



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENEO (SET 17)

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 73836	26/09/2016	
UOR SET 17	CC	RPA Filizzola

Decreto n. 3556/2016

IL RETTORE

- Visto** il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto** il D.R. n. 3678 del 15/6/2009 "Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale";
- Visto** il vigente regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
- Vista** la delibera n. 42 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 agosto 2016 esprime parere favorevole alla proposta relativa al testo del nuovo "Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale";
- Vista** la delibera n. 21 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 14 settembre 2016 esprime parere favorevole all'approvazione del testo del nuovo Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale; fatta salva la verifica da parte degli Uffici, unitamente al prof. Vincenzo Meli, della denominazione come "Regolamento in materia di brevetti";
- Visto** il parere del prof. Vincenzo Meli, che condivide l'indicazione del Senato Accademico della denominazione "Regolamento in materia di brevetti";
- Visto** l'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo che dispone che i regolamenti devono essere pubblicati mediante l'affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo;
- Visto** l'art. 2, comma 2, del "Regolamento Generale di Ateneo" che prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito web dell'Ateneo;

DECRETA

- Art. 1 – Per quanto sopra esposto è emanato il nuovo "Regolamento in materia di brevetti" come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 – Il suddetto Regolamento, unitamente al presente decreto, verrà pubblicato mediante affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo e sul sito web di Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.
- Art. 3 – Il presente Regolamento sostituisce interamente il "Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale" emanato con D.R. n. 3678 del 15 giugno 2009, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENE0 (SET 17)

Regolamento in materia di brevetti

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intende:

a) per "Università" o "Ateneo", l'Università degli studi di Palermo;

b) per "invenzione", ogni invenzione brevettabile, ogni modello e disegno industriale, ogni modello di utilità, ogni varietà vegetale, ogni topografia di prodotti a semiconduttori, ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni; ogni innovazione tecnologica o scientifica che, anche sulla base di normative di futura emanazione, sia suscettibile di formare oggetto di diritti esclusivi strutturalmente assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;

c) per "brevetto", i brevetti per invenzione e modelli d'utilità, per nuove varietà vegetali, nonché le registrazioni per modelli e disegni industriali, per le topografie di prodotti a semiconduttori e ogni registrazione che conferisca diritti strutturalmente assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;

d) per "Commissione brevetti", la commissione di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;

e) per "ricercatore", i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, i titolari di assegni di ricerca, i tecnici e ogni altro dipendente dell'Università che nell'espletamento del proprio servizio svolgano attività di ricerca inventiva o prestino collaborazione ai soggetti elencati; l'espressione indica altresì ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratti di collaborazione autonoma e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività anche non retribuita, senza vincolo di subordinazione, utilizzando attrezzature e strutture dell'Università;

f) per "inventore", il ricercatore che sia addivenuto a risultati possibili oggetto di brevetto ai sensi della lettera c).

g) per "attività di ricerca svolta nell'Università", l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo poste in essere dal ricercatore nell'esercizio dell'attività scientifica cui egli stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da questa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da altre norme o previsioni contrattuali.

Art. 2

(Ambito di applicazione del presente Regolamento)

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento tutte le invenzioni conseguite da uno o più ricercatori nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENE0 (SET 17)

2. Sono escluse le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionata da terzi all'Università, al Dipartimento o al ricercatore, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni, stipulate preventivamente tra l'Università e i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

Art. 3

(Titolarietà dei diritti sull'invenzione)

1. Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa loro pattuizione.

Art. 4

(Obblighi del ricercatore)

1. Il ricercatore che abbia conseguito un risultato inventivo che a suo parere può costituire oggetto di protezione esclusiva ne dà comunicazione riservata al Rettore. Tale comunicazione deve contenere:

- a) la descrizione sintetica dell'idea brevettuale;
- b) il nome e la qualifica dell'inventore o degli inventori;
- c) le notizie già in possesso del ricercatore sullo stato dell'arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti per la protezione giuridica del trovato;
- d) l'indicazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto;
- e) un preventivo di massima dei costi necessari per lo sviluppo del trovato;

Art. 5

(Segretezza)

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, è fatto obbligo di segreto al ricercatore e ai suoi collaboratori, a tutto il personale universitario, ai componenti degli organi accademici, e a tutti coloro che in occasione dello svolgimento del proprio servizio vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa.

2. Nel comunicare alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento il conseguimento di soluzioni inventive devono essere adottate modalità che non comportino la divulgazione dell'invenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENE0 (SET 17)

Art. 6

(Cessione dell'invenzione all'Università)

1. Il ricercatore può proporre all'Università la cessione a titolo gratuito del diritto al rilascio del brevetto o dei diritti scaturenti dal brevetto, secondo la procedura prevista dall'articolo 9 del presente Regolamento, nel caso in cui egli non intenda depositare a proprio nome la domanda di brevetto, sfruttare o mantenere l'invenzione conseguita.
2. La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime al Consiglio di amministrazione entro quaranta giorni dal ricevimento parere motivato sulla proposta di cessione dell'invenzione. In caso di necessità la Commissione può prorogare per ulteriori 20 giorni dandone previa comunicazione ai ricercatori interessati.
3. La Commissione brevetti, qualora accerti l'interesse dell'Università per l'invenzione oggetto della proposta di cessione, può comunicare anche le modalità ritenute più adeguate per la brevettazione, nonché l'estensione della protezione da richiedere. Il Consiglio di amministrazione, alla sua prima seduta utile, delibera in merito alla proposta di cessione.

