



unifg.it     

Regolamento Brevetti

(ultima modifica del Regolamento originariamente emanato con D.R. Rep. n. 322- 2003, prot. n. 6463 – I/3 del 14.03.2003)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Indice

Titolo I – POLITICHE DI RICERCA APPLICATA	2
Art. 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca applicata d'ateneo.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Titolo II - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI RICERCA AUTONOMA O ISTITUZIONALE.....	4
Art. 3 - Invenzioni dei ricercatori dipendenti	4
Art. 4 - Invenzioni dei ricercatori collaboratori	4
Articolo 5: Atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo	5
Titolo III - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI ATTIVITÀ DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI	5
Art. 6. Titolarità delle invenzioni nel caso di Ricerca Collaborativa e/o Commissionata	5
Art. 7. Protezione delle invenzioni conseguite in caso di Ricerca Collaborativa e/o Commissionata.....	6
Titolo IV - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	7
Art. 8- Obblighi di riservatezza.....	7
Art.9 Commissione Brevetti di Ateneo	8
Art. 10 - Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca autonoma e riacquisto del diritto da parte dell'inventore.....	9
Art. 11– Mantenimento e tutela dei brevetti conseguiti dall'Università.....	9
Titolo V - CESSIONI DEI DIRITTI E LICENZE D'USO	11
Art. 12– Valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale e scelta del contraente	11
Art. 13– Cessioni e licenze	12
Art. 14– Ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione	12
Art. 15. - Data di entrata in vigore.....	12

Titolo I – POLITICHE DI RICERCA APPLICATA

Art. 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca applicata d'ateneo

1. Tra i fini principali dell'Università degli studi di Foggia rientrano la promozione e l'organizzazione della ricerca anche applicata, la tutela, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei suoi risultati.
2. Le politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche prodotte dalla ricerca d'ateneo privilegiano la partecipazione dei ricercatori alle utilità economiche che ne derivano.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini di questo regolamento per:

1. Università si intende l'Università degli studi di Foggia;
2. ricerca applicata d'ateneo si intende qualsiasi attività di ricerca realizzata con l'impiego di risorse appartenenti (anche) all'Università, quali ad esempio (seppure non solo) dipendenti, strutture, attrezzature o finanziamenti, che comporti il conseguimento di risultati suscettibili di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà intellettuale e industriale ai sensi del Codice di Proprietà intellettuale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 così come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102);
3. Codice di Proprietà intellettuale si intende il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e s.m.i.
4. invenzione si intende qualsiasi risultato utile della ricerca tecnica, e così in particolare e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le novità vegetali, e, più in generale, ogni altra forma di conoscenza, innovazione o know how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere stati originati, generati, conseguiti e/o sviluppati, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Ateneo ovvero nell'ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l'Ateneo.
5. brevetto si intende qualsiasi privativa su invenzioni tecniche prevista da qualsiasi convenzione internazionale, dal diritto comunitario o nazionale italiano o di ogni altro stato del mondo; e rilasciata da qualsiasi ufficio brevettuale internazionale o nazionale italiano o straniero; e così in particolare e tra l'altro anche i brevetti, le registrazioni o le privative altrimenti denominate sulle invenzioni industriali, sui modelli di utilità, sui disegni e modelli ornamentali, sui disegni e modelli per prodotti industriali, sulle topografie di prodotti a semiconduttori, sulle novità vegetali, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi o a compenso assimilabili (per struttura) a quelli sin qui menzionati;
6. diritti patrimoniali sull'invenzione si intendono tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo; e così in particolare e tra l'altro il diritto al brevetto (e così a brevettare l'invenzione), i diritti derivanti dalla domanda di brevetto (e così al rilascio del brevetto), i diritti di brevetto (e così i diritti esclusivi o a compenso di

attuazione dell'invenzione brevettata), quali ad esempio i diritti di applicare i procedimenti brevettati e di produrre, usare, vendere, importare o altrimenti commercializzare i prodotti brevettati o ottenuti con procedimenti brevettati, nonché qualsiasi altro diritto di contenuto patrimoniale relativo allo sfruttamento dell'invenzione pur non subordinato alla concessione di un titolo brevettuale; ("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);

