



## 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 e ss.mm., con cui è stato emanato il Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale;
- vista la Legge n. 102 del 24 Luglio 2023, recante “modifiche all’art. 65 del codice di proprietà industriale”;
- visto il parere favorevole della Commissione brevetti del 6 dicembre 2023 alla proposta del nuovo “Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale”;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2023, con la quale, previo parere favorevole del Senato accademico, è stato approvato il nuovo “Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale”, ai sensi della Legge n. 102 del 24 Luglio 2023;
- tutto ciò premesso;

## DECRETA

### Art. 1

È emanato il nuovo “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,

IL RETTORE  
(*Prof. Francesco Priolo*)

# **REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ DELL'ATTIVITÀ BREVETTUALE**

## **Art. 1 Definizioni**

Nel presente regolamento, il termine:

- a) “Università” indica l’Università degli Studi di Catania;
- b) “invenzione” indica ogni risultato della ricerca che rappresenti una soluzione ad un problema tecnico avente i requisiti della novità, inventiva, industrialità, legalità. Sono incluse, in particolare, le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli ornamentali, le topografie di prodotti, ogni nuova varietà vegetale, le banche dati, i programmi per elaboratore e il Know-how che derivano dalla ricerca e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale e, infine, ogni innovazione che venga ritenuta suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva anche da normative future;
- c) “inventore” 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 e tutti coloro che a qualsiasi titolo, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono attività anche non retribuita, utilizzando le strutture dell’Università;
- d) “Ufficio brevetti” indica la struttura con il compito di curare tutte le attività necessarie alla gestione e alla protezione della proprietà intellettuale dei prodotti della ricerca.

## **Art. 2 Titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione**

1. All’inventore spetta il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione da lui realizzata.
2. All’Università spetta la titolarità dei diritti economici nascenti dall’invenzione.

## **Art. 3 Obblighi dell’inventore**

1. L’autore di un’invenzione deve immediatamente darne comunicazione riservata all’Ufficio Brevetti di ogni risultato di ricerca a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di protezione brevettuale, utilizzando apposito modulo, eventualmente informatico, a ciò predisposto.
2. L’inventore deve osservare, nell’interesse proprio e dell’Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
3. La comunicazione, presentata e redatta secondo il suddetto modulo, dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a non divulgare, in nessuna forma o sede, il contenuto dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda. L’ufficio può richiedere documentazione aggiuntiva fino a quando la stessa non sia idonea a permettere una valutazione informata alla Commissione brevetti.
4. Qualora l’inventore non compia detta comunicazione, egli non può depositare a nome proprio la domanda di brevetto, fermi restando il diritto di rivendica ai sensi dell’art. 118 c.p.i. da parte dell’Ateneo, il rispetto degli obblighi contrattuali e le relative conseguenze.

**Art. 4**  
**Obblighi dell'Università**

1. L'Università deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedere entro il termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'invenzione. Detto termine può essere prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, al fine di completare le valutazioni tecniche necessarie.
2. Qualora la domanda di brevetto non venga depositata entro il termine di cui al precedente comma, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.
3. La facoltà di deposito a nome proprio spetta all'inventore, anche nel caso in cui l'Università non abbia provveduto alla determinazione di cui al primo comma del presente articolo entro il termine previsto.

**Art. 5**  
**La Commissione brevetti**

1. 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.
2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. 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.

**Art. 6**  
**Funzioni della Commissione brevetti**

1. La Commissione brevetti esercita le seguenti funzioni:
  - esprime il proprio parere in merito alla convenienza ed opportunità di procedere all'adozione delle misure di tutela dell'invenzione comunicata dagli inventori;
  - esprime pareri sulle procedure di brevettazione di invenzioni dell'Università;
  - valuta, alla scadenza dei cinque anni dal deposito, se mantenere, mediante il pagamento delle tasse previste, il brevetto;
  - esprime parere in merito all'estensione del brevetto all'estero;
  - procede ad un monitoraggio annuale del portafoglio brevetti dell'università;
  - fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare negli accordi di ricerca;
  - esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali in materia di invenzioni dell'Università;
  - esprime il proprio parere in ordine alle strategie di sfruttamento delle invenzioni;
  - fornisce pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di amministrazione e su ogni altra questione in materia di proprietà intellettuale.

- Al fine di esprimere i propri pareri, 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.

#### **Art. 7**

#### **Procedimento di brevettazione**

1. L'Ufficio Brevetti, ricevuta la comunicazione dell'inventore, provvede senza ritardo a trasmettere tutta la documentazione al Presidente della Commissione brevetti.
2. Il Presidente provvede a convocare la Commissione, che formulerà il proprio parere in merito alla convenienza ed opportunità di procedere all'adozione delle relative misure di tutela dell'invenzione.
3. Il parere della Commissione brevetti deve essere reso entro tre mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio brevetti all'inventore, affinché sia sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare in merito all'esercizio del diritto di brevettazione entro 60 giorni dalla formulazione del parere definitivo della Commissione Brevetti. In tal caso, l'Ufficio Brevetti procede alla formalizzazione del servizio di deposito.
5. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di non procedere alla brevettazione, o non deliberi nei termini di cui al comma precedente, l'inventore può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.

