



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

- Vista la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, recante il codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della l. 273/2002;
- visto il D.R. n. 2882 del 19 maggio 2003, con cui è stato emanato il Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale;
- vista la proposta di modifiche, formulata dalla Commissione brevetti dell'Ateneo nella seduta del 17 aprile 2020 (prot. 206947 del 24 aprile 2020);
- vista la delibera del Senato accademico del 26 maggio 2020, con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2020, sono state approvate le proposte di modifica al Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

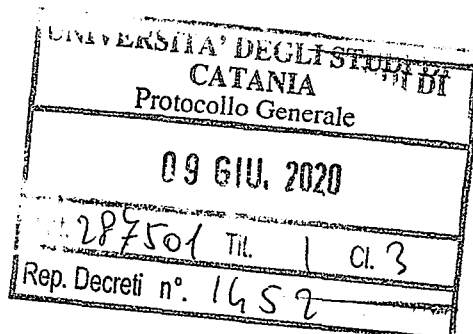
Sono emanate le modifiche al Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale, il cui testo integrale viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento, di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 09 GIU. 2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)
Fran - Priolo



RT

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ DELL'ATTIVITÀ BREVETTUALE

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento, il termine:

- “Università” indica l’Università degli Studi di Catania;
- “invenzione” indica ogni invenzione brevettabile, ogni nuovo modello industriale, ogni nuova varietà vegetale, ed ogni innovazione che venga ritenuta suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva anche da normative future;
- “ricercatore” indica i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i tecnici e ogni altro dipendente dell’Università di Catania che, nell’espletamento del proprio servizio, svolga attività di ricerca inventiva o presti collaborazione ai soggetti elencati; indica altresì i ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratto di collaborazione e tutti coloro che a qualsiasi titolo, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono attività anche non retribuita utilizzando le strutture dell’Università;
- “Commissione brevetti” indica la commissione di cui all’art. 7 del presente Regolamento;

Art. 2 Diritto ad essere riconosciuto inventore

Al ricercatore spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione da lui realizzata.

Art. 3 Obblighi dell’inventore

Il ricercatore che abbia realizzato un’invenzione deve immediatamente darne comunicazione riservata all’Università, inviando il modulo (Allegato A) all’Ufficio Brevetti di cui all’art. 16 del presente regolamento.

Il ricercatore e l’Università devono tenere riservata questa comunicazione.

Il ricercatore deve altresì, qualora voglia tenere per sé i diritti patrimoniali su detta invenzione, presentare senza indugio la domanda di brevetto, valendosi dell’opera di un mandatario brevettuale iscritto all’Albo dei consulenti in proprietà intellettuale. In tal caso, ne informa l’Ufficio brevetti e trasmette all’Ufficio copia della domanda (Allegato B).

Il ricercatore dovrà promuovere ogni azione utile a difesa della domanda di brevetto e del brevetto e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora il ricercatore ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile l’Università e consentire ad essa di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

Art. 4 Spese

Il ricercatore, qualora voglia tenere per sé i diritti patrimoniali relativi all’invenzione, deve sostenere le spese necessarie per il procedimento di rilascio del brevetto, per il mantenimento del brevetto e per lo sfruttamento del brevetto.

Art. 5

Sfruttamento dell'invenzione

Il ricercatore deve attivarsi per realizzare lo sfruttamento dell'invenzione brevettata nel modo più proficuo, mediante contratti di cessione o di licenza o conferimento in società o contratti di altro tipo. Il ricercatore consegnerà all'Università copia dei contratti stipulati con i terzi.

In ogni caso, il ricercatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta all'Università il rendiconto di quanto percepito nel corso dell'anno.

In ogni caso, il ricercatore dovrà corrispondere all'Università il cinquanta per cento dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione, al netto delle spese da lui effettuate per la procedura di brevettazione e per la eventuale difesa del brevetto. Se sull'invenzione esistono diritti patrimoniali di altri soggetti che abbiano cofinanziato la ricerca, pubblici o privati, il ricercatore dovrà corrispondere all'Università il cinquanta per cento della quota dei proventi dello sfruttamento a lui spettanti.

