



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilanove**, addì **29 settembre** alle ore **16.00** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.45), sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 168/09
Regolamento 6/1



NUOVO REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" attualmente vigente è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11.12.03.

Successivamente con d. lgs del 10.02.05 n. 30 è stato emanato il Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

La Commissione Tecnica Brevetti, composta dai professori D. Misiti (Presidente), L. Carlucci Aiello, A. Santoni, T. Valente, G. Capaldo, A. M. Siani, alla quale prendono parte inoltre il prof. L. Caglioti Pro Rettore alla Ricerca e la dott.ssa S. Luccarini coordinatore dell'UVRSI, considerate le direttive dettate dal richiamato d.lgs. 30/05, ha ritenuto utile provvedere alla revisione ed aggiornamento del regolamento brevetti dell'Università.

Infatti, visti gli artt. 64 (Invenzione dei dipendenti) e 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca), del succitato d. lgs. che prevedono:

Art. 64. Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre

PERVENUTO IL
22 SET. 2009
RIP. V - SETT. III

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Il Coordinatore

(dott.ssa S. Luccarini)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi 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, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

per poter identificare in modo chiaro e univoco la titolarità dei diritti patrimoniali sull'invenzione, si è proceduto a definire la qualifica professionale degli Inventori, distinguendoli tra i dipendenti e i non dipendenti:

- Dipendenti: i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Università. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e il personale tecnico-amministrativo coinvolto in progetti di ricerca;
- Interno/i non dipendente/i: gli addetti pro tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Il Coordinatore

Luciano LUCARINI

LU



e la tipologia di ricerca:

- Ricerca Finanziata: l'attività di ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università;
- Ricerca Istituzionale: tutta l'attività di ricerca diversa dalla ricerca finanziata.

Ciò stante l'art. 4 del nuovo regolamento brevetti prevede che la titolarità dei diritti patrimoniali spetta al personale Dipendente dell'Università sull'invenzione brevettabile nel caso di attività di Ricerca Istituzionale.

Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata il regolamento rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.

All'Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate da personale Interno non Dipendente nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca dell'Università a cui abbiano partecipato a vario titolo, salvo diversa disposizione dei soli contratti individuali di diritto privato con il personale ora detto.

Qualora per il conseguimento dell'invenzione, l'Università si sia avvalsa dell'apporto determinante di Interni non dipendenti, può essere riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo. L'entità del corrispettivo non potrà comunque superare gli importi previsti dal Regolamento per la corresponsione dell'equo premio attualmente vigente. La presente disposizione non si applica agli studenti, agli stagisti ed ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all'Università e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all'Università.

La Commissione Tecnica Brevetti ha ritenuto opportuno incentivare l'inventore a cedere i propri diritti patrimoniali alla Sapienza al fine di incrementare ulteriormente il portafoglio brevetti dell'Università, portando la quota prevista per l'inventore dei proventi effettivamente ricavati dall'Università per lo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto delle spese di brevettazione, dal 50%, come previsto nel regolamento attuale, al 70%, riducendo pertanto la quota che resta alla Sapienza al 30%.

Come nel precedente regolamento brevetti, nel caso l'inventore opti per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, dandone comunicazione alla Sapienza, questa ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

Allegati parte integrante del nuovo regolamento brevetti sono i *form* relativi a:

- la comunicazione dei risultati brevettabili/riciesta di brevettazione, non modificato rispetto al precedente regolamento;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 168/09

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il D.lgs n. 30 del 10.02.05 con il quale è stato emanato il Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;**
- **Considerata la necessità di aggiornare il regolamento brevetti in vigore in base alla normativa vigente;**
- **Visto il parere favorevole del Senato Accademico del 22.7.2009;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 15.9.09;**
- **Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Sestili**

DELIBERA

di approvare il Nuovo Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" .

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

**REGOLAMENTO BREVETTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art.3 Organi ed Uffici preposti

Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali

Art. 5 Obbligo di riservatezza

Art. 6 Obblighi di comunicazione e Proposta di cessione

Art. 7 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca istituzionale

Art. 8 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca finanziata

Art. 9 Spin off universitari

Art. 10 Spese brevettuali

Art 11 Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto

Art. 12 Gestione della co-titolarità

Art. 13 Controversie

Art. 14 Norme transitorie e finali

Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della titolarità e delle modalità di sfruttamento economico delle invenzioni realizzate a seguito di un'attività di ricerca, svolta da uno o più dipendenti oppure da uno o più soggetti interni non dipendenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", o in collaborazione con terzi, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrare, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all'entrata in vigore della Legge 18-10-2001 n.383, in seguito modificata dal D.Lgs. 10-02-2005 n.30 c.d. Codice della proprietà industriale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

Università. Indica l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza".

UVRSI. L'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università competente in materia di brevettazione.

Invenzione. Ogni risultato utile della ricerca tecnica che abbia comunque un valore patrimoniale, e così in particolare e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, il design, le novità vegetali, i progetti di lavoro dell'ingegneria, il know how.

Invenzione brevettabile. Ogni invenzione, conseguita da personale dipendente e/o interno non dipendente, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di brevetto per disegno e modello ornamentale, di registrazioni relative alle topografie di semiconduttori, di brevetti e di registrazioni comunque denominati sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, di brevetti per novità vegetali, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per invenzione. Per invenzioni brevettabili si intendono inoltre in particolare quelle previste da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

Inventore. L'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione; l'appartenenza dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.

Diritti morali. Diritti spettanti all'autore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione.

Diritti sull'invenzione. Ogni diritto patrimoniale sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

Dipendenti: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Università. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e il personale tecnico amministrativo coinvolto in progetti di ricerca.

Interno/i non dipendente/i: indica gli addetti pro tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti.

