



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

*Emanato con Decreto 18 aprile 2017, n. 313
Entrato in vigore il 4 maggio 2017*



UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it/serviziricerca
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria !

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'attività di ricerca	3
Art. 3 - Nozione di inventore.....	4
Art. 4 - Procedimento di brevettazione di Ateneo.....	4
Art. 5 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione di attività per conto di terzi	4
Art. 6 - Invenzioni conseguite nello svolgimento di attività di collaborazione scientifica.....	5
Art. 7 - Doveri degli inventori	5
Art. 8 - Commissione Brevetti.....	5
Art. 9 - Funzioni della Commissione Brevetti.....	5
Art. 10 - Riunioni della Commissione Brevetti	5



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina tutti i risultati raggiunti da uno o più soggetti, in seguito definiti "inventori", nel corso di un'attività di ricerca svolta all'interno o all'esterno dell'Università, rientrante nell'ambito dell'attività di ricerca, nell'esecuzione di contratti per conto di terzi ovvero nello svolgimento di attività di collaborazione scientifica e suscettibile di protezione tramite un brevetto, un modello di utilità o altro titolo assimilabile.

Art. 2 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'attività di ricerca

1. La titolarità delle invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata integralmente dall'Università, seguendo quanto prescritto dall'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (DL n. 30/2005) spetta all'inventore, di cui al successivo Art. 3, che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università.

Nel caso gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in maniera indipendente.

Nel caso in cui l'inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all'Università, egli ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Servizio Ricerca e internazionalizzazione dell'avvenuta cessione di tale proprietà a terzi e/o del deposito della domanda di brevetto entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso.

L'inventore titolare dell'invenzione in caso di sfruttamento economico della stessa, è tenuto a corrispondere all'Università una quota, negoziabile tra il 30 ed il 50%, dei proventi ottenuti; l'Ateneo non potrà farsi carico delle spese inerenti a tale brevetto.

L'inventore nel caso ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all'università ha diritto ad un compenso ammontante al 50% degli introiti riscossi dall'Università per la licenza o cessione dei diritti brevettuali, dedotte le spese anticipate dall'Ateneo per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento come da indicazioni operative della Commissione brevetti di cui all'art. 8.

L'inventore docente universitario potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore dei progetti di ricerca da lui condotti ovvero alla struttura cui afferisce; il rimanente 50% degli introiti è attribuito al bilancio universitario.

2. Tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata o cofinanziata da enti pubblici diversi dall'Università ovvero da privati, appartengono all'Università che negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

Le spese per il conseguimento del brevetto e/o per il suo mantenimento dovranno essere prioritariamente imputate sul budget del progetto di ricerca finanziato.

L'Università, qualora il brevetto sia concesso in licenza o sia alienato, è tenuta a versare all'inventore un compenso consistente in una percentuale del corrispettivo che viene pagato dal licenziatario o dall'acquirente. Il compenso spettante all'inventore ammonta al 50% degli introiti riscossi dall'Università per la licenza o cessione dei diritti brevettuali, dedotte le spese anticipate dall'Ateneo per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.



L'inventore docente universitario potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore dei progetti di ricerca da lui condotti ovvero alla struttura cui afferisce; il rimanente 50% degli introiti è attribuito al bilancio universitario.

Nel caso di più inventori, la ripartizione dell'importo fra loro terrà conto dell'importanza del contributo di ciascuno.

3. La disciplina si applica a tutte le attività di ricerca intendendo quest'ultima come l'attività svolta dagli inventori, nell'esercizio delle proprie mansioni, ovunque essi operino, avvalendosi di know-how, attrezzature, capacità e competenze di soggetti dipendenti dell'Università.

Art. 3 - Nozione di inventore

1. Rientra nella qualifica di "inventore" il personale dipendente dell'Università degli Studi dell'Insubria ed i soggetti, non strutturati nei ruoli dell'Università che collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali ad esempio: dottorandi, assegnisti, collaboratori, studenti che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università.

Art. 4 - Procedimento di brevettazione di Ateneo

1. L'inventore non titolare dell'invenzione (art. 2 comma 2), o il titolare che abbia già espresso l'intenzione di cedere la proprietà dell'invenzione all'Università (art. 2 comma 1), deve comunicare, mediante una breve relazione scritta, al Servizio Ricerca e internazionalizzazione, ogni risultato inventivo brevettabile.
2. Il Servizio Ricerca e internazionalizzazione, raccolta la documentazione necessaria la esamina e successivamente la trasmette al Presidente della Commissione Brevetti, di cui all'art. 8.
3. La Commissione Brevetti esprimerà il proprio parere e formulerà la propria proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione di attività per conto di terzi

1. I contratti per attività di ricerca per conto di terzi stipulati dall'Università devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili (fatturabili distintamente dalle attività di ricerca) ed devono contenere l'obbligo di citazione dell'afferenza degli inventori all'Università degli Studi dell'Insubria.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti che abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto/servizio in esecuzione di una specifica richiesta del Committente ed in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal Committente medesimo.
2. Le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi dell'Insubria e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi chiaramente differenti.
L'Università può cedere al soggetto finanziatore la propria quota della domanda di brevetto, mediante contratto di cessione, alle condizioni concordate nel contratto di ricerca.
3. In caso di invenzioni scaturite dalla ricerca commissionata, il 75% degli introiti derivanti dal trasferimento dei risultati inventivi riscossi dall'Università sarà corrisposto all'inventore universitario, a titolo di equo compenso per il conseguimento dei risultati brevettabili.



Art. 6 - Invenzioni conseguite nello svolgimento di attività di collaborazione scientifica

1. Le convenzioni stipulate con terzi dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica devono disciplinare il regime della proprietà industriale inerente all'attività scientifica oggetto della Convenzione.
2. La disciplina deve prevedere che la proprietà industriale dei risultati comporti, di norma, un regime a pari quota di comproprietà, salvo che si possa chiaramente evidenziare una diversa ripartizione della titolarità.

Art. 7 - Doveri degli inventori

1. Nel caso in cui gli inventori realizzino un'invenzione che ritengono brevettabile, essi sono tenuti alla massima riservatezza in merito alla ricerca ed 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 ed i poster presentati a convegni scientifici.
Inoltre ogni comunicazione anche verbale con aziende ed altri soggetti interessati all'invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza (non disclosure agreement).

Art. 8 - Commissione Brevetti

1. E' costituita la Commissione Brevetti, composta da esperti, dipendenti dell'Università o esterni, particolarmente competenti in materia sotto i diversi profili: scientifico, giuridico ed economico.
2. La Commissione è composta dal Presidente che la rappresenta, da non più di tre esperti e dal responsabile del Servizio Ricerca e internazionalizzazione che svolge anche funzioni di segreteria; il Presidente ed i membri della Commissione sono designati dal Rettore e designati di volta in volta a seconda della materia oggetto del brevetto da esaminare.

Art. 9 - Funzioni della Commissione Brevetti

1. La Commissione valuta le proposte di brevetto ed il loro mantenimento esprimendo il proprio parere seguendo il principio generale del finanziamento con fondi di Ateneo solo in presenza di serie e comprovate possibilità di valorizzazione dei brevetti stessi.
2. La Commissione si pronuncia sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dei brevetti e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti; per valutazioni particolarmente complesse la Commissione può avvalersi di esperti di comprovata competenza in materia.

Art. 10 - Riunioni della Commissione Brevetti

1. La Commissione Brevetti si riunisce su convocazione del Presidente; per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
In casi di urgenza la Commissione può decidere di riunirsi ed esplicare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica.
2. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario.