

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

### **Indice**

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 - Finalità dell'Università in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

Art. 4 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico

Art. 5 - Norme di funzionamento della CVRTT

Art. 6 - Obblighi per i soggetti coinvolti in attività di ricerca

Art. 7 - Titolarità

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Art. 9 - Procedimento per l'avvio della protezione di un Risultato

Art. 10 - Obblighi dell'inventore

Art. 11 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni

Art. 12 - Riparto dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei Risultati

Art. 13 - Diritti patrimoniali sui proventi ottenuti dall'Inventore

Art. 14 - Modalità di redazione e negoziazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca

Art. 15 - Altre tipologie contrattuali

Art. 16 - Portafoglio brevetti e registrazioni

Art. 17 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 – Verifica

Art. 20 – Delega al Rettore

### **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento:

a) “Università” o “Ateneo” è l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” comprensiva delle Fondazioni e/o altri enti dalla stessa costituiti;

b) Inventore/inventrice: qualsiasi persona legata all'Università da un contratto o un rapporto di lavoro o di impiego, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e

livello (a titolo di esempio ricercatori/ricercatrici, professori/professoressa, personale tecnico-amministrativo coinvolto in progetti di ricerca), nonché addetti/addette allo svolgimento di attività di ricerca contrattualizzati a diverso titolo quali dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste, borsisti/borsiste, tirocinanti, contrattisti di ogni genere che, nell'ambito delle attività di ricerca svolte nell'Università abbiano conseguito risultati brevettabili o tutelabili, qualunque siano i mezzi utilizzati, ivi compresi i sistemi di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo e dimostrabile; nonché studenti/studentesse dei corsi di laurea coinvolti in attività di ricerca all'interno dell'Università o fuori di essa, in collaborazione con i soggetti di cui sopra o sotto la loro supervisione scientifica e che abbiano contribuito con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati brevettabili o tutelabili scaturiti dalla predetta attività;

c) “Codice della proprietà industriale” o “CPI” è il d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.;

d) “Decreto interministeriale MIMIT-MUR del 26 settembre 2023” è il decreto di adozione delle linee guida previste dall'art. 65, co. 5 del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 (di seguito “Linee Guida”);

e) “Ricerca istituzionale” è l'attività svolta dai soggetti così come definiti alla lett. b), 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/o di risorse economiche imputabili al bilancio dell'Università, anche là dove svolta a seguito di convenzione con soggetti esterni priva di corrispettivi economici;

f) “Ricerca Collaborativa o in Collaborazione” è l'attività svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore. Detta tipologia ricorre in particolare quando le risorse esterne acquisite dall'Università (nazionali, europee o internazionali) concorrono in tutto o in parte al finanziamento della ricerca;

g) “Ricerca Commissionata” è la ricerca svolta ai sensi dell'art. 65, co. 5, CPI, in forza di accordi contrattuali stipulati in ossequio alle Linee Guida, il cui finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema tecnico. È altresì denominata ricerca per “conto terzi”;

h) “Contratti di Trasferimento Tecnologico”: tutti i contratti con i quali si dispone a favore di terzi dei diritti patrimoniali di proprietà industriale o intellettuale;

i) “Diritto morale” è il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e/o del risultato;

l) “Diritti patrimoniali” o “Diritti di proprietà industriale o intellettuale” sono i diritti di sfruttamento economico in esclusiva del Risultato ottenuti per mezzo di procedura amministrativa di

protezione espletata presso le autorità nazionali o sovranazionali competenti o concessi e/o riconosciuti dalla normativa in vigore;

m) “Invenzione” o “Risultato” sono le invenzioni industriali, 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, il software brevettabile o registrabile e le banche dati, suscettibili di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ai sensi del CPI, dell’art. 12-bis della l. n. 633/1941 e ss. mm. ii. o di norme europee. Sono escluse le opere d’ingegno tutelate dalla l. n. 633/1941 e ss.;

n) “Know-how”: è l’insieme delle conoscenze di cui all’art. 98 CPI, codificate e non, derivanti dalle ricerche e/o dalle attività didattiche svolte e che formano oggetto di diritti di proprietà industriale non titolati. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le Invenzioni non ancora oggetto di domanda di brevetto;

o) “Ufficio di Trasferimento Tecnologico” è la struttura competente dell’Università che, ai sensi dell’art.65 bis del CPI, svolge la funzione di promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la promozione della collaborazione con le imprese (di seguito “Ufficio Brevetti” o “Ufficio competente”).

