

## REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA IN MATERIA DI BREVETTI

### ART. 1 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

*Università*: Università degli Studi dell'Aquila.

*Invenzione*: ogni risultato dell'attività di ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte;

*Invenzione brevettabile*: ogni invenzione suscettibile di domanda di brevetto nazionale e internazionale per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ornamentale;

*Inventore*: gli autori di un'invenzione appartenenti ai ruoli del personale docente, ricercatore, personale tecnico-amministrativo nonché dottorandi, assegnisti di ricerca, studenti e ogni altro soggetto che abbia realizzato l'invenzione o l'invenzione brevettabile nel corso di un rapporto di collaborazione con l'Università;

*Diritti sull'invenzione*: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione;

### ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

2.1. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni, così come definite all'art. 1, che siano state realizzate, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 383 del 18 ottobre 2001, modificata con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, in seguito modificato con D. Lgs. n.131 del 13 agosto 2010, da uno o più Inventori nel corso dell'attività di ricerca svolta nell'Università nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo, utilizzando mezzi ed attrezzature appartenenti all'Università,

2.2. Sono escluse le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, 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 ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

### ART. 3 (TITOLARITÀ DEL BREVETTO)

3.1. Ai sensi dall'art. 65 del nuovo "Codice della proprietà industriale", introdotto con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, successivamente modificato con D. Lgs. n.131 del 13 agosto 2010, l'inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dell'Università, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3.2. L'inventore può presentare in proprio la domanda di brevetto, salvo l'obbligo di comunicare all'Università stessa l'avvenuto deposito e di mettere a disposizione dell'Università tutto il materiale relativo al brevetto necessario alla valutazione della regolazione dei rapporti economici tra Università e inventore. In questa ipotesi tutte le spese per la brevettazione e gli oneri per sostenere il brevetto sono a carico dell'inventore.

3.3. In alternativa l'inventore può cedere il diritto allo sfruttamento del brevetto all'Università stessa nelle forme descritte nel presente regolamento. Il diritto di brevetto torna all'inventore senza nessun ulteriore obbligo nel caso che l'Università, dopo aver esaminato la proposta di cessione di brevetto dell'inventore, non intenda esercitare questa opzione.

3.4. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia lasciato l'Università.

3.5. All'inventore, cui spetta in ogni caso il diritto alla proprietà intellettuale dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni dei successivi articoli, è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza durante l'attività di ricerca.

3.6. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università o Istituzioni, italiane o straniere, ove l'ipotesi non sia già regolata in via contrattuale, è fatto obbligo all'inventore di darne immediata comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, per addivenire tempestivamente con questi ad una regolamentazione convenzionale in merito alla titolarità e al conseguente criterio di ripartizione delle spese.

3.7. Qualora, per il conseguimento di un'invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei all'Università, i diritti patrimoniali di questi ultimi saranno regolati dalle norme di legge.

#### **ART. 4 (DIRITTI)**

##### **4.1. CASO IN CUI L'INVENTORE INTENDA PROCEDERE AL DEPOSITO IN PROPRIO.**

4.1.1 Nel caso di brevetto depositato in proprio, all'Università compete il 30% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, relativamente alla quota parte di cui i propri dipendenti sono titolari, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore

4.1.2 La quota destinata all'Università sarà così ripartita: 15% all'Amministrazione Centrale e 15% al Dipartimento di Afferenza dell'inventore; La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

##### **4.2 CASO IN CUI L'INVENTORE INTENDA CEDERE ALL'UNIVERSITA' IL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO.**

4.2.1 Nella Proposta di Brevetto l'inventore deve indicare se i costi di deposito della domanda di brevetto saranno coperti con fondi del proprio dipartimento di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo.

4.2.2 In caso di copertura dei costi da parte del dipartimento, l'inventore deve allegare alla Proposta di Brevetto la delibera dell'organo del dipartimento che si impegna a coprire i costi

4.2.3 In caso di richiesta di utilizzo del fondo brevetti di Ateneo, la decisione sull'uso del fondo spetta alla Commissione Brevetti di Ateneo.

4.2.4 La Commissione Brevetti di Ateneo esprime il proprio parere anche sulle richieste di copertura dei costi di estensione internazionale (PCT o altra procedura) di una domanda di brevetto nazionale e su ogni altro atto che comporti l'utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo.

4.2.5 Il diritto allo sfruttamento del brevetto può essere ceduto all'Università dall'inventore e dai coinventori congiuntamente.

4.2.6 L'Università può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili. Sull'accettazione o meno dell'acquisizione dei diritti di sfruttamento decide il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Brevetti conformemente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

4.2.7 Nel caso di cessione dei diritti all'Università, a questa compete il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, relativamente alla quota parte di cui i propri dipendenti sono titolari, dedotte le spese sostenute dall'Università/Dipartimento per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore;

4.2.8 La quota destinata all'Università, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore, sarà così ripartita:

- 30% all'Amministrazione Centrale e 20% al dipartimento di afferenza dell'inventore, se la domanda di brevetto è stata pagata con il Fondo Brevetti di Ateneo;
- 20% all'Amministrazione Centrale e 30% al dipartimento di afferenza dell'inventore, se la domanda di brevetto è stata pagata dal dipartimento. La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

## **ART. 5 (COMMISSIONE BREVETTI)**

5.1 Al fine di sostenere l'inventore che richiede l'assistenza dell'Università per il conseguimento e lo sfruttamento del brevetto è costituita una Commissione Brevetti composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati dal Rettore, scelti tra docenti di comprovata qualificazione ed esperienza, che nella prima riunione della Commissione nominano il loro Presidente. Uno tra i funzionari qualificati del Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off svolge funzioni di segretario verbalizzante.

