



SETTORE RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Servizio Gestione Attività di Ricerca

REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sezione I (Ambito di applicazione)

Articolo 1 (Oggetto della disciplina)

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il Codice della Proprietà Industriale approvato con D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, i risultati di attività intellettuali quali invenzioni industriali, modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguita da uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università e rientrante nell'ambito dell'attività scientifica cui il personale stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo.

Articolo 2 (Nozione di "attività di ricerca svolta nell'Università")

1. Per "attività di ricerca svolta nell'Università" si intende l'attività realizzata dai soggetti indicati al successivo art.3, nell'espletamento delle proprie mansioni, diretta al conseguimento di un risultato inventivo, con l'impiego di finanziamenti, attrezzature e strutture appartenenti all'Università degli Studi di Teramo, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

2. Si considerano conseguiti presso l'Università le invenzioni e gli altri trovati per i quali sia stata chiesta tutela entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università degli Studi di Teramo.

Articolo 3 (Nozione di "personale docente e tecnico amministrativo")

1. Rientrano nella qualifica di "personale docente e tecnico amministrativo" i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i tecnici, nonché ogni altro dipendente dell'Ateneo che per motivi del proprio ufficio presti, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata, sotto il profilo dell'attività di ricerca.

Articolo 4 (Rinvio all'art. 34 DPR n. 3/1957)

1. Non si applica il presente regolamento alle invenzioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca, così come definita al precedente [art. 2](#), che restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dall'art. 34, comma 2°, del DPR n. 3/1957 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Sezione II (Obblighi e facoltà dell'inventore)

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza e di comunicazione)

1. È fatto obbligo all'inventore (o agli inventori, se sono più d'uno), con la massima trasparenza, cui spetta il diritto alla paternità dell'invenzione, di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attività di ricerca: gli è fatto altresì obbligo di osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale onere è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo al presidente della Commissione brevetti ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della struttura scientifica di appartenenza, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

Articolo 6 (Facoltà dell'inventore)

1. Fermo restando che spetta all'Università a titolo originario il diritto di acquisire il brevetto per invenzione, l'inventore, al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione del brevetto stesso, ha facoltà di segnalare al Rettore e, contestualmente, alla Commissione brevetti, un'impresa, con la quale si trovi in contatto, che sia disposta ad acquistare il diritto al conseguimento del brevetto in Italia e/o all'estero e ad inoltrare a proprio nome

la relativa domanda, assumendosi nel contempo ogni spesa e tassa riguardanti lo stesso e il suo mantenimento in vigore.

2. È altresì in facoltà dell'inventore di comunicare al Rettore ed alla Commissione brevetti la propria disponibilità ad acquisire il diritto a conseguire il brevetto in Italia e/o all'estero a proprio nome, assumendosi tutti gli oneri economici di cui al [precedente comma](#).

3. Qualora l'inventore si sia avvalso di una delle facoltà di cui ai [due commi precedenti](#), il Rettore, sentita la Commissione brevetti, manifesta all'inventore, entro congruo termine (e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della notizia di cui ai [commi 1° e 2°](#)), l'intenzione di accogliere la sua proposta ovvero di procedere al deposito della domanda di brevetto direttamente a nome dell'Università iniziando la procedura entro quindici giorni.

Sezione III (Diritti e obblighi dell'Università)

Articolo 7 (Diritto dell'Università ai canoni periodici)

1. Nell'ipotesi in cui il Rettore abbia accolto la proposta avanzata dall'inventore ai sensi del precedente [art. 6, commi 1° e 2°](#), deve in ogni caso essere assicurata all'Università, come corrispettivo della concessione del diritto al brevetto, una congrua quota dei proventi ricavati dal suo sfruttamento sotto forma di canoni periodici (royalties), dedotte le spese affrontate per il suo conseguimento e mantenimento in vigore. Tali canoni non dovranno, comunque, essere inferiori ai valori correntemente praticati sul mercato.

2. Almeno il 10% dei proventi percepiti dall'Università deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.

Articolo 8 (Obbligo di sfruttamento e onere della riservatezza)

1. Nell'ipotesi in cui l'Università abbia espresso l'intenzione di inoltrare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi dell'[art. 6](#), l'Università è tenuta a sfruttare lo stesso sotto forma di concessione di licenza o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

2. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe all'Università l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione precedentemente alla presentazione della domanda di brevetto.

Articolo 9 (Commissione Brevetti)

1. Al fine di sostenere gli inventori che richiedono l'assistenza dell'Università per il conseguimento e lo sfruttamento del brevetto è costituita una Commissione Brevetti composta da 5 membri.

La Commissione è istituita con decreto rettorale ed è formata da:

- a) Presidente, nella persona del Rettore o di un suo delegato;
- b) tre membri appartenenti al personale docente;
- c) un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore.

2. I componenti della Commissione Brevetti sono nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico. Restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Commissione, ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, può, di volta in volta, avvalersi di soggetti dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare relativo all'innovazione.

La nomina dei soggetti di cui al precedente comma è effettuata con decreto rettorale, su indicazione del Presidente della Commissione, nell'ambito di una terna di esperti. Ogni biennio la Commissione pubblica un bollettino sullo stato della ricerca nata in ambito universitario.

I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati. La stessa disposizione si applica nei confronti del responsabile del Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Internazionalizzazione dell'Università.

