

Regolamento in Materia Brevetti dell'Università di Foggia

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.

Art. 1 – Finalità generali, scopi e ambito di applicazione

1. L'Università di Foggia (in seguito "Università") con il presente Regolamento, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, intende stimolare ed incentivare l'attività creativa favorendo ogni possibile iniziativa intrapresa dai ricercatori universitari per la tutela dei risultati delle loro ricerche e per il relativo sfruttamento, nonché di individuare ed organizzare al suo interno le modalità più efficienti di allocazione e valorizzazione dei diritti di utilizzazione dei risultati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di specificare definizioni, procedure e regole in materia di proprietà industriale con particolare riferimento alle "Invenzioni" - quali creazioni intellettuali nel campo della tecnica - a seguito della riforma del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che ha reintrodotto il principio della "titolarità istituzionale" *ab origine* delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie, prevedendo, all'art. 65 comma 1, che "... 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, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo."
3. Il presente Regolamento si applica al personale strutturato dell'Università, nonché al personale non strutturato dell'Università che ha titolo a partecipare alle Attività di Ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola e a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, si intendono per:

CPI: il Codice della Proprietà Industriale come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale approvato con Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30".

Invenzione: la soluzione innovativa di un problema tecnico che può consistere sia in un prodotto sia in un procedimento. Ai sensi dell'art. 45 CPI, "possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

Disegni e/o Marchi: ai sensi dell'art. 31 del CPI possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Modelli di Utilità: ai sensi dell'art. 82 del CPI possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Brevetto: è un titolo giuridico che conferisce al Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del Brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto stesso;
- b) se oggetto del Brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso.

Diritti di Proprietà Industriale: i diritti sull'Invenzione, Disegni/Marchi, Modelli di Utilità riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di proprietà industriale in forza della mera creazione del bene immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione. Con riferimento all'Invenzione i Diritti di Proprietà Industriale sono il "Diritto al Brevetto" (diritto di depositare la domanda di brevetto) e il "Diritto di Brevetto" (diritto di attuare l'Invenzione e di trarne profitto).

Ricercatore: nell'accezione del Manuale di Frascati si intendono tutti coloro che contribuiscono, con la loro inventiva, all'avanzamento della frontiera della conoscenza grazie ad "un lavoro creativo e sistematico intrapreso per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili" e, quindi, non solo i docenti di I e II fascia e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato ma anche il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori, comunque denominati (ivi inclusi i *visiting professor*), gli studenti di ogni grado nel momento in cui si rendano protagonisti di tali attività.

Ricercatori Terzi: i soggetti esterni all'Università.

Inventore: il Ricercatore che abbia realizzato, o comunque conseguito, un'Invenzione nell'ambito dello svolgimento di "Attività di Ricerca". Rientrano in tale definizione, laddove non diversamente indicato, anche i "Ricercatori Terzi".

Attività di Ricerca: qualsiasi attività di ricerca che "genera" un'Invenzione. In tale definizione NON rientra l' "attività di servizio" in cui è chiesto al Ricercatore la realizzazione di un'attività standard con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie [c.d. attività meramente esecutiva (quale, a titolo esemplificativo: l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini, che non prevedono apporti specificamente originali ed inventivi da parte del Ricercatore, ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati); attività che non consiste nella soluzione di un problema tecnico né di tipo elaborativo-creativo)].

Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici:

L'Attività di Ricerca svolta dall'Università finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto privato (c.d. "ricerca commissionata") e i cui diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati da accordi all'uopo stipulati tra le parti e redatti sulla base delle Linee Guida di cui all'art. 65 comma 5 del CPI.

Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto pubblico e/o privato e i cui diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati dalle disposizioni previste dai relativi bandi regionali/nazionali/europei/internazionali, nonché da accordi all'uopo stipulati tra le parti nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale.

Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione – Titolarità Istituzionale: I Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione realizzata o comunque conseguita dall'Inventore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Università, fermo restando il diritto morale del Ricercatore di essere riconosciuto Inventore. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i Diritti di Proprietà Industriale derivanti dall'invenzione appartengono all'Università e a tutte le strutture di appartenenza interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

Comunicazione: la comunicazione dell'Inventore all'Università ai sensi dell'art. 65 comma 2 del CPI.