5.2 La Commissione Brevetti ha compiti consultivi e fornisce pareri al Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off :

- sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentati da inventori dell'Università;
- sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
- su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimenti tecnologici.

5.3 I componenti della Commissione Brevetti durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico.

5.4 La Commissione Brevetti, al fine di espletare al meglio i propri compiti, potrà avvalersi di consulenti esperti di propria fiducia individuati sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.

## **ART. 6 (PROCEDURA DI BREVETTAMENTO)**

6.1 L'inventore in riferimento al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, dovrà formulare per iscritto, utilizzando la scheda di brevettazione (All. 1) del presente Regolamento, una richiesta di valutazione dell'invenzione da cui risultino:

- a) titolo dell'invenzione,
- b) il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
- c) la descrizione dell'invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione, come da richiesta di esame allegato.

6.2 Inoltre l'inventore dovrà esplicitamente dichiarare di cedere all'Università, che si riserva di accettare previo esame di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, il diritto di sfruttamento del brevetto relativo all'invenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del Codice Civile.

6.3 L'Università, attraverso il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off, attiverà le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'invenzione brevettabile e per tutelarne la proprietà intellettuale trasmettendo la relativa documentazione alla Commissione Brevetti.

6.4 In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'Ufficio preposto chiede la collaborazione dell'inventore, che deve fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

6.5 La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente all'invenzione brevettabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione al Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off, che attiva la procedura per il Consiglio di Amministrazione.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione Brevetti, delibera l'acquisizione dei diritti sull'invenzione brevettabile e ne autorizza la relativa spesa.

6.7 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università l'acquisizione dei diritti allo sfruttamento del brevetto, ne verrà data comunicazione all'inventore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di brevetto.

6.8 Per le procedure relative al deposito delle domande di brevetto, l'Università può avvalersi, attraverso il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off, di consulenti specializzati e di mandatarî iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, abilitati alla ricerca di anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

## **ART. 7 (SPESE BREVETTUALI)**

7.1 L'Università, una volta accettata la proposta di cessione del brevetto, si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale per poi riservarsi di valutare l'opportunità di supportare successive spese relative alla gestione e al mantenimento in vita del relativo brevetto ed all'eventuale estensione internazionale dello stesso.

7.2 Le spese relative alla pratica di brevetto comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo costituito a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla possibile commercializzazione del brevetto.

7.3 Il brevetto è rinnovato automaticamente per i primi quattro anni a partire dalla data di deposito. Per i quattro anni successivi la Commissione Brevetti raccoglie le informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia ed esprime un parere in merito al mantenimento in vita, informando il Rettore. Dal nono anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria, enti o partner industriali e produca un utile per l'Università.

7.4. Per le domande di brevetto Europeo o PCT, depositate anche congiuntamente ad altri Enti o Università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito. La Commissione Tecnica Brevetti esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità di sostenere le successive spese necessarie per il mantenimento in vita della domanda di brevetto.

7.5 Qualora l'Università decida di non continuare il mantenimento della copertura del brevetto comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore. In tal caso l'inventore potrà a propria discrezione rilevare il brevetto gratuitamente mantenendolo a proprie spese.

## **ART. 8 (SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE INVENZIONI)**

8.1 L'Università potrà adottare iniziative dirette allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università stessa, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

8.2 In particolare sarà data priorità alla cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università.

8.3 L'Università dovrà adoperarsi affinché gli accordi con terzi relativi alla cessione o alla concessione in licenza dei diritti sui brevetti dell'Ateneo, prevedano l'ammontare dei compensi pattuiti, sulla base dei risultati previsti derivanti dalla commercializzazione o dallo sfruttamento del brevetto stesso. L'Università potrà inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che tuteli l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto, cui è stato

ceduto il diritto di sfruttamento del brevetto, eccedano nettamente quelli previsti al momento della stipula dell'accordo tra le parti.

8.4 La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione di terzi interessati alla cessione dei brevetti o al diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche, e riferisce all'ufficio preposto, che formulerà una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 9 (RISERVATEZZA)**

L'inventore può comunicare alla comunità scientifica di aver raggiunto soluzioni inventive di problemi tecnici, con comunicazioni che non comportino la divulgazione dell'invenzione con conseguente perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettabilità. Per il resto è tenuto alla massima riservatezza sulle invenzioni che appartengono all'Ateneo, sino alla data di deposito della relativa domanda di brevetto a nome dell'Università. Tale obbligo si estende ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

#### **ART. 10 (ALBO DEI BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA)**

E' istituito un Albo dei Brevetti dell'Università dell'Aquila in cui sono raccolti tutti i brevetti prodotti dal personale dell'Ateneo a prescindere dalla titolarità del brevetto stesso.