7. diritti morali sull'invenzione si intendono tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità dell'autore dell'invenzione in quanto tale previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;
8. ricercatore dipendente si intende qualsiasi lavoratore subordinato dell'Università;
9. ricercatore collaboratore si intende qualsiasi collaboratore di ogni genere che non sia dipendente dell'Università, quali ad esempio studenti, borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca, partecipanti a programmi di ricerca, docenti a contratto, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti, e così via;
10. proventi dello sfruttamento dell'invenzione si intendono le somme che residuano sottraendo ai prezzi e canoni percepiti per la cessione di diritti o brevetti o per la licenza d'uso dell'invenzione tutti gli oneri di brevettazione;
11. oneri di brevettazione si intendono tutte le spese sostenute per la brevettazione o la registrazione dell'invenzione, e così ad esempio spese, diritti ed onorari di professionisti relativi a brevettazione di invenzioni, deposito di software o deposito di progetti di lavori dell'ingegneria; tasse relative alla brevettazione ed al mantenimento dei brevetti; costi di allestimento, prove e valutazioni di prototipi relativi all'attuazione dell'invenzione; spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale anche stragiudiziale riguardante i diritti dell'Università previsti dal presente regolamento; spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per la loro attività relativa alle materie del presente regolamento;
12. commissione tecnica brevetti si intende la commissione istituita e disciplinata dall'art. 9 del presente regolamento.
13. TTO si intende l'ufficio/struttura competente in tema di diritti di invenzione industriale e intellettuale dell'Amministrazione a prescindere dalla denominazione ad esso/a assegnata nelle diverse disposizioni organizzative della tecnostruttura amministrativa.
14. Ricerca Autonoma o Istituzionale si intende la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale dell'Università di Foggia Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIFG.
15. Ricerca Collaborativa si intende l'attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Università e del soggetto terzo. Elementi caratterizzanti sono: a) interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università; b) natura non commerciale della collaborazione; c) comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti. Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca "post-lauream" così come previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.
16. Ricerca Collaborativa Finanziata si intende l'attività di ricerca collaborativa finanziata da un ente esterno al partenariato, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali, regionali e internazionali.

17. Ricerca Commissionata si intende attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall'Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell'interesse prevalente del committente.

Titolo II - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI RICERCA AUTONOMA O ISTITUZIONALE

Art. 3 - Invenzioni dei ricercatori dipendenti

1. Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Il Ricercatore dipendente conserva tutte le facoltà di sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale, ivi inclusa quella di depositare a proprio nome eventuali domande di protezione o registrazione, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante il Diritto ed il suo mantenimento solo nel caso in cui la struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione con la quale l'inventore pone il datore di lavoro nella conoscenza dell'idea brevettabile, non abbia depositato la domanda di brevetto o comunicato all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine dei sei mesi è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, previa comunicazione all'inventore, nel caso sia necessario completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'inventore. Il ricercatore ha, pertanto, l'obbligo di dichiarare immediatamente alla commissione brevetti dell'Università il conseguimento delle invenzioni previste al comma 1 di questo articolo.
3. Nel caso in cui la struttura di appartenenza non abbia proceduto al deposito della domanda oppure abbia comunicato all'inventore l'assenza di interesse a procedervi e il ricercatore abbia proceduto, per suo conto, alla tutela dell'invenzione e, successivamente, abbia ceduto a terzi diritti patrimoniali o brevetti su invenzioni oppure abbia licenziato a terzi lo sfruttamento di invenzioni previste al comma 1 di questo articolo, il ricercatore ha l'obbligo di inviare alla struttura di appartenenza copia dei contratti di cessione o licenza previsti dal comma 2 di questo articolo non oltre il trentesimo giorno dalla stipulazione.
4. Nel caso previsto dal comma 3 di questo articolo, l'Università ha diritto al 40% del prezzo o del canone percepito dal dipendente, al netto delle spese sostenute dal ricercatore per la brevettazione e la valorizzazione.
5. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutte le strutture di appartenenza dei co-Inventori in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, questi non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Inventore sono da riferire a tutti i co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.
6. Qualora si conseguano invenzioni in collaborazione con ricercatori appartenenti ad Atenei o Istituzioni diverse di ricerca, italiane o straniere, è fatto obbligo agli appartenenti all'Università di Foggia di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno al fine di mettersi in contatto con gli stessi e i rispettivi enti di appartenenza, affinché si addivenga ad una regolamentazione convenzionale in merito.