La somma dovuta all'Università è corrisposta dal ricercatore entro trenta giorni dal momento in cui egli riceve il corrispettivo dal terzo.

L'Università destina almeno il venti per cento dei proventi da essa percepiti alla struttura di ricerca, all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi conseguiti, che dovrà destinarlo, in via prioritaria, alla proprietà intellettuale e all'attività di ricerca connessa.

Art. 6

Cessione dell'invenzione all'Università

Il ricercatore può proporre all'Università la cessione a titolo gratuito del diritto di brevetto o del diritto al rilascio del brevetto, compilando e inviando all'Ufficio Brevetti di cui all'art. 16 del presente regolamento il modulo predisposto dallo stesso Ufficio (Allegato C).

L'Università, tramite la Commissione brevetti, valuta l'opportunità e la convenienza di rendersi cessionaria del diritto offertole dall'inventore. La Commissione brevetti può chiedere al ricercatore chiarimenti e documentazione aggiuntiva.

La Commissione brevetti esprime il proprio parere motivato al Rettore entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la proposta. Detto parere, pur contenendo tutti gli elementi utili per la decisione sulla cessione dell'invenzione, sarà redatto in modo da evitare che l'invenzione stessa venga resa accessibile al pubblico.

Su parere della Commissione brevetti, il Consiglio di amministrazione decide sull'acquisto dell'invenzione.

L'Università, ove acquisti il diritto al rilascio del brevetto, deposita la domanda di brevetto, valendosi dell'opera di un mandatario abilitato e anticipa le relative spese.

Art. 7

Commissione brevetti dell'Università di Catania

Il rettore nomina la Commissione brevetti, composta da tre componenti scelti dal Rettore tra i docenti dell'Università di Catania, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal responsabile dell'Ufficio brevetti o, in mancanza, da un componente scelto dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo di comprovata esperienza brevettuale. Alle sedute partecipano, altresì, nel numero massimo di due, i delegati del Rettore alle funzioni di trasferimento tecnologico e di rapporti con le imprese, quale che sia la denominazione utilizzata dalle deleghe, dal Rettore stesso individuati. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione brevetti potrà valersi di volta in volta della collaborazione di docenti dell'Università, esperti della materia cui attiene l'invenzione, e, qualora ne ravvisi la necessità, di professionisti esterni esperti in materia brevettuale o nella materia cui pertiene l'invenzione.

La Commissione dà pareri al Rettore sulle proposte di cessione di invenzioni e di brevetti inoltrate dai ricercatori, sulle procedure di brevettazione di invenzioni dell'Università, sulla gestione del portafoglio brevetti dell'Università, sulle convenzioni con terzi che contengano clausole relative alla appartenenza e alla gestione dei risultati della ricerca, e su ogni altra questione in materia di invenzioni e brevetti.

Art. 8 **Obblighi di segretezza**

Nell'esercizio di qualsiasi attività anteriore al deposito della domanda di brevetto, è fatto obbligo all'Università e ai suoi dipendenti, al ricercatore e ai suoi collaboratori, e a tutti coloro che in occasione dello svolgimento del proprio servizio vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa, di mantenere segrete le informazioni relative ai risultati della ricerca.

Qualora nel corso di una attività di ricerca sia stato conseguito un risultato brevettabile e non sia stata ancora depositata la domanda di brevetto, i ricercatori e l'Università potranno comunicare i risultati della ricerca alla comunità scientifica o a soggetti potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'invenzione solo con modalità che non consentano la comprensione, la riproducibilità e la divulgazione dell'invenzione. I ricercatori potranno sottoporre il testo delle comunicazioni che intenderebbero effettuare al parere preventivo della Commissione brevetti.

Art. 9 **Sfruttamento dell'invenzione e distribuzione delle spese e dei proventi**

Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, questa si attiva per realizzare lo sfruttamento del brevetto, mediante contratti di cessione o di licenza o conferimento in società o contratti di altro tipo.

