

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA 22 NOVEMBRE 2016**

II DIREZIONE

**11.3) REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  
"TOR VERGATA" IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED  
INTELLETTUALE.**

.....OMISSIS.....

**ESPRIME**

parere favorevole in merito al "Regolamento dell'Università degli Studi di Roma  
"Tor Vergata" in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale: come di  
seguito riportato:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E  
INTELLETTUALE**

**Indice**

**Art. 1 - Definizioni**

**Art. 2 - Finalità dell'Università in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di  
formazione**

**Art. 3 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il  
trasferimento tecnologico**

**Art. 4 - Norme di funzionamento della CVRTT**

**Art. 5 - Oggetto della disciplina**

**Art. 6 - Nozione di Inventore**

**Art. 7 - Titolarità**

**Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

**Art. 9 - Procedimento per la cessione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni a  
favore dell'Università**

**Art. 10 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni**

**Art. 11 - Canone dovuto all'Università**

**Art. 12 - Diritto dell'inventore sui proventi o sui canoni di sfruttamento  
dell'invenzione**

**Art. 13 - Modalità di redazione dei contratti e delle convenzioni per attività di  
ricerca**

**Art. 14 - Altre tipologie contrattuali**

**Art. 15 - Anagrafe dei brevetti e delle registrazioni**

## **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) “Università” è l’Università di Roma “Tor Vergata” con le Fondazioni dalla stessa costituite;
- b) “attività di ricerca finanziata” è l’attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università;
- c) “attività di ricerca istituzionale” è l’attività svolta dai ricercatori, dai dipendenti e dagli interni non dipendenti dell’Università, nell’esercizio delle proprie funzioni o qualifiche, finalizzata alla ricerca scientifica o alla formazione, avvalendosi di know-how, di attrezzature o strutture appartenenti all’Università o di finanziamenti e di risorse economiche imputabili al bilancio dell’Università;
- d) “codice della proprietà industriale” o “CPI” è il d.lgs. n. 30/2005;
- e) “contratto di cessione” è il contratto con il quale il titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione trasferisce a titolo definitivo tali diritti per la durata residua di questi;
- f) “contratto di licenza” è il contratto con cui il titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione concede il diritto di poter sfruttare industrialmente e commercialmente la stessa, senza per questo perdere la titolarità dei diritti patrimoniali. Il contratto di licenza può essere a sua volta, con o senza esclusiva, a seconda che il diritto di sfruttamento dell’invenzione sia attribuito a un solo licenziatario (con esclusione dunque anche del titolare dei diritti patrimoniali) o a più licenziatari ovvero anche al titolare;
- g) “dipendenti” sono i lavoratori subordinati a tempo indeterminato di ogni genere dell’Università, ivi compresi i professori, i ricercatori e il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- h) diritto morale di autore è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione;
- i) “diritti patrimoniali d’autore” sono i diritti di sfruttamento economico esclusivo dell’invenzione limitatamente al territorio in cui si è ottenuta o viene riconosciuta la protezione giuridica della stessa. Rientrano tra i diritti patrimoniali, ai fini del presente Regolamento, anche il diritto a depositare domanda di brevetto, privativa o altro titolo equipollente ai fini della protezione della invenzione;
- l) “interni non dipendenti” sono gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento o di ricerca, quali, a titolo esemplificativo, docenti (non dipendenti), assegnisti, dottorandi, borsisti, stagisti, contrattisti di ogni genere e gli studenti dell’Università;
- m) “invenzioni” sono le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i marchi, i disegni e modelli, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, il know-how ed il software brevettabili o registrabili, nonché ogni altro trovato o risultato suscettibile di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà intellettuale e industriale ai sensi del CPI, ivi comprese le banche dati e i programmi per elaboratore di cui all’art. 12-*bis* della l. n. 633/1941;
- n) “ricercatori” sono i dipendenti dell’Università investiti di mansioni relative all’insegnamento o alla ricerca, ivi compresi, quindi, i professori ordinari, straordinari associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all’insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