Responsabile Scientifico dell'Inventore: la persona che assume il ruolo di *principal investigator* o di referente scientifico o di responsabile scientifico nell'ambito di Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici.

Spese di Brevettazione: tutte le spese sostenute dall'Università per la tutela giuridica dell'Invenzione e, in particolare, il deposito brevettuale, la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione, il mantenimento del Brevetto e relative estensioni/nazionalizzazioni ed eventuali domande/brevetti divisionali, nonché le spese per difendere in giudizio la domanda di Brevetto/Brevetto.

Spese di Valorizzazione: tutte le spese sostenute dall'Università per la valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con il personale TAB o con altri soggetti o intermediari di ricerca. Rientrano in detta definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a ricerca di analisi di mercato, analisi della concorrenza, ricerche di mercato, *merchandising*, partecipazione ad eventi/convegni, la preparazione di materiale promozionale, la “*fee*” per le eventuali attività di intermediazione affidate a terzi nel rispetto della normativa vigente.

Terze Parti: i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Area: indica coloro che, nell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo, sono competenti per il trasferimento tecnologico e l'innovazione tecnologica assegnati alla Terza Missione;

Ateneo: indica l'Università di Foggia nel suo complesso, compresi gli enti da essa controllati;

Fondo per la Valorizzazione e tutela delle Invenzioni: indica l'apposito fondo destinato, in via esclusiva, a sostenere le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione delle Invenzioni di cui l'Università è proprietaria. L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, sul quale gravano le spese relative al deposito, alle spese per il Trasferimento Tecnologico ed eventuale estensione internazionale dei brevetti e dei marchi a nome dell'Ateneo e sul quale sono accreditati i proventi derivanti dalla valorizzazione dei suddetti titoli di proprietà industriale tramite contratti di cessione o di licenza;

Knowledge Transfer Manager (KTM): risorse dedicate al Trasferimento Tecnologico e alla valorizzazione della proprietà industriale;

Studente/i in Tirocinio presso un soggetto ospitante: studente iscritto ad un corso dell'Ateneo di Foggia che svolge un periodo di tirocinio curriculare presso un soggetto ospitante, sulla base di una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento e di un progetto formativo in cui viene indicato il periodo di permanenza in struttura e le attività previste.

Art. 3 - Conseguimento dell'Invenzione – Obbligo di Comunicazione dell'Inventore - Riservatezza

1. L'Inventore che realizza o consegue un'Invenzione nell'ambito dell'Attività di Ricerca ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'Invenzione all'Università, fornendo ogni utile e completa informazione tale da consentire alla medesima di esercitare i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione. La Comunicazione spetterà al Responsabile Scientifico dell'Inventore qualora l'Invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici.
2. L'Inventore ha l'onere di salvaguardare la “novità” dell'Invenzione, quale fondamentale requisito di brevettabilità ai sensi del CPI, mantenendo ogni informazione segreta e riservata secondo le condizioni e termini di cui al successivo comma 6.
3. Nel caso in cui tra gli inventori figurino uno studente di un corso di studi, spetta al relatore/referente indicare lo studente come Inventore. In tale ipotesi il relatore/referente dovrà specificare, nella Dichiarazione di cui al comma successivo, l'effettivo contributo inventivo dello studente/stagista. Allo studente inventore si applicano le stesse condizioni previste dal presente Regolamento all'Inventore.
4. Alla Comunicazione, in caso di più di un Inventore, dovrà essere allegata una “dichiarazione” (nel seguito “Dichiarazione”) che deve contenere la puntuale elencazione di tutti gli Inventori (c.d. Co-inventori) con l'indicazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'Invenzione e la struttura di afferenza o ente di afferenza. Nella Dichiarazione i Co-inventori

devono indicare il referente (Inventore di riferimento) per tutti i rapporti con l'Università concernenti l'Invenzione.

5. Il Ricercatore, qualora non effettui la Comunicazione, non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, salvo nei casi previsti dal presente Regolamento e dall'art. 118 del CPI con riferimento alla possibilità di rivendica.
6. L'Università e l'Inventore considerano di carattere riservato e confidenziale l'Invenzione, nonché qualsiasi informazione o documento connesso e/o correlato all'Invenzione e all'Attività di Ricerca. L'Inventore si impegna a trattare con la massima riservatezza e segretezza dette informazioni e a non rivelarle o comunicarle in qualsiasi forma a Terze Parti. Le obbligazioni di segretezza non si applicheranno a quelle informazioni che sono già di pubblica conoscenza o che, in una data futura, diventeranno di pubblico dominio, nonché a quelle informazioni di cui l'Università, mediante espresso consenso scritto, ne abbia permesso la divulgazione. L'Inventore provvederà ad informare tempestivamente l'Area amministrativa competente ai fini della Valorizzazione della Ricerca di ogni circostanza che possa comportare la predivulgazione e, pertanto, la perdita dei requisiti normativamente previsti perché l'Invenzione possa essere tutelata giuridicamente dall'Ateneo.

Art. 4 – Invenzione del personale tecnico-amministrativo (TAB);

1. Nel caso in cui il personale tecnico-amministrativo, nonché il personale tecnico di laboratorio a tempo determinato o indeterminato, quali dipendenti dell'Università che non hanno tra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che rientri nel campo di attività dell'Università, si applica la disciplina generale in materia di invenzioni dei dipendenti (Art.64 CPI) e, in particolare, la disciplina delle invenzioni cosiddette occasionali in cui il datore di lavoro ha un "diritto di opzione". In tale ipotesi l'Università potrà esercitare il diritto di opzione ad essa spettante per l'uso dell'Invenzione o per l'acquisto del brevetto.
2. Nel caso in cui l'Università eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente, al personale tecnico-amministrativo e al tecnico di laboratorio verrà riconosciuta:
 - a) *la corresponsione di cui all'art. 64, comma 3 del CPI se l'Inventore è l'unico autore dell'Invenzione;*
 - b) *la corresponsione di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, se l'Inventore è autore di una quota-parte dell'Invenzione (c.d. Co-inventore).*

Art. 5- La Comunicazione dell'Inventore

1. L'inventore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che sia atta ad essere tutelata giuridicamente mediante brevettazione, invia la Comunicazione di cui all'art. 3 all'Area amministrativa competente (in seguito "Area") fornendo ogni utile e completa informazione in merito ai requisiti di brevettabilità dell'Invenzione (novità, attività inventiva e industrialità ai sensi del CPI) e in merito alla valorizzazione utilizzando l'apposito modello in uso presso l'Università e reperibile sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. L'Università, entro sei mesi dalla data di ricezione della Comunicazione dell'Inventore, a seguito dello svolgimento della procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento, deposita la domanda di brevetto o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.
3. Il termine di sei mesi decorre dalla ricezione al protocollo dell'Università della Comunicazione completa di tutte le informazioni richieste ai fini istruttori.
4. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è prorogato per un massimo di tre ulteriori mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Area amministrativa competente preposta alla Valorizzazione della Ricerca.
5. Se l'invenzione è conseguita da più Ricercatori appartenenti a diversi enti (c.d. contitolari) [ad esempio altra università, anche non statale legalmente riconosciuta, o ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)], i Diritti di Proprietà Industriale

appartengono a tutti gli enti interessati in parti uguali, salvo diverse pattuizioni che dovranno tenere conto del contributo inventivo degli Inventori. In tale ipotesi, il termine di sei mesi di cui al comma 2 decorrerà dalla data in cui è pervenuta la prima Comunicazione completa ad uno dei contitolari.

Art.6 – Deposito a nome dell’Inventore e uso dell’Invenzione

1. L’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto avente ad oggetto l’Invenzione nei seguenti casi:
 - a. qualora l’Università non provveda entro il termine di cui all’art. 5 a depositare la domanda di brevetto;
 - b. qualora l’Università abbia comunicato, in pendenza del termine di cui all’art. 5, all’Inventore l’assenza di interesse a procedervi.
2. L’Inventore che deposita la domanda di brevetto a proprio nome nei casi di cui al precedente comma 1 non è tenuto a corrispondere all’Università parte dei proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell’Invenzione. In tale ipotesi:
 - a. le spese relative al deposito della domanda di brevetto e successive estensioni e relative concessioni sono totalmente a carico dell’Inventore;
 - b. l’attività di sviluppo dell’Invenzione dovrà essere effettuata al di fuori dell’Università senza utilizzo di risorse universitarie;
 - c. l’inventore, *principal investigator* o parte del gruppo di ricerca dell’Università in progetti finanziati in tutto o in parte da soggetti pubblici e/o privati o dall’Università stessa, che ha necessità di avvalersi dell’Invenzione per lo svolgimento di un progetto, prima di sottoporre la proposta progettuale all’ente finanziatore, deve informare preliminarmente l’Area amministrativa competente preposta alla Valorizzazione della Ricerca;