Ricercatore/i: indica i Dipendenti dell'Università investiti, all'interno dell'Università, di mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca. Sono compresi, pertanto, i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

Ricerca Finanziata: indica l'Attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

Ricerca Istituzionale: indica tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata

Art.3 Organi ed uffici preposti

1. L'Università, al fine di sostenere l'inventore che richieda assistenza per la valorizzazione economica della propria invenzione, in particolare attraverso il conseguimento e lo sfruttamento del relativo brevetto, dispone della Commissione Tecnica Brevetti e dell'UVRSI.
2. La Commissione Tecnica Brevetti è composta da un Presidente e da un numero compreso tra 4 e 6 membri nominati dal Rettore e scelti tra docenti e funzionari di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, giuridico ed economico. I componenti della predetta Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico.
3. La Commissione Tecnica Brevetti controlla la corretta applicazione del presente regolamento brevetti assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento fornendo pareri:

- vincolanti sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentate dai Dipendenti e dagli Interni non Dipendenti;
 - vincolanti sul mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
 - vincolanti sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri, linee guida, procedure in materia di trasferimento tecnologico;
 - consultivo su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione;
4. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
5. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione e registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza, nonché consulenti brevettuali di propria fiducia scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno.
6. La Commissione Tecnica Brevetti con il supporto di UVRSI provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché l'eventuale mancata attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 commi 2 e 6.
7. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima, d'intesa con l'UVRSI e con l'inventore, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali

1. Al personale Dipendente dell'Università spetta la titolarità patrimoniale sull'invenzione brevettabile nel caso di attività di Ricerca Istituzionale. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. L'inventore, in solido con i co-inventori, può cedere i propri diritti patrimoniali all'Università secondo quanto previsto dall'art.6.
2. Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.
3. All'Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate da personale Interno non Dipendente nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca dell'Università a cui abbiano partecipato

a vario titolo, salvo diversa disposizione dei soli contratti individuali di diritto privato con il personale ora detto.

4. Qualora per il conseguimento dell'invenzione, l'Università si sia avvalsa dell'apporto determinante di Interni non dipendenti, può essere riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo. L'entità del corrispettivo non potrà comunque superare gli importi previsti dal Regolamento per la corresponsione dell'equo premio attualmente vigente. La presente disposizione non si applica agli studenti, agli stagisti ed ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all'Università e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all'Università.

5. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

6. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori dipendenti da altre Università o da una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza, l'Università dovrà verificare la possibilità di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

Art 5 Obbligo di riservatezza

1. All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Tecnica Brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

2. I componenti esterni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 3 comma 5 sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

Art. 6 Obblighi di comunicazione e Proposta di cessione

1. Gli inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione all'Università tramite UVRSI di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell'inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione secondo lo schema,

reperibile direttamente anche presso sito web dell'Università), riportato in Allegato A quale parte integrante del presente Regolamento.

2. La comunicazione di cui al precedente comma, potrà essere accompagnata da una proposta di cessione all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto ed ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione. La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università e prevede, come compenso a favore dell'inventore medesimo, il 70% dei proventi effettivamente ricavati dall'Università per lo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto dello spese specificamente sostenute per la brevettazione, l'estensione ed il mantenimento. La proposta deve essere redatta secondo lo schema contrattuale riportato in Allegato B, quale parte integrante del presente Regolamento (lo schema contrattuale è reperibile direttamente anche sul sito web dell'Università).

3. Il personale Dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia venuto a conoscenza di un'invenzione suscettibile di brevettazione, effettuata da personale interno non dipendente nell'ambito di ricerche dirette o coordinate da personale Dipendente, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università. Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui in precedenza.

4. L'UVRSI provvederà a trasmettere la documentazione al Presidente della Commissione Tecnica Brevetti ed entro 60 giorni dal ricevimento la Commissione Tecnica Brevetti dovrà esprimere un proprio vincolante parere in merito alla possibilità di deposito di domanda di brevetto dell'invenzione, alle sue potenzialità industriali ed infine all'accettabilità della proposta di cessione. In caso di valutazione favorevole, il Rettore, giusta espressa delega consiliare del 23.04.96, procede alla firma per accettazione dell'atto di cessione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto trasmesse all'Università dal personale Dipendente dopo il deposito delle stesse agli Uffici Brevetti Territoriali, qualora ricorrano le condizioni riportate all'art. 7 comma 2.

Art 7 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca istituzionale

1. E' fatto sempre e comunque obbligo all'inventore di comunicare all'Università l'invenzione che egli abbia conseguito.

2. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, gli è fatto obbligo di comunicare all'Università l'avvenuto deposito entro 15 giorni dalla data di deposito stesso, indicandolo su apposito modulo reperibile anche direttamente sul sito web dell'università riportato in Allegato C, parte integrante del presente Regolamento. L'UVRSI provvederà a informarne la Commissione Tecnica Brevetti.

3. Se l'inventore intende cedere i diritti patrimoniali sull'invenzione all'Università, si applica la procedura descritta all'art.6. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione può essere presentata anche da un solo inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei coinventori ed aver acquisito il loro assenso.
4. La Commissione Tecnica Brevetti dopo aver esaminato la proposta di cessione dei diritti avanzata dall'inventore, può deliberare di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, o declinare l'offerta. E' facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro un termine ultimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa delegati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.
5. Ogni parere positivo o negativo assunto dalla suddetta Commissione viene comunicato per iscritto all'inventore da UVRSI.
6. Nel caso in cui l'Università dichiari che non intende acquisire i diritti sull'invenzione come da proposta dell'inventore, questi permangono all'inventore senza nessun ulteriore suo obbligo, fatta salva la comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto. L'inventore sarà in tal caso libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.
7. Fino a che l'Università tramite la Commissione Tecnica Brevetti, non abbia deciso se assumere o meno la titolarità del brevetto, l'inventore è tenuto a mantenere riservato il contenuto dell'invenzione e a non dare ad essa alcuna divulgazione, anche alla comunità scientifica, onde non pregiudicare l'eventuale brevettazione dell'invenzione stessa da parte dell'Università. Nel caso in cui l'Università decida di procedere a chiedere il brevetto a propria titolarità, tale obbligo di riservatezza permane in capo all'inventore fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso gli Uffici brevettuali competenti.
8. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'inventore è tenuto a fornire, ove richiesta, attiva collaborazione alla Commissione Tecnica Brevetti e all'UVRSI offrendo tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

9. Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Università si avvale della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità.

