



Università
degli Studi di
Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

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 amministrati 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 limiti 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.

PROPOSTA DI BREVETTO

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Messina
c/o U. Op. Tutela Proprietà Industriale -
Dipartimento Amministrativo Ricerca ed
Internazionalizzazione
Via Consolato del mare 41 is. 317
98122 Messina

TITOLO DELL'INVENZIONE

--

INVENTORE PROPONENTE

Nome	
Cognome	
Data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Residenza	
Qualifica	
Dipartimento	
Telefono	
e-mail	
PEC	
Quota attività inventiva	

ALTRI INVENTORI

1.

Nome e Cognome

Nato ail

Residente inCAP

C.F.

Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota attività inventiva:
Telefono:
E-mail:
PEC:

2. **Nome e Cognome**
Nato ail
Residente inCAP.....
C.F.
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota attività inventiva:
Telefono:
E-mail
PEC:

3. **Nome e Cognome**
Nato ail
Residente inCAP.....
C.F.
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota attività inventiva:
Telefono:
E-mail:
PEC:

4. **Nome e Cognome**
Nato ail
Residente inCAP.....
C.F.
Struttura di appartenenza
Qualifica
Quota attività inventiva:
Telefono:
E-mail
PEC:

(AGGIUNGERE CAMPI ULTERIORI PER EVENTUALI ALTRI INVENTORI)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE

1.A QUALE CATEGORIA APPARTIENE L'INVENZIONE?

- a. prodotto
- b. procedimento (o processo)
- c. metodo o nuovo uso
- d. altro (spiegare) _____

2. IN CHE COSA CONSISTE L'INVENZIONE? (RIASSUMERNE BREVEMENTE IL FUNZIONAMENTO)

3. PAROLE CHIAVE CARATTERIZZANTI L'INVENZIONE (possibilmente anche in lingua inglese)

CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE/VANTAGGI DELL'INVENZIONE

(Descrivere il problema che l'invenzione affronta e come lo risolve. Evidenziare sotto quali aspetti si differenzia da invenzioni simili già sul mercato o già brevettate. Consigliabile seguire lo schema seguente:

- 1) descrizione dello stato attuale della tecnica nel settore (come oggi viene realizzato quel determinato prodotto/processo, qualora già esistente);
- 2) problema/i di natura tecnica esistente/i attualmente nella tecnica nota;
- 3) soluzione che gli inventori propongono al/ai problema/i (elencarne i vantaggi possibili, quali a mero titolo d'esempio, per una proposta di brevetto in ambito farmaceutico: risparmio costi, guarigione più veloce, minori effetti collaterali sul paziente, soluzione di patologie precedentemente non curabili, riduzione/eliminazione di effetti avversi, riduzione/eliminazione di margini di errore, maggiore precisione del prodotto/procedimento, etc. a seconda del caso e del settore della tecnologia) e **descrizione compiuta del dispositivo/prodotto/processo** (come è fatto e come opera);
- 4) indicare alcune forme esemplificative di soluzione al problema tecnico (cc.dd. "*forme preferite di realizzazione dell'invenzione*", in altri termini esemplificare possibili varianti della stessa invenzione ed aggiungere ove possibile qualche esempio già realizzato/eventuale prototipo);
- 5) aggiungere rappresentazioni grafiche dell'invenzione (nel caso di software si intende un flow chart);

AREE DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE

(elencare i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto)

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE ALLO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE

<i>NOME e Persona di riferimento</i>	<i>Contatti utili</i>

STADIO DI SVILUPPO E TIME TO MARKET PREVISTO

(Quanto manca alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, in termini di tempo e di ulteriori investimenti in ricerca/industrializzazione)

DIVULGAZIONE

Indicare di seguito eventuali:

- Informazioni divulgate sull'invenzione (a enti finanziatori, partners di progetto, colleghi di altri Atenei, ...)
- Presentazioni orali dell'invenzione (convegni, conferenze, workshops, ...)
- Pubblicazioni effettuate o in corso
- Trattative pre – commerciali con aziende
- Altro (specificare)

ALLEGATI

(Allegare qualsiasi tipo di contributo (disegni, fotografie prototipo, demo, ...) che si ritenga utile al fine di valutare l'invenzione. Ciascun allegato dovrà essere debitamente numerato.

IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti inventori:

1. dichiarano e garantiscono di essere gli unici autori del trovato;
2. dichiarano di non essere a conoscenza di diritti di terzi che possano comunque opporsi alla brevettazione del trovato in nome e per conto dell'Università di Messina o all'uso del medesimo da parte dell'Ateneo o dei suoi aventi causa;
3. si impegnano a garantire **assoluta riservatezza** in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale chiedono tutela brevettuale; si impegnano altresì a **pubblicare** o divulgare dati inerenti all'invenzione **solo successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto** da parte dell'Università di Messina;
4. **autorizzano** l'Università degli Studi di Messina al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo, e negli atti successivi ad esso connessi, in ogni modo e ad ogni fine relativi all'esercizio dei diritti dei sottoscrittori e dell'Università di Messina relativi al trovato comunicato, in conformità alle disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento UE 2016/679;
5. dichiarano che (barrare la casella corrispondente):

[...] a) l'invenzione è frutto di ricerca c.d. "libera" e non è stata realizzata nell'ambito di attività di ricerca finanziata da enti esterni (es. progetti europei, contratti conto terzi, finanziamenti regionali, etc.) **oppure**

[...] b) l'invenzione è frutto di ricerca finanziata da(indicare denominazione e tipologia dell'ente finanziatore) nell'ambito di..... (indicare la tipologia del finanziamento) e che l'ente finanziatore non si è riservato diritti sui prodotti della ricerca.

Data:

Firma dell'inventore/i



CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO

Tra

Il **Prof.**, nato a il.../.../..... e residente in Via, (Prov.) -
c.a.p. - Cod. Fisc., PO (oppure PA, etc.) presso il Dipartimento di
.....dell'Università degli Studi di Messina;

Il **Prof.**, nato a il.../.../..... e residente in Via, (Prov.) -
c.a.p. - Cod. Fisc., PO (oppure PA, etc.) presso il Dipartimento di
.....dell'Università degli Studi di Messina;

di seguito per brevità “**INVENTORI**” che con la sottoscrizione del presente contratto confermano ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., la qualifica ed i dati personali forniti, autorizzandone l'uso da parte dell'Università degli Studi di Messina per i fini istituzionali collegati al presente contratto;

e

l'**Università degli Studi di Messina**, con sede e domicilio fiscale in Messina, Piazza Pugliatti n° 1, Codice Fiscale n° 80004070837 nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'ente (di seguito, per brevità, “**UNIVERSITÀ**”);

PREMESSO

- che gli INVENTORI hanno sviluppato l'invenzione consistente in un “*Titolo invenzione*” (d'ora innanzi, per brevità “**INVENZIONE**”) meglio descritta nel documento consegnato dagli INVENTORI ed assunto al protocollo d'Ateneo con il n°..... del .../.../....., consistente in un dispositivo finalizzato a “.....”;
- che l'attività di ricerca da cui è scaturito il trovato inventivo, si è realizzata di massima presso strutture dell'UNIVERSITÀ e impiegando le competenze ed il *know how* acquisiti presso la stessa UNIVERSITÀ;



- che attraverso la sottomissione della proposta di brevetto, gli inventori hanno inteso proporre all' UNIVERSITÀ il deposito di una domanda di brevetto a titolarità della stessa UNIVERSITÀ;
- che, con la sottoscrizione del presente contratto, gli INVENTORI intendono cedere volontariamente, come di fatto cedono con il presente contratto, il diritto al brevetto alla UNIVERSITÀ;
- che gli INVENTORI sono a conoscenza della disciplina legislativa di cui all'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale approvato con Decreto Legislativo n° 30 del 10/2/2005 e s.m.i., per effetto del quale la titolarità dei diritti sulle invenzioni prodotte da ricercatori legati da rapporto di lavoro dipendente con una Università od una Pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi di ricerca istituzionali finalità di ricerca svolta autonomamente con propri finanziamenti e proprie strutture è attribuita agli inventori;
- che, in particolare, l'art. 63 del D. Lgs. n° 30 del 10/2/2005 dispone che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e trasmissibili e che il diritto al brevetto spetta all'inventore o ai suoi aventi causa, e pertanto, l'inventore può liberamente cedere il diritto a brevettare;
- che l'art. 2589 cod. civ. statuisce che *"Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa"*;
- che con decreto rettorale n. del è stato emanato il Regolamento per la disciplina della attività di brevettazione presso l'Ateneo;
- che l'apporto degli INVENTORI all'INVENZIONE è stato quantificato di comune accordo tra tutti gli inventori, come segue: Prof. :%, Prof. : ...%.
- che gli INVENTORI manifestano liberamente la volontà di cedere all'UNIVERSITÀ il diritto a presentare domanda di brevetto sull'INVENZIONE con annessa titolarità, fermo restando il diritto ad essere riconosciuti autori dell'INVENZIONE;



