



TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 01.04.2019 CON DELIBERA N. 61

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Area gestione progetti e fund raising)

Art. 1

Finalità

L'Università del Salento, di seguito denominata Università, si propone tra i suoi obiettivi primari di:

1. promuovere e organizzare la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
2. favorire la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;
3. valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo attraverso la promozione di attività che conducono anche ad un loro sfruttamento.

Art. 2

Definizioni

- **Invenzione:** ogni risultato utile derivante dalle attività di ricerca che sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui ma non esclusivamente si citano: le invenzioni industriali, i modelli di utilità e di processo, i disegni e i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, i marchi, il software
- **Inventore:** l'autore di un'invenzione che sia dipendente dell'Università o interno non dipendente dell'Università secondo le definizioni che seguono.
- **Dipendente dell'Università:** lavoratore subordinato di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato.
- **Interno non dipendente dell'Università:** addetto pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i contrattisti di ogni genere, gli studenti, gli stagisti e i tirocinanti.
- **Ricerca autonoma:** attività di ricerca svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, dai dipendenti o dagli interni non dipendenti dell'Università, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate, salvo sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione.
- **Ricerca commissionata:** attività di ricerca svolta dai dipendenti o dagli interni non dipendenti dell'Università nell'ambito di prestazioni conto/terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e comunque di risorse economiche amministrate dall'Ateneo.
- **Ricerca finanziata o cofinanziata:** attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da



REGOLAMENTO BREVETTI

soggetti pubblici diversi dall'Università.

- **Richiesta di brevettazione:** istanza presentata dall'inventore (o da più inventori) avente ad oggetto la richiesta di deposito di una domanda di brevetto nazionale o europeo o internazionale.
- **Proposta di estensione:** proposta di estensione europea e/o internazionale di una domanda di brevetto italiana già depositata (implica la disponibilità alla traduzione del testo brevettuale in inglese da parte dell'inventore).

Art. 3

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento disciplina le modalità per la tutela dei titoli di proprietà industriale relativi alle invenzioni conseguite dai dipendenti o dagli interni non dipendenti dell'Università, comprese quelle di cui sia stato chiesto il brevetto, la registrazione o il titolo assimilabile entro un anno da quando l'inventore o l'autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.

Art. 4

Composizione

1. Presso l'Università è istituita un'apposita Commissione, denominata Commissione Valorizzazione Ricerca (d'ora in poi anche CVR) composta dal Rettore o da un suo delegato, con funzioni di Coordinatore, dal Direttore Generale o da un suo delegato, e da altri tre membri esperti scelti tra i docenti di prima o seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale (sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico).
2. La CVR è designata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e dura in carica 4 anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 5

Funzioni della Commissione

1. La CVR fornisce agli Organi di Governo un parere circa l'opportunità di brevettare su richiesta degli inventori; inoltre, svolge ruolo consultivo, quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione, per decisioni che siano connesse con la materia dei brevetti o degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale.
2. In particolare, la CVR fornisce pareri in merito a:
 - a) le richieste di deposito e/o estensione dei brevetti e delle registrazioni presentate dai dipendenti, dagli interni non dipendenti e dalle strutture di appartenenza di inventori e autori;
 - b) il mantenimento dei brevetti e delle registrazioni, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi.

ART. 6

INVENZIONE DEI DIPENDENTI

1. Nel caso di una invenzione realizzata da un dipendente dell'Università nell'ambito della ricerca autonoma, il diritto al brevetto e i diritti patrimoniali conseguenti alla commercializzazione del brevetto, appartengono al dipendente stesso.
Il dipendente può cedere gratuitamente all'Università il diritto al brevetto e i diritti



REGOLAMENTO BREVETTI

patrimoniali conseguenti alla commercializzazione del brevetto medesimo, fatto salvo il suo diritto ad essere menzionato come inventore e a percepire una quota percentuale sui proventi della commercializzazione e delle licenze.

2. Nel caso di una invenzione realizzata da un dipendente dell'Università, nell'ambito di una ricerca commissionata, finanziata e/o cofinanziata, il diritto al brevetto e i diritti patrimoniali conseguenti alla commercializzazione del brevetto sono regolati dal successivo art. 14.
3. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre Università o Enti Pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, nel caso in cui detti dipendenti dichiarino di voler cedere la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza, la titolarità e la gestione dei risultati conseguiti dovranno essere oggetto di specifico accordo. Nel caso in cui non vi sia un preventivo accordo regolamentare, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta all'Università.