#### **Art. 8**

#### **Obblighi di segretezza**

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività anteriore al deposito della domanda di brevetto, è fatto obbligo all'Università e ai suoi dipendenti, all'inventore 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.
2. Qualora, nel corso di una attività di ricerca sia stato conseguito un risultato brevettabile e non sia stata ancora depositata la domanda di brevetto, gli inventori 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 ne compromettono l'iter di protezione della proprietà intellettuale. Gli inventori potranno sottoporre il testo delle comunicazioni che intendono effettuare al parere preventivo della Commissione brevetti.

#### **Art. 9**

#### **Spese e mantenimento in vigore**

1. Nei casi in cui l'Università decida di procedere alla brevettazione, le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione e del deposito della domanda di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali, gravano sul capitolo del bilancio universitario destinato a tale scopo.
2. L'Università garantisce la copertura brevettuale, con le relative spese, per cinque anni dal primo deposito, decorsi i quali il mantenimento della privativa brevettuale sarà oggetto di valutazione della Commissione brevetti.

3. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione brevetti, approvi la cessazione del pagamento delle spese di mantenimento del brevetto, deve esserne data tempestiva comunicazione all'inventore, che potrà esercitare il diritto di riscatto e chiedere la cessione dello stesso con il solo onere delle spese di registrazione e trascrizione dell'atto di cessione.

#### **Art. 10**

#### **Estensione del brevetto all'estero**

La richiesta da parte dell'inventore di estensione della tutela brevettuale all'estero dovrà essere corredata da una relazione predisposta dall'inventore in ordine alle prospettive di valorizzazione e all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto, nonché da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi nei Paesi per i quali si propone l'estensione o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali. In assenza di tali elementi, la Commissione non prenderà in esame la richiesta di estensione dell'inventore.

#### **Art. 11**

#### **Sfruttamento del brevetto**

L'Università si attiva a promuovere e valorizzare tutti i risultati della ricerca, adottando, in collaborazione con l'inventore, iniziative volte a favorire lo sfruttamento e la valorizzazione dell'invenzione, anche mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo e all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi.

L'Università, al fine di sfruttare economicamente un'invenzione o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, può stipulare accordi con soggetti terzi, pubblici o privati, aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e del relativo diritto di protezione, ovvero la concessione in licenza o ogni altro tipo di contratto utile.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora non ne sia stato avviato lo sfruttamento economico, l'Università informa l'inventore che può acquisire il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento del brevetto. In caso di acquisizione, l'inventore dovrà rimborsare all'Università le spese sostenute per la procedura di brevettazione e per il mantenimento del brevetto e le spese di registrazione e di trascrizione del contratto di cessione.

Nell'eventualità in cui lo sfruttamento economico da parte dell'inventore comporti dei ricavi, l'Università avrà il diritto di percepirne il 10%.

#### **Art. 12**

#### **Ripartizione dei proventi**

I proventi derivanti dalla cessione o licenza o altra forma di sfruttamento, conseguiti dall'Università, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto, sono così ripartiti: 50% all'Università e 50% all'inventore.

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. Se trattasi di più Dipartimenti, detti proventi saranno suddivisi pro-quota. Tale quota dovrà essere destinata, in via prioritaria, a favore della valorizzazione ed ulteriore produzione di risultati di ricerca.

#### **Art. 13**

#### **Invenzione realizzata da più inventori**

Nel caso in cui l'invenzione sia realizzata congiuntamente da più inventori, essi saranno considerati co-inventori in quote uguali salvo che, d'intesa tra loro, non indichino una diversa

percentuale di partecipazione. I diritti e gli obblighi che il presente regolamento riferisce all'inventore saranno da riferire a tutti i co-inventori in proporzione delle rispettive quote.

#### **Art. 14**

##### **Invenzione realizzata da più inventori appartenenti a diverse Università o Enti di ricerca**

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 dalla convenzione che disciplina la ricerca in comune.

L'inventore avrà diritto comunque a percepire il cinquanta per cento dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riserva all'Università di Catania.

#### **Art. 15**

##### **Applicazione del Regolamento al personale non dipendente dell'Università**

Gli inventori 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. 16**

##### **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, nel rispetto delle Linee guida vigenti emanate dal Ministero.

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 della stessa, e disciplinerà l'eventuale ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, fermo restando il diritto morale dell'inventore al riconoscimento della paternità dell'invenzione.