



D.R. n. 1927/24
Prot. n. 140436 del 31.07.2024

LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 199 prot. n. 3270 del 16.01.2019;
- VISTA** la Legge 24 luglio 2023, n. 102, di modifica del Codice della Proprietà Industriale (CPI), di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (legge pubblicata in GU Serie Generale n. 184, 08.08.2023);
- VISTE** le Linee Guida interministeriali adottate con Decreto Interministeriale del 26.09.2023;
- VISTA** la delibera n. 191/2024 del 15.7.2024 di approvazione del presente Regolamento da parte del Senato Accademico;
- VISTA** la delibera n. 257/2024 del 18.7.2024 di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

L'emanazione del "Regolamento brevetti" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il Regolamento, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

L'originale del presente Decreto è acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

F.to LA RETTRICE

MES/DR/PC/mmc

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

INDICE:

Art. 1 FINALITA'

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

Art. 5 TITOLARITA' DELLE INVENZIONI BREVETTABILI

Art. 6 PRIMO DEPOSITO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 7 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE

Art. 8 COSTI BREVETTUALI

Art. 9 MONITORAGGIO

Art. 10 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 11 OBBLIGHI DELL'INVENTORE/INVENTRICE

Art. 12 COMUNICAZIONI

Art. 13 SPIN OFF UNIVERSITARI

Art. 14 RISERVATEZZA

Art. 15 INVENZIONI DEGLI STUDENTI/STUDENTESSE

Art. 16 DELEGA AL RETTORE/RETTRICE

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 VERIFICA

Art. 1 - FINALITÀ

1.1 Sapienza Università di Roma, d'ora in poi definita anche "Sapienza" o "Università" o "Ateneo", in conformità con i principi stabiliti nel proprio Statuto, nonché con gli obiettivi strategici che la medesima persegue, tutela e valorizza i risultati derivanti dalle proprie attività di ricerca nell'ottica di ottimizzarne l'impatto al fine di favorire lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese, all'interno di un quadro di integrazione a livello locale, nazionale ed internazionale, agevolandone il trasferimento tecnologico alle imprese e al contesto socio-economico e produttivo esterno.

1.2 Con il presente Regolamento si intende disciplinare, in conformità con il D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 "Codice della Proprietà Industriale" (d'ora in avanti "CPI"), come modificato dalla L. 24 luglio 2023, n. 102, le attività volte alla tutela della proprietà industriale derivante da invenzioni scaturenti dalle attività di ricerca dell'Ateneo, al fine di consentirne una protezione adeguata e finalizzata al trasferimento tecnologico.

Il Regolamento mira, altresì, a disciplinare le attività di gestione e valorizzazione della proprietà industriale attraverso azioni dirette di licensing/cessione o operazioni di brokeraggio da effettuarsi attraverso la stipula di convenzioni con soggetti operanti nel campo della valorizzazione dei brevetti.

Art. 2 - DEFINIZIONI

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

a. Diritti di proprietà industriale (in seguito anche PI): tutti i diritti, morali e patrimoniali, su invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali scaturiti da attività di ricerca istituzionale e commissionata, come successivamente definite, condotte all'interno di Sapienza e tutelabili mediante brevettazione.

b. Inventore/inventrice: qualsiasi persona legata a Sapienza da un contratto o un rapporto di lavoro o di impiego, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (ricercatori/ricercatrici, professori/professoressse, personale tecnico-amministrativo coinvolto in progetti di ricerca), nonché addetti/addette allo svolgimento di attività di ricerca contrattualizzati a diverso titolo quali dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste, borsisti/borsiste, tirocinanti, contrattisti di ogni genere che, nell'ambito delle attività di ricerca svolte in Sapienza abbiano conseguito risultati brevettabili; studenti/studentesse dei corsi di laurea coinvolti in attività di ricerca all'interno di Sapienza, in collaborazione con i soggetti di cui sopra o sotto la loro supervisione scientifica, e che abbiano contribuito con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati brevettabili scaturiti dalla predetta attività.