ART. 7

INVENZIONE DEGLI INTERNI NON DIPENDENTI

Nel caso di una invenzione realizzata, nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca, da soggetti interni non dipendenti dell'Università, utilizzando strutture e strumentazioni messe a loro disposizione dall'Università in virtù del rapporto intrattenuto con la stessa, il diritto al brevetto e i diritti patrimoniali conseguenti alla commercializzazione del brevetto, appartengono all'Università. L'Università corrisponderà, agli inventori, un equo premio secondo quanto riportato nei successivi art. 17 e seguenti.

ART. 8

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'inventore, nell'interesse proprio e dell'Università, ha l'obbligo di osservare nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza con riguardo al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti di esclusiva connessi ai risultati medesimi ed in particolare, per preservare il requisito della novità, elemento essenziale per ottenere un brevetto. A tal fine, l'inventore, qualora reputi che i risultati conseguiti siano suscettibili di brevettazione, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, presentazioni, seminari, convegni, docenze, colloqui, incontri, dibattiti)



REGOLAMENTO BREVETTI

relativa all'attività di ricerca, deve verificare che detta comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione e deve informare l'Ufficio competente dell'Amministrazione.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca.

ART. 9

PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE

1. La *richiesta di brevettazione* deve essere presentata dall'inventore in duplice copia utilizzando l'apposito schema predisposto dall'Ufficio competente dell'Amministrazione e disponibile sul sito web dell'Università nella sezione dedicata all'Ufficio.
2. Congiuntamente alla richiesta di brevettazione, l'inventore cede all'Università, a titolo gratuito, in caso di accoglimento della richiesta *medesima*, il diritto alla tutela e tutti i diritti patrimoniali ad esso spettanti sull'*invenzione*.
3. L'*inventore*, inoltre, si impegna a fornire all'Università la massima assistenza in ordine all'eventuale procedimento di *brevettazione*, alla valorizzazione dell'*invenzione* e in ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la validità dell'*invenzione*.
4. Nel caso di più inventori, i documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentati e sottoscritti congiuntamente da tutti gli interessati e deve essere indicato, tra gli inventori, un referente per le attività di cui al comma 3.
5. La richiesta di brevettazione, presentata all'Ufficio competente dell'Amministrazione, sarà da questo inoltrata alla CVR per acquisire un motivato parere ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 10

PROPOSTA DI ESTENSIONE

1. Entro nove mesi dal deposito della prima domanda di *protezione dell'invenzione*, gli inventori possono presentare una documentata proposta di estensione europea e/o internazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione che provvederà ad inoltrarla alla CVR. Ai sensi dell'articolo 5, la CVR valuterà tale *proposta* redigendo un apposito verbale contenente la valutazione tecnico-discrezionale sulla *proposta di estensione* ed un parere motivato.
2. La CVR può chiedere di integrare le informazioni di cui al comma 1 con ogni documento



REGOLAMENTO BREVETTI

utile e/o necessario ai fini della predisposizione del proprio parere. In tal caso, il parere di cui al comma precedente resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.

ART. 11

MANTENIMENTO O DISMISSIONE DELLA PROTEZIONE

A partire dalla data di deposito di una domanda di brevetto qualora non sia iniziato lo sfruttamento industriale del brevetto entro 3 anni ovvero qualora i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale risultino inferiori alle spese di mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all'inventore, che potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali, previo rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.

ART. 12

PROTEZIONE A CURA DELL'INVENTORE

L'*inventore*, dipendente dell'Università, che decida di procedere autonomamente alla *protezione* ed al relativo trasferimento tecnologico è tenuto a fornire all'Ateneo piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di *protezione*, alle eventuali estensioni, a tutti i contratti stipulati in quanto titolare dei diritti che abbiano ad oggetto l'*invenzione* ed alle eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'*invenzione*.

