



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE  
NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITÀ DI LECCE**

(approvato con Del. n. 155 del C.d.A. del 27/06/02)

**TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1 Finalità dell'Università di Lecce in materia di ricerca**

L'Università degli Studi di Lecce, di seguito denominata Università, si propone, tra i suoi obiettivi primari:

- a) di promuovere ed organizzare la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
- b) di favorire la brevettazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo;
- c) di valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo.

**Art. 2 Oggetto della disciplina**

Spetta all'Università il diritto di brevettare, in Italia e all'estero, tutte le invenzioni – quali le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni o modelli, le nuove varietà di organismi viventi, le topografie di prodotti a semiconduttori, i software – ed i segni distintivi ad esse relativi, suscettibili di formare oggetto di brevetto industriale, di diritto d'autore o di titolo assimilabile, realizzate da soggetti appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo, sempre che non sia diversamente disposto da norme o clausole contrattuali. Le invenzioni devono essere conseguite nel corso di attività di ricerca scientifica e/o di formazione svolte nell'espletamento delle proprie mansioni e con l'impiego di attrezzature, strutture e/o finanziamenti appartenenti all'Università e/o risorse economiche amministrative da quest'ultima, anche non dirette a risultati inventivi.

Per personale docente e tecnico amministrativo si intendono i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i tecnici, nonché ogni altro dipendente dell'Ateneo che abbia collaborato con tali soggetti, in relazione alla invenzione, in maniera qualificata.

Qualora non ricorrano le condizioni previste al primo comma, ma si tratti di invenzione rientrante nel campo delle attività scientifiche dell'Università, spetta all'inventore il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ma l'Università ha il diritto di prelazione per l'acquisizione del brevetto o di una licenza esclusiva o non esclusiva sul brevetto stesso. Tale diritto si estende anche alle eventuali registrazioni all'estero del brevetto, ed in ogni caso viene esercitato mediante corresponsione di equo prezzo da pagare all'inventore (royalty).

Si considera, altresì, conseguita durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il rapporto di lavoro con l'Università.

Il presente Regolamento non si applica alle invenzioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca, come definite al primo comma del presente articolo: esse restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dall'art. 34, comma 2°, del DPR n. 3/1957 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).



## **TITOLO II - PROCEDURA DI BREVETTAZIONE**

### **Art. 3 Struttura preposta**

Qualora l'inventore, nello svolgimento della sua attività, ritenga che i risultati, od anche alcuni di essi, siano potenzialmente suscettibili di brevettazione, presenta una propria proposta di brevetto all'apposita Commissione Tecnica Brevetti, di cui al successivo art. 5.

Durante tutta la procedura di brevettazione, l'inventore può chiedere la collaborazione della apposita struttura competente, identificata dalla Direzione Amministrativa dell'Ateneo. Tale struttura, avvalendosi della collaborazione del Centro PATLIB (Patent Library), oltre che di eventuali collaborazioni di esperti e/o di mandatari con i requisiti di cui all'art. 7, ha le seguenti competenze:

- applica il presente regolamento e ne propone ogni opportuna modifica;
- promuove la tutela brevettuale delle invenzioni in ambito universitario;
- consulta le banche dati brevettuali per la verifica dello stato dell'arte;
- accerta i requisiti di industrialità, novità e creatività del trovato;
- individua i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto e le strategie di sfruttamento più opportune per l'Università (concessione di licenze, cessione del brevetto, etc.);
- provvede all'analisi dei costi e delle risorse economiche, nell'ambito delle risorse disponibili, che si prevede di dover impegnare per lo sviluppo del nuovo trovato e/o la sua successiva protezione brevettuale;
- gestisce gli aspetti legali relativi alla procedura di brevettazione;
- fornisce attività di supporto alla compilazione e presentazione della proposta di brevetto assicurando i rapporti con i professionisti incaricati di predisporre la domanda di brevettazione;
- assicura la segreteria della Commissione Tecnica Brevetti;
- cura i rapporti con gli uffici brevetti delle altre università, con enti di ricerca ed imprese nazionali, comunitari, internazionali.

### **Art. 4 Richiesta di brevettazione**

La richiesta di brevettazione, redatta secondo lo schema allegato sub lettera A, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione sintetica dell'idea brevettuale;
- b) nome dell'inventore/i, specificandone il rapporto con l'Università;
- c) risultati della ricerca effettuata dall'inventore sullo stato dell'arte, anche al fine di una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del trovato;
- d) elenco dei settori industriali eventualmente interessati al brevetto.