10. Qualora ne ricorrano le condizioni, per gli anni successivi al primo la Commissione Tecnica Brevetti, avvalendosi della collaborazione di UVRSI e dell'inventore, valuta l'opportunità di estendere la copertura brevettuale, mantenere in vita il brevetto fornendo il proprio parere vincolante. Trascorsi cinque anni dal deposito della domanda di brevetto, la Commissione Tecnica Brevetti provvede altresì a monitorarne lo stato di sviluppo e nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati interessi industriali e/o necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali potrà decidere insindacabilmente l'abbandono del brevetto. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione all'inventore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento, potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 5.

Art. 8 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca finanziata

1. Per le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici diversi dall'Università, nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

Art.9 Spin off universitari

1. Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società spin off dell'Università, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposito Regolamento Spin off.

Art. 10 Spese brevettuali

1. Nel caso di brevettazione a nome dell'inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del brevetto sono a carico dell'inventore stesso.

2. Nel caso di brevettazione a nome dell'Università, le spese relative alla pratica di brevetto (comprehensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico dell'Università. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui all'Università vengano attribuiti i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile derivanti dal brevetto già depositato e successivamente ceduto all'Università. In tal caso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 comma 3, gli oneri di spesa saranno a carico dell'Università a far data dalla sottoscrizione da parte dell'Università dell'atto di cessione.

3. Qualora l'Università decida di non continuare il pagamento delle tasse brevettuali, UVRSI comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto gratuitamente, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 4.

Art. 11 Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto

1. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

2. Nel caso di brevetto di titolarità dell'Università, i proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti tra l'Università stessa e l'inventore.

3. In particolare spetta all'inventore (in caso di più inventori, cumulativamente tra di loro), una quota pari al 70% dei proventi o dei canoni di licenza, o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. Il restante 30% spetta all'Università che si impegna a destinarlo per il sostegno di attività di ricerca e per la attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

4. In tal caso l'Università, avvalendosi di UVRSI, è tenuta a proporre iniziative dirette allo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda. L'inventore o il gruppo di inventori è da parte sua tenuto a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto; lo stesso è inoltre tenuto a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni segrete non brevettabili (know how) necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio. L'Università può avvalersi, inoltre, di qualificati soggetti giuridici, scelti su proposta vincolante della Commissione Brevetti in base a criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza e, per quanto possibile, economicità, al fine di porre in essere le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sfruttamento del brevetto, tramite la stipula di appositi accordi e/o convenzioni.

5. Trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, la Commissione Tecnica Brevetti può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita. In tal caso l'inventore potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione e potrà provvedere liberamente al successivo mantenimento del brevetto a sue spese. L'inventore sarà inoltre libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna

pretesa in proposito ad eccezione del recupero delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto.

6. La sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento potrà essere assunta dalla Commissione Tecnica Brevetti anche qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.

Art. 12 Gestione della co-titolarità

1. In caso di brevetto in co-titolarità, l'Università con il supporto di UVRSI acquisito il parere vincolante della Commissione Tecnica Brevetti ed il nulla osta degli altri co-titolari, può assumere il ruolo di gestore unico del processo di brevettazione, mantenimento e sfruttamento ovvero delegare a terzi l'attività, mediante la stipula di uno specifico accordo che preveda le modalità operative, ivi inclusa la ripartizione delle spese, nel rispetto delle normative vigenti, riportato in Allegato D quale parte integrante del presente Regolamento .

Art. 13 Controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Roma ai sensi del d.lgs 168/03.

Art. 14 Norme transitorie e finali

1. Le decisioni relative alla tutela, anche giudiziale, dei brevetti dell'Università sono assunte dall'Università.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative dell'Università.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettorale

COMUNICAZIONE RISULTATI BREVETTABILI/RICHIESTA DI BREVETTAZIONE

Lo/Gli Inventore/Inventori, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dichiara/dichiarano quanto segue:

1. GENERALITA' INVENTORE/INVENTORI

Nome e cognome:
Dipartimento:
Titolo/Qualifica:
Telefono:
Fax:
E-mail:

2. TITOLO INVENZIONE

.....
.....
.....
.....

3. DESCRIZIONE INVENZIONE E CARATTERISTICHE INNOVATIVE

(segnalare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del progetto, ecc.)

.....
.....
.....
.....

4. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI

.....
.....
.....
.....

5. PAESI DI INTERESSE

(elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, richiedere la brevettazione/registrazione)

.....
.....
.....
.....

6. SINTESI DELLO STATO DELL'ARTE

(eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale)

.....
.....

.....
.....

7. EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL/DAI PROPONENTE/I NEL CAMPO DELL'INVENZIONE /DE GLI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE:

.....
.....
.....

8. EVENTUALI CONTATTI IN CORSO

(indicare, inoltre, eventuali impegni di segretezza sottoscritti da terzi o ulteriori accordi stipulati in merito)

.....
.....
.....

9. SOGGETTI CONTITOLARI E/O CO-INVENTORI

(segnalando la relativa posizione giuridica rispetto all'Università e la percentuale del contributo prestato)

.....
.....
.....

10. NOTE:

.....
.....
.....

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto dell'invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti.

Data,

Firma Inventore/Inventori

.....
.....

TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

Data,

Firma Inventore/Inventori

.....
.....