Art. 7

(Spese)

1. Il ricercatore che sceglie di mantenere la titolarità dell'invenzione sopporta tutte le spese necessarie per il procedimento di rilascio, mantenimento e sfruttamento del brevetto.
2. Su istanza del ricercatore, la Commissione brevetti, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, esprime al Consiglio di amministrazione dell'Università il proprio parere motivato in merito all'anticipazione, integrale o parziale, da parte dell'Università delle spese per la brevettazione del trovato in Italia, nonché di quelle per l'estensione del brevetto all'estero. In caso di decisione positiva del Consiglio di amministrazione sul punto, dette spese saranno in seguito rimborsate dal ricercatore all'Università ai sensi dell'art. 8 comma 3.
3. In caso di cessione dell'invenzione all'Università, le spese saranno sopportate da questa, salva loro detrazione in sede di distribuzione dei proventi, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

Art. 8

(Sfruttamento e difesa dell'invenzione)

1. Il ricercatore che sceglie di mantenere la titolarità dell'invenzione deve attivarsi per realizzare il migliore sfruttamento dell'invenzione, anche attraverso contratti di cessione o di licenza. Copia di tali contratti deve essere depositata entro trenta giorni dalla stipulazione presso l'amministrazione. Egli deve inoltre promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione diretta a contestarlo. Qualora egli intenda rinunciare alla difesa del brevetto deve porre in essere la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENE0 (SET 17)

proposta di cessione all'Università, secondo le modalità di cui all'articolo 6, in tempo utile a consentire che questa assuma la difesa.

2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

3. Sia in caso di cessione all'Università, sia in caso di mantenimento in capo al ricercatore della titolarità dell'invenzione, i proventi derivanti dal suo sfruttamento, detratte dall'Università le spese da essa affrontate, sono ripartiti tra il ricercatore e l'Università nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

4. L'Università destina almeno il venti per cento dei proventi netti complessivi ad essa spettanti alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i risultati inventivi.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il ricercatore che abbia mantenuto la titolarità dell'invenzione deve presentare all'Università una dichiarazione dettagliata dei proventi percepiti nell'anno precedente.

Art. 9

(Rinuncia al brevetto)

1. Qualora l'Università decida di non mantenere in vita il brevetto del quale si sia resa cessionaria deve darne immediata comunicazione all'inventore, proponendo di cedergli a titolo gratuito il brevetto o di sopportare personalmente le spese per il suo ulteriore mantenimento in vita. Resta applicabile l'art. 8, comma 3, in tema di suddivisione degli eventuali proventi che dovessero derivare dal successivo sfruttamento dell'invenzione.

Art. 10

(Difesa del brevetto)

1. L'Università che si sia resa cessionaria del brevetto dovrà promuovere ogni azione giudiziale utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione promossa contro di esso. Qualora intenda rinunciare alla tutela in giudizio del brevetto, deve proporre la sua cessione all'inventore in tempo utile perché la difesa possa essere utilmente assunta dal cessionario a proprie spese.

Art. 11

(Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università)

1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università o enti di ricerca, italiani o stranieri, anche privati, saranno regolati, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, dalla convenzione che disciplina la ricerca in comune.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO / LABORATORI DI ATENE0 (SET 17)

Art. 12

(Commissione brevetti)

1. E' istituita la Commissione brevetti dell'Università di Palermo, composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro professori in ruolo presso l'Università nominati dal Rettore, i quali restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati. Il mandato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi spese. La Commissione può avvalersi di volta in volta della collaborazione di esperti anche esterni all'Università, sia con riferimento alle specifiche materie oggetto di valutazione, sia con riferimento alla materia brevettuale in generale.
2. La Commissione viene convocata ogni qual volta si debba valutare la proposta di cessione di cui all'art. 6 o la proposta sull'anticipazione delle spese nel caso di cui all'art. 7 o formulare osservazioni sull'applicazione del presente Regolamento. Essa delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il Rettore o il suo delegato, e a maggioranza dei presenti. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, uno o più rappresentanti dell'unità amministrativa che svolge attività di supporto all'area brevettuale, tra i quali viene scelto seduta stante il segretario verbalizzante.
3. La Commissione brevetti opera adottando misure idonee ad evitare la divulgazione delle invenzioni non ancora depositate per il rilascio del brevetto. A tal fine, i suoi pareri sono redatti in modo da evitare che le invenzioni risultino divulgate.