La Commissione Tecnica Brevetti, qualora ritenga che la richiesta non sia di interesse per l'Università, lo comunica all'inventore, con adeguata motivazione.

Alla richiesta di brevettazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema allegato sub lettera B, a non divulgare a terzi il contenuto dell'invenzione fino all'avvenuto deposito della domanda, e comunque senza aver prima ricevuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Brevetti.



La struttura di appartenenza dell'inventore può comunicare al Rettore la disponibilità a porre a totale carico del proprio bilancio gli oneri di brevettazione e di mantenimento del brevetto. In tale ipotesi, la Commissione Tecnica Brevetti riesamina la richiesta di brevetto.

E' riconosciuta all'inventore, laddove non diversamente disposto dalla normativa vigente, la facoltà di chiedere al Rettore l'autorizzazione allo sfruttamento in proprio dell'invenzione proposta, con l'impegno ad assumersi tutte le relative spese.

L'inventore, inoltre, al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione del brevetto, può segnalare al Rettore una o più imprese disposte ad acquistare il diritto al conseguimento del brevetto e ad inoltrare a proprio nome la relativa domanda, assumendosi tutte le relative spese.

## **Art. 5 Commissione Tecnica Brevetti**

La Commissione Tecnica Brevetti è designata dal Consiglio di Amministrazione, ed è composta da sette membri, di cui sei docenti ed un funzionario qualificato esperto in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali.

I componenti della Commissione Tecnica Brevetti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico. La Commissione decide a maggioranza di voti dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

La Commissione Tecnica Brevetti esamina la proposta di brevetto ed esprime nel merito il suo parere motivato sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto in nome dell'Università e sulla scelta della procedura più idonea alla tutela del brevetto, oppure sulla cessione del diritto a brevettare all'inventore stesso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

E' facoltà del Rettore, decorsi i 60 giorni, procedere direttamente alla reiezione della proposta od alla sua presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale autorizzazione della relativa spesa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di brevettazione e, sulla base del parere della Commissione Tecnica Brevetti, ne autorizza la relativa spesa.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 3, laddove l'inventore abbia già depositato il brevetto, deve darne comunicazione al Rettore entro i 3 mesi successivi al deposito. La Commissione si esprime, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il deposito, sull'opportunità di esercitare il diritto di prelazione, comunicando il parere, sentito l'inventore, in merito al canone o prezzo da corrispondere alla stesso, tenuto conto di eventuali strumenti di sostegno economico ricevuti dall'Università per pervenire all'invenzione.

La Commissione Tecnica Brevetti è comunque tenuta ad esprimere il proprio parere per le attività di cessione o licenza dei brevetti e per la fissazione delle modalità ed entità dei corrispettivi, a meno che l'Università non sia già vincolata contrattualmente.

La Commissione Tecnica Brevetti ha compiti consultivi e fornisce pareri:

- obbligatori sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentate dagli inventori appartenenti all'Università;
- obbligatori sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
- facoltativi su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione.

La Commissione, altresì, decide:



- le richieste di pubblicazioni delle ricerche e dei risultati di cui all'art. 8, comma 2;
- il mantenimento del brevetto, negli anni successivi al deposito, dopo aver effettuato una accurata analisi sullo stato di sviluppo del trovato;
- la misura del danno da risarcire all'Università nel caso di violazione dell'impegno di riservatezza stabilito all'art. 8;
- la ripartizione dell'equo premio fra gli autori dell'invenzione in caso di mancato accordo fra gli stessi.

Per un migliore approfondimento delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Tecnica Brevetti può, di volta in volta, valersi di esperti dotati di specifica competenza nel settore di riferimento del brevetto richiesto, attingendo eventualmente dall'elenco di cui all'art. 7.

La Commissione Tecnica Brevetti valuta le azioni messe in atto dalla struttura universitaria competente e dal proponente per lo sfruttamento economico dei brevetti, e verifica le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione degli Enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche, formulando una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6 Procedura semplificata.**

In alternativa alla procedura indicata nei precedenti articoli 3, 4 e 5, l'inventore/i può depositare autonomamente i brevetti, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 7, ed assumendosi direttamente i relativi oneri, ovvero attraverso la struttura di provenienza. L'inventore, in ogni caso, dopo il deposito della richiesta di brevetto, deve immediatamente informare l'Università.

