

DIVISIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Decreto prot. n. _____

Repertorio n. _____

Posizione: Ufficio Trasferimento Tecnologico
Tit. III CI 16
Fascicolo n.
Oggetto: Emanazione Regolamento Brevetti e Proprietà Intellettuale
Allegati: 1 Regolamento

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 261 del 8/11/2016;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti emanato con D.R. n. 141 del 04/03/2016 e successivamente modificato con D.R. n. 589 del 26/06/2019;
- VISTA** la legge n. 102 del 24 luglio 2023 di modifica del Codice della Proprietà Industriale, di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005
- RAVVISATA** la necessità di procedere alla modifica del Regolamento dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in conformità a quanto previsto dalla L. 102/2023;
- LETTO** il verbale della Commissione Trasferimento Tecnologico, prot. gen. di Ateneo n.168772 del 15/10/2024, con il quale la Commissione propone la modifica del "Regolamento Brevetti e Proprietà Intellettuale" definito sulla base di quanto previsto dalla L. 102/2023;
- VISTE** le delibere n. 126 e n. 135 del 23/10/2024, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stato approvato il nuovo testo del "Regolamento Brevetti e Proprietà Intellettuale" dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", su parere della Commissione Trasferimento Tecnologico del 15 ottobre 2024;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

- l'emanazione del nuovo "Regolamento Brevetti e Proprietà Intellettuale" dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" il cui testo, con i relativi allegati, elaborati alla luce della nuova normativa, è parte integrante del presente decreto;



● Università
● degli Studi
● della Campania
Luigi Vanvitelli

At. 4/21

- il presente Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line e pubblicizzato sul sito web di Ateneo;

Caserta,

IL RETTORE
Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Ufficio Trasferimento Tecnologico
Sede: Via Luciano Armanni 5 (Napoli)
Sede: Viale A. Lincoln 5 Palazzina B (CE)
Capo Ufficio: Dott. Domenico Ferrara
Responsabile del procedimento: Dott. Domenico Ferrara
Email: utt@unicampania.it
Tel.: 081.1876.0336/37

Copia Conforme all'originale analogico
FIRMATO DIGITALMENTE DA CARMELA LUISE
I: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Viale A. Lincoln 5
81100 Caserta

protocoll@proc.unicampania.it
www.unicampania.it

REGOLAMENTO BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle nuove varietà vegetali e a ogni altra innovazione suscettibile di tutela oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzate nell'ambito di un'attività di ricerca scientifica condotte utilizzando strutture dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o finanziati con fondi appartenenti al suo bilancio.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle invenzioni di cui l'Università abbia acquisito la titolarità a seguito di cessione da parte di soggetti esterni all'Ateneo.

Art. 2

DEFINIZIONI

Nelle norme dettate dal presente regolamento i termini sottoindicati hanno i seguenti significati:

- a. "Università" indica l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- b. "Invenzione" indica qualsiasi invenzione brevettabile, nuovo modello industriale, nuova varietà vegetale e qualsiasi altra innovazione suscettibile di essere tutelata da un diritto di esclusiva, anche in base a normative future;
- c. "Inventore" i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i tecnici e ogni altro dipendente dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 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. "Commissione Trasferimento Tecnologico" indica la commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- e. "Ufficio Trasferimento Tecnologico": indica l'ufficio di cui all'art. 17 del presente Regolamento, incardinato presso l'Area amministrativa competente.

Art. 3

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni realizzate nell'ambito di attività di ricerca collaborativa o commissionata, da ricercatori dipendenti o non dipendenti dell'Università, nonché da soggetti terzi partecipanti a tali attività.

Art. 4

TITOLARITÀ DELL'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. 5

OBBLIGHI DELL'INVENTORE

1. È obbligo dell'inventore comunicare all'Università l'oggetto dell'invenzione, tutelando la novità del trovato, con tempestiva trasmissione all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1).
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. L'ufficio può richiedere documentazione aggiuntiva fino a quando la stessa non sia idonea a permettere una valutazione informata alla Commissione Trasferimento Tecnologico.
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. 6

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

1. L'Università, entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo, deposita la domanda di Brevetto o, in alternativa, comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedere.