3. La Commissione esprime pareri obbligatori in merito a:

- a) proposte di cessione o di licenza dei trovati a favore dell'Università;
- b) richieste finalizzate alla valorizzazione e allo sfruttamento economico delle innovazioni di cui l'Università è proprietaria o lo può divenire, determinando i corrispettivi e tenuto conto dei costi sostenuti;
- c) tutti gli atti negoziali che concernano i trovati di cui l'Università è titolare;
- d) richieste di pubblicazioni delle ricerche e dei risultati;
- e) mantenimento delle tutele oltre il primo periodo di protezione;
- f) clausole, riguardanti la proprietà dei risultati di un'attività di ricerca commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;
- g) misura del danno da risarcire all'Università nel caso di violazione dell'impegno di riservatezza;
- h) equa ripartizione dei proventi spettanti agli autori dell'innovazione in caso di mancato accordo tra gli stessi.

4. La Commissione, inoltre, è tenuta ad esprimere il proprio parere in ordine all'eventuale cessione o licenza dei trovati, fissandone le modalità e l'entità dei corrispettivi.

Articolo 10 (Corrispettivo dovuto all'inventore nel caso di licenza del brevetto)

1. Qualora il brevetto venga concesso in licenza ad un terzo, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori, se sono più di uno), un "equo premio", consistente in una percentuale del canone annuo (royalty) percepito.
2. Il Premio suddetto deve ammontare al 50% della somma riscossa dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.
3. Almeno il 10% dei canoni percepiti dall'Università deve essere versato alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata.
4. Nel caso di presenza di più inventori, la ripartizione dell'importo fra di essi deve tenere conto dell'importanza del contributo di ciascuno prestato al conseguimento del risultato inventivo. Ove sorga controversia in merito a detta ripartizione, ogni decisione al riguardo viene demandata ad un arbitro nominato dalla Commissione Brevetti.

Articolo 11 (Corrispettivo dovuto all'inventore in caso di cessione del brevetto)

1. Nella diversa ipotesi in cui l'Università abbia prescelto l'alternativa del trasferimento (cessione) a terzi della titolarità del brevetto, le medesime percentuali di cui all'articolo precedente calcolate in questo caso sul prezzo percepito per la cessione, sono dovute rispettivamente all'inventore e alla struttura scientifica summenzionata.
2. Nel caso di più inventori, la ripartizione fra di essi deve tenere conto del criterio enunciato all'articolo precedente, [comma 4°](#) ove sorga controversia in merito a detta ripartizione, vale la competenza dell'arbitro indicato con le modalità di cui al [medesimo comma dell'articolo precedente](#).

Articolo 12 (Spese di brevetto)

1. Nell'ipotesi di cui al [comma 1 dell'art. 8](#) incombe all'Università ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vigore.

Articolo 13 (Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto)

1. Qualora l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto, dovrà darne in tempo utile comunicazione all'inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto dell'inventore o ad altro soggetto da questi indicato.

Articolo 14 (Azioni giudiziarie a difesa del brevetto)

1. Ove tale obbligo non sia stato posto a carico dei licenziatari, ovvero da questi ultimi non venga osservato, l'Università è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetto ovvero la sua validità.

Articolo 15 (Assistenza di consulenti di brevetto)

1. Per ogni operazione inerente alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, l'Università può avvalersi di esperti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le modalità le prassi vigenti.

Sezione IV (Convenzioni e contratti di ricerca)

Articolo 16 (Modalità di redazione)

1. È in facoltà dell'Università, nonché delle singole strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, di stipulare convenzioni e contratti di ricerca o di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
2. Per la redazione delle clausole di tali atti relative all'invenzione e alla brevettazione, ci si atterrà, per quanto possibile, allo schema di convenzione-tipo predisposto dal d.m. 27 luglio 1983 (in G.U. 6 agosto 1983 n. 215) per la stipulazione di contratti di ricerca di cui all'art. 9, commi 1° e 2° della L. 7 febbraio 1982, n. 46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", nonché alle prassi contrattuali vigenti.

Articolo 17 (Titolarità del brevetto)

1. Quanto alla titolarità del brevetto, ferma restando la menzione dell'inventore, le convenzioni ed i contratti di cui all'[art. precedente](#) possono prevedere che:

- a) il diritto al brevetto spetti a titolo originario all'Università. In tal caso, l'Università, o per essa le strutture scientifiche interessate, possono impegnarsi a trasferire, con atto successivo, il brevetto (cessione) ovvero il diritto, esclusivo o non esclusivo, alla sua utilizzazione economica (licenza). Per la redazione di tali atti ci si atterrà, per quanto possibile, allo schema-tipo di cui al d.m. 10 dicembre 1993 (in G.U.10 dicembre 1983 n. 296);
- b) il diritto al brevetto spetti al committente, il quale in tal caso dovrà provvedere, con oneri e spese a suo esclusivo carico, al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
- c) il diritto al brevetto spetti congiuntamente all'Università; in tal caso si renderà necessario indicare in contratto il soggetto che si assume gli oneri e le spese di brevetto. È fatta comunque salva la possibilità per l'Università di disporre autonomamente del proprio 50% del brevetto.

Articolo 18 (Diritti dell'inventore)

1. In ogni caso, deve essere garantito all'inventore il godimento dei diritti patrimoniali a lui riconosciuti dalle norme di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento e nell'ammontare ivi previsto.

Sezione V (Disposizioni speciali)

Articolo 19 (Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell'Università)

1. Qualora per il conseguimento di un nuovo trovato ci si sia avvalsi dell'apporto determinante di soggetti non appartenenti al personale dell'Università (dottorandi di ricerca, borsisti, professori a contratto e studenti), è riconosciuta a questi ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennità erogata una tantum da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

Articolo 20 (Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad atenei o istituzioni diverse)

1. Ove l'ipotesi non risulti già preventivamente regolata in via contrattuale e si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università od Istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi enti di appartenenza, affinché si addivenga fra questi ultimi ad una regolamentazione convenzionale in merito.

Articolo 21 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.