



Decreto Rep. 186/2014 Prot. n. 8004
Anno 2001 Tit. I Cl. 3 Fasc. 14

OGGETTO Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova - Modifica

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova" emanato con D.R. n. 2899 del 26 novembre 2012;

Vista la delibera Rep. n. 393/2013, in data 16 dicembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato il "Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova"

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 393/2013 in data 16 dicembre 2013;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Trasferimento di Tecnologia ed il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 27/1/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova

Art. 1 – Diritto a brevettare

- 1.1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale, nel seguito denominato CPI), la gestione dei risultati di attività di ricerca svolte dai dipendenti dell'Università di Padova (nel seguito denominata Università) che diano luogo a invenzioni brevettabili, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali, software, banche dati, *know-how* e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i diritti d'autore relativi a pubblicazioni.
- 1.2. In materia di proprietà intellettuale, i rapporti tra l'Università e i titolari di assegno di ricerca e il personale di ricerca con contratto di collaborazione sono regolamentati dai rispettivi contratti. Per quanto riguarda invece i rapporti tra l'Università ed i dottorandi di ricerca e studenti, sarà cura dei docenti referenti procedere alla raccolta degli impegni di questi a cedere i diritti brevettuali all'Università stessa.
- 1.3. I dipendenti dell'Università hanno il diritto di brevettare a proprio nome e a proprie spese le invenzioni e ogni altra innovazione tutelabile come proprietà intellettuale, realizzate nell'espletamento delle proprie mansioni, dandone comunicazione all'Università come previsto dall'art. 65 comma 1 del CPI e dall'art. 3.6 del presente regolamento. L'Università, sulla base di questa comunicazione, può proporre all'inventore di cederle totalmente o parzialmente i diritti brevettuali.
- 1.4. Gli inventori che intendono avvalersi del supporto tecnico e finanziario dell'Università nella procedura di deposito del brevetto possono cedere gratuitamente all'Università il diritto a depositare la domanda di brevetto relativa alla loro invenzione, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto.
- 1.5. In caso di cessione all'Università del diritto di depositare la domanda di brevetto, resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto morale degli inventori di essere riconosciuti autori dell'invenzione.
- 1.6. Il presente regolamento si applica anche alle invenzioni realizzate da dipendenti dell'Università congiuntamente con personale non dipendente dell'Università.

Art. 2 – Invenzioni nell'ambito di attività di ricerca finanziate da terzi

- 2.1. Il diritto a brevettare un'invenzione realizzata da dipendenti dell'Università nell'ambito di un'attività di ricerca finanziata da terzi spetta all'Università ai sensi dell'art. 65 comma 5 del CPI.
- 2.2. Nell'ambito di un contratto o di un finanziamento per attività di ricerca, l'Università può prevedere la cessione della domanda di brevetto dell'invenzione. In tal caso la domanda di brevetto sarà depositata in contitolarità dall'Università e dal soggetto finanziatore e a spese del soggetto finanziatore. L'Università si impegnerà a cedere al soggetto finanziatore la propria

quota della domanda di brevetto, se richiesta entro il termine di un anno dalla data di deposito, in cambio di un corrispettivo prefissato.

- 2.3 Il suddetto corrispettivo sarà aggiuntivo rispetto al corrispettivo pagato all'Università per l'effettuazione dell'attività di ricerca e dovrà essere non inferiore al 10% dello stesso.
- 2.4 In casi particolari, opportunamente motivati dalla struttura che sottoscrive il contratto di ricerca, il corrispettivo per la cessione della quota della domanda di brevetto potrà essere inferiore al minimo di cui sopra. In tal caso il contratto dovrà ricevere parere favorevole dalla Commissione Brevetti di Ateneo di cui al successivo comma 4.3 e, prima di essere sottoscritto dalla struttura, dovrà essere portato all'approvazione del CdA.
- 2.5 La cessione della quota della domanda di brevetto dell'Università al soggetto finanziatore sarà formalizzata mediante un contratto di cessione alle condizioni concordate nel contratto di ricerca. Tale contratto di cessione potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Università senza necessità di approvazione da parte del CdA.
- 2.6 In caso di cessione della proprietà di cui al presente articolo, il soggetto finanziatore non potrà negare irragionevolmente il diritto d'uso del brevetto per fini scientifici e didattici per oltre 18 mesi dal termine del contratto.

Art. 3 – Doveri degli inventori

- 3.1. Nel caso in cui gli inventori realizzino un'invenzione che ritengono brevettabile, essi sono tenuti alla massima riservatezza in merito alla ricerca e ai risultati ottenuti. In particolare, al fine di consentire la valida brevettazione dell'invenzione, gli inventori dovranno astenersi da pubblicazioni di ogni tipo, incluse le comunicazioni e i poster presentati a convegni scientifici. Inoltre ogni comunicazione anche verbale con aziende e altri soggetti interessati all'invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza (*Secrecy Agreement* o *Non Disclosure Agreement*). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rende non brevettabile l'invenzione.
- 3.2 Gli inventori interessati a cedere i diritti brevettuali all'Università affinché essa depositi domanda di brevetto a proprio nome devono inviare all'Università una "Proposta di Brevetto" secondo il modello allegato (Allegato n. 1).
- 3.3 Nel caso in cui partecipino all'invenzione anche persone non dipendenti dell'Università, esse possono cedere i propri diritti brevettuali all'Università e partecipare alla ripartizione degli utili (vedi art. 6) nella stessa misura dei dipendenti dell'Università.
- 3.4 La cessione dei diritti brevettuali all'Università da parte degli inventori può essere totale o parziale. Se è parziale, gli inventori devono indicare nella Proposta di Brevetto a quali altri soggetti intendono cedere i diritti brevettuali e quali saranno le percentuali di proprietà del brevetto.
- 3.5 Nella Proposta di Brevetto gli inventori dovranno inoltre indicare la percentuale di contributo inventivo di ciascuno. In mancanza di dichiarazione, si presume che tutti gli inventori abbiano contribuito all'invenzione in misura uguale.