Il termine di sei mesi può essere prorogato per ulteriori tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga risulti strettamente necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

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. 7

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Rettore nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico.

La commissione è composta dal Rettore o dal delegato al Trasferimento Tecnologico con funzioni di Presidente e da quattro (4) professori dell'Ateneo competenti in diversi ambiti disciplinari, con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità.

Fa inoltre parte della Commissione Trasferimento Tecnologico, senza diritto di voto e con funzioni di supporto tecnico, la/il responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.

La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti si intendono tacitamente riconfermati, salvo diverse disposizioni e/o esigenze.

La Commissione Trasferimento Tecnologico potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di altri docenti dell'Università, esperti della materia specifica dell'invenzione e, qualora ne ravvisi la necessità, di professionisti esterni esperti in materia brevettuale o nella materia specifica dell'invenzione.

Art. 8

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. La Commissione Trasferimento Tecnologico 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;
- fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare negli accordi di ricerca;
- 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. 9 PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE

1. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, ricevuta la comunicazione dell'inventore, provvede senza ritardo a trasmettere tutta la documentazione alla Commissione Trasferimento Tecnologico.

2. La Commissione 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 Trasferimento Tecnologico deve essere reso entro tre mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico 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 Trasferimento Tecnologico. In tal caso, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico 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. 10

SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO

1. L'Università si attiva per proteggere e sfruttare il brevetto nel modo più conveniente, anche mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo e all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi.

2. 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.

3. 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.

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

Art. 11

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. In caso di deposito a titolarità di Ateneo all'Inventore spetta un premio equivalente al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.

2. All'Ateneo spetta la quota del 50%, ripartita come segue: 30% all'Ateneo amministrazione centrale (detta quota confluisce nel fondo Brevetti a copertura delle spese per il brevetto) e 20% ripartito tra le strutture di afferenza degli inventori, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.

3. Qualora l'Ateneo non provveda a depositare la domanda di brevetto entro il termine di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, ovvero comunichi, in pendenza di tale termine, l'assenza dell'interesse al deposito, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto

In tal caso spetta all'Ateneo il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto, al netto delle spese sostenute dall'inventore.

Art. 12

OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Nell'esercizio di qualsiasi attività anteriore al deposito della domanda di brevetto, è fatto obbligo all'Università e ai suoi dipendenti, ai ricercatori 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 potenzialmente brevettabile e non sia stato ancora richiesto il deposito della domanda di brevetto, i ricercatori e l'Università potranno divulgare i risultati della ricerca nell'ambito della comunità scientifica o a soggetti terzi solo con modalità che non compromettano la futura possibilità di brevettazione.



Art. 13

INVENZIONE CON IL CONTRIBUTO DI PIÙ INVENTORI

Nel caso in cui l'invenzione sia il risultato della collaborazione di 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 CON IL CONTRIBUTO DI PIÙ INVENTORI APPARTENENTI A DIVERSE UNIVERSITÀ O ENTI DI RICERCA

I diritti sulle invenzioni derivanti da ricerche svolte in collaborazione con altre Università o enti di ricerca, italiani o stranieri, anche privati, saranno regolati da convenzioni e/o accordi che disciplinino la ricerca in comune.

Qualora la convenzione nulla specifichi in ordine ai diritti spettanti all'inventore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", questi avrà diritto comunque a percepire il 50% dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riservi all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Art. 15

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'UNIVERSITÀ

Gli inventori non dipendenti di cui all'art. 2 lett. c), prima dell'inizio della loro attività, al momento della stipula del contratto di collaborazione con l'Università, accettano 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.

1. 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.

2. 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.

Art. 17

UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico assiste e supporta i ricercatori dell'Università per la piena valorizzazione delle invenzioni e, in particolare, cura i rapporti tra i ricercatori e la Commissione Trasferimento Tecnologico.

Art. 18

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e Legge 24 luglio 2023, n. 102.