La Commissione Tecnica Brevetti, qualora ritenga il brevetto valido e di potenziale sfruttamento economico, comunica la propria decisione all'inventore ed alla sua struttura di provenienza.

L'Università, di conseguenza, assume tutti gli oneri per la valorizzazione ed il sostegno finanziario dell'invenzione.

## **Art. 7 Elenco dei consulenti in proprietà industriale**

Al fine di garantire maggiore tempestività e trasparenza alle diverse istanze di brevettazione, l'Università individua, a mezzo di procedura selettiva, i consulenti in proprietà industriale, ai quali eventualmente rivolgersi per le singole richieste di deposito dei brevetti, scelti tra i mandatari iscritti nell'apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o tra avvocati iscritti nei rispettivi albi, individuati sulla base dei criteri di professionalità, rapidità di risposta ed economicità.



### **TITOLO III - SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI**

#### **Art. 8 Obbligo di riservatezza**

E' fatto obbligo all'inventore, cui spetta il diritto alla paternità dell'invenzione, e a tutti coloro che collaborano e/o prendono visione della richiesta di brevetto di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della loro attività di ricerca, e di osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al prosieguo delle ricerche e dei risultati conseguiti, al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.

Le pubblicazioni relative all'invenzione da brevettare nel periodo antecedente la data del deposito devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione Tecnica Brevetti, che decide sulle richieste di pubblicazione entro un mese dalla richiesta.

L'Università, nell'esercizio dell'attività negoziale finalizzata allo sfruttamento dell'invenzione, ha l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione precedentemente alla presentazione della domanda di brevetto.

#### **Art. 9 Sfruttamento dell'invenzione**

Nell'ipotesi in cui l'Università inoltri a proprio nome la domanda di brevetto, essa ha facoltà di cedere all'inventore e/o a terzi, mediante contratti a titolo oneroso, il diritto di brevettare o di cedere il brevetto e/o di sfruttare brevetti già depositati, nonché di concedere licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento dei propri brevetti e di compiere qualsiasi altro atto di disposizione.

In particolare sarà data priorità alla cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università di Lecce.

#### **Art. 10 Regole di ripartizione**

I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, al netto delle spese sostenute per la brevettazione, sono ripartiti, in ciascun anno solare, tra:

- Soggetto/i inventore;
- Dipartimento o altra struttura di ricerca;
- Fondo registrazione e gestione brevetti d'ateneo, appositamente costituito per il finanziamento delle attività di ricerca e brevettazione.

La ripartizione viene effettuata come segue:

	Scaglioni progressivi		
Provento compl. Netto	< 25.000 Euro	25.000 <> 100.000 Euro	> 100.000 Euro
Inventore/I	70%	50%	40%
Dipartimento	20%	30%	35%
Fondo brevetti Ateneo	10%	20%	25%



I proventi s'intendono al netto dei costi sostenuti per la ricerca, per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale.

#### **Art. 11 Invenzioni conseguite nell'ambito di ricerche per conto di terzi**

Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerche e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione sarà quello stabilito dal contratto. In caso di attività inventiva dovranno essere predeterminate le modalità di compenso dell'Università, che potranno consistere, anche congiuntamente, in :

- attribuzione di una quota o della piena proprietà del brevetto all'Università, con diritto da parte di quest'ultima di disporre in piena autonomia;
- attribuzione all'Università di royalties per lo sfruttamento dell'invenzione;
- ulteriore compenso aggiuntivo e distinto dal corrispettivo previsto per l'oggetto principale del contratto.

#### **Art. 12 Invenzioni conseguite nell'ambito di ricerche cedute a terzi**

Nella ipotesi stabilita dall'art. 9 del "Regolamento di Ateneo sulla disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati, e la cessione dei risultati di ricerca", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università con deliberazione n. 286 del 21/10/1997, l'Università ha facoltà di cedere a terzi sia il diritto di brevettare sia i brevetti già depositati, nonché di concedere licenze, esclusive e non esclusive, di sfruttamento dei propri brevetti.