Art. 4 - Invenzioni dei ricercatori collaboratori

1. Per le invenzioni realizzate nell'ambito della ricerca d'ateneo i diritti morali spettano ai ricercatori collaboratori che ne siano stati autori.

2. I diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate dai ricercatori collaboratori nell'ambito della ricerca d'ateneo spettano all'Università.
3. Ai collaboratori può essere attribuito il diritto ad una somma non superiore al 60% del prezzo o del canone percepito dal dipendente dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione percepiti dall'Università. In particolare, l'attribuzione di questo diritto è eventualmente prevista dai contratti di diritto privato che regolano il rapporto tra l'Università ed il collaboratore. Nel caso che l'invenzione sia realizzata con l'apporto di più collaboratori questi concorrono pro-quota sulla misura del 60% dei proventi ora indicata. Le quote spettanti ad ognuno sono proporzionate all'importanza dei rispettivi contributi all'esito inventivo della ricerca.
4. Il collaboratore ha l'obbligo di dichiarare immediatamente alla commissione tecnica brevetti dell'Università il conseguimento delle invenzioni previste ai commi precedenti di questo articolo.
5. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica ai ricercatori collaboratori, 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 e la registrazione.

Articolo 5: Atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo

1. L'Ateneo ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale dei Brevetti di cui sia titolare (ovvero dei diritti di deposito delle relative domande), stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
2. L'Ateneo s'impegna comunque a coinvolgere l'Inventore/i, tramite il Proponente indicato nella Proposta di brevetto, nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza del Brevetto, fermi restando i diritti di cui al precedente comma 1. Gli Inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni riservate collegate al Brevetto ma non incluse nella domanda di Brevetto (know-how, raw data etc.) necessarie per sfruttare l'Invenzione al meglio.
3. I contratti di disposizione del Brevetto o della domanda di Brevetto sono sottoscritti dal Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Prima della sottoscrizione di un contratto di licenza o di cessione del Brevetto, l'Ateneo acquisirà dagli Inventori una dichiarazione specifica di accettazione delle obbligazioni che li impegnano direttamente.
4. L'Ateneo, per le procedure di deposito dei Brevetti di cui è titolare, si avvale di mandatarî abilitati, individuati conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa. La spesa relativa rientra nell'ambito delle spese di brevettazione.
5. Nel caso in cui l'inventore o gli inventori intendano acquisire i diritti di privativa sul brevetto a titolarità dell'Università di Foggia, il corrispettivo sinallagmatico dovrà essere oggetto di apposita negoziazione con l'organo di indirizzo dell'Ateneo, prevedendosi anche la possibilità di una cessione a titolo gratuito posto che l'inventore dovrà, a partire da quel momento, assumere gli oneri di mantenimento del brevetto, oltre le spese per la registrazione e la trascrizione dell'atto di cessione. Restano salve le disposizioni in merito al riconoscimento in capo all'Ateneo del 40% degli introiti derivanti agli inventori per l'eventuale valorizzazione del brevetto.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI ATTIVITÀ DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI

Art. 6. Titolarità delle invenzioni nel caso di Ricerca Collaborativa e/o Commissionata

1. Così come previsto dal comma 5 dell'art. 65 del C.P.I., in caso di attività di ricerca

realizzata nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo e/o finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle linee guida interministeriali.