Allegato 1)

SCHEDA PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Comunicazione di invenzione

da utilizzare per le invenzioni comunicate a partire dal **23/08/2023**

INFORMAZIONI GENERALI	
Titolo dell'invenzione (seppur provvisorio):	
Contesto di ricerca in cui è stata conseguita l'invenzione:	<input type="checkbox"/> ricerca libera <input type="checkbox"/> progetto di ricerca finanziato da enti pubblici <input type="checkbox"/> progetto di ricerca finanziato da enti privati <input type="checkbox"/> progetto di ricerca collaborativa <input type="checkbox"/> contratto di ricerca conto terzi <input type="checkbox"/> altro
INVENTORI	
Inventore di riferimento	<i>(NOME, COGNOME, EMAIL, N. DI TELEFONO)</i>
Struttura di afferenza dell'inventore di riferimento	
Altri inventori (specificare struttura/ente di afferenza)	<i>(NOME, COGNOME, EMAIL, N. DI TELEFONO)</i>
Altri contitolari	
INVENZIONE	
Descrizione dell'invenzione (1. <i>Descrivere l'invenzione "reale" elencandone tutte le caratteristiche, possibilmente evidenziando quelle ritenute essenziali.</i> 2. <i>Indicare quale si ritiene che sia l'aspetto/i dell'invenzione più interessante sotto un profilo commerciale.</i> 3. <i>Indicare eventuali teorie o meccanismi</i>	



<p><i>d'azione che spieghino gli effetti prodotti dall'invenzione (facoltativo).</i></p> <p><i>4. Riportare eventuali dati sperimentali che dimostrino la bontà dell'invenzione)</i></p>	
<p>PAROLE CHIAVE</p> <p><i>(Inserire tutte le parole chiave o altre informazioni che identificano il lavoro a scopo di ricerca documentale)</i></p>	
<p>STADIO DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE</p> <p>L'invenzione è stata realizzata e testata? Esiste già un prototipo? È stato testato? Se sì, con quali esiti?</p>	
<p>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E/O BREVETTI CHE DESCRIVONO L'APPLICAZIONE, IL PRODOTTO O IL PROCESSO OGGETTO DI INVENZIONE.</p> <p>Importante: Indicare esplicitamente lo stato dell'arte citando ed allegando i riferimenti bibliografici opportuni (articoli, brevetti, presentazioni ecc.), reperibili tramite consultazione delle pertinenti banche dati. <i>(max 2 pagine)</i></p>	
<p>EVENTUALI MOTIVI DI URGENZA PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO</p>	
<p>EVENTUALI PREDIVULGAZIONI DELL'INVENZIONE</p> <p>Importante: indicare eventuali accordi di riservatezza sottoscritti e la parte interessata.</p>	
<p>APPLICABILITA' DELL'INVENZIONE</p> <p>Settori Industriali Di Riferimento</p>	
<p>AREE PRODUTTIVE DI APPLICAZIONE</p>	
<p>AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE AL TROVATO</p>	
<p>TIME TO MARKET PREVISTO</p> <p>tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'Invenzione e l'ingresso</p>	



dell'invenzione nel mercato di riferimento	
EVENTUALI PROGETTI DI RICERCA DA CUI È NATA L'IDEA BREVETTUALE Indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'invenzione, ad esempio: CNR, EU, Contratti di ricerca con partners privati ecc..	

PRIVACY

I dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Commissione Trasferimento Tecnologico, dalle altre strutture universitarie autorizzate, e da eventuali società di consulenza brevettuale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e delle successive disposizioni correttive ed integrative, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Sottoscrivendo la presente scheda, gli inventori dichiarano di adempiere agli obblighi di correttezza e di riservatezza nei confronti dell'Ateneo previsti nel Codice Etico e di attenersi alle norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, che costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni degli ordinamenti, pena risoluzione del contratto in caso di violazione accertata.

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

INVENTORE DELEGATO

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO 1 COINVENTORI DELEGANO IL PROPONENTE, CHE ACCETTA, A RAPPRESENTARE GLI STESSI, A TITOLO GRATUITO, NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" PER OGNI COMUNICAZIONE E/O ADEMPIMENTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO RELATIVO ALLA PRESENTE PROPOSTA E ALLE RELATIVE FASI SUCCESSIVE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO VIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" IN MATERIA DI BREVETTI.

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE DELEGATO _____

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____
Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____