



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.R. n.199/19  
Prot. n. 3270 del 16/01/2019

## **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 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROPOSTA DI CESSIONE
- Art. 7 COSTI BREVETTUALI
- Art. 8 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE
- Art. 9 MONITORAGGIO
- Art. 10 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA P.I.
- Art. 11 OBBLIGHI DELL'INVENTORE
- Art. 12 COMUNICAZIONI
- Art. 13 SPIN OFF UNIVERSITARI
- Art. 14 RISERVATEZZA
- Art. 15 INIZIATIVE DI STUDENTI
- Art. 16 DELEGA AL RETTORE
- Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 18 VERIFICA



## Art. 1 - FINALITÀ

**1.1** L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", denominata anche Sapienza Università di Roma, d'ora in poi definita anche Sapienza o Università, in conformità ai principi stabiliti nel proprio Statuto, nonché agli obiettivi di terza missione che la medesima persegue, tutela e valorizza i risultati derivanti dalle proprie attività di ricerca al fine di consentirne ed agevolarne il trasferimento tecnologico alle imprese e al contesto socio-economico e produttivo esterno.

Finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare, in conformità al D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 "Codice della Proprietà Industriale" (d'ora in avanti CPI), le attività volte alla tutela della proprietà intellettuale derivante da invenzioni scaturenti dalle attività di ricerca, al fine di consentire una protezione adeguata e finalizzata all'implementazione industriale delle invenzioni medesime.

Finalità della presente regolamentazione è, altresì, quella di disciplinare le attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale 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.

**1.2** Nell'applicazione del presente Regolamento si rinvia alla disciplina dettata dal Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per c/terzi (brevemente Regolamento c/terzi), per quanto applicabile. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto regolamentare, si rinvia al CPI.

## Art. 2 - DEFINIZIONI

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

a. Diritti di proprietà intellettuale (in seguito anche PI): sono i diritti su invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, banche dati e programmi per elaboratore.

b. Inventore: è una persona fisica appartenente al Personale di Sapienza, Strutturato o Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.

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 intellettuale. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

d. Personale Sapienza Strutturato: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i Professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi coinvolti in progetti di ricerca.

e. Personale Sapienza Non Strutturato: sono gli addetti *pro tempore* allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con Sapienza un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso Sapienza, i contrattisti di ogni



genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea.

f. Ricerca Istituzionale: è la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale Sapienza Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di Sapienza.

g. Ricerca Finanziata: distinta in:

- *Collaborativa*: è la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche che private) concorrono, in tutto o in parte, al suo finanziamento;

- *Commissionata*: è la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato ad un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata ricerca "conto terzi".

h. Invenzioni: ogni risultato della ricerca ed in particolare le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla Ricerca Istituzionale o Finanziata di Sapienza e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

i. Scheda brevetto: la scheda, predisposta secondo il format fornito dal Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico - Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico che l'inventore ha l'obbligo di compilare ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento, costituita da elementi grafici, testuali, destinata a dare visibilità e promuovere il brevetto per favorire il trasferimento tecnologico nonché ad essere pubblicata sul sito web di Sapienza nell'ambito della vetrina del portafoglio brevetti per consentire l'offerta al pubblico del medesimo, ottemperando alle esigenze di evidenza pubblica nell'ambito dell'acquisizione di eventuali offerte di acquisto o acquisizione in licenza da parte di soggetti terzi.

### **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 Finanziata svolta da uno o più soggetti che abbiano i requisiti di Inventore ai sensi dell'art. 2.1, 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.** Il presente Regolamento si applica in conformità ai principi e alla disciplina dettata dal D.lgs. n.30 del 10.02.2005 Codice della Proprietà Industriale (CPI).



#### **Art. 4 - COMMISSIONE TECNICA BREVETTI**

**4.1** È istituita, con Decreto del Rettore, 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 intellettuale dell'Università.