## **Art. 2 - Finalità dell’Università in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di formazione**

1. In relazione ai propri fini istituzionali, l’Università:

- a) incentiva le attività di ricerca scientifica e tecnologica anche con enti terzi;

- b) promuove la valorizzazione delle invenzioni conseguite nel corso di tali attività, come pure di quelle di formazione dalla stessa realizzate;
  - c) favorisce la presentazione delle domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione dei risultati della ricerca svolta nel suo ambito;
  - d) favorisce la partecipazione dei propri ricercatori, dei propri dipendenti e dei propri interni non dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, il presente Regolamento si applica alle invenzioni conseguite nel corso delle attività di ricerca (istituzionali o finanziate) dell'Università da parte dei ricercatori, dei dipendenti e degli interni non dipendenti e definisce i diritti e gli obblighi dei relativi inventori, dell'Università stessa e delle sue strutture, al fine di proteggere giuridicamente tali risultati e di valorizzarli nelle forme più opportune.

### **Art. 3 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico**

1. Per valorizzare e tutelare le Invenzioni brevettabili e registrabili conseguite nell'attività di ricerca dell'Università o da questa finanziata o comunque svolta nell'ambito di sue strutture è istituita la Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico (d'ora in avanti CVRTT).
2. La CVRTT è composta da sette membri: tre professori (ordinari o associati) confermati dell'Università; due ricercatori confermati dell'Università; e due esperti esterni. La partecipazione dei componenti della CVRTT ai lavori della medesima è a titolo gratuito.
3. I componenti della CVRTT sono nominati con decreto rettorale e restano in carica tre anni, con possibilità di un unico rinnovo consecutivo della carica.
4. I componenti della CVRTT nominano al proprio interno un Presidente.
5. Ai lavori della CVRTT, nel caso che la stessa lo ritenga opportuno, possono partecipare senza diritto di voto anche altri soggetti sia interni che esterni all'Università. Ai lavori della CVRTT prende parte di diritto il responsabile dell'ufficio brevetti dell'Università, o un suo delegato, con funzioni di segretario.
6. La CVRTT assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di amministrazione per decisioni che siano connesse con la materia delle invenzioni.
7. La CVRTT ha competenza esclusiva e fornisce pareri obbligatori ma non vincolanti al Consiglio di amministrazione in merito:
  - a) al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui l'Università è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI, in quanto frutto di attività 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, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore;
  - b) al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere all'Università i diritti patrimoniali di utilizzo e sfruttamento, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 65, comma 3, CPI;
  - c) all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università rispetto a domande di brevetto e di registrazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, C.P.C., in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione;
  - d) al deposito di domande di rinnovazione o estensione di brevetti o registrazioni delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma, 1, CPI, qualora il ricercatore non intenda rinnovare o estendere il brevetto o la registrazione;

- e) al monitoraggio dei risultati conseguiti nel corso dell'attività di ricerca istituzionale e finanziata rilevanti ai fini di possibili invenzioni e registrazioni suscettibili di essere brevettate;
  - f) alla congruità dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti e da sostenere per il deposito di domande di brevetto e registrazione o per la rinnovazione o il mantenimento delle stesse;
  - g) all'accertamento istruttorio di eventuali violazioni da parte del dipendente e dell'interno non dipendente dell'Università degli obblighi di cui al presente Regolamento;
  - h) alla segnalazione agli organi competenti dell'Università della opportunità di attivare una tutela giuridica per addivenire alla protezione delle invenzioni e delle registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità;
  - i) alle trattative di negoziazione nei confronti dei terzi dei diritti patrimoniali sulle invenzioni e registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità o quelle di cui il ricercatore abbia la titolarità qualora il ricercatore stesso chieda all'Università un supporto nell'attività di negoziazione;
  - l) alle richieste in materia di invenzioni provenienti dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Dipartimenti, dal Direttore generale, dagli uffici dell'Università o dalle sue Fondazioni.
8. La CVRRT può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito degli inventori e comunque di ogni altro autore delle invenzioni oggetto di esame, ai quali può chiedere un supplemento di informazione o di analisi, nonché di consulenti esterni, da identificare e coinvolgere nei processi valutativi della CVRRT, in ossequio alle norme vigenti in materia di appalti, forniture e servizi.
9. I componenti della CVRRT e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite in virtù del loro ruolo o della loro partecipazione alle attività di cui al precedente comma 7.