c. Know-how: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità di Sapienza, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà industriale. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

d. Ricerca Istituzionale: è la ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo finanziata esclusivamente con risorse interne di Sapienza o con risorse derivanti da fondi esterni nazionali e/o internazionali confluiti nel Bilancio di Ateneo a seguito della partecipazione a progetti di ricerca.

e. Ricerca Commissionata: è la ricerca svolta nell'ambito di un contratto a titolo oneroso sottoscritto con un soggetto finanziatore esterno, pubblico o privato, interessato ad un particolare risultato applicativo o alla risoluzione di un problema tecnico che richieda un contributo in termini di innovazione, competenze, conoscenze accademiche anche in combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore, che non sono da quest'ultimo possedute, come anche definita dalla L. 24 luglio 2023, n. 102 e dalle Linee Guida Interministeriali a corredo.

f. Invenzione: consiste nel risultato scaturito dalla Ricerca Istituzionale o Commissionata di Sapienza che sia suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale, tramite il deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, le nuove varietà vegetali e il know-how.

g. Scheda di trasferimento tecnologico: la scheda, predisposta secondo il format fornito dal settore competente di cui alla successiva lettera h che l'Inventore/Inventrice ha l'obbligo di compilare ai sensi del successivo art. 11, costituita da elementi grafici e testuali, destinata a dare visibilità e promuovere il brevetto per favorire il trasferimento tecnologico, nonché ad essere pubblicata sul sito web di Sapienza, una volta decorsi i termini dei 18 mesi di segretezza, nell'ambito della vetrina del portafoglio brevetti.

h. Ufficio competente: Settore Brevetti e Licensing dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico - Area Terza Missione e Trasferimento Tecnologico/ARTEM, quale ufficio dell'Amministrazione Centrale competente nella gestione dei processi relativi alla tutela, valorizzazione e trasferimento tecnologico, nonché nel monitoraggio del Portafoglio Brevettuale di Ateneo.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della tutela, protezione, valorizzazione e delle modalità di sfruttamento economico delle Invenzioni realizzate a seguito di un'attività di Ricerca Istituzionale o Commissionata svolta da uno o più soggetti che abbiano i requisiti di Inventore/Inventrice ai sensi dell'art. 2.1 lett. b), in autonomia o in collaborazione con terzi, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

3.2. Esso recepisce e dettaglia i principi e la disciplina definiti dal D.lgs. n.30 del 10.02.2005 Codice della Proprietà Industriale (CPI), come modificato dalla L. 24 luglio 2023, n. 102.

Art. 4 - COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

4.1. È istituita, con Decreto del Rettore/Rettrice, una Commissione Tecnica Brevetti (di seguito anche “Commissione” o “CTB”), con il compito di supportare il processo di brevettazione delle invenzioni e di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà industriale dell’Università.

4.2. La Commissione è composta da un Presidente e da un numero di docenti compreso tra 5 e 7 membri di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo tecnico-scientifico. Un membro verrà scelto tra docenti esperti in materie giuridiche con particolare riferimento al Diritto Commerciale. Alle riunioni partecipano il Direttore/Direttrice dell’Area Terza Missione e Trasferimento Tecnologico (di seguito ARTEM), il Capo dell’Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico di ARTEM e il Capo del Settore Brevetti e Licensing con funzioni di supporto istruttorio e di segreteria alla Commissione medesima.

4.3. Il Presidente ed i componenti della CTB, nominati dal Rettore/Rettrice, durano in carica 3 (tre) anni e possono ricoprire l’incarico per non più di due mandati consecutivi. Le informazioni divulgate e discusse nell’ambito delle attività della Commissione sono riservate e tutelate dal vincolo di segretezza e non possono essere divulgate a soggetti terzi, secondo quanto previsto al successivo art. 14.3. All’atto di insediamento tutti i membri della Commissione sottoscrivono l’impegno alla riservatezza per la durata dell’intero mandato.