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE
BREVE TTABILE

tra

L'Università degli studi di Roma "La Sapienza" , con sede in Roma, p.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, P.I n. 02133771002, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof..... (di seguito, denominata "Università").

e

- il nato a il, residente in, Via , qualifica (di seguito, l'"Inventore"),

(collettivamente di seguito denominate "le Parti")

premessi che

- l'Inventore, nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento di, ha conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati al presente atto (di seguito, l' "Invenzione"), (secondo lo schema dell'Allegato A al regolamento - richiesta di brevettazione);

- l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di Ricerca Finanziata autonomamente elaborato dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti ;

- ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, sulle invenzioni effettuate dal personale dell'Università in occasione di attività istituzionale di Ricerca Finanziata spettano all'Inventore (e/o ai coinventori) i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione brevettabile, oltre che quelli derivanti dalla mera paternità dell'invenzione;

- l'Università ha adottato un Regolamento brevetti, con D.R. del in data *****, che qui integralmente si richiama (di seguito, "Regolamento");

- tale Regolamento disciplinerà, per quanto non diversamente regolato nel presente atto, i rapporti tra le Parti;

- è intenzione delle Parti disciplinare la cessione dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, secondo quanto previsto dall'art. 65 d.lgs. 30/2005 sopra richiamato;

- ai fini del presente atto si intende per "Diritti sull'invenzione" ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;

- l'Inventore ha formulato una proposta di cessione dei Diritti sull'invenzione e si è impegnato a non revocare la sua proposta di cessione per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione all'Università;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto

Art. 2 Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui al presente atto, l'Inventore cede in via esclusiva all'Università, che a sua volta accetta, i Diritti sull'Invenzione di cui alla richiesta allegata sub lettera A). In particolare, l'Inventore cede all'Università

- a) il diritto a presentare a proprio nome la domanda di brevetto dell'Invenzione,
- b) il diritto ad ottenere il rilascio del brevetto;
- c) il diritto ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione brevettata a nome dell'Università.

2. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.

3. L'Inventore riconosce all'Università ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale e all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura.

Art. 3 Obblighi dell'Inventore

1. Oltre a quanto indicato all'art. 2, l'Inventore si impegna a prestare tutte le attività e i documenti necessari alla verifica da parte dell'Università, attraverso i suoi organi ed uffici preposti, dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.

2. L'Inventore si impegna altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza all'Università dei Diritti sull'Invenzione oggetto del presente atto o la validità del brevetto.

Art. 4 Obblighi dell'Università

1. L'Università, oltre a quanto indicato al successivo articolo 6, attraverso gli organi competenti e gli uffici preposti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, attiva le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'Invenzione e trasmette poi la documentazione raccolta alla Commissione Tecnica Brevetti.

2. E' facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro un termine ultimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa delegati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.

3. L'Università si impegna ad avviare tutte le procedure volte allo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione dell'Invenzione, avviando progetti congiunti con le imprese.

Art. 5 Proventi e spese

1. L'Università si impegna a provvedere a far data dalla sottoscrizione del presente atto:

(a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;

(b) alle tasse annuali relative alla brevettazione e al mantenimento del brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;

(c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del brevetto.

2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Università a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui alle lettere da a) a c) del comma precedente, saranno ripartiti nella misura del 70% agli Inventori e del 30% all'Università. A tal fine l'Università darà notizia all'Inventore delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

3. In caso di più Inventori, la quota parte riservata a ciascuno verrà distribuita in percentuale, sulla base dell'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.

4. Le somme di cui al comma precedente saranno corrisposte immediatamente dopo la riscossione da parte dell'Università dei proventi e dei canoni derivanti dalle licenze concesse a terzi per l'uso dell'Invenzione, e comunque non oltre 45 giorni da tale pagamento.

Art. 6 Riservatezza

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Tecnica Brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

2. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall'Università nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 7 Notifiche e comunicazioni

Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:

per l'Università:

XXX _____

per l'Inventore:

_____ via _____ numero telefax _____ alla c.a. _____

o a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte.

Art. 8 Risoluzione anticipata

Il contratto si intende automaticamente risolto quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) Nel caso in cui trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, la Commissione Tecnica Brevetti abbia deliberato di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita.
- b) Nel caso in cui la sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento sia stata assunta dalla Commissione Tecnica Brevetti a seguito della scarsa redditività secondo quanto indicato nel Regolamento.

Art. 9 Diritto di riscatto

Nelle ipotesi previste dall'articolo precedente, l'Inventore potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione e potrà provvedere liberamente al successivo mantenimento del brevetto a sue spese. In tal caso, l'Inventore sarà libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito ad eccezione del recupero delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto .

Art. 10 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia relativa all' interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Proposta e del contratto conseguente alla sua eventuale accettazione da parte dell'Università, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell' art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L'arbitrato avrà sede in Roma.

3. Il collegio sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure in caso di mancato accordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Roma lì,

Firma Inventore:

... ..

IL RETTORE.....

COMUNICAZIONE DEPOSITO DOMANDA A NOME DELL'INVENTORE

Lo/Gli Inventore/Inventori, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dichiara/dichiarano che l'innovazione indicata nel prosieguo è stata conseguita nell'ambito della Ricerca Istituzionale, ai sensi del d.lgs 30/05 e dell'art. 2 del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e che pertanto lo/gli Inventore/Inventori ha/hanno depositato domanda di brevetto in proprio assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e il relativo mantenimento in vigore.

1. GENERALITA' INVENTORE/INVENTORI

Nome e cognome:
Dipartimento:
Titolo/Qualifica:
Telefono:
Fax:
E-mail:

2. TITOLO INVENZIONE

.....
.....
.....
.....

3. ESTREMI DEL DEPOSITO

N. DEPOSITO
DATA

(allegare copia del certificato di deposito)

Data,

Firma Inventore/Inventori

.....
.....

3. TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

Data,

Firma Inventore/Inventori

.....
.....