#### **Art. 4 - Norme di funzionamento della CVRRT**

1. La CVRRT si riunisce per lo svolgimento ordinario delle sue attività, su convocazione del Presidente inoltrata per mezzo del responsabile dell'Ufficio brevetti dell'Università, almeno sei volte l'anno.
2. La convocazione delle riunioni ordinarie è disposta tramite avviso scritto, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare inseriti all'ordine del giorno della riunione, ed è inviata ai componenti della CVRRT a mezzo posta elettronica con congruo anticipo.
3. La CVRRT si riunisce in via straordinaria al fine di fornire un parere vincolante in relazione all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
4. La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta a mezzo di posta elettronica con almeno 3 giorni di anticipo.
5. È in facoltà del Presidente della CVRRT proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
6. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno quattro componenti della CVRRT.
7. La CVRRT decide a maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. In caso di urgenza la CVRRT può decidere di riunirsi tramite teleconferenza o altri mezzi analoghi.
9. La CVRRT garantisce nel proprio operato l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse. Il componente della CVRRT o l'uditore che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al tema da trattare,

deve dichiararlo in anticipo e astenersi dalla partecipazione ai lavori limitatamente a quel tema.

10. Di ogni riunione della CVRTT viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si osserva, in quanto applicabile, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Università.

#### **Art. 5 - Oggetto della disciplina**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto dell'Università, le invenzioni brevettabili e i trovati registrabili conseguiti nel corso dell'attività di ricerca istituzionale o finanziata dai soggetti di cui al successivo art. 7, nonché i brevetti, le registrazioni o gli altri titoli equipollenti già depositati, la cui utilizzazione è concessa all'Università dagli inventori dipendenti o interni non dipendenti.

#### **Art. 6 - Nozione di Inventore**

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati "inventori" i ricercatori, i dipendenti e gli interni non dipendenti che conseguono una invenzione brevettabile o registrabile ai sensi del CPI

2. È fatto obbligo ai Direttori di dipartimento o ai Direttori di centro di ricerca o ai responsabili di strutture di ricerca partecipate o accreditate dall'Università di far sottoscrivere agli interni non dipendenti, prima dell'inizio di una loro collaborazione ad una attività di ricerca (istituzionale o finanziata) dell'Università compiuta all'interno delle loro strutture di ricerca, una dichiarazione con la quale si attesti la conoscenza e l'applicabilità nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.

3. Gli interni non dipendenti sono tenuti inoltre a rispettare le clausole specifiche presenti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università, relative in particolare ai risultati derivanti dalla loro collaborazione o al loro know-how, fatti salvi gli obblighi già assunti da questi nei confronti di terzi.

#### **Art. 7 – Titolarità**

1. Nel rispetto dell'art. 65 del CPI, spetta al ricercatore il diritto, in ogni caso, di essere riconosciuto inventore, vale a dire autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale e di essere quindi riconosciuto titolare del diritto morale e dei diritti patrimoniali derivanti dalla invenzione brevettabile di cui è autore in qualità di inventore.

2. L'inventore ha diritto di alienare e trasmettere a terzi i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni.

3. L'inventore che presenta domanda di brevetto, di registrazione o di rinnovazione a nome proprio deve darne comunicazione all'Università nella persona del Rettore.

4. Se l'inventore intende alienare a terzi i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a nome proprio deve darne immediata comunicazione all'Università, nella persona del Rettore, indicando il corrispettivo e le altre condizioni economiche della cessione. Se l'Università non esercita il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, l'inventore deve informare l'Università, nella persona del Rettore, dell'avvenuto trasferimento a terzi e del corrispettivo pattuito o ricevuto per la stessa entro trenta giorni dalla stessa.