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della protezione e valorizzazione delle Invenzioni realizzate a seguito di un’attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione svolta da uno o più soggetti che abbiano i requisiti di Inventore/Inventrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), in autonomia o in collaborazione con terzi, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e/o strutture appartenenti all’Università e/o risorse economiche da essa amministrare, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

## **Art. 3 - Finalità dell’Università in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico**

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 dei risultati della ricerca anche tramite la tutela delle Invenzioni e degli altri trovati conseguiti nel corso di tale attività;

c) favorisce, supporta e gestisce la tutela dei Risultati della ricerca anche attraverso il conseguimento a livello nazionale od internazionale di brevetti, registrazioni, privative ed altri titoli equipollenti aventi ad oggetto detti Risultati;

d) favorisce la partecipazione degli Inventori/Inventrici ai benefici che possono derivare da tale valorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, il presente Regolamento definisce i diritti e gli obblighi in materia di proprietà industriale degli Inventori/Inventrici e dell'Università, al fine di proteggere giuridicamente i Risultati di cui all'art. 1, lett. m), e di valorizzarli nelle forme più opportune.

#### **Art. 4 - Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico**

1. Al fine di valorizzare e tutelare i Risultati della ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione svolta dagli Inventori/Inventrici è istituita la Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico (di seguito "CVRTT").

2. La CVRTT è composta da cinque membri, costituiti da professori ordinari o associati e ricercatori di ruolo dell'Università.

La partecipazione dei componenti ai lavori della CVRTT è a titolo gratuito.

3. I componenti della CVRTT sono nominati con decreto rettorale e restano in carica 3 (tre) anni, con possibilità di un unico rinnovo consecutivo della carica.

4. I componenti della CVRTT nominano al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.

5. I componenti della CVRTT decadono dalla carica per dimissioni, altre cause di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro con l'Università o quando siano assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive.

6. Ai lavori della CVRTT, nel caso che la stessa lo ritenga opportuno o se indicato con provvedimento rettorale, possono partecipare senza diritto di voto anche altri soggetti sia interni che esterni all'Università, quali esperti della materia. Ai lavori della CVRTT prende parte di diritto il responsabile dell'Ufficio Brevetti, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

7. La CVRTT svolge funzioni propositive, di valutazione e decisione ai fini del presente Regolamento e può esprimere inoltre il proprio parere ogni qualvolta il Rettore o il Consiglio di amministrazione dell'Università ne ravvedano la necessità di valorizzazione dei Risultati della ricerca.

8. Ai sensi dell'art. 65, co. 3 del CPI, la CVRTT è l'organo competente a valutare l'interesse a procedere alla tutela delle Invenzioni.

9. La CVRTT ha competenza esclusiva e fornisce pareri obbligatori in merito:

a) al deposito di domande di brevetto, di privativa, di registrazione o di altro titolo equipollente, nonché al mantenimento di tali titoli di proprietà industriale o intellettuale, ivi compresi quelli derivanti dalle attività di Ricerca Commissionata;

b) alla congruità dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti e da sostenere per il deposito di domande di brevetto, privativa, registrazione o altro titolo equipollente, per l'estensione all'estero o per il mantenimento delle stesse o dei diritti da queste scaturiti;

c) all'accertamento istruttorio di eventuali violazioni da parte dell'Inventore/Inventrice degli obblighi di cui al presente Regolamento;

d) alle trattative di negoziazione dei diritti patrimoniali di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità.

