



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *Abrogazione Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina - Linee guida: Determinazioni*

Premesso:

- che le modalità di brevettazione da parte dei docenti universitari e dei dipendenti degli enti di ricerca e la disciplina dei relativi rapporti patrimoniali con l'ateneo/ente di rispettiva appartenenza nonché i diritti nascenti dalle invenzioni industriali sono disciplinati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- che il Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1256 del 28 Aprile 2011 disciplina analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 30/2005 e s.m.i. le invenzioni realizzate dal personale dell'Ateneo, dagli studenti e dai dottorandi di ricerca;
- che il suddetto Regolamento indica all'art. 5 il Procedimento di brevettazione ed agli artt. 6 e 7 disciplina la composizione e le funzioni della Commissione Brevetti segnatamente:

Art. 5 - Procedimento di brevettazione

1. L'inventore che intenda avvalersi dell'Università per il deposito della domanda dovrà far pervenire all'ufficio brevetti, di cui all'art. 3.3, la proposta di brevetto redatta secondo apposito modello predisposto dall'Ufficio Brevetti.

2. L'ufficio esamina preliminarmente la proposta e ne verifica i requisiti di procedibilità. Ove sussistano tali requisiti istruisce la pratica da inviare alla Commissione Brevetti di cui al successivo art. 6, la quale formula un parere tecnico e trasmette le risultanze del proprio operato al Consiglio Direttivo del C.A.R.E.C.I. che, entro 60 giorni dalla ricezione, autorizza la copertura delle spese e l'avvio delle procedure di brevettazione da parte dell'Università o delibera di affidarle ad altri soggetti interessati. L'efficacia del deliberato del Consiglio Direttivo del C.A.R.E.C.I. è subordinata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. In caso di esito negativo o infruttuoso decorso dei termini stabiliti, l'inventore può procedere in proprio alla brevettazione assumendosi ogni diritto ed onere o cedere a terzi il diritto a brevettare la propria invenzione.

Art. 6 - Commissione Brevetti: costituzione, composizione e durata

1. È istituita una Commissione Brevetti composta da esperti designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. La Commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato ed è composta da due membri esterni all'Ateneo dotati di specifica e comprovata esperienza nel settore della valorizzazione e sfruttamento della proprietà industriale. Alla commissione partecipa con funzioni consultive e funge da Segretario, il responsabile dell'ufficio brevetti d'Ateneo.

2. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. L'Università potrà inoltre avvalersi di ulteriori consulenti esterni, esperti di comprovata competenza in materia, ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, anche mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme vigenti.

Art. 7 - Commissione Brevetti: funzioni

1. La Commissione Brevetti ha compiti consultivi. Fornisce pareri obbligatori sulle richieste di deposito, estensione all'estero, mantenimento di brevetti; sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico o alla cessione dei brevetti. Fornisce pareri facoltativi su criteri, linee guida e procedure in materia di tutela della proprietà industriale.

2. Ogni anno, entro il 30 del mese di Settembre, invia una relazione al Consiglio Direttivo del C.A.R.E.C.I. circa l'attività svolta e l'ammontare dello stanziamento necessario ai fini del mantenimento in funzione del "Fondo Brevetti" di cui al successivo art. 8.

Visto:

- il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 **Codice della proprietà industriale**, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1256 del 28 Aprile 2011.

