



Università
degli Studi di
Messina

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE PRESSO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
(Emanato con D.R. n. 2773 del 10 Dicembre 2020)**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i risultati dell'attività di ricerca e i relativi rapporti patrimoniali con l'Ateneo, nonché i diritti nascenti dalle invenzioni industriali.
2. Sono tutelabili tutti i risultati raggiunti nel corso di una "attività di ricerca", suscettibili di protezione tramite un brevetto d'invenzione, un modello di utilità o altro titolo assimilabile.
3. Si intende per "attività di ricerca" l'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, da personale dipendente e/o afferente all'Università di Messina, anche in collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, avvalendosi di *know-how*, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o a soggetti esterni e mediante finanziamenti e risorse economiche amministrare dall'Ateneo, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione.

Art. 2

Nozione di inventore

1. Il personale dipendente e/o afferente all'Università degli Studi di Messina che abbia svolto attività di ricerca i cui risultati siano suscettibili di tutela mediante brevettazione, può presentare al Rettore una proposta per il deposito di una domanda di brevetto. Per "*personale dipendente e/o afferente all'Ateneo*", ai limitati fini del presente regolamento, debbono intendersi, in via esemplificativa:
 - Professori Ordinari ed Associati, RTI ed RTD, Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Determinato ed Indeterminato, Studenti dei Corsi dell'Ateneo, Dottorandi di Ricerca, Assegnisti di Ricerca ed ogni altro Personale che abbia un rapporto giuridico in essere con l'Ateneo (es. consulenti, borsisti, o comunque denominati) in costanza del quale possa essere svolta attività di ricerca i cui risultati siano suscettibili di brevettazione.
2. Il personale sopra elencato potrà presentare istanza per la procedura di brevettazione anche qualora sia cessato il rapporto con l'Ateneo, a condizione che l'attività di ricerca da cui sia scaturita l'invenzione sia stata svolta, totalmente o in parte, in costanza del proprio rapporto di lavoro, di studio o di ricerca con l'Ateneo.
3. Unitamente al personale afferente all'Università di Messina, potranno essere presenti nel gruppo degli inventori anche soggetti esterni, unicamente persone fisiche, che abbiano contribuito alla realizzazione dell'attività inventiva. I soggetti esterni potranno partecipare alla procedura di brevettazione con l'Ateneo, fermo restando comunque il diritto ad essere riconosciuti coinventori, con le seguenti modalità:
 - a) In proprio. In tal caso, potranno:
 - cedere all'Ateneo il diritto al brevetto ottenendo in corrispettivo l'impegno dell'Ateneo alla realizzazione delle procedure di brevettazione ed al pagamento dei costi per il deposito di una domanda nazionale di brevetto italiano ed eventualmente, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente regolamento, delle estensioni estere;
 - oppure:
 - non cedere il diritto al brevetto all'Ateneo, acquistando per tale via il diritto ad una quota di cotitolarità del brevetto insieme all'Ateneo ed impegnandosi a pagare le relative spese per il deposito della domanda di brevetto in proporzione alla suddetta quota di titolarità.

b) Nella qualità di dipendente di ente pubblico o privato, anche estero. L'Ateneo stipulerà un accordo per la gestione dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto da depositare con l'ente di appartenenza dell'inventore esterno. Le quote di cotitolarità dei diversi enti saranno equivalenti alle quote di apporto all'attività inventiva degli inventori a ciascuno di essi afferenti. Anche le spese della procedura di brevettazione saranno suddivise nella stessa proporzione .

Art. 3

Procedura per la brevettazione

1. La proposta di brevetto sottoscritta dagli inventori dovrà essere inoltrata al Rettore e dovrà indicare la quota di apporto di ciascuno all'attività inventiva. Nel silenzio degli inventori, le quote saranno presunte tutte uguali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 30/2005. La proposta dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente regolamento e dovrà riportare, fra l'altro, la dichiarazione che l'invenzione non sia stata realizzata nell'ambito di attività di ricerca finanziata da soggetti esterni (es. progetti europei, contratti conto terzi, finanziamenti regionali, etc.) o comunque che anche se finanziata da soggetti esterni, l'ente finanziatore non si sia riservato diritti sui prodotti della ricerca.