Art. 7 – Procedura di deposito della domanda di brevetto dell’Università e di prosecuzione brevettuale

1. La valutazione della Comunicazione dell’Invenzione è di competenza della Commissione Brevetti di cui all’art. 15 del presente Regolamento che, di norma, entro un mese dalla data di ricezione della Comunicazione dell’Inventore, di cui all’art. 5 comma 3, esprimerà parere motivato in merito al deposito brevettuale.
2. La proposta di deposito brevettuale italiana è sottoposta per l’approvazione, previo parere della Commissione Brevetti, al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in ordine alla proposta di deposito brevettuale entro 60 giorni dal suo ricevimento. Nell’ipotesi in cui la proposta di deposito brevettuale interessi una quota della proprietà dell’Invenzione, il termine suddetto potrà essere dilazionato nei termini di cui all’art. 5 comma 5 al fine di definire i rapporti con il contitolare/i contitolari.
4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, a deliberare in ordine:
 - a) al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l’Invenzione;
 - b) all’assenza di interesse al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l’Invenzione;
 - c) alla cessione o alla concessione di una licenza avente ad oggetto la Domanda di Brevetto/Brevetto o l’Invenzione;
 - d) all’interruzione della domanda di brevetto/brevetto.
5. La proposta di prosecuzione della domanda di brevetto/brevetto - estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione e mantenimento (nel seguito “Proposta di Prosecuzione Brevettuale) – è approvata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere della Commissione Brevetti.

6. Gli accordi di segretezza (NDA) e gli accordi di trasferimento di materiali (MTA) aventi ad oggetto le Domande di Brevetto/Brevetti, informata la Commissione Brevetti, sono sottoscritti dal Rettore.

Art. 8 - Valorizzazione dell'Invenzione e mantenimento dei Brevetti

1. L'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione, assume le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento dell'Invenzione ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione dell'Invenzione, salvo che tale inerzia non sia giustificata da giusto motivo, l'Inventore può acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale tramite apposito contratto di cessione. In tale ipotesi, l'Inventore è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Università le spese brevettuali sostenute per la protezione dell'Invenzione e i costi vivi del trasferimento, nonché a corrispondere all'Università un canone pari al 5% di eventuali proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell'Invenzione.

Art. 9 - Interruzione della domanda di Brevetto/Brevetto

1. Nel caso in cui l'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, riscontri l'insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e allo sfruttamento dell'Invenzione ovvero l'insussistenza dei requisiti per la concessione del Brevetto, potrà decidere di rinunciare alla domanda di brevetto/brevetto che ne tutela l'uso esclusivo ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo (c.d. Abbandono).
2. Nell'ipotesi di Abbandono di cui al precedente comma ne viene data comunicazione in tempo utile all'Inventore o, in presenza di Co-inventori, al referente di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento. L'inventore/Co-Inventori hanno la facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto al posto dell'Università. Il trasferimento all'Inventore/i dei Diritti di Proprietà Industriale è attuabile tramite apposito atto di cessione che dovrà prevedere a carico dell'Inventore/i: i) le spese di registrazione dell'atto di cessione e della trascrizione presso gli uffici brevettuali competenti, ii) le spese brevettuali sostenute per la protezione dell'Invenzione, oggetto di trasferimento, iii) il canone nella misura del 10% dei proventi derivanti da qualsiasi tipo di sfruttamento.
3. Le condizioni che possono dare luogo ad Abbandono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare alternativamente o congiuntamente:
 - i. Periodo di validità della domanda di Brevetto/Brevetto:
 - a) siano decorsi dieci anni dal deposito della domanda di brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica alle domande di brevetto e brevetto, presenti nel portafoglio brevetti dell'Università alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) siano decorsi 30 mesi dal deposito della domanda di brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica ai nuovi depositi brevettuali (ivi incluse le domande di brevetto presenti nel portafoglio brevetti dell'Università con anno di priorità a partire dal 2020);
 - c) sia intervenuta la concessione della domanda di brevetto italiano prioritario.
 - ii. Mancanza in tutto o in parte, 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. Detta condizione può operare anche in un momento antecedente al periodo di cui al precedente punto "i";
 - iii. Sfruttamento dell'Invenzione: assenza di contatti con il mondo industriale e, in particolare, di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo e all'applicazione industriale dell'Invenzione. Detta condizione può operare anche in un momento antecedente al periodo di cui al precedente punto "i".