ACCORDO

per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale di un Brevetto

Tra

_____, _____ (di seguito indicato come "_____"), con sede operativa in Roma, Via _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, _____;

e

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in Roma, piazzale A. Moro, 5, C.F. n° 80209930587, Partita IVA n° 02133771002, ai fini del presente atto rappresentata dal rettore pro tempore, prof. (di seguito indicata come "Università")

e

_____, _____ (di seguito indicato come "_____"), con sede operativa in Roma, Via _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, _____;

Premesso

- che _____, _____ e _____ hanno svolto congiuntamente attività di ricerca;
- che le Parti intendono ora regolare, per mezzo del presente regolamento le modalità d'uso e di sfruttamento patrimoniale di un Brevetto dal titolo provvisorio di "_____ ", (di seguito indicato come "Brevetto") derivante dall'attività di ricerca.

tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto depositato dalle Parti secondo quanto è qui di seguito previsto.

Art. 2 - Titolarità del brevetto

2.1 La titolarità del Brevetto depositato in Italia, ai sensi del presente Regolamento, è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote: _____ Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento.

Art. 3 - Estensione all'estero dei brevetti

3.1 Le Parti concordano sull'opportunità di depositare eventuali domande di brevetto all'estero, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana. _____ comunicherà alle altre parti gli stati esteri scelti; le altre parti potranno a loro volta indicare altri stati.

3.2 Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all'estensione, ciascuna Parte avrà il diritto di estendere la domanda di Brevetto italiana in qualsiasi Stato, a proprie spese.

3.3 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto.

3.4 Nel caso in cui l'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi brevetti saranno disciplinati dal presente Regolamento.

3.5 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 5.

Art. 4 – Modalità di gestione del brevetto

4.1 Fatta salva la funzione di Capofila agli effetti giuridici e gestori con il presente atto riconosciuta alla _____, ciascuna Parte, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, potrà, previa formale autorizzazione dell'altra Parte (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Art. 5 – Uso dei brevetti

Le Parti concordano che l'uso del brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio

5.1.1 Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del brevetto, per le proprie finalità istituzionali, senza il previo consenso dell'altra parte.

b) Concessione di licenze

5.2 Il Capofila, sentiti gli altri co-titolari - fatta eccezione per eventuali proposte originate da contatti preesistenti per le quali la Parte proponente dovrà acquisire il consenso del Capofila - ha il diritto di proporre la concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse, salvo dissenso motivato dell'altra parte avverso la concessione delle stesse.

5.3 Tutti i proventi derivanti dalle Licenze, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del brevetto detenute.

c) Pubblicazioni e modalità di concessione

5.4 Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di brevetto, la sua visione da parte di terzi, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza.

5.5 In ogni caso le concessioni di cui al punto 5.2 saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Art. 6 – Cessione delle singole quote del brevetto

6.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

6.2 In ogni caso di cessione di una quota del brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Regolamento, pena il risarcimento dei danni.

Art. 7 – Rinuncia al brevetto

7.1 Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra Parte; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dall'altra Parte, non sia espressamente ritirata. La quota della Parte rinunciataria potrà essere assegnata, sentiti gli interessati, alle altre Parti in proporzione alle percentuali di possesso delle Parti rimanenti. Le spese di cessione saranno a carico delle Parti che acquisiranno le relative quote.

Art. 8 - Difesa del brevetto, violazione di diritti di terzi

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto; solo nel caso in cui l'altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

8.3 La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

8.4 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del brevetto, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui l'altra Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

Art. 9 - Perfezionamenti dell'invenzione

9.1 La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla

prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione.

Art. 10 - Spese relative al brevetto

10.1 Tutte le spese e i costi relativi al deposito, all'estensione ed al mantenimento in vita del brevetto saranno sopportati dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

10.2 In deroga all'art. 1294 cod.civ. si conviene che ogni parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità. Le Parti si impegnano pertanto a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza.

Art. 11 - Inefficacia del regolamento

11.1 Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Regolamento perderà ogni effetto.

Art. 12 - Durata

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto o le sue estensioni.

Art. 13 - Legge applicabile

13.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 14 - Controversie

14.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Roma ai sensi del d.lgs 168/03.

Art. 15 - Varie

15.1 Le premesse formano parte integrante del presente Regolamento.

15.2 Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

15.3 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

15.4 Tutte le comunicazioni relative al presente Regolamento dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

per _____

per _____

per _____

15.5 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Regolamento ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

15.6 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al Brevetto e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta alle altre Parti, ciascuna delle quali potrà trasmettere per iscritto le eventuali osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine senza aver ricevuto alcuna osservazione dalle altre Parti, la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere. Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto del Brevetto dovrà essere comunque concordata all'unanimità.

_____, il _____

Per _____

Il Rappresentante legale

Dr. _____

Per Università "La Sapienza"

Il Rettore Prof. _____

Per _____

Il Rappresentante legale

Dr. _____

REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.12.2003)

Titolo I – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA NELL'UNIVERSITA'

Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

ART. 2 - NOZIONE DI "ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA NELL'UNIVERSITÀ"

ART. 3 - NOZIONE DI "PERSONALE DOCENTE E TECNICO – AMMINISTRATIVO"

ART. 4 - RINVIO

Sezione II – Diritti ed obblighi dell'inventore e dell'Università

ART. 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL'INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE

ART. 7 - PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

ART. 8 - DEPOSITO A CURA DELL'INVENTORE

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL'UNIVERSITÀ

ART. 10 - BREVETTAMENTO E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

ART. 11 - MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

Titolo II – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ART. 12 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONALE DI RICERCA

ART. 13 - DIRITTI INDEROGABILI DELL'INVENTORE

Titolo III – NORME ORGANIZZATIVE

ART. 14 - FONDO BREVETTI

ART. 15 - COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

ART. 16 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 17 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Titolo IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Titolo I - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA NELL'UNIVERSITA'

Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Sono disciplinate dal Titolo I del presente Regolamento tutte le invenzioni, i modelli di utilità ed ogni altra innovazione suscettibile di costituire oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguite da uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Ateneo e rientranti nell'ambito dell'attività scientifica cui il suddetto personale è adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente Regolamento, si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di impiego le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università "La Sapienza".

