

- a) Formula proposte agli organi di Ateneo;
- b) Monitora il posizionamento dell'Ateneo in merito alla produzione brevettuale;
- c) controlla la corretta applicazione del presente regolamento brevetti;
- d) promuove la tutela brevettuale delle invenzioni, dei modelli di utilità e di ogni altra creazione o trovato di cui all'art. 1, a titolarità dell'Università Giustino Fortunato;
- e) esamina ogni richiesta di brevettazione o registrazione, ed esprime un parere a maggioranza per teste, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, relativamente alle richieste di estensione territoriale, di licenza e di cessione formulate dall'inventore.

La Commissione per i brevetti si riunisce, su convocazione del Presidente.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

La convocazione è disposta tramite avviso scritto o e-mail indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta, con allegato il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione può essere integrata, quando necessario, ed a richiesta del Presidente o degli altri componenti, da esperti in particolari discipline per chiarire punti essenziali della scoperta. Tali esperti partecipano alle sedute ma senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti. In casi di urgenza la Commissione può decidere di riunirsi ed esplicitare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica.

Art. 3. Definizioni

Ai sensi del presente regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

- a) brevetto: lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commerciare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto, ovvero in un altro Stato dell'Unione europea o terzo. Sono requisiti di brevettabilità: la novità, per tale intendendosi il fatto che un'invenzione, prima del suo deposito, non sia stata resa nota in Italia o all'estero, cioè già acquisita allo stato della tecnica, o predivulgata; l'originalità, per tale intendendosi il fatto che l'invenzione

non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica. La soluzione che l'invenzione presenta non deve, dunque, apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione appartiene; l'industrialità, ossia l'attitudine dell'invenzione ad avere un'applicazione industriale, anche in ambito agricolo; la liceità, ossia la non contrarietà alla legge, all'ordine ed al buon costume;

- b) diritti sull'invenzione: ogni diritto, morale e patrimoniale, sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana e di ogni altro Stato;
- c) diritto morale sull'invenzione: il diritto inalienabile e intrasmissibile dell'inventore ad esserne riconosciuto autore, anche a prescindere dal rilascio e dalla titolarità del brevetto;
- d) diritti patrimoniali sull'invenzione: diritto al brevetto; diritti derivanti dalla domanda e dal diritto di brevetto; licenze; e sulle opere d'arte o di industria;
- e) diritti di proprietà intellettuale: ogni diritto di cui al Decreto L.vo n. 30 del 10 febbraio 2005 (codice della proprietà industriale);
- f) dipendenti dell'Università: i lavoratori subordinati di ogni genere dell'Ateneo;
- g) interni non dipendenti dell'Università: studenti; dottorandi; borsisti; assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti; docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università;
- h) inventori: gli ideatori singoli o i gruppi di ricerca che hanno partecipato allo sviluppo dell'idea inventiva che è alla base della proposta con un apporto creativo essenziale e riconosciuto;
- i) contratti di ricerca: i contratti tra l'Università e terzi che comunque comportino l'intervento, a qualsiasi titolo, di dipendenti dell'Università e di interni non dipendenti e/o l'uso, in qualunque modo, di strutture o attrezzature dell'Università.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (art. 45 codice di proprietà industriale).

Art. 4. Diritti e obblighi dell'inventore

Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la ricerca sia finanziata interamente dall'Università, la titolarità dell'invenzione spetta all'inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università. Nel caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in modo indipendente. L'inventore può decidere di:

- a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosi tutti i relativi oneri con l'obbligo di dare comunicazione al Magnifico Rettore entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso ai sensi dell'art.65 ult. Comma Codice della proprietà industriale;
- b) fare richiesta al Magnifico Rettore affinché la domanda di brevetto venga depositata direttamente dall'Università e perché questa sostenga i relativi costi, salvo il diritto morale del dipendente.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, nel caso in cui l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Tutte le invenzioni scaturite da attività di dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato, di ricerca finanziata in tutto o in parte da enti pubblici diversi dall'Università o privati, appartengono all'Università. La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

Nel caso in cui la domanda di brevetto sia presentata a nome dall'Università la quota dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione di spettanza dell'Università, detratte le spese di deposito e mantenimento del brevetto, è fissata nella misura del 50%. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia presentata dall'inventore, o gruppo di ricerca, a nome proprio, l'Università ha diritto a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto nella misura del 30% dei ricavi netti conseguiti.

In tutti i casi, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento dell'invenzione e dei diritti patrimoniali ad essa connessi, o in alternativa il diritto a farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Nel caso di deposito della domanda di brevetto da parte dell'Amministrazione, l'Università riconoscerà all'inventore il 50% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Università decide di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto.