Art. 7. Protezione delle invenzioni conseguite in caso di Ricerca Collaborativa e/o Commissionata

1. Qualora i diritti di proprietà industriale sui risultati di ricerca siano stati conseguiti nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo e che siano finanziati da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.
2. Se l'attività di ricerca di cui al comma 1 prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico deve assicurarsi che, con l'ente di appartenenza, sia raggiunto un accordo preventivo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.
3. In caso di invenzione derivante da attività di ricerca Collaborativa e/o Commissionata, gli inventori, attraverso il supporto del TTO, devono mettere in atto le procedure di protezione dell'invenzione, secondo quanto definito nell'apposito contratto/accordo di ricerca, dandone comunicazione all'Università di Foggia.
4. In particolare, occorrerà seguire le seguenti indicazioni nella stipula dell'Ateneo con soggetti terzi dei contratti di finanziamento per attività di ricerca collaborativa e/o commissionata con riferimento a eventuali risultati brevettabili:
 - a) Contitolarità originaria dei risultati brevettabili tra l'Ateneo e il Soggetto Terzo, con successiva cessione della quota universitaria al Soggetto Terzo su richiesta di quest'ultimo. In tale caso, la domanda di Brevetto sarà depositata in contitolarità dall'Ateneo e dal Soggetto Terzo a spese di quest'ultimo. L'Ateneo s'impegna a cedere al Soggetto Terzo la propria quota della domanda di brevetto, se a tal fine verrà avanzata richiesta scritta entro dodici mesi dalla data del deposito, a fronte dell'offerta di un importo aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all'Ateneo per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca Finanziata. Il corrispettivo previsto per la cessione di ogni singola domanda di brevetto con le sue eventuali estensioni deve essere almeno pari al 20% del corrispettivo stabilito per l'Attività di Ricerca da cui i risultati brevettabili sono scaturiti, con un minimo di 5.000 euro. La congruità di tale corrispettivo deve essere approvata dalla Commissione Brevetti e la cessione della quota di titolarità dell'Ateneo avviene mediante un contratto di cessione sottoscritto dal Rettore a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Soggetto Terzo non richieda la cessione entro il termine fissato, il diritto dell'Ateneo sull'Invenzione dovrà essere oggetto di un contratto di licenza che il Soggetto Terzo si obbliga a stipulare, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare.
 - b) Diritto del Soggetto Terzo di brevettare esclusivamente a suo nome, subordinato e condizionato alla corresponsione all'Ateneo, alla firma del contratto di ricerca, di un importo aggiuntivo pari almeno al 40% del corrispettivo già previsto per l'Attività di Ricerca Finanziata. La congruità di tale corrispettivo deve essere approvata dalla Commissione Brevetti.
 - c) Diritto dell'Ateneo di brevettare esclusivamente a proprio nome e con la facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione del Brevetto salvo un diritto di prelazione per il Soggetto Terzo. In tal caso, l'Ateneo è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Terzo la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni al fine di

consentire l'eventuale esercizio di tale diritto da parte del Soggetto Terzo, da esercitarsi entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

5. L'Ateneo e il Soggetto Terzo possono concordare che l'Attività di Ricerca non può produrre un'Invenzione; in questo caso non si applica il precedente comma 6.
6. Qualunque sia l'opzione prescelta ai sensi del comma 6, il contratto non potrà prevedere a carico dell'Ateneo alcun tipo di "garanzia di validità" del Brevetto e dovrà specificare che, anche in deroga all'art. 77 CPI, nessuna somma sarà dovuta, a qualsivoglia titolo al Soggetto Terzo in caso di nullità del Brevetto.
7. Gli schemi-tipo di contratto per ciascuna delle tre opzioni di cui al comma 6 sono definiti dalla Commissione Brevetti e quindi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
8. Quale corrispettivo della cessione, i contratti previsti dal comma 2 di questo articolo attribuiscono ai dipendenti un importo non superiore al 60% dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione percepiti dall'Università.

Titolo IV - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 8- Obblighi di riservatezza