ARTICOLO 2 - NOZIONE DI "ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA NELL'UNIVERSITÀ"

1. 1. Ai sensi del presente Regolamento, per "attività di ricerca svolta nell'università" s'intende l'attività svolta dai soggetti indicati al successivo articolo 3 nell'espletamento delle proprie mansioni e con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Ateneo e/o risorse economiche da quest'ultima amministrare, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali.

ARTICOLO 3 - NOZIONE DI "PERSONALE DOCENTE E TECNICO "

1. Ai sensi del presente Regolamento, rientrano nella nozione di "personale docente e tecnico" i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i titolari di assegni di ricerca, i tecnici, nonché ogni altro dipendente dell'Ateneo che, in ragione del proprio ufficio, presta, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata sotto il profilo dell'attività di ricerca.

2. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano compresi nella nozione di cui al precedente comma anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi o scuole post-laurea di qualsiasi tipo sempre che l'innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile) sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca condotte in ragione della partecipazione al corso stesso e/o del conseguimento del titolo finale e tali ricerche siano state compiute con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università degli Studi "La Sapienza" e/o risorse economiche da quest'ultima amministrare, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

3. Lo stesso regime si applica anche alle invenzioni conseguite dai titolari di borse di studio o da altri soggetti non dipendenti dell'Università comunque operanti a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività di ricerca svolte presso le strutture dell'Università "La Sapienza", anche se non iscritti ai corsi dell'Università medesima.

4. Gli studenti e i titolari di borse di studio o di altre situazioni di cui al precedente comma 3 sono tenuti nei confronti dell'Università a rispettare il segreto sui risultati inventivi conseguiti, secondo quanto disposto nell'art.6, comma 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - RINVIO

1. Il presente Regolamento non si applica alle invenzioni realizzate al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per le quali resta applicabile, sempre che ne ricorrano le condizioni, la disciplina dettata dall'art. 34, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").

Sezione II – Diritti ed obblighi dell'inventore e dell'Università

ARTICOLO 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULL'INVENZIONE BREVETTABILE

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 14, al personale docente e tecnico dell'Università spetta la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da qualsiasi innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguita nel corso di attività di ricerca svolta nell'Università.

2. Nel caso in cui l'innovazione brevettabile sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i coinventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE

1. Il ricercatore che abbia intenzione di tutelare con brevetto i risultati della propria ricerca ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti. I medesimi obblighi gravano su tutti gli eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca.

2. Nel caso di ricerche condotte dagli studenti dell'Ateneo, il cui esito sia suscettibile di

brevettazione, allo scopo di garantire il pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al comma precedente, qualunque atto che comporti la divulgazione dell'invenzione, comprese le dissertazioni finali, potrà essere compiuto solo dopo il conseguimento del parere reso dalla Commissione tecnica brevetti di cui al successivo articolo 7, anche laddove si tratti di atto necessario ai fini del completamento del corso e del conseguimento del relativo titolo di studio; allo scopo di permettere allo studente il conseguimento del titolo anche prima del suddetto termine, potranno essere previste per il compimento di questi atti opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

3. Gli inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione al competente ufficio dell'Università di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell'inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione.

4. Tutti i soggetti menzionati nei successivi artt. 7 e 8 sono tenuti ad osservare, anche nei reciproci rapporti, la massima riservatezza al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali sui risultati inventivi.

ARTICOLO 7 – PROPOSTA DI CESSIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE

1. La comunicazione di cui all'articolo precedente può essere accompagnata da una proposta di cessione all'Università del diritto al rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione. La proposta è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università e prevede, come compenso a favore dell'inventore medesimo, il 50% dei proventi effettivamente ricavati dall'Università per lo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto delle spese specificamente sostenute per l'attuazione del programma di ricerca che ha dato luogo al risultato brevettabile nonché per la brevettazione.

2. Il ricercatore che, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia venuto a conoscenza di un'invenzione suscettibile di brevettazione, effettuata da uno studente o da un borsista o da altro soggetto titolare di situazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, nell'ambito di ricerche dirette o coordinate dal ricercatore stesso, è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio. Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui in precedenza.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 e della relativa documentazione, la Commissione deve esprimere un proprio parere in merito alla brevettabilità dell'invenzione, alle sue potenzialità industriali e infine all'accettabilità della proposta stessa. La proposta deve essere redatta secondo lo schema contrattuale approvato dal CdA in data 3.12.02 e successive modificazioni ed integrazioni che si allega quale parte integrante del presente regolamento (all. A).

4. In caso di valutazione favorevole, il Rettore, giusta espressa delega consiliare del 03.12.02, procede alla firma per accettazione dell'atto di cessione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano alle proposte di cessione di domanda di brevetto trasmesse dal ricercatore all'università dopo il deposito delle stesse all'ufficio italiano brevetti e marchi.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO A CURA DELL'INVENTORE

1. Nel caso in cui l'inventore abbia deciso di procedere autonomamente alla tutela legale e allo sfruttamento dell'invenzione, egli è tenuto a fornire all'Università piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati, in quanto titolare dei diritti derivanti dall'art. 7 della Legge 383/01

e a qualsiasi altro atto giuridicamente rilevante, che abbia ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonché di eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.

2. In tal caso l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI ALL'UNIVERSITÀ

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura di cui al precedente articolo 7, vengano attribuiti all'Università i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile, ovvero quelli derivanti dal brevetto già depositato, gli oneri di brevettazione e di mantenimento saranno a carico del bilancio de La Sapienza.