L'Università ha facoltà di cedere, inoltre, a titolo oneroso, il diritto di brevettare l'invenzione all'autore della stessa, o di avvalersi delle indicazioni del medesimo nelle procedure per l'individuazione di imprese interessate al brevetto.

I corrispettivi derivanti dalla cessione dei diritti, dei brevetti, dalla concessione di licenze sugli stessi devono, in primo luogo, ripianare i costi, diretti ed indiretti sostenuti e/o da sostenere per gli oneri di brevettazione.

I corrispettivi sono ripartiti secondo le disposizioni dell'art. 10.

#### **Art. 13 Estensione della tutela brevettuale all'estero**

La richiesta di estensione della tutela brevettuale all'estero deve essere comunicata dall'inventore alla Commissione Tecnica Brevetti entro 4 mesi dalla data di deposito del brevetto in Italia. La richiesta deve essere corredata dal parere dell'organo deliberante della struttura di appartenenza e da una relazione, a cura dell'inventore, che motivi l'opportunità tecnicoscienza e commerciale di estensione del brevetto. La relazione dovrà contenere un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di specifici interessi industriali nei paesi per i quali si propone l'estensione della protezione. Non saranno esaminate le richieste prive di tali elementi.

La Commissione si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, pronunciandosi relativamente all'opportunità ed al genere di estensione più opportuno.





L'Università può conferire a studi brevettuali nazionali od esteri, individuati per competenza ed affidabilità, anche attingendo dall'elenco di cui all'art. 7, l'incarico di deposito all'estero, per i paesi indicati, con conferimento di potere di rappresentanza.

## **Art. 14 Spese brevettuali**

Le spese relative alla pratica brevettuale comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo registrazione e gestione brevetti d'Ateneo, appositamente istituito, e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto. Per le estensioni all'estero, il mantenimento avverrà tramite gli studi brevettuali incaricati, salvo differente indicazione contenuta nei contratti di licenza.

La copertura brevettuale, con le relative spese, sarà garantita per 3 anni. Decorsi i 3 anni, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell'Università sarà oggetto di valutazione in base ai risultati economici di sfruttamento conseguiti. Tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione Tecnica Brevetti.

Qualora l'Università, decorsi i 3 anni, decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, il ricercatore potrà comunque chiedere la cessione del brevetto che avverrà sulla base di accordi presi tra le parti.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 15 Azioni giudiziarie a difesa del brevetto**

Ove tale obbligo non sia stato posto a carico dei licenziatari, ovvero da questi ultimi non venga osservato, l'Università è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione del brevetto ovvero la sua validità.

### **Art. 16 Controversie**

In caso di controversie in ordine alla interpretazione del presente Regolamento, ogni decisione al riguardo è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Direttore Generale del Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il collegio arbitrale decide la controversia entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

### **Art. 17 Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell'Università**

Qualora per il conseguimento di un nuovo trovato si è rivelato determinante l'apporto di soggetti non appartenenti al personale di ruolo dell'Università (dottorandi di ricerca, borsisti, professori a contratto e studenti, ecc.), è riconosciuta a questi ultimi la qualifica di inventore ed il corrispondente obbligo di osservare il presente Regolamento.



**Art. 18 Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad atenei o istituzioni diverse di ricerca**

Ove non diversamente regolamentata in via contrattuale, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università od Istituzioni, italiane e straniere, è fatto obbligo agli appartenenti all'Università di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno al fine di mettersi in contatto con i rispettivi enti di appartenenza, affinché si addivenga con questi ultimi ad una regolamentazione convenzionale in merito.

**Art. 19 Norma transitoria relativa alla Commissione tecnica Brevetti**

La Commissione Tecnica Brevetti, già istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 245 del 18.09.2001 nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, prosegue lo svolgimento delle sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione Tecnica Brevetti prevista dall'art. 5.

La Commissione Tecnica Brevetti prevista dall'art. 5 entra nell'esercizio delle sue funzioni entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento.

**Art. 20 Norma transitoria relativa all'elenco dei consulenti in proprietà industriale**

L'elenco dei consulenti previsto dall'art. 7 è costituito entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento. La relativa procedura selettiva dovrà richiedere, tra i vari requisiti, la miglior offerta proposta da ciascun consulente, comprensiva di due incontri presso la struttura di appartenenza dell'inventore.

**Art. 21 Rinvio**

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