1. Ricercatori Dipendenti e Collaboratori possono comunicare alla comunità scientifica di aver raggiunto soluzioni inventive di problemi tecnici. Quando i diritti patrimoniali su queste invenzioni appartengano anche all'Università essi devono attuare queste comunicazioni con modalità che non comportino la divulgazione del trovato (e la perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettazione).
2. All'Inventore (dipendente e collaboratore) è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e di agire con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi propri, degli eventuali co-inventori, dell'Ateneo e dei Soggetti Terzi. In particolare l'Inventore ha l'obbligo:
 - a. di osservare il massimo riserbo e di adottare ragionevoli misure volte al mantenimento della riservatezza in ordine al contenuto dell'Invenzione, ove già conseguita e, più in generale, rispetto ai risultati anche parziali dell'Attività di Ricerca;
 - b. di astenersi da qualsiasi atto e/o comportamento che possa comportare una pre-divulgazione dell'Invenzione, ovvero che possa altrimenti pregiudicarne la novità.
3. Al Ricercatore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di tutela, ai componenti della Commissione Brevetti di Ateneo, a tutto il personale dell'Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza, ivi incluso il divieto a ogni forma di pubblicazione e o diffusione all'esterno, in merito all'Invenzione per la quale si chiede la tutela, sino al momento in cui sia avvenuto il deposito della domanda di brevetto e/o di altra forma di Diritto di Proprietà Industriale.
4. A questo scopo i responsabili di ricerche d'ateneo non possono applicarvi alcun collaboratore dal quale non abbiano preventivamente raccolto una dichiarazione conforme al comma 3 di questo articolo.
5. L'inventore collaboratore che si renda conto di avere conseguito un'Invenzione è obbligato a darne immediata comunicazione al suo supervisore/relatore o, in mancanza, al direttore della struttura di afferenza, il quale, da quel momento in poi, sarà tenuto agli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti e avrà l'obbligo di informare senza indugio il TTO per procedere alla valutazione dei risultati inventivi e alle opportune azioni di tutela. Qualora l'elaborato di laurea o la tesi di dottorato contenga una descrizione dell'Invenzione, lo studente o il dottorando è altresì obbligato a mantenere segreta la tesi dopo la discussione, mediante la procedura cosiddetta di "embargo", per un tempo sufficiente a consentire all'Ateneo di tutelare i propri diritti.
6. Ai medesimi obblighi di riservatezza contemplati nel presente articolo sono tenuti il

supervisore/relatore della tesi/elaborato e ogni altro Dipendente, Interno Non Dipendente, Personale Esterno che, per ragioni del proprio incarico, mansione, ufficio e/o del proprio rapporto con l'Ateneo, venga a conoscenza dell'Invenzione.

7. Allo scopo di permettere allo studente/dottorando il conseguimento del titolo prima del deposito/registrazione, potranno essere previste opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.
8. Nelle occasioni di contatto con soggetti esterni all'Università di Foggia, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di know-how, il Ricercatore è tenuto ad utilizzare accordi di confidenzialità.

Art.9 Commissione Brevetti di Ateneo

1. Il Rettore nomina con decreto una commissione tecnica brevetti. La commissione è presieduta da un componente designato dal Rettore, che non sia necessariamente identificato con un delegato rettorale. È composta da altri due membri designati dal Senato accademico e scelti anche all'esterno dell'Università tra esperti in materia di organizzazione della ricerca e gestione dell'innovazione tecnologica, di tutela della proprietà intellettuale e di gestione delle procedure brevettuali. La commissione resta in carica per tre anni. La commissione potrà essere integrata da altri soggetti, anche esterni all'Università, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, al fine di avvalersi di specifiche consulenze sia nel settore dell'invenzione che nel settore economico-finanziario, con particolare riferimento agli *intangible assets*.
2. La commissione tecnica brevetti esprime i pareri e svolge le altre attività previsti da questo regolamento, in particolare:
 - a) valuta le proposte di brevetto;
 - b) esprime il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi;
 - c) si pronuncia sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dei brevetti e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti;
 - d) fornisce pareri: *i)* obbligatori, sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti, presentate dal personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università e sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti; *ii)* facoltativi, su criteri, linee guida e procedure in materia di brevetti;
 - e) si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) in caso di proposta di brevetto relativa ad una ricerca condotta in collaborazione con Enti pubblici o privati, oltre ad esaminare tale proposta, esprime il proprio parere in merito alla suddivisione delle quote di proprietà del brevetto, determinate in base al contributo delle parti nelle attività di ricerca per lo sviluppo del brevetto stesso;
 - g) al fine di emettere un parere, può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame;
 - h) può – qualora lo ritenga necessario – avvalersi di esperti di comprovata competenza in materia, ovvero soggetti anche esterni all'Università, di provata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, per specifiche consulenze sia nel settore dell'invenzione che nel settore economico-finanziario, con particolare riferimento agli *intangible assets*. Gli esperti individuati, previa sottoscrizione di obbligo alla segretezza, potranno esprimere il proprio parere anche per via telematica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal competente TTO dell'Amministrazione.
4. La commissione coordina la redazione ed il deposito di domande di brevetto per invenzioni appartenenti a qualsiasi titolo anche all'Università. A questo fine la commissione affida preferibilmente la supervisione della (ed eventualmente la)