2. Ferma restando l'attribuzione in favore dell'inventore del 50% dei proventi economici derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione brevettabile, i corrispettivi derivanti dall'eventuale cessione dei diritti di brevetto, ovvero dalla concessione di licenze sugli stessi in favore di terzi devono, in primo luogo, coprire i costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di brevettazione.

3. I Contratti di licenza / di cessione di cui al presente articolo saranno sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva i principi e le linee-guida, applicabili ai predetti atti negoziali.

ARTICOLO 10 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

1. L'Università, per le procedure relative al deposito di brevetti, può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati di fronte all'Ufficio brevetti e individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e congruità economica. La nomina è disposta dal Rettore o da un suo delegato tramite apposita lettera di incarico.

2. L'Università può conferire a studi di consulenza di proprietà industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilità, l'incarico di deposito all'estero, per i Paesi indicati, con conferimento di potere di rappresentanza.

3. La richiesta di estensione, corredata da apposita relazione comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali ed evidenziante le opportunità tecnico-scientifiche e commerciali di estensione della tutela, dovrà essere sottoposta alla Commissione Tecnica Brevetti che si esprimerà entro 45 giorni, valutando l'opportunità e la convenienza economica. In assenza di siffatti elementi di valutazione non si darà corso all'estensione.

ARTICOLO 11 - MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inventore abbia provveduto autonomamente al deposito della domanda di brevetto, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttamento economico dell'invenzione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Titolo II – DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONALE DI RICERCA

1. Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito di una ricerca commissionata (conto terzi) ad un Centro di Spesa della Sapienza venga conseguito un risultato brevettabile, questo è di proprietà del soggetto committente, purché

espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato, salvo risulti diversamente disciplinato dall'atto convenzionale tra l'Università ed il committente.

2. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento della ricerca commissionata, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile le modalità di compenso possono consistere nella contitolarità oppure nell'attribuzione di un ulteriore compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto.

3. Nel caso di convenzioni stipulate da un Centro di spesa della Sapienza con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento in collaborazione di programmi di ricerca di comune interesse, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico di eventuali invenzioni, nella misura convenzionalmente attribuita all'Università, è dei ricercatori stessi che hanno conseguito l'invenzione ai sensi del titolo I del presente Regolamento.

4. A tale scopo, le convenzioni stipulate dai Centri di spesa devono espressamente disciplinare il caso in cui le parti conseguano risultati brevettabili.

5. Per gli accordi sottoscritti nell'ambito dei programmi comunitari si fa rinvio alla disciplina prevista dalle condizioni generali allegate ai contratti

ARTICOLO 13 - DIRITTI INDEROGABILI DELL'INVENTORE

1. In ogni caso, all'inventore spetta il diritto alla paternità dell'invenzione brevettabile di cui è autore, nonché il diritto alla percezione del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione, nelle misure di cui agli artt. 8 e 9, salvo che non sia contrattualmente stabilita una percentuale superiore per l'attività inventiva svolta. La suddetta percentuale è calcolata sulla quota dei diritti economici sull'invenzione brevettabile e/o delle royalties e/o degli ulteriori corrispettivi, attribuiti all'Università secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

Titolo III – NORME ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 14 – FONDO BREVETTI

1. E' istituito nel Bilancio Universitario un conto in uscita denominato "Fondo brevetti" su cui gravano le spese derivanti dalla gestione dei brevetti di proprietà della Sapienza

2. Analogo conto è istituito in entrata perché vi confluiscono i proventi derivanti dalla commercializzazione dei brevetti di proprietà della Sapienza.

3. Nel caso in cui, per sviluppare l'invenzione, si addivenga alla stipula di contratti di "know how" e/o di ricerca finanziati da soggetti terzi interessati, ferme restando le previsioni di cui ai precedenti articoli per quel che attiene la titolarità dei diritti economici sui risultati inventivi conseguiti, la quota convenzionalmente attribuita all'Università è introitata sul Fondo Brevetti e destinata al finanziamento di attività di ricerca e brevettazione.

ARTICOLO 15 – COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

1. E' istituita la Commissione Tecnica Brevetti, composta da un Presidente e da un numero compreso tra 4 e 6 membri nominati dal Rettore e scelti tra docenti e funzionari di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore brevettuale.

2. I componenti della predetta Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

ARTICOLO 16 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha compiti consultivi e fornisce pareri:

a) obbligatori, al fine di esprimere una valutazione tecnico-discrezionale delle potenzialità economiche dell'invenzione brevettabile conseguite dal personale di ricerca dell'Ateneo, ai sensi del precedente articolo 7;

b) obbligatori, sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico delle invenzioni brevettabili, nell'ipotesi di attribuzione in favore dell'Università dei diritti di sfruttamento

economico dell'invenzione ai sensi del precedente articolo 10;

c) facoltativi, al fine di esprimere la propria valutazione in merito alle potenzialità economiche dell'invenzione brevettabile ed alle modalità di sfruttamento economico della medesima, qualora tale valutazione sia richiesta dall'inventore nell'esercizio dei propri diritti esclusivi sull'invenzione.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può essere, di volta in volta, integrata da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto richiesto.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. La Commissione Tecnica Brevetti provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché l'eventuale mancata attuazione ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 12.

2. Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura di cui al precedente articolo 7, all'Università venga attribuita la titolarità del brevetto sull'invenzione, la Commissione, dopo sei anni dal deposito della domanda di brevetto, provvede a monitorarne lo stato di sviluppo e nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati interessi industriali e/o necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali deciderà insindacabilmente l'abbandono del brevetto.

3. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione all'inventore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento, potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con il solo onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione. Anche in tale ultima ipotesi, non vengono meno i diritti di partecipazione economica di titolarità dell'Università ai sensi del precedente articolo 8.