**4.2** La Commissione è composta da un Presidente e da un numero di docenti compreso tra 4 e 6 membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, giuridico ed economico. Alle riunioni partecipano il Direttore dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico (di seguito ASURTT) ed il Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico. Partecipano altresì il Capo dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico (di seguito UVTT) dell'ASURTT e il Capo del Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico con funzioni di supporto istruttorio e di segreteria alla Commissione medesima.

I componenti della Commissione, nominati dal Rettore, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico per un ulteriore mandato.

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 poi verbalizzato a ratifica nella seduta ordinaria successiva.

La Commissione Tecnica Brevetti, in conformità al presente Regolamento, assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento fornendo i seguenti pareri:

- vincolanti sulle richieste di primo deposito ed estensione all'estero di brevetti presentate dagli inventori;
- vincolanti sul mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi e della tecnica;
- non vincolanti ma propedeutici all'approvazione da parte del C.d.A. di Sapienza, sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e agli accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo tecnologico delle invenzioni;
- consultivi su criteri, linee guida, processi e strategie in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico.

La Commissione valuta tenendo in considerazione sia gli aspetti brevettuali e la sostenibilità della tutela legale della privativa, sia le prospettive di trasferimento tecnologico e di effettiva applicabilità industriale.

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.

E' facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro un termine massimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della



proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Tecnica 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.

**4.3** 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 sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno, nonché avvalersi di società di consulenza brevettuale esterne.

**4.4** La concreta attuazione delle decisioni adottate dalla Commissione Tecnica Brevetti che implicano il sostenimento di spese è subordinata alle effettive disponibilità di Budget attribuite al Fondo Brevetti di Ateneo gestito dall' ASURTT. La Commissione Tecnica Brevetti procede, alla prima seduta utile dell'anno solare, ad una pianificazione delle attività compatibile con la dotazione disponibile sul Fondo Brevetti di Ateneo.

**4.5** All'ASURTT è affidata la concreta gestione dei processi relativi alla tutela, valorizzazione e monitoraggio del Portafoglio Brevettuale di Sapienza. La medesima AREA supporta la Commissione Tecnica Brevetti nelle attività istruttorie preliminari e conseguenti l'attività della Commissione medesima.

**4.6** Sapienza, per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento, si avvale di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità, nonché di rotazione. Gli affidamenti vengono svolti in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché ai Regolamenti interni in materia.

Al fine di consentire celerità, speditezza e tempestività nella gestione della PI, il Rettore, giusta delega di cui al successivo art. 16 conferita dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza tramite l'approvazione del presente Regolamento, dà diretta esecuzione ai pareri della Commissione Tecnica Brevetti riguardanti tutte le decisioni di gestione della tutela brevettuale della PI di Sapienza riguardanti, nello specifico, il primo deposito, il mantenimento, l'estensione all'estero e la nazionalizzazione della tutela delle invenzioni.

Il Rettore 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.

## **Art. 5 - TITOLARITA' DELLE INVENZIONI BREVETTABILI**

### **5.1 Diritti morali**

I diritti morali derivanti dalle invenzioni spettano sempre e comunque agli inventori, a prescindere dalla titolarità patrimoniale degli stessi.

### **5.2 Ricerca istituzionale**

La titolarità patrimoniale delle invenzioni brevettabili scaturenti dalla Ricerca Istituzionale spetta agli inventori appartenenti al personale Sapienza strutturato, ai sensi dell'art. 65 del CPI. 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 e dichiarata per iscritto dagli stessi.

L'inventore (in solido con gli altri eventuali co-inventori) può cedere gratuitamente i propri diritti patrimoniali all'Università, secondo quanto previsto dall'art. 6.2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'inventore, appartenente al personale Sapienza strutturato, non ceda i diritti patrimoniali a egli spettanti sulle proprie invenzioni brevettabili e proceda in autonomia alla relativa tutela, ha l'obbligo di dare comunicazione al Rettore tramite l'ASURTT dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto e, altresì, della eventuale cessione o concessione in licenza a terzi dei diritti di PI, ai sensi dell'art. 10.3 del presente Regolamento.