4.4. La Commissione si riunisce periodicamente e provvede a stabilire un calendario delle sedute. In caso di necessità e/o urgenza o in qualunque caso lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi telematicamente anche tramite scambio di corrispondenza email. Il parere espresso in tale forma viene verbalizzato ed è immediatamente esecutivo, ma dovrà essere sottoposto a ratifica nella prima seduta ordinaria successiva.

4.5. La CTB assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento fornendo i seguenti pareri:

- obbligatori sulle richieste di primo deposito e di relativa estensione all’estero presentate dagli Inventori/Inventrici;
- obbligatori sul mantenimento dei brevetti negli anni successivi al primo deposito, sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato sul relativo stato di sviluppo e tecnica, nonché sulle opportunità di valorizzazione e sfruttamento commerciale;
- obbligatori e propedeutici all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e agli accordi di collaborazione per lo sviluppo tecnologico delle invenzioni in portafoglio;
- facoltativi e consultivi su criteri, linee guida, processi e strategie in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico.

4.6. La Commissione nell’esaminare le richieste avanzate dagli Inventori/Inventrici e verificate dal Settore competente, le valuta prendendo in considerazione sia i criteri di brevettabilità e di sostenibilità della tutela legale dell’invenzione, sia le prospettive di trasferimento tecnologico e di effettiva applicabilità industriale. In particolare, la Commissione esprime il proprio parere a favore dell’avvio delle procedure di tutela

brevettuale, ovvero in termini di assenza di interesse dell'Ateneo alla protezione dell'invenzione proposta. A tal fine, la Commissione farà riferimento ad una griglia di valutazione che tenga conto, tra gli altri, dei seguenti aspetti:

- innovatività ed efficacia dell'invenzione brevettabile, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni dell'Ateneo sul piano della programmazione;
- esito della Ricerca di Tecnica Nota svolta dall'ufficio in collaborazione con gli Inventori/Inventrici, che dovranno fornire puntuali osservazioni rispetto ai documenti di anteriorità emersi;
- quantificazione del TRL (Technology Readiness Level) dell'invenzione;
- prospettive di trasferimento tecnologico dell'invenzione in termini di potenziale interesse di mercato all'utilizzazione e/o sfruttamento industriale e commerciale dell'invenzione.

In tutti i casi in cui è chiamata a esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

4.7. La Commissione può altresì richiedere che l'Inventore/Inventrice proceda, entro un termine massimo fissato, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare esperti dotati di specifica esperienza sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza, nonché avvalersi di società di consulenza brevettuale esterne.

4.8. La concreta attuazione delle decisioni adottate dalla CTB che implicino il sostenimento di spese è subordinata alle effettive disponibilità di budget attribuite al Conto Brevetti del Bilancio di Ateneo.

4.9. Al fine di consentire celerità, speditezza e tempestività nella gestione del portafoglio brevettuale di Ateneo, il Rettore/Rettrice, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza ai sensi del successivo art. 16, autorizza il deposito e l'estensione di domande di brevetto sulla base dei pareri obbligatori della Commissione Tecnica Brevetti. Il Rettore/Rettrice ha, altresì, diretta competenza a sottoscrivere gli accordi di co-titolarità di cui all'art. 5.4 e gli accordi di confidenzialità finalizzati allo scambio di informazioni riservate nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico dei titoli brevettuali in portafoglio, salvo eventuale delega al Direttore/Direttrice dell'Area competente.

4.10. All'ufficio competente è affidata la concreta gestione dei processi relativi alla tutela, valorizzazione e monitoraggio del Portafoglio Brevettuale di Sapienza. La medesima struttura supporta la Commissione nelle attività istruttorie preliminari e conseguenti l'attività di sua competenza.

Art. 5 - TITOLARITA' DELLE INVENZIONI BREVETTABILI

5.1. I diritti morali delle invenzioni derivanti dall'attività di ricerca sono dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1 lettera b) del presente Regolamento. Nel caso in cui l'invenzione

sia stata conseguita tramite il contributo di più Inventori/Inventrici, i diritti morali da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori/Inventrici in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata e dichiarata per iscritto dagli stessi.

5.2. I diritti patrimoniali delle invenzioni brevettabili conseguite nell'esecuzione di attività di ricerca istituzionale spettano a Sapienza ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2023, n. 102.

5.3 La titolarità patrimoniale delle invenzioni derivanti dalla ricerca commissionata appartiene all'Università a titolo originario e non ai singoli Inventori/Inventrici, ai quali è comunque riconosciuto il diritto morale sulle stesse. L'Università negozia preventivamente con i soggetti finanziatori le modalità di esercizio della propria titolarità con apposite disposizioni da prevedersi nei contratti, accordi e convenzioni stipulati, per quanto qui interessa, in conformità alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, alle Linee Guida Interministeriali a corredo, nonché ai Regolamenti interni di Sapienza.

5.4. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori/Inventrici di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente. In tali casi, l'Università dovrà disciplinare con uno specifico accordo la gestione congiunta dei risultati conseguiti e la relativa valorizzazione.

Art. 6 – PRIMO DEPOSITO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

6.1. I soggetti qualificati come Inventori/Inventrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento devono dare immediata comunicazione all'ufficio competente di ogni risultato inventivo conseguito che a loro giudizio sia suscettibile di brevettazione, tramite apposita richiesta formale di deposito di nuova invenzione, corredata di una relazione tecnico-scientifica che evidenzi le caratteristiche innovative della medesima rispetto allo stato dell'arte nota e le prospettive di trasferimento tecnologico, secondo la modulistica fornita e resa disponibile dall'ufficio, ivi incluse le motivazioni legate al beneficio conseguibile da parte dell'Ateneo in termini sia economici sia di prestazione sulla programmazione. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la relazione deve essere sottoscritta da tutti gli Inventori/Inventrici che si assumono l'onere di salvaguardare la novità dell'invenzione stessa e si impegnano ad evitare qualsiasi divulgazione. La richiesta completa sarà acquisita al Protocollo centrale di Ateneo e la data di protocollazione costituirà termine di ricezione della richiesta e di avvio della procedura di brevettazione dettagliata al successivo comma 4.

6.2. In assenza della suddetta comunicazione, l'Inventore/Inventrice non potrà in alcun caso depositare a proprio nome la domanda di brevetto.

6.3. All'esito di adeguata istruttoria, l'Ufficio competente sottopone la richiesta di brevettazione alla CTB affinché possa valutarla ed esprimere il proprio parere obbligatorio, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 4.

6.4. In caso di parere favorevole, il Rettore/Rettrice, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza ai sensi del successivo art. 16, autorizza il deposito della domanda di brevetto e l'ufficio competente avvia le necessarie procedure propedeutiche al suddetto deposito che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di protocollazione della richiesta di brevettazione di cui al comma 1, come disposto dall'art. 3, comma 3 della Legge 24 luglio 2023, n. 102. Il predetto termine è prorogabile per un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, qualora si renda necessario completare le valutazioni tecniche sull'invenzione, previa comunicazione all'Inventore/Inventrice.

6.5. In caso di parere sfavorevole, l'Università comunica all'Inventore/Inventrice l'assenza di interesse a procedere al deposito di domanda di brevetto: in tal caso questi potrà procedere autonomamente, a proprio nome e a proprie spese, al deposito della domanda di brevetto, fatta salva la comunicazione dell'avvenuto deposito entro 30 (trenta) giorni dalla data del deposito stesso. L'Inventore/Inventrice 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.

Art. 7 - GESTIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE

7.1. Successivamente al primo deposito della domanda di brevetto e in occasione di ogni successiva fase brevettuale, la Commissione, avvalendosi dell'attività istruttoria dell'ufficio competente, valuterà attentamente l'opportunità, la convenienza, l'efficacia e la sostenibilità dell'eventuale estensione e/o mantenimento della tutela brevettuale dell'invenzione, fornendo i prescritti pareri di competenza previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

7.2. A tal fine, la Commissione farà riferimento ad una griglia di valutazione che tenga conto, tra gli altri, dei seguenti aspetti:

Per l'estensione di una domanda di priorità:

- incremento del Technology Readiness Level (TRL) dell'invenzione rispetto al momento del primo deposito;
- risultati dei rapporti di ricerca prodotti dai competenti Uffici nazionali e internazionali;
- avanzamento dell'attività di ricerca condotta dall'Inventore/Inventrice o dal gruppo di ricerca degli Inventori;
- prospettive di trasferimento tecnologico dell'invenzione in termini di attuale interesse di mercato all'utilizzazione e/o sfruttamento industriale e commerciale dell'invenzione;
- benefici conseguibili dall'Ateneo in termini di prestazioni a livello di sistema sulla programmazione nazionale.

Per le fasi di regionalizzazione/nazionalizzazione:

- manifestazioni di interesse, concrete e in corso, ad operazioni di trasferimento tecnologico da parte di terzi;
- ulteriore incremento del TRL rispetto al momento del primo deposito o dell'estensione;
- sussistenza di una concreta strategia commerciale di valorizzazione che giustifichi l'area geografica di tutela;
- ulteriori sviluppi della ricerca condotta dal gruppo di Inventori (perfezionamenti, miglioramenti incrementali, ulteriori invenzioni derivate).

7.3. In assenza o in caso di valutazione non positiva dei predetti requisiti, la CTB non autorizzerà l'estensione della tutela brevettuale.

Art. 8 - COSTI BREVETTUALI

8.1. Le spese di brevettazione (comprehensive di: preparazione del testo brevettuale, deposito della domanda, eventuali estensioni internazionali, spese di mantenimento pre-concessione e post-concessione, tasse di concessione e convalida e, in generale, di tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto) sono a carico del Bilancio Unico di Ateneo e gravano sul Conto Deposito e mantenimento brevetti del Bilancio di Ateneo.

8.2. Sapienza, per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento, si avvale di studi di consulenza abilitati all'esercizio della professione di mandatario brevettuale. Gli affidamenti sono effettuati in conformità alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici, nonché ai Regolamenti interni in materia.

Art. 9 - MONITORAGGIO

9.1. Con cadenza periodica regolare, almeno biennale, la CTB effettua una ricognizione tesa a monitorare lo stato di sviluppo dei brevetti e delle famiglie brevettuali la cui domanda di priorità sia stata depositata da più di 6 (sei) anni.

Le dimensioni da porre alla base del processo di valutazione e monitoraggio sono:

- esistenza di concessioni nazionali o estere;
- incremento del TRL nel tempo rispetto al momento del primo deposito (priorità);
- esistenza di opportunità di valorizzazione già avviate quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: contratti di opzione, contratti di sviluppo e collaborazione, manifestazioni di interesse da parte di aziende e/o partner di ricerca;
- volume della spesa già sostenuta;
- eventuali ricadute sulla prestazione dell'Ateneo in termini di programmazione nazionale e di sistema.

9.2. Completata l'attività di cui al comma precedente, la CTB esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in merito alla prosecuzione della tutela brevettuale ovvero all'abbandono del brevetto a suo insindacabile giudizio.

Art. 10 - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

10.1 Sapienza, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ateneo di Valorizzazione dei risultati della Ricerca e di Terza missione, nonché in conformità a quanto indicato nelle premesse del presente Regolamento, è interessata a valorizzare il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle invenzioni e del know-how di proprietà dell'Ateneo. A tal fine, Sapienza può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e dei relativi diritti di protezione, ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei diritti di proprietà industriale. Tali accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole della CTB.

10.2 Sapienza può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le invenzioni di cui è titolare, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.

10.3 Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e pari accessibilità Sapienza pubblica sul proprio sito web l'elenco di tutti i titoli di proprietà industriale che intende cedere, ovvero concedere in licenza d'uso a terzi, dichiarandoli all'uopo singolarmente disponibili per operazioni di trasferimento tecnologico (cessione, licenza, etc.).

10.4 Sapienza valuta le eventuali offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità e promozione per la ricerca dell'Ateneo, capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, finalità etiche, di interesse pubblico e di utilità sociale, rispetto della normativa Europea sul "Dual Use" e perseguimento di obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione. Qualora, decorso il termine di cui al punto precedente, non siano pervenute offerte, Sapienza può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione o concessione in licenza d'uso della proprietà intellettuale della quale è titolare. Sapienza può ricorrere ad ulteriori iniziative di promozione e sollecitazione al pubblico di offerte tramite procedure di evidenza pubblica conformi alle normative di riferimento.

10.5 I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti di proprietà di Sapienza sono ripartiti come segue. Dopo aver dedotto l'importo da destinare al recupero delle spese sostenute dall'Ateneo per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento, sull'importo al netto di tale deduzione sarà riconosciuta all'Inventore/Inventrice (in caso di più Inventori, cumulativamente tra di loro) una quota pari al 50% dei proventi o dei canoni di licenza o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, che verranno corrisposti ai medesimi pro-quota. Resta salva la facoltà dell'Inventore/Inventrice/Inventori di rinunciare, in tutto o in parte, alla sua/loro quota a favore della struttura dipartimentale di afferenza per finanziare le attività di ricerca svolte in esso in qualità di responsabile scientifico. Sul restante 50% spettante all'Università una quota pari al 10% viene destinata alla corresponsione dei compensi al personale TAB coinvolto direttamente nelle attività. Per la

restante quota, Sapienza si impegna a destinarla al sostegno di attività di ricerca e/o di terza missione e/o di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'INVENTORE/INVENTRICE

11.1 L'Inventore/Inventrice è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a:

- comunicare il conseguimento di un'invenzione all'Ufficio competente nei modi e nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 e salvaguardarne la novità impegnandosi a non effettuarne alcuna pre-divulgazione né in forma orale né scritta, nel rispetto di quanto espressamente previsto al successivo art. 14 comma 1;
- collaborare con l'Ufficio competente e il mandatario brevettuale fornendo tempestivamente dati e informazioni utili alla definizione della miglior tutela nel rispetto del termine di 6 (sei) mesi previsto dalla legge per il primo deposito: qualora il mancato rispetto del termine di cui sopra risulti imputabile a ingiustificati ritardi o inerzia dell'Inventore/Inventrice, Sapienza si riserva di tutelare i propri interessi patrimoniali;
- compilare e consegnare all'ufficio competente la Scheda di trasferimento tecnologico entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della prima domanda di brevetto autorizzata dalla CTB;
- aggiornare la scheda di cui al punto c) ogni qualvolta si renda necessario e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'ufficio competente in prossimità delle scadenze brevettuali: in caso di mancata compilazione e/o mancato aggiornamento della Scheda, non si procederà all'estensione/regionalizzazione e/o mantenimento del Brevetto;
- presentare ad ogni step brevettuale relativo al deposito, mantenimento, estensione, regionalizzazione della tutela della domanda di brevetto, apposita istanza motivata 15 (quindici) giorni prima della scadenza seguendo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e utilizzando l'apposita modulistica: in caso contrario la CTB deciderà autonomamente e insindacabilmente in ordine alla prosecuzione o meno della tutela del brevetto;
- comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto depositata;
- collaborare attivamente e direttamente con l'ufficio competente per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell'invenzione.

Art. 12 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni saranno gestite per posta elettronica ordinaria, salvo quanto previsto in merito al termine a quo, di cui all'art. 6, comma 1, dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: u_brevetti@uniroma1.it. In caso di pluralità di Inventori, le comunicazioni di cui al presente Regolamento sono a carico di colui che sarà stato designato dai proponenti quale "primo Inventore/Inventrice" al momento della richiesta iniziale.

Art. 13 - SPIN OFF e START UP DI SAPIENZA

13.1 Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società Spin Off universitari o Start Up accreditate, ai fini dell'attribuzione della titolarità patrimoniale dei diritti di proprietà industriale si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Spin Off e Start Up della Sapienza.

13.2 Analogamente, qualora l'invenzione rientri nella titolarità della Sapienza e l'Inventore/Inventrice intenda costituire una Spin Off o una Start Up per lo sfruttamento dell'invenzione, fermi restando i principi stabiliti dal presente Regolamento, si rinvia per la disciplina specifica al Regolamento Spin Off e Start Up della Sapienza.

Art. 14 – RISERVATEZZA

14.1 Nel caso in cui venga presentata alla Sapienza una richiesta di deposito di nuova invenzione, l'Inventore/Inventrice è tenuto a mantenere riservato il contenuto dell'invenzione ed il know-how ad essa connesso e a non darne alcuna divulgazione, né in forma scritta né in forma orale, onde non pregiudicare l'eventuale brevettazione dell'invenzione stessa.

14.2 Nel caso in cui l'Università decida di procedere al deposito del brevetto a propria titolarità, tale obbligo di riservatezza permane in capo all'Inventore/Inventrice fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso i competenti Uffici brevettuali nazionali o internazionali.

14.3 Ai componenti della CTB e a tutto il personale operante nell'ufficio competente è fatto, altresì, obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle invenzioni ed al know-how ad esse connesso di cui siano messi a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

14.4 Gli esperti esterni invitati dalla CTB a partecipare alle riunioni sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

Art. 15 – INVENZIONI DEGLI STUDENTI/STUDENTESSE

15.1 Gli studenti/studentesse iscritti ai corsi di laurea e di dottorato di Sapienza sono annoverati come Inventori/Inventrici per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca svolte in Sapienza in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) o sotto la loro supervisione scientifica, che abbiano contribuito con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati brevettabili, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c. 4 Lett. a della L. 24 luglio 2023, n. 102.

15.2 Spetta al relatore/relatrice della tesi/referente del corso di studi o del responsabile di laboratorio indicare lo studente/studentessa come Inventore/Inventrice, precisando nella

comunicazione di invenzione e relativa richiesta di brevettazione, l'effettivo contributo inventivo dello studente/studentessa.

15.3 Allo studente-inventore/studentessa-inventrice si applicano le condizioni previste dal presente Regolamento. Il relatore/referente si impegna a garantire la massima collaborazione in tutte le fasi di tutela del brevetto, anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto di collaborazione dello studente/studentessa con l'Ateneo.

Art. 16 - DELEGA AL RETTORE/RETTRICE

In coerenza con quanto previsto al precedente art. 4.9 il Consiglio di Amministrazione di Sapienza, approvando il presente Regolamento, conferisce delega al Rettore/Rettrice per tutti gli atti inerenti all'iter procedurale finalizzato all'ottenimento dei brevetti e alla relativa gestione.

Art. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

17.1 Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

17.2 Le domande pervenute all'Ateneo prima dell'entrata in vigore della Legge 102/2023, e quindi fino al 22.08.2023, continuano ad essere soggette alla previgente disciplina del Codice di Proprietà Intellettuale e del Regolamento Brevetti di Ateneo poiché ancora sottoposte al principio del "*professor's privilege*" in conformità agli atti di cessione stipulati con gli Inventori/Inventrici per il trasferimento della titolarità all'Ateneo.

17.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, al Codice sulla Proprietà Industriale e alla si rinvia alla normativa europea ed internazionale in materia di proprietà industriale.

Art. 18 - VERIFICA

Entro un termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di emanazione ed entrata in vigore, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo della Sapienza, di proporvi e di apportarvi aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.