Titolo IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni, i modelli di utilità ed ogni altra innovazione suscettibile di costituire oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile), conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

ALLEGATO A

Contratto di cessione di diritto di brevetto

All'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, p.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, P.I n. 02133771002, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. (di seguito, denominata 1^{ma}Università").

Premesso che:

- il sottoscritto nato a il, residente in, Via
- il sottoscritto nato a il, residente in, Via
- il sottoscritto nato a il, residente in, via (di seguito, gli "Inventori"), nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento di, hanno conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, l'"Invenzione");
- l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti;

- il diritto di brevetto sulle invenzioni effettuate dal personale dell'Università in occasione di attività istituzionale di ricerca spetta all'inventore o ai coinventori ai sensi dell'art. 24-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- con il presente atto gli Inventori propongono all'Università la cessione del diritto (i) a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, (ii) ad ottenere il rilascio del brevetto e (iii) ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata (di seguito, collettivamente indicati "Diritti sull'invenzione");
- gli Inventori si impegnano a non revocare la presente Proposta per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione all'Università;
- con l'accettazione della presente proposta di contratto (di seguito la "Proposta"), l'Università acquisterà i Diritti sull'invenzione alle condizioni specifiche indicate nella medesima.

Tutto ciò premesso gli Inventori propongono all'Università quanto segue:

Art. 1

Definizioni

I seguenti termini hanno il significato specificato più innanzi:

Brevetto: indica (i) il brevetto per invenzione, (ii) il brevetto per modello di utilità, (iii) il brevetto per disegno e modello ornamentale, (iv) le registrazioni relative ai microchips, (v) il brevetto e/ o le registrazioni comunque denominati previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio CE 71/1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, (vi) il brevetto per novità vegetali, (vii) i diritti connessi al diritto d'autore per progetti di lavori dell'ingegneria, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili (per struttura) a quelli connessi ai brevetti per invenzione;

Commissione Tecnica Brevetti: indica la commissione di cui all' art 3 del Regolamento brevetti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" ;

Consulente: indica il consulente della proprietà industriale nominato dalla Commissione Tecnica Brevetti secondo le disposizioni di cui al successivo art 3.1;

Diritti sull'Invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;

Inventore: l' autore dell'Invenzione suscettibile di brevettazione;

Invenzione: indica il risultato inventivo, suscettibile di applicazione industriale, realizzato dai proff., ed avente le caratteristiche tecniche descritte nei documenti allegati alla presente Proposta;

Art. 2

Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, gli Inventori cedono all'Università i Diritti sull'Invenzione di cui alla richiesta allegata sub lettera A). In particolare, gli Inventori cedono all'Università il diritto a presentare a proprio nome la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del Brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione brevettata a nome dell'Università.

2. Gli Inventori riconoscono all'Università ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.

Art. 3

Verifica dei requisiti di brevettabilità

1. Entro 40 giorni dalla data di presentazione della presente Proposta, la Commissione Tecnica Brevetti, qualora non ritenga la Proposta incompleta o manifestamente priva di interesse per l'Università, designerà per l'affidamento uno studio di consulenza di proprietà industriale (di seguito, il "Consulente"), affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le disposizioni di Legge e/o di convenzione applicabili.
2. Al termine della verifica, che dovrà in ogni caso concludersi entro 20 giorni dalla sua nomina, il Consulente comunicherà alla Commissione Tecnica Brevetti ed agli Inventori il proprio parere circa la brevettabilità dell'Invenzione. Tutti i costi oneri, onorari e spese comunque connessi all'attività del Consulente saranno a carico dell'Università.
3. Per l'effetto di cui al precedente articolo 3.1, gli Inventori si impegnano a prestare tutte le attività ed i documenti necessari alla verifica da parte della Commissione Tecnica Brevetti e/ o del Consulente dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.
4. In caso di accettazione della presente Proposta da parte dell'Università, gli Inventori si impegnano, altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza all'Università dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta o la validità del Brevetto.

Art. 4

Durata del Contratto

La cessione dei Diritti sull'Invenzione di cui al precedente art. 2 sarà efficace dalla data di accettazione della presente Proposta e per tutta la durata del Brevetto.

Art. 5

Condizioni Economiche

1. In caso di accettazione della Proposta l'Università si impegna a provvedere:
 - (a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;
 - (b) alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;
 - (c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del Brevetto.
2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Università a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui alle lettere da a) a c) del precedente art. 5.1, saranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno tra gli Inventori e l'Università: la quota parte riservata agli Inventori verrà distribuita in percentuale in base all'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.
3. Le somme di cui al precedente art. 5.2 saranno corrisposte dall'Università agli Inventori secondo i termini e le condizioni che saranno definiti in buona fede dalle Parti successivamente all'accettazione della presente proposta e, in ogni caso, dopo l'iscrizione al Bilancio Universitario dei corrispettivi spettanti all'Università.

Art. 6

Riservatezza

1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, gli Inventori si impegnano per sé e per i propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con l'Invenzione.

2. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.1, nel caso in cui la divulgazione delle caratteristiche tecniche dell'Invenzione sia necessaria al conseguimento di titoli accademici, l'Università e gli Inventori concorderanno le modalità ed i termini della suddetta divulgazione.

3. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall'Università nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 7

Norma integrativa

Gli inventori dichiarano di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti in vigore presso "La Sapienza", e in particolare del Regolamento Brevetti, approvato con D.R. del 13.12.1999, e per quanto non diversamente disciplinato nella presente proposta, i rapporti tra le Parti saranno regolati dai surriferiti atti.

Gli inventori si impegnano, altresì, a rispettare eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando accordo.

Art. 8

Controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all' interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Proposta e del contratto conseguente alla sua eventuale accettazione da parte dell'Università, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell' art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L'arbitrato avrà sede in Roma.

3. Il collegio sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure in caso di mancato accordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Roma lì,

Firma Inventori:

.....

Per presa visione e accettazione

IL RETTORE