5. Se l'inventore decide di trasferire all'Università i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata, l'Università, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, esprime la propria decisione insindacabile sulla eventuale accettazione della proposta entro sessanta giorni, previo parere obbligatorio ma non vincolante della CVRTT.

6. L'Inventore che decide di trasferire i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a terzi nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale può richiedere alla CVRTT di essere supportato nelle trattative negoziali della cessione al fine di poter ottenere le migliori condizioni economiche.

7. Nel rispetto dell'art. 65 CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite da propri ricercatori, dipendenti e interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca finanziata, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

8. Nel rispetto dell'art. 65 CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite dagli interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca istituzionale.

9. Nel rispetto dell'art. 65 CPI, spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni nonché dei brevetti relativi alle invenzioni conseguite dai ricercatori e dipendenti dell'Università nello svolgimento della ricerca istituzionale, quando questi ultimi abbiano deciso di alienare e trasferire all'Università i diritti patrimoniali ai sensi del comma 5 del presente articolo, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

10. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica agli interni non dipendenti, anche nell'evenienza in cui, entro i dodici mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Università o con le sue strutture, essi abbiano avanzato domanda di brevettazione o registrazione o abbiano ottenuto la brevettazione o la registrazione.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. L'inventore che abbia manifestato la volontà di alienare e trasferire all'Università i diritti patrimoniali sull'Invenzione dallo stesso conseguita, così come previsto dal precedente comma 5 dell'art. 7, ha l'obbligo di fare in modo che tutte le informazioni relative all'invenzione restino rigorosamente coperte dalla riservatezza, onde non inficiare la brevettabilità e la tutela invenzione.

2. Per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività di ricerca (istituzionale o finanziata) dalla quale siano derivate invenzioni i cui diritti patrimoniali siano stati trasferiti all'Università, l'inventore deve agire con la dovuta diligenza e perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Università e ha altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, nonché l'obbligo di fare in modo che anche ogni altro soggetto coinvolto in tali ricerche rispetti la riservatezza.

3. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure di domanda di brevettazione o registrazione o di trasferimento tecnologico delle invenzioni, nonché della loro tutela, compresi i componenti della struttura cui afferisce l'inventore, sono tenuti a osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti patrimoniali connessi alle invenzioni in questione.

#### **Art. 9 - Procedimento per la cessione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni a favore dell'Università**

1. L'inventore che abbia intenzione di trasferire i suoi diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili o registrabili e su quelle già brevettate e registrate deve darne tempestiva comunicazione all'Università, nella persona del Rettore.

2. L'Università ha il diritto di prelazione sulla cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'invenzione alle stesse condizioni economiche proposte dai terzi. Il diritto di prelazione dell'Università è esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inventore al Rettore di cui al comma precedente.

3. Nel caso di più inventori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. La quota spettante a ciascun inventore oggetto di proposta di trasferimento deve essere dichiarata all'interno della comunicazione di cui al comma 1. La proposta può essere sottoscritta da uno solo degli inventori, che per l'occasione sarà considerato rappresentante comune dei coautori della invenzione oggetto di trasferimento.
4. L'Ufficio amministrativo competente in materia di brevetti dell'Università, una volta trasmessa dal Rettore la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve raccogliere la documentazione necessaria e trasmetterla al Presidente della CVRTT, che convoca una riunione straordinaria della CVRTT.
5. La CVRTT esprime un parere vincolante in merito alla opportunità per l'Università di esercitare il diritto di prelazione, di acquistare i diritti patrimoniali offerti dall'inventore e di proteggere gli stessi per mezzo di una o più delle procedure di tutela offerte dal diritto nazionale o sovranazionale. Il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della CVRTT sulla proposta di alienazione e trasferimento, delibera in merito all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università nella prima seduta utile.
6. Nel caso in cui l'Università decida di non procedere all'acquisto dei diritti patrimoniali offerti dall'inventore o non esprime alcuna decisione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inventore decade dal proprio diritto di prelazione.
7. Il Consiglio di amministrazione dell'Università non può disattendere il parere vincolante di acquisizione dei diritti patrimoniali sull'Invenzione della CVRTT, fatti salvi i vincoli di bilancio.
8. Qualora dalla riunione della CVRTT che ha espresso il parere vincolante sull'esercizio del diritto di prelazione dell'Università siano sopravvenute informazioni certe e credibili che rendano necessaria una rivalutazione del caso, il Consiglio di amministrazione può richiedere la presenza nella discussione del punto ordine del giorno dei componenti della CVRTT o del suo presidente.