ART. 13

ACQUISTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ

1. Ogni dipendente dell'Università può proporre all'Ateneo l'acquisto di proprietà industriale già protetta a proprio nome mediante comunicazione scritta inviata all'Ufficio competente dell'Amministrazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione, con il supporto dell'*inventore*, predispone una relazione in merito alle caratteristiche di *protezione* della proprietà industriale offerta ed alle potenziali ricadute e/o *manifestazioni di interesse nei confronti dell'invenzione*, che sarà trasmessa alla CVR.
3. Successivamente al parere della CVR sulla richiesta di acquisto, l'Ufficio competente dell'Amministrazione attiva la procedura per la variazione di titolarità/contitolarità della *protezione*, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14



REGOLAMENTO BREVETTI

REQUISITI CONTRATTUALI

1. Qualora l'*invenzione* sia stata conseguita nell'ambito di una ricerca commissionata e finanziata da soggetti terzi, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto/accordo di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano invenzioni o risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente. All'*inventore* spetta, comunque, il diritto al riconoscimento quale autore a tutti gli effetti. Nessuna pretesa può essere fatta valere dall'*inventore* nei confronti dell'Università per l'attività inventiva se nel *contratto di ricerca* non è stato previsto a carico del committente/ finanziatore un apposito compenso per tale attività, distinto dal corrispettivo del contratto stesso.
2. Nel caso di progetti finanziati da risorse dell'Ateneo ogni risultato brevettabile è di proprietà dell'Ateneo.
3. Nel caso di progetti cofinanziati da risorse dell'Ateneo, che prevedono la partecipazione di altri enti pubblici e privati sarà opportuno regolare la gestione della proprietà dei risultati con un accordo (consortium agreement) da firmare contestualmente alla sottoscrizione del contratto o di altro atto equivalente. In ogni caso l'Ateneo sarà proprietario, in tutto o in parte, dei risultati delle attività alle quali ha partecipato conformemente all'articolo precedente.

ART. 15

AZIONI GIUDIZIARIE

1. L'Università, nei casi in cui il brevetto sia di sua titolarità, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del brevetto, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. L'*inventore* è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

ART. 16

SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO

1. L'Università è tenuta a promuovere ogni azione volta alla valorizzazione del brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.



REGOLAMENTO BREVETTI

2. L'Università ha facoltà di cedere i diritti del brevetto mediante contratto a titolo oneroso o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.

ART. 17

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA ATTI DI DISPOSIZIONE DEI DIRITTI DELL'UNIVERSITÀ

1. I corrispettivi dovuti all'Università, qualora il brevetto sia concesso in licenza o alienato, sono determinati tenendo conto dell'importanza economica dell'invenzione e del valore del brevetto, nonché dei costi, sostenuti o ancora da sostenersi, da parte dell'Università per l'ottenimento del brevetto.
2. Il corrispettivo, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento, è ripartito come segue:
 - 60% all'inventore;
 - 40% all'Ateneo, di cui il 15% ai Dipartimenti o alla diversa struttura di appartenenza dell'inventore ed il 25% all'Amministrazione centrale per la copertura degli oneri di protezione e trasferimento tecnologico e per le attività ad esse funzionali.
3. L'inventore potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.
4. In presenza di più inventori, la quota del 60% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione all'Ufficio competente dell'amministrazione. Qualora gli inventori appartengano a diverse strutture, la quota del 15% è distribuita alle strutture proporzionalmente alle quote spettanti ai singoli inventori.

ART. 18

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA ATTI DI DISPOSIZIONE DEI DIRITTI DELL'INVENTORE

Nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all'Università i diritti patrimoniali di un brevetto ottenuto svolgendo ricerca autonoma ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento, l'inventore medesimo, dopo aver sostenuto ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore, sarà tenuto a ripartire i proventi percepiti secondo le seguenti percentuali:

- 70% all'inventore;
- 30% all'Università del Salento, di cui 10% ai Dipartimenti e 20% all'Amministrazione



centrale.

ART. 19

SPESE DI BREVETTO E TASSE DI MANTENIMENTO

1. L'Università del Salento può decidere di non procedere al deposito della domanda di brevetto, in tal caso deve comunicare la propria determinazione alla struttura di appartenenza dell'inventore e all'inventore medesimo. L'inventore potrà brevettare autonomamente l'invenzione e non si applica l'art. 18, ovvero l'Università rinuncia a qualunque diritto di sfruttamento economico dell'invenzione.
2. Salvo il caso del comma 1 del presente articolo, l'Università nel caso in cui il brevetto sia di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerente il suo ottenimento e mantenimento in vigore.
3. Nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all'Università i diritti patrimoniali, l'inventore medesimo qualora intenda procedere al deposito del brevetto sostiene ogni onere e spesa relativa all'ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vigore.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettorale di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.