redazione della domanda al responsabile della ricerca che ha originato l'invenzione. Può suggerire l'affidamento della redazione a professionisti esterni, quali mandatarî abilitati.

5. Con riguardo alla individuazione dei mandatarî abilitati, di cui all'art.7.5.4, la Commissione, conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa, fornisce eventuali indicazioni/suggerimenti per l'individuazione dello studio più idoneo al deposito della domanda di brevetto.
6. L'inventore fornisce ogni assistenza alla commissione tecnica brevetti ed ai professionisti eventualmente incaricati dall'Università nella preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio ove siano comunque contestate da terzi l'appartenenza all'Università dei diritti patrimoniali previsti da questo regolamento o la validità dei relativi brevetti.
7. Per le invenzioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività della commissione tecnica brevetti i suoi componenti, compresi eventuali consulenti esterni, sono assoggettati agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 8.
8. Al termine di ogni anno di attività la commissione relaziona sul proprio operato al consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 10 - Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca autonoma e riacquisto del diritto da parte dell'inventore

1. L'autore di un'invenzione i cui diritti patrimoniali appartengano all'Università chiede alla commissione tecnica brevetti di brevettarla a nome dell'ateneo, indicando per quali Stati domandare la brevettazione.
2. Entro trenta giorni dalla richiesta di brevettazione la commissione tecnica brevetti esprime e comunica all'inventore un parere sull'opportunità che l'Università brevetti a proprio nome l'invenzione in Italia. Gli organi competenti dell'Università decidono poi se e quale seguito dare alla proposta. L'inventore riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione se la decisione dell'Università non sia favorevole alla brevettazione in Italia, oppure se questa decisione non sia comunicata all'inventore nel termine ora detto, oppure ancora se l'Università non abbia depositato la relativa domanda di brevetto entro sei mesi (prorogabili fino ad un massimo di ulteriori tre mesi come previsto dall'art.3, comma 2) dalla richiesta di brevettazione prevista al comma 1. I diritti patrimoniali ora detti sono riacquistati *ab initio* dall'inventore, salvo che il medesimo non conceda proroga dei termini con apposito accordo scritto.
3. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda e del deposito di repliche, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo della Commissione Brevetti, gravando sul capitolo del bilancio universitario destinato a tale scopo e vengono ripianate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto stesso.