L'Università anticipa le spese per la brevettazione, per il mantenimento in vita del brevetto e lo sfruttamento dello stesso. Tali spese vengono detratte dall'ammontare dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione prima del calcolo delle percentuali spettanti al ricercatore.

Effettuata la detrazione delle spese, il cinquanta per cento dei proventi, siano essi corrisposti periodicamente o in una o più soluzioni, sarà versato al ricercatore con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Università destinerà almeno il venti per cento dei proventi da essa percepiti alla struttura scientifica, all'interno della quale la ricerca è stata svolta ed i risultati inventivi conseguiti, che dovrà destinarlo, in via prioritaria, alla proprietà intellettuale e all'attività di ricerca connessa.

Art. 10 **Difesa del brevetto**

Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, questa dovrà promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

Art. 11 **Mancato sfruttamento del brevetto**

Qualora l'Università non abbia avviato lo sfruttamento del brevetto, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, il ricercatore acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare il brevetto. Il ricercatore, se vuole valersi di questo diritto, deve rimborsare all'Università le spese sostenute per la procedura di brevettazione e per il mantenimento del brevetto.

L'Università può decidere di cessare il pagamento delle tasse qualora non riesca a stipulare contratti per lo sfruttamento dell'invenzione. In questo caso, l'Università dovrà informare l'inventore e rendersi disponibile alla cessione del brevetto a titolo gratuito a lui o ad altra persona da lui indicata.

Art. 12

Invenzione realizzata da più ricercatori

Nel caso in cui l'invenzione sia realizzata congiuntamente da più ricercatori, essi saranno considerati coinventori in quote uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Diritti ed obblighi che il presente regolamento riferisce al ricercatore saranno da riferire a tutti ricercatori coinventori in proporzione delle rispettive quote.

Art. 13

Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università

I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università o enti di ricerca, italiani o stranieri, anche privati, saranno regolati, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, dalla convenzione che disciplina la ricerca in comune.

Qualora la convenzione nulla dica in ordine ai diritti spettanti al ricercatore dell'Università di Catania, questi avrà diritto comunque a percepire il cinquanta per cento dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riservi all'Università di Catania.

Art. 14

Applicazione del Regolamento al personale non dipendente dell'Università

I ricercatori non dipendenti di cui all'art. 1 lett d), prima dell'inizio della loro attività, al momento della stipula del contratto di collaborazione con l'Università, devono accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento.

Art. 15

Invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività di ricerca inventiva commissionata da terzi

Le convenzioni stipulate dall'Università con terzi committenti per lo svolgimento di attività di ricerca potranno contenere previsioni in deroga al presente regolamento.

La convenzione di volta in volta stipulata con il terzo regolerà l'appartenenza degli eventuali risultati inventivi, individuerà il soggetto a cui spetterà lo sfruttamento economico dell'invenzione, e disciplinerà l'eventuale ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.

I diritti sulle invenzioni che vengano eventualmente realizzate nel corso delle attività di ricerca di cui al presente articolo spettano comunque al ricercatore. La convenzione potrà prevedere la loro attribuzione al finanziatore o a terzi soltanto se il ricercatore ha espressamente consentito con atto scritto ad una diversa allocazione dei diritti sulle invenzioni.

Qualora la convenzione con il terzo finanziatore nulla dica in ordine ai diritti spettanti al ricercatore dell'Università di Catania, questi avrà diritto comunque a percepire il cinquanta per cento dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riservi all'Università.

Art. 16
Ufficio Brevetti dell'Università

L'Università individua, all'interno dell'Area competente per materia, la struttura che svolge le funzioni di Ufficio Brevetti previste dal presente regolamento.

L'Ufficio Brevetti assiste e supporta i ricercatori dell'Università per quanto possa loro occorrere al fine della piena valorizzazione delle invenzioni, e, in particolare, cura i rapporti tra i ricercatori e la Commissione Brevetti.

L'Ufficio Brevetti presenta ogni anno al Rettore, entro il 30 novembre, previo parere della Commissione brevetti, una relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio, sulle acquisizioni di invenzioni e sulle procedure di brevettazione e sulle licenze.