Considerato:

- che dalla data di emanazione del suddetto Regolamento sono intervenute diverse modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ateneo e che le funzioni dell'ufficio brevetti

allora istituito all'interno del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa (C.A.R.E.C.I.) dopo la disattivazione di quest'ultimo (avvenuta con DR del 2018) sono rimaste nell'U. OP. "Tutela proprietà Industriale", confluita quest'ultima dapprima nell'Unità Speciale "Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione" e successivamente nel Dipartimento Amministrativo "Ricerca e Internazionalizzazione" e che le funzioni già svolte dal Consiglio Direttivo del C.A.R.E.C.I. sono state riassorbite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ;

- che sin dalla sua prima applicazione nel 2014, per tutte le procedure di deposito a titolarità esclusiva o parziale UNIME sinora espletate, non essendo stata nominata la Commissione Brevetti, l'Amministrazione di questo Ateneo si è avvalsa di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme vigenti;
- che il comma 4 dell'art. 3 del suddetto Regolamento recita:
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale, nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università;

Ritenuto:

- che l'attuale previsione dell'art. 3 c. 4 del regolamento richiamato risulta disallineata rispetto al disposto dell'art. 65 c. 5 del D. Lgs. n° 30/2005, statuendo quest'ultimo che, nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Università, si possa derogare rispetto a quanto disposto dallo stesso art. 65 commi da 1 a 4, e quindi si possano cedere all'ente finanziatore i diritti di proprietà intellettuale nascenti dalla ricerca finanziata e/o commissionata;
- che l'applicazione dell'art. 3 c. 4 del regolamento nel testo attualmente vigente porterebbe invece alla impossibilità di ottenere finanziamenti o commesse esterne, nell'ipotesi in cui l'ente finanziatore/committente, ritenesse di dover subordinare il finanziamento o la commessa alla acquisizione a propria titolarità della proprietà intellettuale eventualmente originata dalla ricerca commissionata/finanziata;
- pertanto la necessità di modificare il disposto dell'art. 3 c. 4 del regolamento citato per renderlo conforme alla previsione di cui all'art. 65 c. 5 del D. Lgs. n° 30/2005;
- che l'attuale regolamento si presenta in più punti disallineato rispetto all'organigramma degli uffici vigente e rispetto ad alcune disposizioni di legge vigenti;
- che debba proporsi l'abrogazione dello stesso e la sua sostituzione con linee guida che tengano conto delle rilevate criticità ed aggiornino il contenuto dello stesso regolamento, ponendolo in linea con la normativa vigente;
- tuttavia che, in assenza di esplicite disposizioni da parte dell'Università in ordine alla ripartizione dei proventi provenienti da invenzioni depositate da personale dello stesso ateneo,

l'art. 65 c. 3 ult. cpv del D.Lgs. n° 30/2005 prevede che all'Università competa soltanto il 30% dei canoni o proventi derivanti dallo sfruttamento delle stesse invenzioni;

- pertanto di dover confermare, nelle more della definizione delle linee guida e per omogeneità con i precedenti atti autorizzativi, una ripartizione dei proventi provenienti da invenzioni depositate da personale dell'Ateneo, nella misura del 60% agli inventori e del 40% all'Università, recuperate comunque a monte dall'Università tutte le spese sostenute dall'Ateneo per il deposito, il mantenimento e la difesa del brevetto, anche quelle eventualmente non ancora sostenute ma già previste al momento della cessione o della concessione in licenza;

Sulla base di quanto sopra relazionato si invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimere il proprio parere in merito a quanto segue:

- di abrogare il Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1256 del 28 Aprile 2011;
- di dare mandato al D.A. Ricerca e Internazionalizzazione di redigere delle Linee Guida applicative della relativa normativa nazionale;
- di prevedere, nelle more della emanazione delle nuove linee guida sulle procedure di brevettazione e per omogeneità con precedenti atti autorizzativi, che la ripartizione dei proventi da cessione o licenza sui brevetti o sulle domande di brevetto che verranno depositate a titolarità parziale o totale dell'Ateneo per invenzioni realizzate da personale dello stesso Ateneo, siano suddivisi nella misura del 60% agli inventori e del 40% all'Università, detratte comunque a monte tutte le spese sostenute dall'Ateneo per il deposito, il mantenimento e la difesa del brevetto, anche quelle eventualmente non ancora sostenute ma già previste al momento della cessione o della concessione in licenza.

Il Rettore
Salvatore Cuzzocrea