

№ 2882



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 6 maggio 1996, n. 1885;
- Visto il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.4455 dell'8 giugno 1996, e, in particolare, il capo C del Titolo VIII avente ad oggetto "Brevetti";
- Visto l'art. 24 bis del R.D. 29.6..1939 n. 1127 "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali", come introdotto dall'art.7 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001;
- Visto il regolamento, predisposto dall'Area legale ed Ordinamentale dell'Ateneo, concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale dell'Università degli Studi di Catania;
- Atteso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, rispettivamente, nelle sedute del 28 e 30 aprile 2003, hanno approvato il superiore Regolamento;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, dello Statuto è emanato il **Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale**, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Catania **19 MAG. 2003**

IL RETTORE
(Prof. F. Latteri)

Università di Catania
Regolamento sulle invenzioni

Art. 1

Definizioni.

Nel presente regolamento il termine:

- a) “Università” indica l’Università degli studi di Catania e i suoi organi ed uffici.
- b) “invenzione” indica ogni invenzione brevettabile ai sensi del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni; ogni nuovo modello industriale ai sensi del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 e successive modificazioni; ogni nuova varietà vegetale, ai sensi del dpr 12 agosto 1975, n. 974 e del d. lgs. 3 novembre 1998, n. 455 e successive modificazioni; ogni topografia di semiconduttori, ai sensi della l. 21 febbraio 1989, n. 70 e successive modificazioni; ogni innovazione che venga ritenuta suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva anche da normative future.
- c) “Commissione brevetti” indica la commissione di cui all’art. 7 del presente regolamento.
- d) “ricercatore” indica i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, i tecnici, nonché ogni altro dipendente dell’Università che nell’espletamento del proprio servizio svolge attività di ricerca inventiva o presta collaborazione ai soggetti elencati; indica altresì ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratto di collaborazione, e tutti coloro che a qualsiasi titolo, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono attività anche non retribuita utilizzando le strutture dell’Università.

Art. 2

Diritto ad essere riconosciuto inventore

Al ricercatore spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione da lui realizzata.

Art. 3

Obblighi dell'inventore

Il ricercatore non appena conseguito il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione riservata all'Università, che deve tenere segreta questa comunicazione, e presentare senza indugio la domanda di brevetto.

Il ricercatore deve redigere la domanda di brevetto servendosi di un mandatario brevettuale iscritto all'Albo dei Consulenti in proprietà intellettuale.

Il ricercatore dovrà promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto, e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora il ricercatore ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile l'Università e consentire ad essa di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

Art. 4

Spese

Il ricercatore deve sostenere le spese necessarie per il procedimento di rilascio e per il mantenimento del brevetto.

Il ricercatore deve sostenere le spese necessarie per lo sfruttamento del brevetto.

Art. 5

Sfruttamento dell'invenzione

Il ricercatore deve attivarsi per realizzare lo sfruttamento del brevetto nel modo più proficuo.

Egli sfrutta il brevetto mediante contratti di cessione o di licenza.

In tal caso il ricercatore dovrà corrispondere all'Università il cinquanta per cento dei proventi dello sfruttamento del brevetto.

La somma dovuta all'Università è corrisposta dal ricercatore entro trenta giorni dal momento in cui egli riceve il corrispettivo dal terzo.

L'Università destina almeno il venti per cento dei proventi da essa percepiti alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi conseguiti.

Il ricercatore consegna all'Università copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con i terzi.

Nel caso in cui lo sfruttamento avvenga mediante contratto di licenza, il ricercatore ogni anno, entro il 31 dicembre, presenta all'Università il rendiconto di quanto percepito.

L'eventuale quota dei proventi dello sfruttamento o altri diritti spettanti ad enti pubblici o privati finanziatori della ricerca saranno regolati nella convenzione stipulata con gli stessi per la concessione del finanziamento. In ogni caso, il ricercatore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene.

Art.6

Cessione dell'invenzione all'Università

Il ricercatore può proporre all'Università la cessione a titolo gratuito del diritto di brevetto o del diritto al rilascio del brevetto.

In questo caso l'Università tramite la Commissione brevetti valuta l'opportunità e la convenienza di rendersi cessionaria del brevetto.

Art. 7

Commissione brevetti dell'Università di Catania.

Il Rettore nomina la Commissione brevetti dell'Università di Catania, composta da cinque membri. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta dal responsabile dell'Ufficio brevetti dell'Università, e da tre componenti scelti dal Rettore fra i docenti dell'Università. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Commissione brevetti si avvarrà per il suo esame di volta in volta della collaborazione di un membro esterno, esperto nella materia cui pertiene l'invenzione. La Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà valersi della collaborazione di un esperto in materia brevettuale.