10. Al fine di consentire celerità, speditezza e tempestività nella gestione del portafoglio brevettuale dell'Università, il Rettore, giusta delega conferita dal Consiglio di amministrazione dell'Università, ai sensi del successivo art. 20, autorizza il deposito, l'estensione di domande di brevetto e il mantenimento dei relativi brevetti, sulla base del parere obbligatorio della CVRTT. Il Rettore ha, altresì, diretta competenza a sottoscrivere gli accordi di co-titolarità e gli accordi di confidenzialità finalizzati allo scambio di informazioni riservate nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico dei titoli brevettuali in portafoglio, salvo eventuale delega al Dirigente dell'Area competente.

11. La CVRTT 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 informazioni o di analisi, nonché di consulenti esterni, da identificare e coinvolgere nei processi valutativi della CVRTT, in ossequio alle norme vigenti in materia di appalti, forniture e servizi.

12. I componenti della CVRTT 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 della Commissione.

#### **Art. 5 - Norme di funzionamento della CVRTT**

1. La CVRTT si riunisce per lo svolgimento delle proprie funzioni, su convocazione del Presidente inoltrata per mezzo del responsabile dell'Ufficio Brevetti.

2. La convocazione delle riunioni 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 CVRTT a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

3. In caso di particolari ragioni di urgenza, la CVRRTT può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

4. È in facoltà del Presidente della CVRRTT, od in caso di sua assenza, del Vice-Presidente, proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

5. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) componenti della CVRRTT.

6. La CVRRTT decide a maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce.

7. La CVRRTT può decidere di riunirsi tramite teleconferenza o altri mezzi analoghi.

8. La CVRRTT opera in assenza di conflitti di interesse. Il componente della CVRRTT, l'uditore, l'esperto della materia o il consulente esterno eventualmente consultato che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al tema da trattare, deve dichiararlo in anticipo ed astenersi dalla partecipazione ai lavori limitatamente a quel tema.

9. Di ogni riunione della CVRRTT viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

#### **Art. 6 – Obblighi per i soggetti coinvolti in attività di ricerca**

1. 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, come pure al presidente della Scuola di dottorato dell'Università di far prendere visione del presente Regolamento a tutti i soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione prima dell'inizio della stessa, informando sull'applicabilità nei loro confronti delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. I soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione sono tenuti a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi alcuna informazione relativa alle Invenzioni e al Know-How prodotti a seguito di tali attività;

3. I soggetti coinvolti in attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione sono tenuti inoltre a rispettare le clausole specifiche sulla proprietà industriale e/o intellettuale e sugli obblighi di riservatezza presenti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

#### **Art. 7 – Titolarità**

1. Spetta all'Inventore/Inventrice il diritto morale di essere riconosciuto autore/autrice dell'Invenzione, a prescindere dalla titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione conseguita nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione.

2. Ai sensi dell'art. 65 del CPI, la titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione realizzata all'interno dell'attività di ricerca Istituzionale di cui all'art. 1, lett e) spettano all'Università.

3. Ai sensi della normativa vigente, la disciplina di cui al presente Regolamento si applica anche agli Inventori che hanno avanzato, personalmente o per mezzo di soggetti terzi, domanda di brevettazione o registrazione entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione del loro rapporto a qualsiasi titolo con l'Università o con le sue strutture.

4. I diritti patrimoniali sulle Invenzioni conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Collaborativa o in Collaborazione appartengono in egual misura all'Università e ai soggetti terzi coinvolti nell'attività di ricerca, salvo diversa pattuizione.

5. I diritti patrimoniali sull'Invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di Ricerca Commissionata sono attribuiti secondo il modello contrattuale adottato dalle Parti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

6. I diritti patrimoniali sulle Invenzioni realizzate nell'ambito di una convenzione di dottorato con soggetti terzi spettano all'Università, la quale può riconoscere nella convenzione medesima un diritto di opzione esclusivo in favore del terzo. È fatta salva la diversa pattuizione con riferimento ad Invenzioni realizzate in esito ad attività di ricerca svolte nell'ambito di borse di dottorato finanziate interamente dal soggetto terzo.

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

1. Compatibilmente con l'interesse alla pubblicazione e/o alla divulgazione dei risultati dell'attività di Ricerca Istituzionale, Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione, gli Inventori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative a tale attività di ricerca, all'Invenzione e al Know-how derivato che possa pregiudicare il pieno sfruttamento dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni spettanti all'Università o a soggetti terzi in forza di obblighi assunti dall'Università.

2. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure di domanda di brevettazione, 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.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 del presente articolo sussistono anche in relazione alla pubblicazione della reportistica o degli elaborati finali, delle tesi di laurea, di master, di dottorato, delle scuole di specializzazione, delle borse di ricerca o di altre tipologie di rapporti di collaborazione di ricerca con l'Università. Allo scopo di consentire allo studente, al dottorando o al titolare di una delle fattispecie sopra citate di divulgare con tempistiche compatibili con esigenze superiori i risultati della propria ricerca e/o attività, si potrà addivenire alla divulgazione previa adozione delle cautele necessarie alla salvaguardia dei diritti patrimoniali dell'Università e/o di soggetti terzi.

#### **Art. 9 - Procedimento per l'avvio della protezione di un Risultato**

1. L'Inventore che, secondo buona fede e sulla base della propria esperienza, ritenga di aver conseguito un'Invenzione deve informare tempestivamente l'Università del suo conseguimento, utilizzando esclusivamente la modulistica relativa alla comunicazione dell'Invenzione, disponibile sul sito internet dell'Ateneo.

2. Nel caso in cui l'Inventore proceda autonomamente alla protezione dei risultati in violazione dell'obbligo di comunicazione e dei diritti spettanti all'Università, questa potrà esercitare il diritto alla rivendica a proprio nome del brevetto ai sensi dell'art. 118 CPI o alla rivendicazione della diversa privativa industriale o intellettuale, oltre alle ulteriori azioni civili e penali a tutela dei propri diritti pretermessi.

3. In caso di Invenzione realizzata da più soggetti, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da tutti gli Inventori/Inventrici che si assumono l'onere di salvaguardare la novità dell'Invenzione stessa e si impegnano ad evitare qualunque divulgazione.

4. La comunicazione di cui al comma 1 potrà essere acquisita dal Protocollo centrale di Ateneo, solo laddove l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico abbia previamente ricevuto tutte le informazioni necessarie a valutare la possibilità di tutelare l'Invenzione utilizzando la modulistica predisposta da tale Ufficio e disponibile sul sito internet dell'Ateneo.

5. L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico entro 6 (sei) mesi dalla data di protocollazione della comunicazione completa di cui al comma 4 deposita la domanda di brevetto, o di privativa varietale od altrimenti comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Tale termine può essere prorogato per un massimo di 3 (tre) mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ufficio competente.

6. I termini di cui al comma 5 sono da ritenersi sospesi per cause non ascrivibili all'Ufficio competente.

7. Qualora l'Università non provveda entro il termine di cui al comma 5, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto o di privativa o trasferire tale diritto a terzi, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

8. In caso di Invenzione prodotta con il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dall'Invenzione spettano in parti uguali a tutti gli enti o soggetti giuridici di cui gli Inventori sono dipendenti od ai quali afferiscono, salvo diversa pattuizione.

9. L'Ufficio competente istruisce la pratica relativa all'istanza di protezione del Risultato e la trasmette al Presidente della CVRTT, che convoca una riunione.

10. La CVRTT esprime un parere in merito alla opportunità di tutelare e valorizzare il Risultato od altrimenti manifesta l'assenza di interesse da parte dell'Ateneo a procedere al deposito della domanda di brevetto o di privativa. Il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, può rinviare la decisione di cui sopra alla riunione successiva, tutte le volte in cui necessiti di integrare la documentazione già presentata dagli Inventori.

11. In caso di assenza di interesse a procedere, l'Università provvede a comunicare all'Inventore che, anche in pendenza del termine di cui al comma 5, può procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto o di privativa.

12. In caso di interesse a procedere l'Ufficio competente, in sinergia con l'Inventore/Inventrice, avvierà il procedimento di deposito di domanda di brevetto o di privativa secondo la strategia individuata dalla CVRTT.