Art. 11- Mantenimento e tutela dei brevetti conseguiti dall'Università

1. L'Università di Foggia si farà carico della copertura brevettuale nel territorio italiano dei brevetti/domande di brevetto a propria titolarità o co-titolarità e del pagamento delle relative spese per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, secondo la decisione della Commissione Brevetti in fase di valutazione della proposta di brevetto, anche tenuto conto della circostanza che le tasse annuali di mantenimento in vita dei titoli italiani sono dovute a decorrere dal quinto anno dal deposito della domanda di brevetto, ad eccezione dell'ipotesi della mancanza in tutto o in parte, difficilmente superabile, dei requisiti di brevettabilità inerenti la novità e/o l'attività inventiva, così come documentata dal Rapporto di Ricerca e/o esame sostanziale della domanda di Brevetto avente ad oggetto l'Invenzione.
2. Decorso tale periodo, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell'Università sarà oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- a. obsolescenza della tecnologia;
 - b. contenuto dei Rapporti di ricerca e delle Office Action;
 - c. attività di valorizzazione poste in essere;
 - d. risultati economici di sfruttamento conseguiti;
 - e. presenza di manifestati interessi industriali ed, in particolare, di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale dell'Invenzione, e/o della necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali;
 - f. costi sostenuti alla data attuale per il deposito, per eventuali repliche, per il rilascio e la manutenzione del Brevetto;
 - g. costi annui previsti per la manutenzione del Brevetto.
3. Qualora il brevetto non sia stato adeguatamente valorizzato e/o non siano derivati proventi per l'Ateneo, non sarà garantita la copertura brevettuale da parte dell'Ateneo. Sono in ogni caso avviati a revisione i Diritti di proprietà intellettuale in portafoglio al raggiungimento del quinto anno di vita.
 4. Sono avviati a dismissione, salvo univoche e documentate indicazioni commerciali ovvero l'implementazione di una efficace Strategia di valorizzazione a supporto della decisione di mantenimento e tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.
 5. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione Tecnica Brevetti. Nell'ambito della Relazione annuale sulla composizione del portafoglio brevetti dell'Università degli Studi di Foggia, predisposta dal TTO e approvata dalla Commissione Brevetti, viene approntata una lista di titoli, con particolare riferimento a quelli che hanno raggiunto il quinto anno di vita che, per obsolescenza della tecnologia, contenuto dei Rapporti di ricerca e delle Office Action, attività di valorizzazione poste in essere, risultati economici di sfruttamento, prospettive commerciali, costi pregressi, costi prevedibili, sono avviati a revisione e a quelli che hanno raggiunto il decimo anno di vita che, salvo siano efficacemente valorizzati, sono avviati a dismissione. Tale relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle relative decisioni.
 6. L'Università di Foggia si farà carico della copertura brevettuale all'estero dei brevetti/domande di brevetto a propria titolarità o co-titolarità e del pagamento delle relative spese per un periodo di 5 anni dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto, secondo la decisione della Commissione Brevetti in fase di valutazione della proposta di estensione all'estero della domanda di brevetto, anche tenendo in considerazione che le tasse di mantenimento annuale sono dovute a decorrere dal terzo anno dal deposito della domanda di brevetto europeo, ad eccezione dell'ipotesi della mancanza in tutto o in parte, difficilmente superabile, dei requisiti di brevettabilità inerenti la novità e/o l'attività inventiva così come documentata dal Rapporto di Ricerca e/o esame sostanziale della domanda di Brevetto avente ad oggetto l'Invenzione.
 7. Decorso tale periodo, il mantenimento della copertura brevettuale estera da parte dell'Università sarà oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. obsolescenza della tecnologia;
 - b. contenuto dei Rapporti di ricerca e delle Office Action;
 - c. attività di valorizzazione poste in essere;
 - d. risultati economici di sfruttamento conseguiti;
 - e. presenza di manifestati interessi industriali ed in particolare di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale dell'Invenzione e/o della necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali;
 - f. costi sostenuti alla data attuale per il deposito, per eventuali repliche, per il rilascio e la manutenzione del Brevetto;
 - g. costi annui previsti per la manutenzione del Brevetto.
 8. Qualora il brevetto non sia stato adeguatamente valorizzato e/o non siano derivati proventi per l'Ateneo, non sarà garantita la copertura brevettuale da parte dell'Ateneo.

Sono in ogni caso avviati a revisione i Diritti di proprietà intellettuale in portafoglio al raggiungimento del quinto anno di vita.

9. Sono avviati a dismissione, salvo univoche e documentate indicazioni commerciali ovvero l'implementazione di una efficace Strategia di valorizzazione a supporto della decisione di mantenimento e tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, i Diritti di proprietà intellettuale conseguiti all'esito di una procedura di tutela estera al raggiungimento del decimo anno di vita.
10. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione Tecnica Brevetti. Nell'ambito della Relazione annuale sulla composizione del portafoglio brevetti dell'Università degli Studi di Foggia, predisposta dal TTO e approvata dalla Commissione Brevetti, viene approntata una lista di titoli, con particolare riferimento a quelli che hanno raggiunto il quinto anno di vita che, per obsolescenza della tecnologia, contenuto dei Rapporti di ricerca e delle Office Action, attività di valorizzazione poste in essere, risultati economici di sfruttamento, prospettive commerciali, costi pregressi, costi prevedibili, sono avviati a revisione e a quelli che hanno raggiunto il decimo anno di vita che, salvo siano efficacemente valorizzati, sono avviati a dismissione. Tale relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle relative decisioni.
11. Qualora l'Ateneo decida, sulla base dei criteri riportati nei commi precedenti, di non mantenere in vita il brevetto/domanda di brevetto, ne darà tempestiva comunicazione agli inventori, i quali potranno, chiederne all'Università la cessione, che avverrà sulla base di accordi presi tra le parti, e acquisire, in tal modo, ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione. Spetterà agli inventori sostenere le spese dell'atto di cessione e della relativa registrazione e trascrizione.
12. Rimane inteso che gli inventori appartenenti all'Università di Foggia, che abbiano acquisito la titolarità di diritti relativi ad invenzioni ai sensi del comma precedente, sono tenuti a corrispondere all'Ateneo la quota pari al 40% dei canoni e proventi comunque derivanti in tutto o in parte dallo sfruttamento delle invenzioni.