ALLEGATO A
Disclosure Form

RICHIESTA DI BREVETTAZIONE/REGISTRAZIONE

Sezione 1: anagrafica

GENERALITA' DEL PROPONENTE

NOME E COGNOME:

DIPARTIMENTO/CENTRO:

TITOLO:

TELEFONO:

E-MAIL:

TITOLO INVENZIONE:

ATTIVITA' DI PROVENIENZA DELL'INVENZIONE (Indicare se si tratta di attività di ricerca libera o finanziata nell'ambito di progetti o contratti di ricerca. Se finanziata, indicare i riferimenti):

SOGGETTI CO-INVENTORI E/O CO-AUTORI DELL'INVENZIONE (La somma complessiva dei contributi inventivi deve dare 100%)

Indicare la relativa posizione giuridica del **personale d'Ateneo** e la percentuale del contributo inventivo prestato

Nome e Cognome

Titolo	Dipartimento	percentuale inventiva
---------------	---------------------	------------------------------

Indicare la posizione giuridica del **personale esterno** con relativa affiliazione e percentuale del contributo inventivo prestato

Nome e Cognome

Organizzazione	percentuale inventiva
-----------------------	------------------------------

CO-TITOLARITA' – a cura dell'Ufficio Brevetti Università di Catania (indicare se coinvolte Aziende, Enti pubblici o privati e loro percentuale di titolarità in forza della partecipazione di altri inventori)

NOTE:

Sezione 2: DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE PRODOTTA

PROBLEMA DI RIFERIMENTO (indicare il problema che l'invenzione ambisce a risolvere, come viene attualmente risolto e quali sono i vantaggi dell'invenzione proposta rispetto alle tecnologie/prodotti esistenti)

- **IL PROBLEMA CHE L'INVENZIONE RISOLVE**

- **COM'E' ATTUALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA**

- **VANTAGGI RISPETTO ALLE SOLUZIONI ESISTENTI E RELATIVE METRICHE** (indicare anche gli effetti economici del trovato quali la diminuzione del costo di produzione unitario, l'aumento delle prestazioni)

DESCRIZIONE INVENZIONE (quale tipo di trovato, caratteristiche principali, quali sono innovative, le aree di applicazione industriale, il mercato di riferimento, lo stato di avanzamento dell'invenzione e relative attività future, gli attori e le risorse necessarie per lo sviluppo della tecnologia e i contatti già in corso per il futuro sfruttamento del brevetto)

- **TIPO DI TROVATO DA PROTEGGERE**

- **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE**

- **AREE DI APPLICAZIONE** (indicare in che ambiti /settori l'invenzione può essere utilizzata)

- **MERCATO DI RIFERIMENTO** (indicare sia gli attori che il mercato geografico di riferimento)
 - **ATTORI** (indicare quali sono i clienti e le tipologie di soggetti target dell'invenzione):

 - **PAESI** (indicare il mercato geografico di riferimento, cioè in quali Paesi, eventualmente, si vuole richiedere la brevettazione/registrazione):

STATO DI AVANZAMENTO DELL'INVENZIONE (indicare lo stadio di sviluppo attuale e potenzialmente raggiungibile tramite codifica TRL – Technology Readness Level)

- **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE** (indicare le attività di sviluppo della tecnologia/prodotto previste nei successivi 12-18 mesi; indicare, se prevista, l'attività di promozione della tecnologia/prodotto; indicare, qualora prevedibile, la relativa stima dei costi in caso di prototipazione della tecnologia/prodotto in oggetto)

- **ATTORI E RISORSE NECESSARIE** (si chiede qui di fornirne anche una stima economica)

- **EVENTUALI CONTATTI IN CORSO CON AZIENDE O ENTI PUBBLICI/PRIVATI PER IL FUTURO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE** (indicare, inoltre, quali impegni di segretezza sono stati sottoscritti da terzi o ulteriori accordi stipulati in merito)

- **EVENTUALI AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE**

- **SVILUPPO CONGIUNTO POTENZIALE** (indicare la disponibilità degli inventori a collaborare allo sviluppo congiunto nel caso un'azienda fosse interessata ad acquistare in licenza l'invenzione)
 - Disponibile
 - Non disponibile