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 lettere “b” e “c”, su istanza motivata dell’Inventore, l’Università può valutare di non procedere all’interruzione della domanda di brevetto/brevetto, proseguendo e/o mantenendo la domanda di brevetto/brevetto per un ulteriore periodo di 12 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art.10 comma 2 in materia di Spese di Brevettazione e Spese di Valorizzazione.

Art. 10 - Fondo per la Valorizzazione e tutela delle Invenzioni

1. Le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione sono:
 - a) Interamente a carico del bilancio universitario, sull'apposito fondo destinato in via esclusiva a sostenere le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione delle Invenzioni di cui l’Università è proprietaria. L’università si farà carico delle spese per le spese istruttorie e amministrative per la concessione del brevetto italiano o per il brevetto europeo con effetto “unitario”;
 - b) In alternativa alla suddetta lettera “a”, a carico dei fondi di progetti finanziati da soggetti pubblici/privati di cui l’Università è beneficiaria e in cui le Spese di Brevettazione siano rendicontabili secondo le disposizioni previste dall’ente finanziatore. In tale ipotesi l’Inventore, congiuntamente alla Comunicazione di cui all’art. 3, dovrà indicare il fondo del progetto e qualsiasi informazioni ad essa relativa. Tale ipotesi è prevista sia nel caso in cui l’Invenzione ha avuto origine nell’ambito del progetto finanziato sia nel caso in cui l’Invenzione, già tutelata dall’Università tramite il deposito brevettuale, costituisce background del progetto e viene impiegata per lo svolgimento e/o sviluppo delle attività del progetto. In tale ipotesi le spese di prosecuzione della domanda di brevetto saranno a carico dei fondi del progetto.
2. Nell’ipotesi di cui all’art. 9 comma 4, le Spese di Brevettazione e di Valorizzazione sono interamente a carico del fondo/dei fondi della struttura scientifica cui l’Inventore afferisce, previa comunicazione in merito alla sostenibilità della spesa da parte del Direttore e del Responsabile del Centro Servizi della Struttura medesima. In assenza di fondi si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 9 commi 1 e 2.
3. La Commissione Brevetti predispose ogni anno una relazione sulle attività poste in essere per la valorizzazione delle Invenzioni, incluse le spese sostenute (per la brevettazione e valorizzazione) e le eventuali entrate. Detta relazione viene presentata agli organi universitari nel mese di dicembre di ogni anno.

Art. 11 - Cessione o Licenza della Domanda di Brevetto o del Brevetto

1. I brevetti disponibili dell’Università sono pubblicati sul sito dell’Università di Foggia e sulla piattaforma nazionale *knowledge share*.
2. Il soggetto interessato allo sfruttamento di una domanda di brevetto o di un brevetto di proprietà dell’Università può proporre alla stessa un accordo avente ad oggetto la cessione dei Diritti di Proprietà Industriale ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto di brevetto o sul brevetto quale diritto di attuare l’Invenzione e di trarne profitto e, pertanto, il diritto di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l’Invenzione con sopportazione di ogni onere e rischio economico.
3. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente comma sono a titolo oneroso.
4. Qualora il cessionario o il licenziatario volesse avvalersi dell’Inventore per attività di assistenza tecnica e/o scientifica ovvero coordinamento e/o supervisione nel progetto finalizzato allo sviluppo, produzione e vendita della domanda di brevetto/brevetto ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali
 1. sono definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto.
5. Un trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al comma 1 è ammissibile per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali, nazionali o internazionali.

