

**Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale
dell'Università degli Studi di Messina**
(Emanato con D.R. n. 1256 del 28 Aprile 2011)

Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato Codice della Proprietà Industriale), la tutela dei risultati dell'attività di ricerca, svolta dal personale dell'Università di Messina (di seguito denominata Università) in esercizio dei compiti attinenti il proprio ruolo, che diano luogo ad invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli o disegni ornamentali, novità vegetali, programmi per elaboratore e ad ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile).

Art. 2 - Definizioni

1. Per invenzione si intende ogni ritrovato suscettibile di tutela ai sensi del Codice della Proprietà Industriale.

2. Per inventore (o inventori se sono più di uno) si intende chiunque abbia concepito l'idea, in particolare i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, i tecnici nonché ogni altro dipendente dell'Università; si intendono ancora i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la loro 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.

3. Ricadono nella categoria di cui al comma precedente anche tutti i suddetti soggetti che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, la propria opera nei 12 mesi antecedenti la domanda di deposito.

4. Per attività di ricerca svolta dal personale dell'Università si intende l'attività svolta dai soggetti di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle proprie mansioni avvalendosi di know-how, attrezzature e strumenti appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate.

Art. 3 - Diritto a brevettare

1. L'inventore ha il diritto di depositare una domanda di brevetto a nome proprio assumendosi tutti i diritti e gli oneri relativi.

2. Secondo quanto espressamente disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale è fatto obbligo all'inventore di dare comunicazione all'Università dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Sulla base di tale comunicazione, che dovrà avvenire secondo apposito modello predisposto e reso disponibile dall'ufficio competente, non oltre 30 giorni dall'avvenuto deposito, l'Università potrà chiedere la cessione totale o parziale dei diritti.

3. Ai fini del deposito del brevetto, l'inventore ha, altresì, la possibilità di avvalersi della struttura di supporto tecnico e finanziario dell'Università C.A.R.E.C.I, al cui interno è istituito un ufficio brevetti. In questo caso si attiverà il procedimento di brevettazione regolamentato al successivo art. 5.

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.

Art. 4 - *Obblighi di riservatezza e di comunicazione*

1. Al fine di consentire all'Università la protezione della proprietà industriale dell'invenzione ed attivare validamente il procedimento di brevettazione di cui al successivo art. 5, è fatto obbligo all'inventore di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca e ai risultati avvenuti. A tale scopo l'ufficio brevetti del C.A.R.E.C.I., che cura l'istruttoria delle procedure, disporrà la sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreement).

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.

Art. 8 - Fondo Brevetti

1. Allo scopo di incentivare lo sfruttamento dei ritrovati della ricerca, è istituito presso il C.A.R.E.C.I un Fondo denominato "Fondo Brevetti" che individuerà nel proprio Bilancio un capitolo, in entrata ed in uscita, su cui graveranno le spese derivanti dal deposito e dalla gestione ed i proventi derivanti dalla commercializzazione dei brevetti di proprietà dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui soggetti terzi interessati finanzino attività concernenti l'attività brevettuale, o ciò che da essa ne deriva, la quota convenzionalmente attribuita all'Università è introitata nel "Fondo Brevetti".

Art. 9 - Spese brevettuali e mantenimento in vigore del brevetto

1. Le spese relative alla brevettazione, ivi comprese le eventuali spese per i membri esterni della Commissione e per i Consulenti esterni in proprietà intellettuale coinvolti, nonché tutti gli oneri inerenti la procedura di brevettazione, sono autorizzati dal Consiglio direttivo del C.A.R.E.C.I nei termini e con le modalità previste dall'art.5 e gravano sul Fondo Brevetti. L'autorizzazione suddetta è subordinata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università, tramite il C.A.R.E.C.I, assolverà alla copertura delle spese di mantenimento per i 3 anni successivi al deposito e comunque sulla base della disponibilità delle risorse a valere sul Fondo Brevetti. Decorsi tre anni dal deposito, il mantenimento stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Brevetti.

Art. 10 - Diritti ed obblighi dell'Università

1. L'Università è tenuta ad intraprendere ogni possibile iniziativa atta allo sfruttamento economico dei brevetti in sua disponibilità.
2. Essa può cedere a terzi il diritto di depositare la domanda e lo sfruttamento industriale dell'invenzione mediante contratti di cessione o licenza su approvazione del Consiglio Direttivo del C.A.R.E.C.I., soggetta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione e previo parere della Commissione Brevetti di Ateneo.
3. L'Università, tramite il C.A.R.E.C.I, si occuperà di pubblicizzare con ogni mezzo il proprio portafoglio brevetti, di individuare direttamente o a mezzo di mandatari i soggetti potenzialmente interessati e di attivare le trattative, di concerto con l'inventore, per la selezione dei soggetti con cui sottoscrivere accordi di cessione o di licenza.

Art. 11 - Ripartizione degli utili

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.
2. Nel caso in cui sia la stessa Università depositaria 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. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche i costi futuri già noti, anche se non ancora effettivamente sostenuti al momento della stipula dell'accordo di cessione o licenza del brevetto.
3. Dopo il rimborso dei costi di brevettazione gli utili saranno così ripartiti:

60% agli inventori

40% all'Università.

La quota destinata all'Università sarà così ripartita:

30% al Fondo Brevetti di Ateneo

10% al Dipartimento di afferenza dell'inventore.

Nel caso in cui siano coinvolti più Dipartimenti la quota destinata all'Università sarà così ripartita:

20% al Fondo Brevetti di Ateneo

20% da ripartire tra i Dipartimenti coinvolti in maniera proporzionale all'afferenza degli inventori.

Art. 12 - Azioni giudiziarie a difesa del brevetto

1. L'Università, nell'ipotesi di titolarità del brevetto, può promuovere le opportune azioni giudiziarie a difesa del brevetto, ove tale obbligo non sia stato posto a carico del licenziatario ovvero tale obbligo non venga da costui osservato.