13. Per le decisioni in merito al mantenimento, estensione internazionale e/o interruzione delle tutele già acquisite dall'Ateneo, la CVRTT si avvale dell'attività istruttoria dell'Ufficio competente, tenendo conto della qualità dell'Invenzione e dell'adeguatezza e disponibilità degli Inventori rispetto alle attività di valorizzazione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale.

#### **Art. 10 – Obblighi dell'Inventore**

1. L'Inventore è obbligato a comunicare il conseguimento di un'Invenzione all'Ufficio competente nei modi e nei termini indicati all'art. 9 del presente Regolamento e a salvaguardarne la novità non divulgando alcuna informazione ad essa relativa, né in forma scritta, né in forma orale, onde preservarne la proteggibilità.

2. È obbligo dell'Inventore prestare la massima collaborazione con l'Ufficio competente e con il mandatario brevettuale scelto dall'Ateneo.

3. Su richiesta della CVRTT, l'Inventore è tenuto a fornire alla medesima una relazione nella quale siano evidenziate le iniziative intraprese per la valorizzazione del trovato e ogni aggiornamento

riguardante le attività di sviluppo dell'Invenzione, compresa qualunque informazione in suo possesso circa l'eventuale contraffazione da parte di terzi dell'Invenzione.

4. L'Inventore è tenuto a collaborare con l'Ufficio competente alle attività di valorizzazione e trasferimento tecnologico dei diritti di proprietà industriale o intellettuale riconducibili ai Risultati da esso prodotti, secondo la strategia individuata dall'Ateneo.

5. L'Inventore deve prestare la sua assistenza nell'eventuale fase di negoziazione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale connessi ai propri Risultati con soggetti terzi.

6. L'Inventore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente qualunque fatto o circostanza di cui sia venuto a conoscenza e che sia tale da inficiare o pregiudicare la validità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale trattenuti dall'Ateneo o concessi in licenza a terzi.

#### **Art. 11 - Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni**

1. L'Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle Invenzioni dei quali è titolare.

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 comma precedente.

3. Salvo che particolari condizioni impongano diversamente, l'Università valorizza i diritti patrimoniali di cui è titolare, 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.

6. L'Università nel valorizzare i diritti patrimoniali di cui abbia la disponibilità coinvolge l'Inventore/Inventrice, nonché ove ne ravvisi l'utilità, promuove la partecipazione del cessionario o licenziatario dei diritti patrimoniali in ulteriori iniziative di ricerca condivise e/o nella creazione di laboratori o centri di ricerca dedicati, come pure 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 Brevetti deve comunicarlo tempestivamente agli Inventori, come pure agli altri eventuali contitolari dei diritti patrimoniali.

8. Al fine di evitare la perdita dei diritti patrimoniali di sfruttamento dell'Invenzione, l'Inventore può coadiuvare l'Università nella conservazione dei diritti patrimoniali sull'Invenzione, contribuendo integralmente alle spese di mantenimento dei diritti medesimi con fondi di ricerca gestiti dalla struttura dell'Università a cui l'Inventore afferisce.

9. L'Inventore ha la facoltà di richiedere il trasferimento dei diritti patrimoniali sull'Invenzione protetta, qualora l'Università manifesti la sua volontà di non mantenere la privativa/brevetto in uno o più paesi nei quali abbia effettuato il deposito o la registrazione, trovando applicazione in questo caso le disposizioni del successivo art. 13.

### **Art. 12 – Riparto dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei Risultati**

1. Se l'Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui sia titolare è tenuta a ripartire il corrispettivo ricevuto dal terzo, al netto delle spese sostenute per la brevettazione o registrazione dell'Invenzione o per la sua tutela, secondo le seguenti percentuali:

- 50% (cinquanta per cento) all'/agli Inventore/i; - 30% (trenta per cento) al capitolo del bilancio universitario dedicato alle spese per brevetti;
- 10% (dieci per cento) alla struttura di afferenza dell'/degli Inventore/i;
- 10% (dieci per cento) al capitolo del bilancio universitario riservato alle esigenze dell'Ufficio Brevetti a titolo di compenso incentivante da attribuire al personale coinvolto direttamente nelle attività di valorizzazione, negoziazione e commercializzazione dei Risultati.