#### **ART. 11 (ENTRATA IN VIGORE)**

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

#### **ART. 12 (CONTROVERSIE)**

In caso di controversie in materia di brevetti ed invenzioni, di cui sia parte l'Ateneo, l'Università propone per motivi di celerità e di riservatezza, di demandare le controversie, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

#### **ART. 13 (NORME TRANSITORIE E FINALI)**

13.1 In prima applicazione l'importo stanziato a favore del Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del presente Regolamento.

13.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

13.3 E' da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, la scheda di brevettazione in allegato (All. 1)

## ***SCHEDA PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE***

Alla  
**COMMISSIONE TECNICA BREVETTI**  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off  
Università degli Studi dell'Aquila  
Via G. Falcone, 25- 67100 L'AQUILA

### PARTE RISERVATA AL SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SPIN OFF

Data ricevimento richiesta \_\_\_\_\_

Codice richiesta \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

### **GENERALITÀ INVENTORE**

**Nome** \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Struttura di ricerca \_\_\_\_\_

Facoltà \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### **GENERALITÀ INVENTORE**

**Nome** \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Struttura di ricerca \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### **ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE DI RICERCA COINVOLTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**EVENTUALI PROGETTI DI RICERCA DA CUI È NATA L'IDEA BREVETTUALE**  
(indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'invenzione (ad esempio: CNR, EU, Contratti di ricerca con partners privati ecc..))

---

---

**FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE**  
(segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale)

---

**TITOLO DELL'INVENZIONE**

---

---

**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE (ABSTRACT)**

---

---

**PAROLE CHIAVE (in italiano e in inglese)**

---

**CLASSIFICAZIONE BREVETTUALE INTERNAZIONALE (IPC)**

---

---

**DESCRIZIONE DEGLI EVENTI:**

Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la **divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali.** Quindi **condizione necessaria** affinché un'invenzione sia brevettabile è che **non sia stata divulgata** in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione. Risulta importante evidenziare soprattutto nel punto 4 quali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

<b>EVENTI</b>	<b>DATA</b>	<b>RIFERIMENTI A DOCUMENTI SCRITTI/ORALI</b>
<b>1. Iniziale ideazione dell'invenzione</b>		
<b>2. Prima descrizione completa dell'invenzione</b>		

<b>3. Prima dimostrazione pratica di successo</b>		
<b>4. Il lavoro:</b>		
è stato sottomesso alla pubblicazione? (S/N)		
è stato presentato ad una conferenza?		
è stato sottomesso/pubblicato un abstract? (S/N)		

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE**

Descrizione tecnica (corredata di eventuali disegni e tabelle)

Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. *Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi o di allegare una copia a questo form.*

**IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Caratteristiche innovative**

*Indicare le componenti generate da una reale attività creativa, e non di applicazioni di principi già noti, allo scopo di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione.*

**IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Stadio di sviluppo dell'invenzione** (ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc. allegando, se possibile, dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo).

---

---

---

---

---

---

---

---

**Necessità di ulteriori sviluppi** (dove come e da chi dovrebbero essere fatti)

---



---

---

---

---

**Time to market previsto** (tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e l'ingresso dell'invenzione nel mercato di riferimento)

---

---

---

---

---

**Test di laboratorio eseguiti sull'invenzione**

---

---

---

---

---

---

**Vantaggi correlati all'invenzione**

---

---

---

---

---

---

**Riferimenti brevettuali (*References cited*)\***

---

---

---

---

---

---

**Analisi comparativa con brevetti già registrati\***

---

---

---

---

***APPLICABILITA' DELL'INVENZIONE***

**Settori industriali di riferimento\***

---

---

---

---

---

**Aree produttive di applicazione\***

---

---

---

---

---

**Aziende potenzialmente interessate al trovato\***

---

---

---

---

**Eventuali contatti con aziende interessate\***

---

---

---

---

---

**NOTE**

---

---

---

---

**PRIVACY**

I dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Commissione Tecnica Brevetti, dal Liaison Office, dalle altre strutture universitarie autorizzate, e da eventuali società di consulenza brevettuale nel pieno rispetto della Direttiva 95/46/CE, del D. Lgs. 196/2003 e delle successive disposizioni correttive ed integrative, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Data

Firma degli inventori

*CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO I COINVENTORI DELEGANO IL PROPONENTE, CHE ACCETTA, A RAPPRESENTARE GLI STESSI, A TITOLO GRATUITO, NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER OGNI COMUNICAZIONE E/O ADEMPIMENTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO RELATIVO ALLA PRESENTE PROPOSTA E ALLE RELATIVE FASI SUCCESSIVE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO VIGENTE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA IN MATERIA DI BREVETTI.*

FIRMA DELL'INVENTORE DELEGATO

---

FIRMA DEL/DEGLI INVENTORE/I

---

---

---

DATA \_\_\_\_\_

\*Eventualmente da compilare in collaborazione con il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off.