#### **Art. 10 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni**

1. L'Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle invenzioni dei quali è titolare, come pure di quelli di cui abbia anche il solo diritto di godimento.
2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, l'Università è tenuta a rispettare l'eventuale regime di riservatezza da cui dovesse essere coperto, per legge o per obbligo contrattuale, l'oggetto dei diritti patrimoniali di cui al punto precedente.
3. Salvo che particolari condizioni impongano diversamente, l'Università valorizza i diritti patrimoniali di cui è titolare o cessionaria, per mezzo di contratti a titolo oneroso contenenti le migliori condizioni economiche possibili.
4. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti di cui al comma 3 sono oggetto di negoziazione tra l'Università e i terzi.
5. I contratti sopra indicati dovranno necessariamente contenere clausole di salvaguardia delle legittime aspettative di valorizzazione dei diritti patrimoniali dell'Università e dell'interesse degli inventori o autori delle invenzioni oggetto di negoziazione a ottenere la loro eventuale quota di partecipazione ai compensi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati, specie là dove si preveda nel contratto la possibilità da parte del terzo di ritrasferire ulteriormente a terzi tali diritti.
6. Ove possibile l'Università deve valorizzare i diritti patrimoniali di cui abbia la disponibilità in modo tale da coinvolgere attivamente il terzo cessionario o licenziatario in ulteriori iniziative di ricerca condivise, ovvero nella creazione di laboratori o centro di ricerca dedicati, od ancora nell'attività didattica erogata dall'Università.
7. Ove l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui è titolare, l'Ufficio competente in materia di

brevetti dell'Università deve comunicarlo tempestivamente all'inventore, come pure agli altri eventuali contitolari dei diritti patrimoniali.

8. Al fine di evitare la cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione, l'inventore può coadiuvare l'Università nella gestione e nella conservazione dei diritti patrimoniali sulla invenzione, contribuendo alle spese di mantenimento dei diritti medesimi con fondi di ricerca gestiti dalla struttura dell'Università a cui l'inventore afferisce.

9. Gli inventori, qualora l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui è titolare, possono acquisire la titolarità degli stessi a condizione che versino alla Università un corrispettivo pari alla somma delle spese sostenute sino a quel momento dall'Università per il conseguimento e la tutela giuridica dei diritti oggetto di alienazione. Nel caso in cui la cessione avvenga a favore dell'inventore trovano applicazione le norme di cui all'art. 7, commi 3 e 4, del presente Regolamento, mentre nel caso in cui il trasferimento dei diritti dovesse avvenire a favore del contitolare troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 9, comma 3, e 16.

#### **Art. 11 - Canone dovuto all'Università**

1. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui sia titolare o cessionaria è tenuta a corrispondere all'inventore universitario un compenso pari al cinquanta per cento del corrispettivo ricevuto dal terzo, al netto delle spese sostenute per la brevettazione o registrazione dell'invenzione o per la loro tutela.

2. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui sia titolare o cessionaria è tenuta a trasferire alla struttura dipartimentale o altra di afferenza dell'inventore una somma pari alle spese sostenute dall'inventore per la brevettazione o registrazione dell'invenzione o per la loro tutela.

3. L'inventore che rientri tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento può rinunciare, in tutto o in parte, al compenso a lui spettante ai sensi del comma 1 in favore della struttura a cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.