2. L'Inventore può rinunciare, in tutto o in parte, al compenso a lui spettante ai sensi del comma 1.

3. Nel caso di più Inventori o autori, la percentuale del corrispettivo di cui al comma 1 a questi destinata, è ripartita tra gli stessi in proporzione della quota di partecipazione alla realizzazione dei Risultati dichiarata all'Università ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente Regolamento. Qualora nella dichiarazione all'Università non sia definita la quota di contributo inventivo di ciascun Inventore, si presume che tutti gli inventori abbiano contribuito in pari quota.

### **Art. 13 - Diritti patrimoniali sui proventi ottenuti dall'Inventore**

1. L'Inventore che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 o art. 11 comma 9, del presente Regolamento, ha acquisito la titolarità dei diritti patrimoniali sull'Invenzione è tenuto a versare all'Università una quota pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo ricevuto a seguito di un contratto di cessione, di licenza o altro trasferimento a titolo oneroso, al netto delle spese dallo stesso sostenute per la domanda

di brevetto o di registrazione o per la tutela delle stesse. Diversamente, nel caso in cui l'Inventore preferisca sfruttare commercialmente e/o valorizzare direttamente l'Invenzione, questo dovrà all'Università il 20 (venti) % dei ricavi e/o corrispettivi lordi dallo stesso ottenuti a seguito di tali attività. La somma di cui sopra dovrà essere attribuita interamente al capitolo del bilancio universitario riservato alle spese per brevetti.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 9, l'Inventore deve inoltre assumersi i costi del trasferimento a proprio favore dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e deve rimborsare all'Università tutte le spese da questa sostenute per proteggere giuridicamente l'Invenzione sino al trasferimento.

3. Laddove l'Inventore dovesse disporre dei diritti patrimoniali sull'Invenzione acquisiti ai sensi dell'art. 9 comma 7 o art. 11 comma 9 del presente Regolamento, conferendoli o trasferendoli a titolo gratuito in società (anche Spin Off o Start Up) è tenuto a versare annualmente all'Università il 5% (cinque per cento) dei ricavi lordi prodotti dalla società a seguito di sfruttamento dell'Invenzione. Resta inteso inoltre che in caso di più Inventori appartenenti all'Università, tale importo del 5 % (cinque per cento) deve essere versato annualmente all'Università una sola volta ed a ciò può provvedere uno qualsiasi degli Inventori, essendo tra loro solidalmente responsabili nei confronti dell'Università.

4. È fatto obbligo all'Inventore di fornire tempestiva comunicazione di ogni attività di commercializzazione, nonché di provvedere al versamento delle somme dovute all'Università entro al massimo i 30 (trenta) giorni successivi al percepimento dei proventi/corrispettivi ricevuti a seguito di trasferimento a terzi dei diritti patrimoniali sulla Invenzione o di sfruttamento diretto degli stessi.

5. Nel caso di cui al precedente comma 3, l'Inventore dovrà versare il 5% (cinque per cento) dei ricavi lordi della società entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui i ricavi lordi si riferiscono, e presentare congiuntamente all'Università una dichiarazione in cui si attesti l'ammontare dei ricavi lordi prodotti dalla società nell'anno di riferimento.

#### **Art. 14 - Modalità di redazione e negoziazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca**

1. Nei contratti di Ricerca Commissionata, Collaborativa o in Collaborazione deve essere prevista la disciplina dei Risultati derivanti dalle attività di ricerca e stabilito il regime economico-giuridico ad essi riservato.

2. In caso di Ricerca Commissionata, il contratto prevede l'attribuzione all'Università di tutti i diritti patrimoniali sui Risultati e il riconoscimento all'Inventore/Inventrice dei propri diritti morali.

In deroga a quanto precede, l'Università può stabilire nel contratto di Ricerca Commissionata una diversa attribuzione dei diritti patrimoniali e/o specifiche condizioni, nel rispetto delle Linee Guida.