2. La proposta di brevetto dovrà essere esaminata dalla Commissione Terza Missione, presieduta dal Rettore o dal Delegato alla Terza Missione e composta dal Direttore generale o suo Delegato, dal Prorettore alla Ricerca, dal Delegato alla Terza Missione e da tre docenti in rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Qualora lo ritenesse necessario, la Commissione potrà avvalersi del supporto tecnico di esperti del settore a cui l'invenzione afferisce, interni all'Ateneo o, qualora non fossero disponibili, anche esterni, scelti mediante apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica. I componenti nominati dal Senato Accademico durano in carica tre anni accademici. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione esprimerà un parere, obbligatorio ma non vincolante, con il quale verrà valutato il livello di novità e di *step* inventivo del trovato proposto. Nell'esprimere il parere, la Commissione e gli eventuali esperti a supporto della stessa dovranno garantire la segretezza della proposta di brevetto esaminata, al fine di evitare di compromettere la brevettabilità dell'invenzione.

3. Ricevuta la proposta di brevetto ed il parere espresso dalla Commissione Terza Missione, le competenti strutture amministrative del D.A. Ricerca ed Internazionalizzazione affideranno specifico incarico a consulenti in proprietà intellettuale iscritti nell'apposito albo di Stato nella sezione brevetti (*mandatario brevettuale* o semplicemente *mandatario*), scelti a seguito di selezione ad evidenza pubblica, commissionando una ricerca di anteriorità brevettuale e consulenza specializzata.

4. Nel caso in cui il *mandatario* esprima parere di massima positivo in ordine alla brevettabilità del trovato, si provvederà a sottoporre l'invenzione all'esame del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo per l'autorizzazione alla redazione ed al deposito della domanda di brevetto a titolarità totale o parziale dell'Ateneo.

Art. 4

Cessione del diritto al brevetto da parte dell'inventore all'ateneo

1. Il diritto al brevetto può essere ceduto all'Ateneo che, in tal caso, sosterrà tutte le spese della procedura di brevettazione, comprese quelle per eventuali estensioni estere, secondo quanto previsto dagli articoli che seguono.

2. Il contratto di cessione del diritto al brevetto da parte degli inventori all'Ateneo dovrà contenere le previsioni minime riportate nello schema di contratto allegato al presente regolamento. Resta fermo il potere delle parti di promuovere e concordare eventuali ulteriori clausole contrattuali.

Art. 5

Riservatezza

1. L'inventore che decida di cedere i propri diritti, inerenti all'invenzione, all'Ateneo è tenuto al massimo riserbo circa l'oggetto, lo scopo e le caratteristiche tecniche del trovato. Deve pertanto astenersi dall'effettuare qualunque tipo di comunicazione a terzi in generale ed a membri della comunità scientifica di riferimento, onde evitare la perdita del requisito della novità dell'invenzione, con la conseguente impossibilità di conseguire il brevetto.
2. Nel caso in cui l'inventore entrasse in contatto con terzi potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'invenzione, lo stesso sarà tenuto ad informare tempestivamente le Strutture competenti. È fatto divieto all'inventore di illustrare in dettaglio il contenuto dell'invenzione a terzi interessati là dove non abbiano previamente sottoscritto un accordo di riservatezza.

Art. 6

Estensione all'estero

1. La domanda di brevetto nazionale è estensibile all'estero entro il termine di 12 mesi dall'avvenuto deposito. Gli inventori che intendessero proporre l'estensione internazionale dovranno avanzare istanza al Rettore entro il termine perentorio di nove mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto nazionale.
2. La proposta di estensione internazionale potrà essere vagliata al ricorrere delle sottostanti condizioni:
 - a) se un soggetto terzo (impresa o ente pubblico), con atto di impegno formale e irrevocabile, si dichiara disponibile a sostenere gli oneri economici della procedura di estensione internazionale, nella percentuale minima del 50% ;
 - b) nel caso in cui si tratti di un brevetto in cotitolarità, totale o parziale con altri enti pubblici, qualora l'estensione internazionale sia di interesse per la partecipazione a bandi di finanziamento a valere su fondi pubblici/privati (es. fondi UE, etc.);
 - c) qualora gli inventori rappresentino all'Ateneo eventuali ulteriori motivi per i quali si ritenga opportuno estendere all'estero la domanda di brevetto che saranno vagliati dalle Strutture competenti.
3. L'estensione della domanda di brevetto viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo.
4. Qualora l'Ateneo non proceda alla estensione internazionale del brevetto, gli inventori potranno procedere in proprio, con oneri interamente a carico degli stessi, mediante mandatario di propria fiducia. In tal caso l'Ateneo provvederà, senza alcun onere economico a proprio carico, alla sottoscrizione della documentazione che venga richiesta dagli uffici competenti (WIPO, EPO, etc.) per la realizzazione dell'estensione internazionale.