- che con verbale prot. n° del..... la Commissione Terza Missione dell'Università di Messina ha espresso parere con cui è stato valutato positivamente il livello di innovatività dell'invenzione e la qualità inventiva della stessa;
- che con nota prot. n° del, è stato commissionato allo studio di consulenti in proprietà intellettuale, nell'ambito del contratto Rep. N° del concernente il “*Servizio di brevettazione d'Ateneo*” – CIG, l'espletamento di una ricerca di anteriorità brevettuale sul trovato inventivo in argomento;
- che lo studio di consulenti in proprietà intellettuale, in esecuzione della richiesta ha prodotto un “*Rapporto di ricerca brevettuale*”, assunto al protocollo di Ateneo in data .../.../..... con il n°, in cui, esaminati i brevetti rinvenuti e ritenuti attinenti, esprime parere di massima favorevole alla brevettazione;
- che gli INVENTORI e l'UNIVERSITÀ intendono disciplinare con il presente Contratto la cessione a titolo gratuito all'UNIVERSITÀ da parte degli INVENTORI del diritto a brevettare e dei conseguenti diritti patrimoniali sull'INVENZIONE, alle condizioni di seguito specificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – Oggetto del Contratto

A decorrere dalla data di stipula del presente Contratto gli INVENTORI cedono all'UNIVERSITÀ, che accetta, il diritto a brevettare l'INVENZIONE ed ogni diritto patrimoniale relativo all'INVENZIONE e da questa scaturente, alle condizioni nel seguito specificate.

ART. 3 – Obblighi delle parti

3.1 L'UNIVERSITÀ si impegna:

- a) a proteggere l'INVENZIONE, elaborando la strategia di protezione, estensione, mantenimento o abbandono, verificata l'esistenza di interessi industriali per lo sfruttamento del brevetto;



b) a sostenere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, gli oneri relativi alla protezione, anche giudiziale, dell'INVENZIONE, secondo la strategia di cui alla precedente lettera a);

c) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale dell'eventuale brevetto derivante dall'INVENZIONE, compatibilmente con i mezzi e le risorse a propria disposizione, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze e stipulando contratti con i soggetti interessati a commercializzare l'INVENZIONE;

d) a comunicare tempestivamente agli INVENTORI l'eventuale carenza di fondi per la copertura delle spese di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di poter in tal caso sopperire con fondi propri degli INVENTORI alle suddette spese;

3.2 Gli INVENTORI si impegnano:

a) a riconoscere all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, a depositare per la parte di competenza degli INVENTORI la/e domanda/e di brevetto nazionale e/o estero (anche regionale, es. PCT, Brevetto Europeo, etc.) relativa/e all'INVENZIONE;

b) a riconoscere e garantire all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato diritto ad agire per il migliore sfruttamento industriale e commerciale dell'INVENZIONE;

c) a riconoscere all'UNIVERSITÀ il pieno ed incondizionato godimento del diritto di sfruttamento commerciale dell'INVENZIONE, impegnandosi altresì ad astenersi dallo sfruttamento commerciale dell'INVENZIONE, direttamente o tramite agenti, rappresentanti, altri procacciatori o intermediari di qualsiasi tipo;

d) a collaborare con l'UNIVERSITÀ fornendo tutte le informazioni (documentazione tecnica, *Know-how* etc.), anche documentali, necessarie ai fini dell'ottenimento del brevetto o dei brevetti relativi all'INVENZIONE;

e) a collaborare con l'UNIVERSITÀ fornendo ogni indicazione utile alla individuazione di potenziali licenziatari o cessionari dei diritti di sfruttamento economico dell'INVENZIONE;

f) a collaborare con l'UNIVERSITÀ e con la/le società eventualmente cessionaria/e o licenziataria/e al fine di fornire tutta l'assistenza necessaria per l'applicazione delle conoscenze di cui all'INVENZIONE, impegnandosi a trasferire all'eventuale



cessionario/licenziatario della domanda di brevetto o del brevetto concesso, tutti i documenti di ricerca, tabulati, report sperimentali ed eventuali prototipi che abbiano diretta correlazione con l'INVENZIONE;

g) a collaborare con l'UNIVERSITÀ e con la/le società eventualmente cessionaria/e licenziataria/e al fine di fornire tutta l'assistenza necessaria per l'applicazione delle conoscenze di cui all'INVENZIONE, impegnandosi inoltre a fornire all'eventuale cessionario/licenziatario della domanda di brevetto o del brevetto concesso piena assistenza, presso le strutture dell'Ateneo, per la durata di due mesi, prorogabili di altri due, dalla consegna dei materiali di cui al punto f), per la migliore introduzione al trovato inventivo;

h) ad informare immediatamente l'UNIVERSITÀ di ogni circostanza di fatto e di diritto che possa avere un qualsiasi legame con l'INVENZIONE.

Gli INVENTORI, con la sottoscrizione del presente contratto, garantiscono di essere i soli autori dell'INVENZIONE, garantendone indenne da pretese di terzi la validità, la pienezza e la permanenza dei diritti che verranno eventualmente conferiti con la/le domanda/e di brevetto depositata/e.

Gli INVENTORI garantiscono altresì che l'INVENZIONE non è in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi e, allo stato delle proprie conoscenze, non hanno alcuna ragione di credere che tale uso o impiego possa violare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Gli INVENTORI dichiarano con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver mai divulgato o pubblicato in alcun modo informazioni relative all'INVENZIONE che possano impedire la valida concessione dei brevetti o che in qualunque modo consentano a terzi di utilizzare l'INVENZIONE in violazione di diritti dell'UNIVERSITÀ, ed assumono l'impegno a non tenere comportamenti in conflitto con gli interessi dell'UNIVERSITÀ tutelati con il presente Contratto.

Art.4 – Ripartizione degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione

L'UNIVERSITÀ e gli INVENTORI concordano che eventuali proventi, derivanti da cessione o licenza del/dei brevetto/i ottenuto, detratte a monte le spese sostenute per deposito, estensione, mantenimento e difesa e comunque tutte le spese sostenute per la tutela giuridica dell'INVENZIONE da parte dell'UNIVERSITÀ saranno ripartite come segue:



- 60% (leggasi sessanta per cento) degli utili effettivamente incassati a fronte dello sfruttamento del/dei brevetto/i mediante cessione o concessione di licenza, andranno suddivisi in n°..... quote da corrispondere separatamente a ciascuno degli INVENTORI, entro mesi sei dalla data in cui siano effettivamente percepiti dall'UNIVERSITÀ, secondo le rispettive quote di partecipazione alla attività inventiva, come indicate nelle premesse del presente contratto, segnatamente: Prof. :%; Prof..... :%.

- il restante 40% (leggasi quaranta per cento) rimarrà introitato al Bilancio dell'Università degli Studi di Messina.

Art.5 – Comunicazioni ed elezione di domicilio

Per tutte le comunicazioni previste o richieste dal presente Contratto gli INVENTORI eleggono domicilio, rispettivamente come segue:

- il **Prof.** Via n°, (Prov.) - c.a.p. - per comunicazioni da inoltrarsi mediante raccomandata A/R,@..... per comunicazioni da effettuarsi via e-mail e@..... per comunicazioni da effettuarsi via PEC;

- il **Prof.** Via n°, (Prov.) - c.a.p. - per comunicazioni da inoltrarsi mediante raccomandata A/R,@..... per comunicazioni da effettuarsi via e-mail e@..... per comunicazioni da effettuarsi via PEC.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Gli INVENTORI dichiarano di essere informati che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo



Università
degli Studi di
Messina

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Gli INVENTORI autorizzano il trattamento dei dati personali conferiti, in conformità alle disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 7 - Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente Contratto, fra le quali quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà devoluta alla Autorità Giudiziaria di Messina.

ART. 8 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, redatto in unica copia, è soggetto ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico degli INVENTORI.

La registrazione è dovuta solo in caso d'uso, a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

GLI INVENTORI

Prof. _____

Prof. _____



Università
degli Studi di
Messina

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti disposizioni del Contratto: artt. 3, 6 e 7.

GLI INVENTORI

Prof.

Prof.