Art. 12 – Disegni o Marchi e Brevetti per Modello di Utilità

1. L'Università potrà valutare, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, di procedere alla registrazione di Disegni.
2. L'Università, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà valutare di depositare una domanda di brevetto per Modello di Utilità ovvero di chiedere la conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per Modello di Utilità.
3. Ai Disegni e al Brevetto per Modello di Utilità si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento.

Art. 13 - Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle Invenzioni

1. Gli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dell'Invenzione saranno ripartiti nel seguente modo:
 - a) per il 50% all'Inventore;
 - b) per il 20% alla struttura cui l'Inventore/Co-Inventori afferisce/afferiscono al momento in cui l'Invenzione sia tutelata giuridicamente tramite brevettazione o altra forma di tutela analoga. La percentuale è aumentata al 25% qualora l'Invenzione sia conseguita nell'esecuzione di un contratto su commissione i cui principi siano conformi alle Linee Guida di cui all'art. 65 comma 5 del CPI;
 - c) per la rimanente parte a sostenere attività di valorizzazione della ricerca dell'Università.
2. L'Ateneo potrà valutare una diversa ripartizione dei proventi di cui al comma precedente, fermo restando che all'Inventore spetterà una percentuale non inferiore al 50%.
3. Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Università, delle Spese di Brevettazione e delle Spese di Valorizzazione sostenute dall'Università per la protezione, lo sviluppo e il trasferimento dell'Invenzione.
4. Qualora i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione spettino a più Inventori (Co-inventori), la percentuale di cui al comma 1 lettera a) viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nella Dichiarazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali. Qualora tra gli Inventori risultino "Ricercatori Terzi" la percentuale di cui al comma 1 lettera a) potrà essere negoziata tra l'Università e gli stessi Ricercatori Terzi senza che ciò determini un pregiudizio nei confronti degli altri Inventori.

Art. 14 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi e nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti

1. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi, i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base delle linee guida emanate con il Decreto interministeriale 26 settembre 2023 "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori", del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.
2. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti si rinvia all'accordo delle parti e tenendo conto di quanto previsto da eventuali regolamenti e/o linee guida in tema di diritti di proprietà intellettuale derivanti dai rapporti dell'Università di Foggia con soggetti pubblici o privati esterni all'Ateneo.

Art. 15- Istituzione della Commissione Brevetti

1. È istituita, con apposito Decreto Rettorale, la Commissione Brevetti dell'Università di Foggia. Essa è incaricata di esprimere parere in merito alla gestione della proprietà intellettuale dell'Università e di suggerire gli indirizzi in materia di proprietà intellettuale dell'Ateneo. Ha

funzioni consultive e propositive e, in particolare, valuta l'opportunità di brevettare un'invenzione e di promuoverne la valorizzazione. La commissione è da intendersi quale commissione permanente con funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. f) dello Statuto dell'Università di Foggia. È costituita da tre componenti di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico.

2. La Commissione è composta dal Delegato rettorale al Trasferimento Tecnologico con funzione di Presidente, dal Responsabile dell'Area preposta alla Valorizzazione della Ricerca o suo delegato, da un esperto anche esterno in materia brevettuale. Fa inoltre parte della Commissione, senza diritto di voto e con funzioni di supporto tecnico/amministrativo nonché di segretario verbalizzante, la/il responsabile del competente Servizio Trasferimento Tecnologico dell'Amministrazione centrale deputato alla valorizzazione della ricerca o dell'invenzione;
3. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dei suoi componenti, da altri soggetti, anche esterni all'Università, competenti dello specifico settore tecnologico e/o di business di cui alla proposta brevettuale con funzione meramente consultiva.
4. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare per illustrare la proposta, previa autorizzazione del Presidente, i soggetti interessati.
5. I componenti della Commissione saranno tenuti a obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte in materia di brevetti e di eventuali piani di business ad esse collegate.
6. La Commissione, entro un mese dal ricevimento della Comunicazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta di deposito brevettuale dell'Invenzione.
7. La Commissione svolge funzioni tecnico-consultive e con modalità istruttoria su tutte le attività, iniziative e proposte che abbiano effetti in materia di tutela della proprietà intellettuale e in materia di valorizzazione della ricerca di Ateneo. In linea generale, la Commissione formula il proprio parere nei seguenti casi:
 - a) sulle proposte di deposito brevettuale dell'Invenzione di cui alla Comunicazione dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) in ordine alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria ed alla Proposta di Prosecuzione Brevettuale di cui all'art. 7, comma 5 (estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame degli uffici brevettuali, concessione e mantenimento);
 - c) su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - d) su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico dell'Invenzione e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - e) su tutte le clausole concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi.
8. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevettuale e di innovazione tecnologica.
9. L'Università costituirà un apposito albo nel quale sono iscritte le società e gli studi professionali specializzati nella tutela brevettuale che ne fanno richiesta. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria, spetta alla Commissione proporre al Consiglio di Amministrazione/Dirigente competente (quest'ultimo nel caso di Proposta di Prosecuzione Brevettuale di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento) il conferimento degli appositi mandati ad una delle società brevettuali iscritte in detto albo tenendo conto dell'esperienza e della competenza posseduta nella materia da tutelare.
10. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte degli Organi di Governo dell'Università o dall'apposita Area preposta alla Valorizzazione della Ricerca.