Titolo V - CESSIONI DEI DIRITTI E LICENZE D'USO

Art. 12– Valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale e scelta del contraente

1. L'Università si adopera per valorizzare i Diritti di Proprietà Industriale di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di ricaduta socio-economica, mediante la stipula di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione del Diritto di Proprietà Industriale, ovvero la sua cessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o, ancora, la cessione del diritto alla domanda di brevetto/registrazione.
2. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l'Ateneo, al fine di procedere all'individuazione del contraente, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.
3. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dedicato, la Commissione Tecnica Brevetti provvede a verificare la regolarità formale della documentazione presentata ed il rispetto dei requisiti di ammissibilità. Valuta inoltre le offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico, redigendo apposita graduatoria.
4. Se non risultano presentate offerte entro il termine di cui al comma 4, il Rettore o il Delegato del Rettore può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti

terzi al fine di procedere allo sfruttamento economico delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare l'Ateneo.

Art. 13– Cessioni e licenze

1. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti e brevetti su invenzioni. Salvo diverso accordo previo e scritto con l'inventore, le cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. Se l'invenzione è brevettata, l'importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'Università. Il minimo ora detto può essere derogato solo con il previo accordo scritto dell'inventore. Ulteriori criteri da tenere in considerazione per il corrispettivo sono l'importanza economica dell'invenzione e il valore del brevetto. I contratti di cessione o licenza prevedono l'obbligo per cessionario e licenziatario di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università degli studi di Foggia.
2. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti a parere non vincolante della commissione tecnica brevetti, che può avvalersi della consulenza di altri soggetti, anche esterni all'Università, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, al fine di avvalersi di specifiche consulenze economico-finanziarie anche sugli *intangible assets*, come disciplinato nell'art. 9, comma 2, lettera 'h'.
3. Il corrispettivo di ciascuna cessione di diritti e brevetti o di ciascuna licenza concernente invenzioni è imputato su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università.

Art. 14– Ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione

1. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza derivante dall'attività di valorizzazione di invenzioni a titolarità dell'Università deve, in primo luogo, ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento a meno che il cessionario o il licenziatario non sia lo stesso inventore. In tale ultimo caso l'Ateneo può cedere la privativa sull'invenzione a titolo gratuito. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) può essere ripartito tra l'Università e l'autore (o gli autori) in parti uguali. In ogni caso la quota spettante all'Università è così ripartita:
 - il cinquanta per cento al dipartimento cui afferisce il responsabile della ricerca; per il caso di ricerche interdipartimentali questa somma viene redistribuita tra le strutture interessate secondo quote determinate in base a linee guida fissate dalla commissione tecnica brevetti;
 - il cinquanta per cento all'Amministrazione centrale dell'Università.
2. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di una invenzione dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore, ai sensi dell'art. 65 co. 1 e 2 del C.P.I., è tenuto a corrispondere il 40% dei proventi all'Ateneo.

La suddetta percentuale si intende al netto delle spese sostenute dal Ricercatore per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
3. Qualora sia ceduta o licenziata una invenzione conseguita nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo e che siano finanziati da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il 60% dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione percepiti dall'Università sono assegnati ai ricercatori ivi adibiti.

Titolo VI - Diritto intertemporale

Art. 15. - Data di entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della pubblicazione del Decreto Rettorale che lo emana.