Nel caso di deposito di brevetto a nome dell'Università, quest'ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto.

Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe sul personale dell'Università l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia all'art. 65 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, contenente la disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 5. Diritti e obblighi di soggetti non strutturati

I soggetti non strutturati che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività comunque riconducibili al loro rapporto di collaborazione con l'Ateneo, o che comunque siano utili in vista della realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare al Magnifico Rettore il conseguimento dell'invenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono, infine, tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al *know-how* contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

Art. 6. Cessione di diritti dell'Università Giustino Fortunato

L'Università Giustino Fortunato può cedere o dare in licenza a terzi i diritti relativi alle creazioni intellettuali di cui all'art. 1.

L'importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore ai costi complessivamente ed effettivamente sostenuti dall'Università Giustino Fortunato. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza relativa ai diritti dell'Università Giustino Fortunato sulle creazioni di cui sopra sarà imputato su una voce di bilancio dell'Ateneo.

Art. 7. Ripartizione proventi da cessione di diritti dell'Università Giustino Fortunato

Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di diritti dell'Università Giustino Fortunato dovrà in primo luogo ripianare i costi complessivamente sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) sarà ripartito come segue:

- il 50% all'autore dell'invenzione o di una qualunque creazione di cui all'art. 1, ;
- il 50% all'Ateneo.

Art. 8. Invenzioni in collaborazione con altre istituzioni

Qualora si conseguano o si intendano conseguire invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza.

La disciplina deve prevedere che la proprietà industriale dei risultati comporti, di norma, un regime a pari quota di comproprietà, salvo che si possa chiaramente evidenziare una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo inventivo prestato da ciascun contraente al conseguimento del risultato.

Art. 9. Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti per attività commissionata

I contratti per attività di ricerca per conto di terzi stipulati dall'Università devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili, salvaguardando il diritto morale degli inventori. In questo caso l'inventore ha l'obbligo di dichiarare la propria afferenza all'università degli studi Giustino Fortunato.

Poiché un'invenzione brevettabile deve ritenersi un valore aggiunto rispetto ai meri risultati di una ricerca commissionata, ogni contratto deve inoltre prevedere che l'assegnazione o trasferimento di diritti sul trovato al Committente comporti a favore dell'Università un compenso distinto dal corrispettivo previsto per l'attività di ricerca. Le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi Giustino Fortunato e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti.

Art. 10. Riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione la massima riservatezza sulle invenzioni e su qualunque creazione intellettuale di cui all'art. 1, del presente regolamento che siano di pertinenza dell'Ateneo fino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto a nome dell'Università Giustino Fortunato.

Dipendenti ed interni non dipendenti dell'Università possono comunicare alla comunità scientifica di avere raggiunto soluzioni inventive a problemi tecnici con comunicazioni che non comportino la divulgazione dell'invenzione (e pertanto la perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettazione). Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori vorranno operare relativamente all'invenzione sarà subordinata all'avvenuto espletamento della procedura di brevettazione.

Art. 11. Assistenza dell'inventore

L'inventore fornirà assistenza in ogni fase del procedimento di brevettazione, come pure in ogni giudizio eventuale legato ai brevetti.

Art. 12. Diritti e Oneri della brevettazione

Graveranno sull'apposito voce di bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università i seguenti oneri e spese di brevettazione:

- a) spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione di invenzioni e formule chimiche; alla registrazione di una qualunque delle creazioni di cui all'art. 1, del presente regolamento; al deposito di *software* o di progetti di lavori dell'ingegneria, o di topografie di semiconduttori a nome dell'Università;
- b) tasse relative alla brevettazione, e/o al rinnovo/convalida dei brevetti dell'Università;
- c) spese, diritti e onorari relativi a giudizi, arbitrati e assistenza legale, anche stragiudiziale, riguardante i diritti dell'Università previsti dal presente regolamento;
- d) spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per l'attività svolta con riferimento ad una delle materie previste dal presente regolamento.

Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà intellettuale andranno ad integrazione dell'apposito voce di bilancio dell'Ateneo quale sostegno e copertura delle future spese di brevettazione.

Art.13 Estensione internazionale

Il Rettore, sentito l'inventore, trasmette alla Commissione la richiesta motivata per l'estensione internazionale del brevetto 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere.

L'Ateneo, per un'invenzione depositata a nome dell'Università, sostiene le spese relative sulla base della capacità finanziaria delle apposite voci di bilancio e delle priorità di spesa stabilite e approvate dalla Commissione brevetti. Qualora la capienza delle apposite voci di bilancio non permetta la totale copertura

delle spese relative alle estensioni, il residuo dovrà essere coperto dall'Inventore.

Art. 14. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni all'Università previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Magnifico Rettore.