

**Contratto di cessione esclusiva dei diritti patrimoniali sull'invenzione brevettabile  
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 dalla Rettrice, prof.ssa Antonella Polimeni (di seguito, denominata "**Università**").

e

il Prof./Dott. .... nato a ..... il ....., residente in ....., Via ....., qualifica [R.U/P.A./P.O.] (di seguito, l' "**Inventore**"), [DA RIPETERE PER CIASCUN INVENTORE]

(collettivamente di seguito denominate "**le Parti**")

**premessato 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) dal titolo provvisorio "**.....**";

- 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 ;

- 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 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. nr. 199 del 16.01.2019, 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, già depositata, 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:

ASURTT – Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico - Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico – P.zzale Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA  
u\_brevetti@uniroma1.it

per l'Inventore:

[*da ripetere per ogni inventore*]

Nome e Cognome .....

Via .....

CAP..... Città .....(.....)

Num. tel. ....

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.

**Trattamento dati**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente.

Roma lì,

Firma Inventori:

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

La Rettrice

Professoressa ANTONELLA POLIMENI

.....