4. Il restante cinquanta per cento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, sarà attribuito nel bilancio universitario per il quarantadue per cento all'apposito capitolo dedicato alle spese per brevetti, per il quattro per cento al capitolo dedicato ad un fondo di finanziamento dei laboratori dell'Università o delle sue strutture nel caso in cui i risultati inventivo/creativi commercializzati siano stati prodotti presso di loro e per il restante 4 (quattro) per cento al capitolo riservato alle esigenze dell'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università.

5. Nel caso di più inventori o autori, il compenso di cui al comma 1 è ripartito tra questi in proporzione della quota di partecipazione di ciascuno all'Invenzione dagli stessi dichiarata all'Università come da art. 9, comma 2, del presente Regolamento. Qualora dalla dichiarazione all'Università non sia definita la quota di partecipazione di ciascuno all'Invenzione si presume che essa sia in quote uguali.

#### **Art. 12 - Diritto dell'inventore sui proventi o sui canoni di sfruttamento dell'invenzione**

1. L'inventore che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, in qualità di titolare dei diritti patrimoniali sulla Invenzione, ne disponga a qualsiasi titolo a favore di terzi, così come previsto dall'art. 7, comma 3, è tenuto a versare all'Università una quota pari al trenta per cento del corrispettivo ricevuto a seguito del contratto di cessione, di licenza o comunque di alienazione e trasferimento, al netto delle spese sostenute per la domanda di brevetto o di registrazione o per la tutela delle stesse.



2. L'inventore che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, in qualità di titolare dei diritti patrimoniali sulla invenzione, sfrutti direttamente e personalmente i diritti patrimoniali di cui sia titolare deve versare in ogni caso all'Università il trenta per cento dell'ammontare dei proventi economici ottenuti di volta in volta dallo sfruttamento medesimo, al netto delle spese sostenute per la domanda di brevetto o di registrazione o per la loro tutela giuridica.

3. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è destinato dall'Università per il cinquanta per cento al finanziamento di ulteriori ricerche e per l'altro cinquanta per cento all'apposito capitolo del bilancio universitario dedicato alle spese per brevetti.

4. Trovando applicazione nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4, è fatto obbligo all'Inventore universitario di provvedere al versamento delle somme dovute all'Università entro al massimo di trenta giorni successivi al percepimento dei proventi ricevuti a seguito di trasferimento a terzi dei diritti patrimoniali sulla Invenzione o di sfruttamento diretto degli stessi.

### **Art. 13 - Modalità di redazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca**

1. Qualora l'Invenzione sia stata conseguita a seguito dell'esecuzione di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca o di collaborazione, che deve disciplinare il caso in cui dalla esecuzione delle attività dovessero derivare invenzioni.

2. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca finanziata totalmente da terzi, il contratto può prevedere alternativamente la titolarità dei diritti sui risultati da parte del committente, che può procedere a proprie spese alla tutela giuridica degli stessi, oppure riconoscere la titolarità di tali diritti all'Università e contestualmente una licenza gratuita, perpetua ed esclusiva a favore del committente. In quest'ultimo caso le parti del contratto debbono assicurare la massima collaborazione reciproca al fine di addivenire alla miglior tutela giuridica dei risultati della ricerca, a spese esclusivamente del committente.

3. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca finanziata solo in parte da terzi, il contratto deve prevedere la contitolarità dei diritti sulle invenzioni. Tale contitolarità deve essere in parti uguali, o proporzionata al peso del finanziamento rispetto all'entità della ricerca svolta. Le parti devono collaborare attivamente affinché la tutela giuridica dell'invenzione di cui siano contitolari sia rapida ed efficace e devono stabilire già nel contratto di cofinanziamento della ricerca i diritti e gli obblighi di ciascuna parte rispetto allo sfruttamento dei diritti patrimoniali delle invenzioni.

4. Qualora la invenzione sia stata conseguita a seguito di una ricerca istituzionale oggetto di collaborazione scientifica dell'Università con uno o più soggetti terzi, il contratto deve prevedere la contitolarità dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni conseguite. La contitolarità si presume in parti eguali, salvo che specifiche e motivate ragioni non giustifichino una diversa ripartizione. Trovano applicazione, per quanto compatibile con questa fattispecie, le disposizioni di cui al comma precedente.