3. In caso di Ricerca Collaborativa o in Collaborazione, il contratto deve prevedere la contitolarità tra le parti in pari quota dei diritti patrimoniali sui Risultati, salvo diversa pattuizione che tenga in considerazione il peso del finanziamento, l'entità dell'attività di ricerca svolta, nonché l'esistenza di vincoli o di specifiche disposizioni. In virtù della contitolarità dei diritti patrimoniali, il contratto deve prevedere un obbligo di collaborazione tra le parti che assicuri una gestione rapida ed efficace dei Risultati della ricerca.

4. In caso di Ricerca Istituzionale regolamentata per mezzo di convenzione con uno o più soggetti terzi, questa deve prevedere la contitolarità dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni conseguite a seguito dello svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione. 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. In ogni caso, i contratti di ricerca o di collaborazione scientifica, nonché le convenzioni, di cui al presente articolo, prevedono 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. 15 - Altre tipologie contrattuali**

1. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione dei 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 e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

2. Nei progetti di collaborazione con le società spin off o 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 industriale o intellettuale degli inventori e/o dell'Università, la disciplina relativa alle invenzioni può tenere conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

#### **Art. 16 - Portafoglio brevetti e registrazioni**

1. Al fine di assicurare la massima visibilità degli Inventori e di garantire il rispetto del loro diritto morale, è istituito il Portafoglio brevetti e registrazioni dell'Università, suddiviso in due sezioni: una dedicata ai brevetti e/o privative e una riservata alle registrazioni di cui l'Università detenga, anche solo in parte, i diritti patrimoniali. Nel portafoglio, consultabile all'interno del sito dell'Università, sono indicati tutti gli Inventori, ivi compresi quelli non appartenenti all'Università.

2. L'aggiornamento e il monitoraggio annuale del Portafoglio brevetti e registrazioni sono effettuati dall'Ufficio Competente.

3. L'Inventore è responsabile circa la veridicità e la liceità delle informazioni e dei dati trasmessi all'Università ai fini del loro inserimento nel Portafoglio brevetti e registrazioni. L'Inventore è responsabile rispetto a qualunque pretesa di terzi ed è obbligato a manlevare l'Università per qualsiasi azione, pretesa o danno derivante dalla pubblicazione di tali dati all'interno del Portafoglio brevetti e registrazioni.

#### **Art. 17 - Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale**

1. L'Università comunica al pubblico per mezzo di appositi avvisi, diffusi sul sito web dell'Ateneo, la propria disponibilità a cedere a terzi i diritti di proprietà industriale od intellettuale dei quali detenga una quota di titolarità pari o superiore al 50%.

2. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto nell'avviso di cui sopra, l'Ufficio Competente trasmette alla CVRTT le manifestazioni di interesse per l'acquisto in proprietà o in godimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale eventualmente pervenute.

3. La CVRTT esamina le manifestazioni pervenute e ne accerta la regolarità, dopodiché identifica al proprio interno il membro che unitamente all'Ufficio Brevetti espletterà le attività di negoziazione con i soggetti che abbiano presentato regolare manifestazione di interesse.

4. terminate le negoziazioni di cui al comma precedente, il membro della CVRTT insieme all'Ufficio Brevetti relazionano gli esiti di queste alla CVRTT. La Commissione esprime così un parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione circa quale manifestazione di interesse risulti preferibile alla luce dei principi di economicità, concorrenzialità, trasparenza e tenendo comunque conto anche delle capacità di industrializzazione del soggetto terzo, delle sue finalità etiche, di interesse pubblico e di utilità sociale.

#### **Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

2. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suo provvedimento di approvazione.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Invenzioni comunicate all'Ateneo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 102 del 24 luglio 2023.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Codice sulla Proprietà Industriale e la normativa nazionale ed internazionale in materia di proprietà industriale e/o intellettuale.

#### **Art. 19 – Verifica**

Entro un termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data di emanazione ed entrata in vigore, il presente Regolamento potrà essere sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo dell'Università di proporvi e di apportarvi aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 20 – Delega al Rettore**

In coerenza con quanto previsto al precedente art. 4 comma 10, il Consiglio di amministrazione, approvando il presente Regolamento, conferisce delega al Rettore per tutti gli atti inerenti all'iter procedurale finalizzato all'ottenimento dei brevetti, privative e/o registrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e alla gestione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale a questi connessi.