La Commissione brevetti è convocata quando venga offerta all'Università la cessione di un'invenzione.

La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime, entro tre mesi dalla prima convocazione, parere motivato.

Qualora la Commissione brevetti ritenga che sia opportuno per l'Università rendersi cessionaria dell'invenzione, esprime parere favorevole e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibera sulla cessione.

Qualora venga ceduto il diritto al rilascio del brevetto, la Commissione valuta il tipo di procedura da seguire per la brevettazione, l'estensione e la tipologia della protezione da richiedere.

Qualora la Commissione brevetti ritenga che la proposta non sia di interesse per l'Università, comunica il parere negativo al ricercatore.

In tale ipotesi il ricercatore può chiedere, una sola volta, che il Consiglio di Amministrazione deliberi sull'opportunità che la Commissione brevetti proceda al riesame della richiesta di cessione.

Art. 8

Obblighi di segretezza del ricercatore

Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, è fatto obbligo di segreto all'università, ai suoi dipendenti, al ricercatore e ai suoi collaboratori e a tutti coloro che in occasione dello svolgimento del proprio servizio vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa.

Il ricercatore e l'Università possono comunicare di aver raggiunto soluzioni inventive alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento dell'invenzione solo con modalità che non comportino la divulgazione dell'invenzione.

Art. 9

Obblighi di segretezza dell'Università

Se la proposta di cui all'art. 6 ha ad oggetto il diritto al rilascio del brevetto la valutazione della Commissione brevetti viene effettuata adottando misure idonee ad assicurare la massima riservatezza, in modo tale da evitare la divulgazione dell'invenzione.

Al fine di evitare la divulgazione dell'invenzione, il parere della Commissione, pur contenendo tutti gli elementi utili per la decisione sulla cessione dell'invenzione, sarà redatto in modo da evitare che l'invenzione stessa venga resa accessibile al pubblico.

Acquisito il diritto al rilascio del brevetto l'Università presenta la domanda di brevetto, eventualmente tramite mandatario brevettuale, e anticipa le relative spese.

Art. 10

Sfruttamento dell'invenzione e distribuzione delle spese e dei proventi

Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, questa si attiva per realizzare lo sfruttamento del brevetto, mediante contratti di licenza, cessione, conferimento in società, o contratti di altro tipo.

L'Università anticipa le spese per la brevettazione, il mantenimento in vita del brevetto e lo sfruttamento dello stesso. Tali spese vengono detratte dall'ammontare dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione prima del calcolo delle percentuali spettanti al ricercatore e all'Università.

Effettuata la detrazione delle spese, il cinquanta per cento dei proventi, siano essi corrisposti periodicamente che in una o più soluzioni, sarà corrisposto al ricercatore.

L'Università destinerà almeno il venti per cento dei proventi da essa percepiti alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi conseguiti.

Qualora l'Università decida di cessare il pagamento delle tasse di mantenimento in vita del brevetto, dovrà informare l'inventore e rendersi disponibile alla cessione del brevetto a lui o ad altro soggetto da lui indicato.

Nel caso in cui dallo sfruttamento del brevetto non dovesse derivare alcun provento gli oneri sostenuti resteranno a carico del bilancio dell'Università.

Art. 11

Difesa del brevetto

Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, questa dovrà promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto, e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

Art.12

Mancato sfruttamento del brevetto

Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora non sia iniziato lo sfruttamento del brevetto, il ricercatore acquisisce

un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare il brevetto. Il ricercatore, se vuole valersi di questo diritto, deve rimborsare all'Università le spese sostenute per la procedura di brevettazione e per il mantenimento del brevetto ed obbligarsi a sostenere le spese successive.

Art. 13

Invenzione realizzata da più ricercatori

Nel caso in cui l'invenzione sia realizzata congiuntamente da più ricercatori, essi saranno considerati coinventori, in quote uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Diritti ed obblighi che il presente regolamento riferisce al ricercatore saranno da riferire a tutti i ricercatori coinventori in proporzione delle rispettive quote.

Art. 14

Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università

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.

Art. 15

Applicazione del regolamento al personale non dipendente dell'Università

I ricercatori non dipendenti di cui all'art. 1 lett. d), prima dell'inizio della loro attività, devono accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento.

Art. 16

Invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività di ricerca inventiva commissionata da terzi.

Il presente regolamento non si applica alle invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività inventiva commissionata da terzi all'Università, al Dipartimento o al ricercatore.

La convenzione di volta in volta stipulata con il terzo disciplinerà l'appartenenza dei risultati inventivi e l'eventuale ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.