Art. 7

Pagamento tasse di rinnovo

1. Il rinnovo del brevetto a partire dal quinto anno comporta il pagamento delle tasse di rinnovo e, pertanto, il rinnovo avverrà solamente:
 - a) qualora siano in corso trattative con soggetti terzi che abbiano manifestato interesse all'acquisizione della titolarità del brevetto o di licenza sullo stesso;
 - b) nel caso in cui si tratti di un brevetto in cotitolarità, totale o parziale, con altri enti pubblici, qualora il mantenimento in vigore del brevetto si ritenga opportuno/necessario, al fine di consentire la partecipazione a bandi di finanziamento a valere su fondi pubblici/privati (es. fondi UE, etc.).
 - c) qualora gli inventori rappresentino all'Ateneo eventuali ulteriori motivi che saranno vagliati dalle Strutture competenti.
2. Il rinnovo del brevetto di cui sopra viene sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo.
3. Nell'ipotesi in cui l'Ateneo non ritenesse di dover procedere al pagamento delle tasse di rinnovo, resta salva la possibilità, per gli inventori, di procedere autonomamente. In tal caso, resta ferma la

titolarità in capo all'Ateneo della domanda di brevetto o del brevetto già concesso.

Art. 8

Ripartizione introiti economici

1. Nel caso in cui l'inventore depositi un brevetto a proprio nome e ne consegua dei proventi tramite la cessione o la concessione di una licenza a terzi, all'Università spetta una quota pari al 40% dei proventi stessi. A tal fine, l'Inventore entro il 31 dicembre di ogni anno è tenuto a comunicare all'Ateneo i proventi percepiti nel corso dell'anno.
2. Qualora sia la stessa Università a provvedere al deposito della domanda di brevetto, i proventi derivanti da contratti di cessione o di licenza dovranno, in primo luogo, rimborsare i costi sostenuti per la brevettazione, compresi quelli futuri già noti al momento della stipula dell'accordo di cessione o licenza del brevetto. Gli utili rimanenti saranno così ripartiti: 60% agli inventori e 40% all'Università.

Art. 9

Contratti di cessione/licenza

1. Gli inventori, ove interessati, potranno inoltre formulare proposta di acquisto della titolarità della domanda di brevetto nazionale depositata o del brevetto nazionale già concesso, previo rimborso da parte degli stessi inventori all'Ateneo di tutte le spese sostenute per il deposito, il mantenimento in vita e la difesa della domanda di brevetto o del brevetto già concesso. Nel caso in cui pervenga una proposta di acquisto/ licenza di un brevetto da parte di terzi, al fine di quantificare congruamente il valore economico dei titoli di proprietà intellettuale, l'Ateneo avvierà una procedura per un confronto concorrenziale con le modalità che saranno stabilite da apposito avviso pubblico.
2. L'Ateneo si avvarrà di enti istituzionali o di partner con i quali abbia stipulato intese per supportare la valorizzazione del proprio portafoglio di titoli di proprietà intellettuale.

Art. 10

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati e disciplina della proprietà intellettuale

1. Nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati con fondi provenienti da soggetti esterni all'Ateneo (es. fondi UE, Regionali, delle Fondazioni bancarie, ricerca finanziata da imprese in conto terzi), i diritti di proprietà intellettuale su eventuali trovati inventivi originati dalla ricerca finanziata, verranno regolati in sede di stipula del contratto relativo alla gestione del finanziamento (es. *consortium agreement* predisposto dalla Commissione UE, etc.). Su richiesta dell'Ente finanziatore, l'Ateneo potrà rinunciare agli eventuali diritti che dovessero scaturire dalla ricerca, sia in favore dello stesso Ente finanziatore che di soggetti da quest'ultimo designati (es. finanziamenti che richiedano la disseminazione a titolo gratuito dei risultati della ricerca).
2. Il personale dipendente o afferente all'Università di Messina che partecipi a progetti di ricerca in cui sia prevista da parte dell'Ateneo la cessione al soggetto finanziatore o a soggetti terzi dei diritti di titolarità e dei proventi economici derivanti da eventuali brevetti sui prodotti della ricerca finanziata, dovrà sottoscrivere idonea documentazione in cui prenda atto di tale disciplina, accettando senza riserve l'attribuzione di titolarità e la ripartizione economica dei proventi ivi prevista. Il responsabile del progetto provvederà a far sottoscrivere tale documentazione.

Art. 11

Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Per le proposte di brevetto di cui sia attualmente in corso l'istruttoria, per le quali sia già stata effettuata una ricerca di anteriorità da parte di mandatario incaricato dall'Ateneo, non si applica la previsione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento in ordine al parere della Commissione Terza Missione.