11. La convocazione della Commissione viene effettuata tramite avviso trasmesso mediante posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. È in facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
12. La seduta della Commissione può svolgersi anche in modalità telematica a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.
13. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ed intervenire alle sedute della Commissione, senza diritto di voto. Allorché il Consiglio di Amministrazione fissasse un budget annuale per le procedure brevettuali la Commissione esprimerà il proprio parere in considerazione e nei limiti di detto budget.
15. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
16. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento generale dell'Università di Foggia.

Art. 16 - Rapporti con le società Spin Off dell'Università

In conformità al Regolamento Spin Off dell'Università viene concesso alle Società di Spin Off dell'Ateneo la possibilità di sfruttamento dell'Invenzione tutelata giuridicamente tramite domanda di Brevetto/Brevetto di cui l'Università è titolare/co-titolare mediante apposito atto di licenza/cessione da negoziarsi con l'Università, di norma, a titolo oneroso.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

1. All'Inventore 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 predivulgazione dell'Invenzione, ovvero che possa altrimenti pregiudicarne la novità.
2. In particolare, ai fini del comma 1, l'Inventore, nel caso di conseguimento di risultati potenzialmente tutelabili, dovrà astenersi dalla loro diffusione o pubblicazione, in ogni forma e formato (anche elettronico), anche soltanto parziale, incluse le relazioni e/o comunicazioni e/o poster presentati a convegni scientifici, seminari ecc. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese e altri soggetti interessati all'Invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza secondo il modello predisposto dall'Ateneo.
3. L'inventore Interno Non Dipendente 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 l'Area preposta alla valorizzazione della ricerca 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.

4. 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, Studente in Tirocinio che, per ragioni del proprio incarico, mansione, ufficio e/o del proprio rapporto con l'Ateneo, venga a conoscenza dell'Invenzione.

Art. 18 – Area Terza Missione e Grandi Progetti: Attività di Supporto, Scouting, Valorizzazione della Ricerca

L'Area preposta alla valorizzazione della ricerca, di concerto con l'inventrice/inventore e con l'assistenza di una/un KTM, cura il deposito della domanda di brevetto e la sua successiva protezione e valorizzazione. L'Area presta, inoltre, supporto, insieme alle strutture dell'Ateneo per tutte le questioni legali ed economiche riguardanti l'invenzione e la sua brevettazione e affianca l'inventrice/inventore nel reperimento di fondi per lo sviluppo dell'invenzione, ad esempio per lo sviluppo del trovato e per la sua valorizzazione, anche mediante la sua illustrazione alle imprese, nell'ambito di fiere di settore o di incontri.

Art. 19 - Norme finali

1. La disciplina del presente Regolamento è applicabile a tutte le altre proprietà industriali, comunque, tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe, in quanto compatibile.
2. Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno, ma aventi implicazioni anche in campo tecnologico, si rinvia ai Regolamenti dell'Università vigenti in materia, nonché alle norme di legge in merito.
3. Il presente Regolamento è approvato dagli organi universitari competenti e viene emanato con Decreto Rettorale.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento in materia.