Gli inventori appartenenti al personale Sapienza non strutturato non sono titolari di diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili: sono tuttavia equiparati agli inventori appartenenti al personale Sapienza strutturato per ciò che concerne il trattamento economico e la ripartizione dei proventi, ai sensi dei successivi artt. 6.3 e 10.3.

### **5.3 Ricerca finanziata**

La titolarità patrimoniale delle invenzioni derivanti dalla Ricerca Finanziata appartiene all'Università a titolo originario e non ai singoli inventori 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 al Codice di Proprietà Industriale ed ai Regolamenti interni di Sapienza.

La disciplina di cui sopra si applica anche alle attività di ricerca svolte dagli inventori appartenenti al personale Sapienza non strutturato ovunque essi operino.

### **5.4 Invenzioni in co-titolarità con soggetti terzi**

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. 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 congiunta dei risultati conseguiti.

## **Art. 6 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROPOSTA DI CESSIONE**

**6.1** Gli Inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione al Rettore, tramite l'ASURTT, di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile).



**6.2** Nel caso di inventori appartenenti al personale non strutturato, i diritti di proprietà intellettuale spettano all'Università a titolo originario.

Nel caso di inventori appartenenti al personale strutturato, la comunicazione di cui al precedente comma potrà essere accompagnata da una proposta di cessione gratuita all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione, mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica che evidenzia le caratteristiche innovative della medesima e le prospettive di trasferimento tecnologico, secondo la modulistica fornita e resa disponibile da UVTT – Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico (reperibile direttamente sul sito web dell'Università). In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione deve essere presentata e sottoscritta da tutti gli inventori.

La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università. A seguito di adeguata istruttoria effettuata dall'ASURTT, la proposta viene sottoposta alla Commissione Tecnica Brevetti, la quale dovrà esprimere il proprio parere in merito all'accettazione della medesima ai sensi del precedente art. 4.

In caso di parere positivo, il Rettore, giusta espressa delega consiliare prevista ai sensi del successivo art.16 del presente Regolamento, procede alla firma per accettazione dell'atto di cessione.

L'Università ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di cessione presentata dall'inventore.

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.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto già depositate in autonomia e trasmesse all'Università dagli inventori appartenenti al Personale strutturato Sapienza, qualora ricorrano le condizioni riportate ai precedenti commi del presente articolo.

**6.3** Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome e a proprie spese, gli è fatto obbligo di comunicare l'avvenuto deposito entro 30 giorni dalla data di deposito stesso, indicandolo su apposito modulo fornito e reso disponibile da parte di UVTT – Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico. Quest'ultimo provvederà a informarne la Commissione Tecnica Brevetti alla prima seduta utile.

## **Art. 7 - COSTI BREVETTUALI**

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



**7.2.** Nel caso di brevettazione a nome dell'Università, le spese relative alla pratica di brevetto (comprehensive della preparazione del testo brevettuale, del deposito della domanda, delle eventuali estensioni internazionali, delle spese di mantenimento pre-concessione e post-concessione, delle tasse di concessione e convalida e, in generale, di tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto) sono a carico dell'Università. Tale disposizione si applica anche nel caso di cessione all'Università dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile, derivanti da un brevetto già depositato. In tal caso, gli oneri di spesa saranno a carico dell'Università a far data dal perfezionamento dell'atto di cessione.

**7.3.** Tutti i costi sono sostenuti a valere sul Fondo Brevetti di Ateneo. Nel caso previsto dal successivo art. 8, il Dipartimento di afferenza dell'inventore contribuisce alle spese brevettuali relative alle fasi regionali e/o nazionali/internazionali attraverso appositi versamenti destinati a reintegrare la disponibilità del budget stanziato sul Fondo Brevetti.