- 3.6 Se gli inventori scelgono di depositare domanda di brevetto a proprio nome oppure di cedere a terzi il diritto a brevettare la propria invenzione, devono darne comunicazione all'Università entro 30 giorni dal deposito della domanda di brevetto o dalla stipula del contratto di cessione a terzi.
- 3.7 Tutte le comunicazioni degli inventori all'Università devono essere indirizzate al responsabile della struttura dell'Amministrazione Centrale che cura il trasferimento di tecnologia.

Art. 4 – Deposito del brevetto a nome dell'Università

- 4.1. Nella Proposta di Brevetto di cui all'articolo precedente, gli inventori devono indicare se i costi di deposito della domanda di brevetto saranno coperti con fondi del proprio dipartimento di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo del fondo brevetti di Ateneo.
- 4.2 In caso di copertura dei costi da parte del dipartimento, gli inventori devono allegare alla Proposta di Brevetto la delibera dell'organo del dipartimento che si impegna a coprire i costi.
- 4.3 In caso di richiesta di utilizzo del fondo brevetti di Ateneo, la decisione sull'uso del fondo spetta alla Commissione Brevetti di Ateneo, una commissione di esperti nominata dal Rettore che si esprimerà sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto a nome e a spese dell'Università. I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengono a conoscenza nella fase di valutazione della Proposta di Brevetto.
- 4.4 La Commissione Brevetti di Ateneo esprime il proprio parere anche sulle richieste di copertura dei costi di estensione internazionale (PCT o altra procedura) di una domanda di brevetto nazionale e su ogni altro atto che comporti l'utilizzo del fondo brevetti di Ateneo.

Art. 5 – Valorizzazione economica del brevetto

- 5.1. L'Università ha facoltà di cedere a terzi il diritto di sfruttamento industriale dell'invenzione brevettata, mediante contratti di licenza o di cessione del brevetto o della domanda di brevetto, che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della Commissione Brevetti di Ateneo.
- 5.2. L'Università si impegna a coinvolgere gli inventori nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza del brevetto, fermo restando l'obiettivo dell'Università di massimizzare il ricavato dalla cessione del brevetto, in termini di corrispettivo economico e di finanziamenti all'attività di ricerca svolta dagli inventori.
- 5.3. Nel caso in cui l'Università autorizzi la costituzione, ad opera degli inventori, di una società spin-off finalizzata allo sfruttamento industriale dell'invenzione, l'Università venderà o conferirà o cederà in licenza il brevetto allo spin-off.

Art. 6 – Ripartizione degli utili

- 6.1. Nel caso in cui un dipendente dell'Università depositi un brevetto a proprio nome e ne consegua dei proventi tramite la cessione del brevetto o la concessione di una opzione o licenza a terzi, l'Università ha diritto ad una quota dei proventi al netto delle spese di brevettazione. Ai sensi dell'art. 65 comma 2 del CPI, si stabilisce tale quota nella misura del 40%.
- 6.2. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata depositata dall'Università, i ricavi derivanti da contratti di cessione, di licenza o di opzione dovranno, in primo luogo, rimborsare i costi sostenuti per la brevettazione alla struttura che li ha sostenuti. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche i costi futuri già noti, anche se non ancora effettivamente sostenuti al momento della stipula dell'accordo di cessione o licenza del brevetto.
- 6.3. L'Università può avvalersi, per le procedure relative al deposito di brevetti, di consulenti specializzati e di mandatari abilitati al deposito di domande di brevetto. I costi delle prestazioni professionali dei consulenti/mandatari devono essere inclusi nei costi di brevettazione.
- 6.4. Dopo il rimborso dei costi di brevettazione e l'attribuzione di eventuali quote a soggetti esterni, gli utili saranno così ripartiti:
- 60% agli inventori
 - 40% all'Università.
- 6.5. La quota destinata all'Università sarà così ripartita:
- 30% all'Amministrazione Centrale e 10% al dipartimento di afferenza degli inventori, se la domanda di brevetto è stata pagata con il Fondo Brevetti di Ateneo;
 - 10% all'Amministrazione Centrale e 30% al dipartimento di afferenza degli inventori, se la domanda di brevetto è stata pagata dal dipartimento;
 - 20% all'Amministrazione Centrale e 20% al Dipartimento di afferenza degli inventori, se non sono stati sostenuti oneri brevettuali da parte dell'Università.
- La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

Art 7 Deroghe

- 7.1. L'Università può sottoscrivere accordi specifici di collaborazione e ricerca (ad esempio nell'ambito di progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private), o di accordi quadro (nell'ambito di progetti di ricerca pluriennali in collaborazioni con enti pubblici o privati e industrie) che prevedano accordi per la brevettazione delle invenzioni che derogano dal presente regolamento. Tali accordi saranno sottoposti all'approvazione del CdA.

Art. 8 – Rinvio alla normativa vigente

- 8.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.