CONCORRENZA (indicare come è possibile rilevare l'utilizzo della tecnologia in un prodotto concorrente, eventuali concorrenti e soluzioni alternative alla tecnologia proposta)

- **INDIVIDUAZIONE DI UN PRODOTTO CONCORRENTE**

- **CONCORRENTI** (indicare se siete a conoscenza di un di qualche soggetto che lavora nello stesso campo e può arrivare a simili soluzioni: fornire dettagli solo se ne abbia effettiva conoscenza)

- **SOLUZIONI ALTERNATIVE** (indicare quale potrebbe essere una soluzione alternativa per risolvere lo stesso problema evidenziando eventuali similarità con la vostra invenzione. Fornire una breve descrizione o un disegno)

SEZIONE 3: STATO DELL'ARTE E ANTERIORITA' BREVETTUALE

STATO DELL'ARTE (indicare i risultati delle ricerche di anteriorità: eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni nel campo dell'invenzione e degli altri diritti di proprietà industriale):

- **ANTERIORITA' BREVETTUALE** (ricerca sul sito web www.orbit.com oppure www.espacenet.com evidenziando la differenza rispetto alla tecnologia proposta compilando la tabella seguente)

TECNOLOGIA ESISTENTE	BREVE DESCRIZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLA TECNOLOGIA PROPOSTA

- **PUBBLICAZIONI NOTE**

- **EVENTUALI PRESENTAZIONI A CONVEGNI E PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL/DAGLI INVENTORI/AUTORI NEL CAMPO DELL'INVENZIONE (COMPRESSE TESI DI LAUREA E DOTTORATO)**

- **ALLEGATI:**

NUMERO/NOME ALLEGATO	INFORMAZIONI CONTENUTE

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA: I sottoscritti dichiarano di aver mantenuto e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto

dell'invenzione/altri diritti di proprietà industriale, per la quale/i si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un valido/una 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.

TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n.679/2016 nell'ambito della finalità della presente richiesta

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DEPOSITO DOMANDA A NOME DELL'INVENTORE

Lo/Gli Inventore/i, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento concernete la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale dell'Università degli Studi di Catania, dichiara/dichiarano che l'innovazione indicata nel proseguo è stata conseguita nell'ambito della ricerca istituzionale e che procederà/procederanno a brevettare in proprio, o comunque a tutelare nelle altre forme previste pe legge l'innovazione conseguita, assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito ed il relativo mantenimento. In caso di proventi dall'invenzione, di qualsiasi tipo, l'inventore/i si impegna, ai sensi dell'art.5 del Regolamento, a versare all'Ateneo il 50% degli stessi proventi.

Generalità Inventore/i

Nome e cognome:

Dipartimento/Centro:

Titolo/Qualità:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Titolo Invenzione

Descrizione

Si allega domanda di protezione brevettuale

Data,

TRATTAMENTO DATI

.....

Firme

Data,

ALLEGATO C)

*Al Presidente della Commissione
Brevetti*

.....

e. p.c.

*Al responsabile Area/Ufficio
competente*

.....

**Oggetto: Richiesta di cessione a titolo gratuito dell'invenzione/brevetto
"....." all'Ateneo ai sensi dell'art. del "Regolamento brevetti"**

Premesso che

-.....

-

Le premesse descrivono, se necessario, la storia dell'invenzione, l'eventuale partecipazione di terzi ecc.....

I sottoscritti,,, in qualità di inventori del "....." di cui all'oggetto

CHIEDONO

di poter cedere a titolo gratuito all'Università degli Studi di Catania la propria invenzione/proprio brevetto.

A tal fine, si sottopone alla Commissione brevetti la relativa documentazione, comprendente:

a) *descrizione dell'invenzione (abstract) e della sua innovatività rispetto allo stato della tecnica, corredata altresì dall'analisi comparativa con brevetti già esistenti;*

b) *eventuali disegni;*

c) *attestati (se già rilasciati).*

Distinti saluti

DATA

FIRME

.....

.....

.....