



Università degli Studi di Palermo

| Università degli Studi di Palermo | | |
|---|------------|------------------|
| Titolo | Classe | Fascicolo |
| N. 41770 | 15/06/2009 | |
| UOR Servizio Rapporti con il Territorio ILO | CC | RPA Castiglia |

Decreto n. 3678/2009

Palermo, 15/06/2009

Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale
(modificato a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione del 26-05-2009)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 (Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica);

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto l'art. 24-bis del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), come introdotto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2003 in cui è stato approvato il vigente "Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale" (Decreto n. 325 del 22 gennaio 2004);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2007 in cui sono state approvate le modifiche al vigente "Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale" (Decreto n. 4073 del 10 settembre 2007).

DECRETA

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo è emanato il **Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale dell'Università degli Studi di Palermo** che di seguito si riporta.

Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale dell'Università degli Studi di Palermo

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intende:

a) per "Università", 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



Università degli Studi di Palermo

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 9 del presente Regolamento;

e) per "Liaison office", il Servizio per i Rapporti con il Territorio - Industrial Liaison Office, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;

f) 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.

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

h) 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, come definiti dalla lettera f) dell'art. 1, nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università.

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.



Università degli Studi di Palermo

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, all'Università, ai componenti degli organi accademici, ai dipendenti dell'Università 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.

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 del diritto di brevetto, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento, nel caso in cui egli non intenda depositare a proprio nome la domanda di brevetto, sfruttare o mantenere l'invenzione conseguita. A tale scopo invia la proposta al Rettore.

Art. 7 (Spese)

1. Il ricercatore che sceglie di mantenere la titolarità dell'invenzione sopporta le spese necessarie per il procedimento di rilascio, mantenimento e sfruttamento del brevetto.

2. Su istanza del ricercatore, la Commissione di cui all'art. 9 esprime parere motivato entro quaranta giorni e propone al Consiglio di amministrazione dell'Università se e in quale misura le spese per la brevettazione del trovato in Italia, nonché quelle per l'estensione del brevetto all'estero debbano essere anticipate dall'Università. In caso di decisione positiva sul punto, dette spese saranno rimborsate all'Università ai sensi dell'art. 8 comma 2.



Università degli Studi di Palermo

Art. 8 (Sfruttamento e difesa dell'invenzione)

1. Il ricercatore 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 il Liaison Office di cui all'art. 10.
2. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, rimborsate all'Università le spese da questa eventualmente anticipate ai sensi dell'art. 7, sono ripartiti tra il ricercatore e l'Università nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il ricercatore deve presentare all'Università una dichiarazione dettagliata dei proventi percepiti nell'anno precedente.
3. L'Università deve destinare almeno il venti per cento dei proventi netti complessivi alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i risultati inventivi.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, 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.
5. Il ricercatore deve promuovere ogni azione giudiziale 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 proposta di cessione all'Università, secondo le modalità di cui all'articolo 6, in tempo utile a consentire che questa assuma la difesa.

Art. 9 (Commissione brevetti)

1. E' costituita la Commissione brevetti dell'Università di Palermo, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da sei 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, formulare 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 quattro componenti, tra i quali il Rettore o il suo delegato, e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Rettore o del suo delegato. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più rappresentanti del Liaison office.

Art. 10 (Liaison office)

1. Il Liaison office, costituito nell'ambito dell'amministrazione dell'Università, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il ricercatore alla verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione delle banche dati brevettuali, all'individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati al



Università degli Studi di Palermo

brevetto, all'accertamento preliminare rivolto a verificare che il ritrovato soddisfi almeno in prima analisi i requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione.

b) offre al ricercatore attività di supporto per la compilazione e la presentazione della domanda di brevetto;

c) procede all'analisi dei costi e delle risorse che si ritiene di dover impegnare per la protezione brevettuale e il successivo sfruttamento delle invenzioni di titolarità dell'Università, analizzandone le potenzialità di utilizzazione industriale ed individuando le strategie di sfruttamento più opportune;

d) cura l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e divulgative volte a sensibilizzare i ricercatori universitari sui temi interenti alla materia brevettuale.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Liaison office può avvalersi, laddove necessario, della collaborazione di esperti, anche esterni all'Università.

3. I servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere forniti su richiesta anche a soggetti esterni all'Università, sulla base di convenzioni da questi stipulate con l'Università stessa.

Articolo 11

(Valutazione della proposta di cessione)

1. La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime entro quaranta giorni dal ricevimento parere motivato sulla proposta di cessione dell'invenzione di cui all'art. 6. Il termine decorre dal momento in cui la Commissione abbia ricevuto la proposta corredata da tutte le informazioni necessarie per la deliberazione. Tale parere è comunicato al ricercatore e trasmesso al Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione brevetti, qualora accerti l'interesse dell'Università per l'invenzione oggetto della proposta di cessione, unitamente alla trasmissione del parere favorevole comunica al Consiglio di amministrazione, le modalità ritenute più adeguate per la brevettazione o per l'estensione della protezione da richiedere.

3. In caso di accettazione della cessione, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, trattenute dall'Università le spese da questa eventualmente anticipate ai sensi dell'art. 7, sono ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3.

4. La Commissione brevetti opera adottando misure idonee ad evitare la divulgazione dell'invenzione non ancora depositata per il rilascio del brevetto. Al fine di evitare la divulgazione dell'invenzione, i pareri della Commissione brevetti sono redatti in modo da evitare che l'invenzione risulti divulgata.

Art. 12

(Rinuncia al brevetto)

1. Qualora l'Università decida di non mantenere in vita il brevetto deve darne immediata informazione all'inventore, proponendo a questo o ad altro soggetto da questi indicato la cessione a titolo gratuito del brevetto.



Università degli Studi di Palermo

Art. 13 (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. 14 (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.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

IL RETTORE
ROBERTO LAGALLA