**7.4.** Qualora l'Università decida di non procedere con il mantenimento della tutela della proprietà intellettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto, con l'accollo a proprio carico delle spese di stipula e registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese. Qualora l'inventore interessato al riscatto dei diritti di titolarità patrimoniale del brevetto non sia più legato da un rapporto di dipendenza con l'Università nel momento in cui manifesti tale volontà, dovrà inoltre rifondere a Sapienza tutte le spese brevettuali sostenute dall'Ateneo fino a quel momento.

## **Art. 8 - GESTIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE**

**8.1** Successivamente al primo deposito (determinato dalla data e dal numero di priorità) della domanda di brevetto e in occasione di ogni step brevettuale, la Commissione esamina attraverso un'attenta valutazione e supportata dall'attività istruttoria dell'ASURTT, l'opportunità, la convenienza e la sostenibilità di operazioni successive di estensione e mantenimento della tutela brevettuale dell'invenzione, nonché il mantenimento in vita della medesima, fornendo il proprio parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

**8.2** In vista della scadenza dell'ingresso nelle fasi regionali e/o nazionali/internazionali di una domanda di brevetto, la Commissione Tecnica Brevetti, in assenza di manifestati e concreti interessi industriali, valuta l'abbandono della proprietà intellettuale.

In tale ultimo caso l'inventore, con apposita istanza motivata, può tuttavia evidenziare la necessità e/o l'opportunità e/o la convenienza alla prosecuzione della tutela dell'invenzione per ragioni legate alla ricerca e/o alla presenza di finanziamenti per i quali il brevetto costituisca un asset strategico fondamentale e richiedere - previo espresso parere favorevole del Dipartimento di afferenza - che i costi di ingresso nelle fasi nazionali o regionali siano sostenuti dal Dipartimento, a valere sui fondi a disposizione dell'inventore medesimo. La Commissione



Tecnica Brevetti potrà pertanto esprimersi per la prosecuzione della tutela, a fronte dell'impegno del Dipartimento alla reintegrazione del Fondo Brevetti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7.3. Sarà onere dell'inventore produrre alla Commissione Tecnica Brevetti la relativa delibera Dipartimentale. Il brevetto nazionale o regionale depositato resterà comunque a titolarità patrimoniale dell'Ateneo, il quale si farà pertanto carico, tramite il Fondo Brevetti, delle successive azioni di mantenimento (annualità) e prosecuzione dell'iter brevettuale (convalide, concessioni, repliche), fatte salve le opportune valutazioni di merito di cui all'art. 8.1.

## **Art. 9 - MONITORAGGIO**

**9.1** Alla fine di ogni anno solare, la Commissione Tecnica Brevetti, sulla base di apposita istruttoria dell'ASURTT, provvede a monitorare lo stato di sviluppo delle domande di brevetto e delle famiglie brevettuali la cui domanda di priorità sia stata depositata da più di sei anni.

Nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati e concreti interessi industriali o di opportunità di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale connessi, provvederà insindacabilmente all'abbandono del brevetto.

**9.2** 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 del sostenimento in proprio delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione.

Nel caso in cui l'inventore, per intervenuta quiescenza o per qualsiasi altra causa, non sia più appartenente al personale Sapienza strutturato o non strutturato al momento dell'esercizio del riscatto, il medesimo è altresì obbligato a corrispondere all'Università l'ammontare complessivo delle spese sostenute da quest'ultima per la tutela dell'invenzione fino alla sottoscrizione dell'atto di cessione, ivi comprese le spese di stipula e registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione (ai sensi dell'art. 7.4 del presente Regolamento), mantenendo il brevetto a sue spese.

## **Art. 10 - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

**10.1** Sapienza, in coerenza con gli obiettivi di Terza Missione e 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 intellettuale. Tali accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Brevetti.



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.

Le attività relative alla tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale di Sapienza sono di competenza dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo che le esercita tramite l'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

**10.2** Nel rispetto della normativa vigente, Sapienza, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o licenziatario, pubblica sul proprio sito web il proprio portafoglio brevettuale comprensivo di tutti i titoli di proprietà intellettuale che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi, dichiarandole all'uopo disponibili.

Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, 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 e di utilità sociale.

Se, decorso il termine di cui al punto precedente non sono 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.

**10.3** I proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti tra l'Università stessa e l'inventore o gli inventori appartenenti al personale Sapienza strutturato e non strutturato. In particolare, spetterà 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, che verranno corrisposti ai medesimi pro-quota, dedotte le spese fino ad allora sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. Il medesimo inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico. Il restante 30% spetta all'Università, che si impegna a destinarlo per il sostegno di attività di ricerca, terza missione e per le attività di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale. Qualora il deposito della domanda di brevetto sia stato fatto dall'inventore o dagli inventori appartenente al personale Sapienza strutturato a proprio nome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.3, l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile conseguito dai medesimi, dedotte le spese brevettuali documentate sostenute da quest'ultimi.

## **Art. 11 - OBBLIGHI DELL'INVENTORE**

### **11.1 Obblighi dell'inventore in caso di cessione all'Università**

Nel caso in cui l'inventore abbia ceduto i propri diritti all'Università il medesimo è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a:



- compilare e consegnare all'ASURTT - UVTT la Scheda Brevetto entro 45 giorni dal deposito della prima domanda di brevetto ottenuta dalla Commissione Tecnica Brevetti; in mancanza di tale compilazione non si procederà al deposito della domanda di brevetto;
- aggiornare la Scheda Brevetto ogni qualvolta ciò risulti necessario o comunque inderogabilmente entro 45 giorni dalla richiesta in tal senso ricevuta dall'ASURTT- UVTT, sulla base di esplicito parere della Commissione Tecnica Brevetti, sia per implementare la medesima con ulteriori informazioni intervenute successivamente al deposito che per gestire iniziative specifiche di trasferimento tecnologico ed azioni di brokeraggio; in caso di mancato aggiornamento non si procederà all'estensione/regionalizzazione e/o mantenimento del Brevetto a cui la Scheda Brevetto richiesta si riferisce;
- presentare ad ogni step brevettuale riferito al deposito, mantenimento estensione, regionalizzazione della tutela della domanda di brevetto, apposita istanza motivata 60 giorni prima della scadenza prevista e comunque secondo le indicazioni fornite dall'ASURTT – UVTT, utilizzando la modulistica fornita e/o messa a disposizione dall'UVTT medesimo; in tale istanza vanno circostanziati i progressi tecnologici e di ricerca nel frattempo conseguiti, nonché le prospettive di trasferimento tecnologico, di sfruttamento industriale e commerciale e/o di licensing maturate. In caso di mancata presentazione dell'istanza la Commissione Tecnica Brevetti deciderà insindacabilmente circa la prosecuzione o meno della tutela del brevetto;
- fornire tutte le informazioni utili al deposito della domanda di brevetto e alla relativa tutela;
- comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto;
- collaborare attivamente e in prima persona con l'ASURTT - UVTT per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell'invenzione;
- collaborare attivamente con l'ASURTT- UVTT nonché con tutti gli altri soggetti identificati dall'ASURTT (studi mandatarî, consulenti, esperti esterni) e deputati al deposito, mantenimento e gestione del titolo di brevetto.

Qualora l'inventore non adempia in modo corretto e puntuale a tutti i precedenti obblighi, rendendo gravosa o improduttiva la gestione del brevetto, l'Università procederà a valutare insindacabilmente l'abbandono del medesimo.

### **11.2 Obblighi dell'inventore che deposita in proprio.**

L'inventore che deposita in proprio deve comunicare:

- ai sensi dell'art. 6.3 (entro 30 giorni), l'avvenuto deposito in proprio della domanda di brevetto, utilizzando la modulistica fornita dall'ASURTT – UVTT, producendo copia della ricevuta di deposito;
- entro 30 giorni dall'evento, la sottoscrizione di accordi di licenza, cessione, etc. con soggetti terzi per il trasferimento della proprietà intellettuale e dei diritti su di essa gravanti;
- entro 30 giorni dall'incasso dei medesimi, i proventi ricevuti a qualsiasi titolo per la cessione, la valorizzazione e la concessione in licenza di domande di brevetto



di cui è titolare ed attivarsi per provvedere al versamento del 40% dei proventi ricevuti, ai sensi dell'art. 10.3 del Regolamento.

In caso di mancato adempimento agli obblighi sopra citati, l'Università potrà intraprendere nei confronti dell'Inventore le azioni previste dalla legge e dai Regolamenti Interni vigenti a tutela degli interessi dell'Ente.

## **Art. 12 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni verranno gestite via posta elettronica ordinaria. Le comunicazioni indirizzate all'UVTT- Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico andranno indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: [u\\_brevetti@uniroma1.it](mailto:u_brevetti@uniroma1.it) . Esse varranno come notifiche ufficiali in merito a tutti gli adempimenti da svolgersi per la gestione della PI. In caso di pluralità di inventori, le comunicazioni intercorrono con quello che tra questi viene designato dai medesimi proponenti "primo inventore" all'atto dell'istanza di deposito.

## **Art. 13 - SPIN OFF UNIVERSITARI**

**13.1** Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società Spin off o Start up dell'Università, per l'attribuzione della titolarità patrimoniale dei diritti di proprietà intellettuale si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Spin off e Start Up della Sapienza.

**13.2** Qualora l'invenzione sia già di titolarità patrimoniale della Sapienza e l'Inventore intenda costituire una Spin off o una Start up per lo sfruttamento dell'invenzione, fermi restando i principi stabiliti nel 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, con relativa proposta di cessione dei diritti patrimoniali di proprietà intellettuale in conformità a quanto previsto all'art. 6.2, l'inventore 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. Tale vincolo di riservatezza permane fino ad espresso parere della Commissione Tecnica Brevetti di accettazione o di rifiuto della proposta di cessione. 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 fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso i competenti Uffici brevettuali nazionali o internazionali.

**14.2** Ai componenti della Commissione Tecnica Brevetti e a tutto il personale dell'Università 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.

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

#### **Art. 15 - INIZIATIVE DI STUDENTI**

In singoli casi, in via eccezionale, caratterizzati da particolare meritevolezza in termini didattici, di ricerca e di impatto in termini di terza missione, Sapienza, nella persona del Rettore, può decidere di sostenere iniziative brevettuali di studenti e gruppi di studenti, anche al fine di promuovere il merito e di dare particolare risalto a progetti caratterizzati da un elevato grado di innovatività.

In tali casi il Rettore può decidere di demandare alla Commissione Tecnica Brevetti le valutazioni del caso circa l'opportunità di sostenere gli oneri di primo deposito delle invenzioni derivanti dallo studente o gruppo di studenti individuato o, eventualmente, in via del tutto eccezionale, acquisirne, su proposta dei medesimi, i relativi diritti patrimoniali per favorire il trasferimento tecnologico delle stesse.

#### **Art. 16 - DELEGA AL RETTORE**

In coerenza con quanto previsto al precedente art. 4.6 il Consiglio di Amministrazione di Sapienza, approvando il presente Regolamento, conferisce delega al Rettore per tutti gli atti inerenti l'iter procedurale finalizzato all'ottenimento dei brevetti ed alla gestione della PI di Sapienza.

#### **Art. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

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

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Codice sulla Proprietà Industriale e quelle relative a specifiche materie.

#### **Art. 18 - VERIFICA**

Entro un termine massimo di 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.