5. Ove l'Università partecipi a progetti di ricerca nell'alveo di programmi di finanziamento di istituzioni comunitarie o di istituzioni pubbliche nazionali o di istituzioni internazionali, il contratto con cui questa si impegna a effettuare la propria ricerca deve prevedere la quota di contitolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite, nei termini dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, fatta salva l'esistenza di vincoli o discipline specifiche del tipo di programma di finanziamento.

6. In ogni caso, i contratti di ricerca o di collaborazioni scientifica di cui al presente articolo, devono prevedere il diritto da parte dell'Università e di tutto il suo personale di utilizzare liberamente, gratuitamente e senza vincoli di tempo le Invenzioni conseguite per fini sperimentali, di ricerca scientifica o di didattica.

#### **Art. 14 - Altre tipologie contrattuali**

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano anche ai contratti di consulenza, quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a invenzioni.
2. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni deve tenere in conto l'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.
3. Nei progetti di collaborazione con le *start up* accreditate dall'Università o di partenariati di progetto, che possano dare luogo a potenziali attività per lo sviluppo di progetti di ricerca di alta specializzazione a livello nazionale o internazionale e che promuovano la proprietà intellettuale degli inventori e dell'Università, la disciplina relativa alle invenzioni tiene conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

#### **Art. 15 - Anagrafe dei brevetti e delle registrazioni**

1. Al fine di assicurare la massima visibilità degli inventori e degli autori delle invenzioni conseguite nello svolgimento di attività di ricerca istituzionale o finanziata nell'Università e di garantire il rispetto del loro diritto morale, è istituita una anagrafe dei brevetti e delle registrazioni dell'Università, suddivisa in due sezioni, una dedicata ai brevetti e alle registrazioni di cui l'Università detenga anche solo in parte i diritti patrimoniali e l'altra riservata ai brevetti e alle registrazioni di cui gli inventori abbiano anche solo in parte i diritti patrimoniali di sfruttamento. Nell'anagrafe, consultabile sul sito dell'Università, sono indicati tutti gli inventori o autori.
2. L'aggiornamento dell'anagrafe è effettuato dall'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università per quanto riguarda i dati relativi alla prima sezione dell'anagrafe e dai dipartimenti di afferenza degli inventori universitari o direttamente da questi ultimi per i dati di cui alla seconda sezione
3. L'Inventore che abbia fornito all'Università perché l'informazione sia inserita nell'anagrafe o che abbia inserito direttamente nell'anagrafe i dati relativi ai brevetti o alle registrazioni di cui sia titolare è responsabile circa la veridicità di tali dati e della loro liceità rispetto anche a pretese di terzi ed è obbligato a manlevare l'Università per qualsiasi azione, pretesa o danno possa derivargli per aver pubblicato tali dati all'interno dell'anagrafe delle invenzioni.

#### **Art. 16 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale**

1. Dei brevetti e delle registrazioni di cui l'Università è titolare o cessionaria e dei quali voglia trasferire a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento, l'Università dà comunicazione al pubblico con appositi avvisi, nell'Anagrafe delle Invenzioni di cui al precedente art. 15 del presente Regolamento, allegando per ogni brevetto o registrazione suscettibile di cessione a terzi un modulo di manifestazione di interesse all'acquisizione dei diritti patrimoniali dell'invenzione e fissando un termine entro il quale tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Rettore dell'Università.
2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio competente in materia di brevetti trasmette le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute alla CVRTT, la quale, d'intesa con l'inventore, analizza le manifestazioni di interesse pervenute secondo principi di economicità, concorrenzialità e trasparenza, esprimendo parere obbligatorio ma non vincolante al Consiglio di amministrazione sulla eventuale cessione.

3. Se entro il termine di cui al comma precedente non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l'Università può attivare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse ad acquistare i diritti patrimoniali di cui sia titolare o cessionaria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE