

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BREVETTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, giuste le previsioni della vigente normativa e, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, in seguito c.p.i.), le procedure interne relative alle invenzioni, ai modelli di utilità, disegni e modelli e ogni altra innovazione (di seguito definita "Invenzione") suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione.

2. Si intende per:

- **brevetto**, il titolo giuridico che conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva, e temporalmente limitata, di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato nel quale il brevetto è stato concesso. In particolare, il brevetto conferisce il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini, applicare, non a titolo personale o sperimentale, un prodotto o procedimento che ne forma oggetto.
- **inventore**, l'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione; l'appartenenza dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento. Nel proseguo si parlerà di Inventore riferendosi sia al singolo autore che al gruppo di persone che concorrono all'invenzione. Le quote di titolarità saranno determinate in base all'apporto di ciascuno al conseguimento del risultato inventivo dichiarato in sede di domanda.

Sono requisiti di brevettabilità:

- **novità**, quando l'invenzione, prima del suo deposito, non sia stata divulgata o comunque resa accessibile al pubblico in Italia o all'estero, in modo da poter essere attuata; a tale fine si raccomanda agli Inventori la necessità di mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'invenzione onde evitare il rischio che forme di pubblicazione anticipata possano compromettere la validità della domanda di brevetto;
- **attività inventiva**, quando l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l'invenzione presenta non deve risultare ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione appartiene;
- **industrialità**, quando l'invenzione è atta ad avere un'applicazione industriale;
- **liceità**, quando l'attuazione dell'invenzione non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

3. Possono formare oggetto di brevetto:

- **l'Invenzione**: una soluzione originale ad un problema tecnico, adatta a essere

realizzata ed applicata in campo industriale. L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nell'attuazione dell'insegnamento che ne sta alla base: consiste cioè nel trovare nuove e originali (nel senso che non risultano in modo evidente dallo stato della tecnica) funzioni o funzionalità da attribuire ad un oggetto, un prodotto, un dispositivo, un procedimento, un composto chimico, elementi biologici e/o biotecnologici e procedimenti correlati ad essi;

- **il modello di utilità:** un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai modelli di utilità, modelli o disegni ove compatibili con le disposizioni del c.p.i.

4. Si dà atto che, stante l'immanente finalità della ricerca universitaria diretta a rendere pubblicamente accessibili i risultati delle proprie attività di ricerca, il know how, (altrimenti noto come "segreto industriale" e ricompreso tra le "informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriale", definite dall'art. 98 c.p.i.) viene considerato ai fini di questo Regolamento come essenzialmente prodromico e non alternativo all'attività di brevettazione.

5. Ai fini della piena ottemperanza del presente Regolamento alle norme di legge, tutti i soggetti (Inventori) interessati dall'applicazione del Regolamento si impegnano a comunicare all'Università la realizzazione di invenzioni potenzialmente idonee a formare oggetto di brevettazione, prima di qualsiasi forma di divulgazione delle medesime, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. Il difetto di comunicazione costituisce violazione del Regolamento stesso.

Art. 2 Tipologie di invenzioni rilevanti per il presente Regolamento

1. Gli obblighi ed i diritti nascenti dall'invenzione e di cui al presente Regolamento dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall'Inventore con l'Università. In particolare hanno rilevanza per l'Ateneo:

- a. le invenzioni realizzate da dipendenti nell'ambito delle proprie mansioni, ovvero senza nesso di causalità con l'attività dovuta, ma che rientrano nel campo di attività dell'Università (Titolo II del presente Regolamento);
- b. le invenzioni conseguite da soggetti non dipendenti, ma che hanno un rapporto temporaneo con l'Università (affidatari di incarichi relativi ad attività di didattica o ricerca, che possono contemplare anche esclusivamente attività innovativa, nonché borsisti, assegnisti, dottorandi, ecc.) nell'ambito dei propri incarichi, ovvero senza uno specifico nesso di causalità con l'attività dovuta, ma che rientrano nel campo di attività dell'Università (Titolo III del presente Regolamento);
- c. le invenzioni realizzate da dipendenti/non dipendenti nell'ambito di contratti e convenzioni stipulate con soggetti terzi (Titolo IV del presente Regolamento).

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento anche i perfezionamenti, le combinazioni, le traslazioni dell'invenzione qualora implicino un'attività inventiva e giustifichino quindi la richiesta di rilascio di un nuovo brevetto.

Art. 3 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni

1. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre

istituzioni, italiane o straniere (qui di seguito "Inventori esterni"), gli Inventori esterni devono darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla titolarità dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di deposito della domanda e di gestione del brevetto.

2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre università italiane o da pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, (qui di seguito "Soggetto di appartenenza"), le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel caso in cui i ricercatori dichiarino di rinunciare alla titolarità dei risultati conseguiti a favore del Soggetto di appartenenza.

3. Qualora l'Inventore esterno, dipendente da altre università italiane o da pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, decida di non cedere la titolarità dei risultati al Soggetto di Appartenenza dovrà stipulare con Ca' Foscari un apposito accordo di cessione o licenza. In caso di cessione si applicheranno agli stessi le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente.

Art. 4 -Commissione Tecnica Brevetti

1. Con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico, è istituita la Commissione Tecnica Brevetti (di seguito Commissione) formata da una componente fissa e una componente variabile. Quest'ultima viene convocata dal Presidente in relazione alle competenze tecnico-scientifiche necessarie per le deliberazioni.

2. La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 3 anni accademici rinnovabili, è composta da:

- a. il Rettore o suo delegato, che la presiede;
- b. due docenti: uno appartenente ai settori economico-gestionali e uno appartenente ai settori giuridici;
- c. il Direttore Generale, o suo delegato.

3. Il Rettore, raccolte le indicazioni dei Direttori di Dipartimento, forma ogni tre anni un elenco composto da almeno tre professori e/o ricercatori di ruolo per ciascun Dipartimento dell'Università, tra cui verranno di volta in volta scelti dal Presidente i membri della componente variabile della Commissione in relazione alle competenze tecnico/scientifiche necessarie per le deliberazioni e fermo restando il divieto di partecipazione per i proponenti delle iniziative oggetto di valutazione.

La durata del predetto elenco è fissata in un triennio e ciascun nominativo potrà esservi incluso per non più di una volta consecutiva. La durata di validità dell'elenco è automaticamente prorogata fino all'emanazione del nuovo elenco.

4. Il segretario della Commissione è indicato dal Direttore Generale fra il personale tecnico e amministrativo dell'Università.

5. Partecipa ai lavori, con funzione consultiva, il Direttore di Dipartimento cui afferisce o con cui collabora l'Inventore che presenta domanda di Brevetto.

6. La Commissione ha le seguenti competenze:

- a. controllare la corretta applicazione del presente Regolamento;

- b. deliberare in merito alle richieste di deposito di domande di brevetto e di registrazione, alle richieste di cessione di domande di brevetto già depositate, nonché di loro estensione all'estero nell'ambito del budget annuale fissato dal Consiglio di Amministrazione per la copertura dei costi di deposito e mantenimento del brevetto e dell'eventuale prototipazione;
- c. fornire pareri agli Organi dell'Ateneo sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico delle domande di brevetto e/o dei brevetti concessi;
- d. fornire pareri sul mantenimento in vita dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito della domanda, mediante monitoraggio sullo stato di sviluppo dei medesimi;
- e. fornire pareri agli Organi dell'Ateneo sulle procedure, linee guida, criteri adottati in materia di brevettazione.

7. Ai fini di un più approfondito esame delle varie istanze di brevettazione e registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione, su richiesta dei propri membri, può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza, nonché consulenti scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno che parteciperanno senza diritto di voto.

8. La Commissione con il supporto dell'Area Ricerca provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'Inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché l'eventuale mancata attuazione dell'invenzione.

Art. 5 – Norme di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce periodicamente (almeno una volta l'anno) su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta tramite avviso inviato a cura del segretario a mezzo di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare.

2. Le sedute potranno svolgersi anche per via telematica. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione sarà chiamata a deliberare sulle domande di deposito brevetto entro 30 giorni dalla data della richiesta. La Commissione può richiedere all'Inventore di integrare la documentazione presentata con ogni documento necessario e/o utile ai fini dell'assunzione della propria decisione. In tal caso, il termine di cui sopra resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.

4. La Commissione nella stessa composizione in cui ha autorizzato il deposito della domanda di brevetto sarà chiamata a decidere sul rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo Art. 6 c. 4 lettera c). Si considera autorizzata la pubblicazione qualora venga acquisito il parere favorevole della maggioranza dei componenti. Tali pareri potranno essere espressi anche tramite posta elettronica.

5. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, 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.

6. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento l'Area Ricerca, d'intesa con la Commissione e con l'Inventore, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati

sulla base di criteri di specifica professionalità, competenza, speditezza ed economicità.

Art. 6 – Procedure per la richiesta di deposito di una domanda di brevetto

1. La richiesta all'Ateneo di deposito di una domanda di brevetto, redatta secondo appositi moduli approvati dalla Commissione Brevetti, deve essere inoltrata alla Commissione, attraverso l'Area Ricerca.

2. La proposta di brevetto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. la descrizione sintetica dell'idea brevettuale;
- b. il nome dell'Inventore o degli Inventori e la qualifica;
- c. in caso di più Inventori l'indicazione dell'apporto di ciascuno al conseguimento del risultato inventivo per la determinazione delle quote di titolarità di ciascuno e la gestione del riparto degli eventuali margini derivanti dallo sfruttamento;
- d. una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato;
- e. un elenco dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto;
- f. un elenco di Aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto;
- g. un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo del ritrovato.

3. In tutte le fasi di strutturazione della proposta di brevetto, l'Inventore/gli Inventori potrà/potranno chiedere la collaborazione dell'Area Ricerca, che fornirà, avvalendosi di eventuali collaborazioni di esperti, anche esterni all'Ateneo e sempre salvo l'obbligo di riservatezza, i seguenti servizi:

- a. verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali;
- b. individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto;
- c. indagine preliminare volta a verificare che il ritrovato soddisfi almeno in prima analisi i requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione.

4. Nella richiesta gli Inventori dovranno dichiarare l'impegno a:

- a. trasferire, mediante stipulazione di apposito contratto, all'Università i diritti patrimoniali relativi all'invenzione alle condizioni stabilite al successivo art. 12 comma 6;
- b. sottoscrivere la liberatoria per il trattamento economico alle condizioni indicate nel presente Regolamento;
- c. non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata, senza la preventiva autorizzazione della Commissione. La Commissione collaborerà con i dipendenti-Inventori per individuare le forme più opportune per salvaguardare la segretezza delle domande di brevetto e, contemporaneamente, garantire, nei tempi più brevi possibili, la pubblicazione dei risultati scientifici: pubblicazione che, comunque, non può riguardare il contenuto dell'insegnamento inventivo;
- d. collaborare con l'Università ai fini dell'individuazione di opportunità di sfruttamento del brevetto.

Art. 7 - Estensione della tutela

1. Al ricevimento del Rapporto di ricerca, e comunque entro il termine di undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell'invenzione, il Presidente convoca la Commissione, al fine di valutare l'estensione della tutela, che potrà essere deliberata in considerazione di:

- a. opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto;
- b. impegno dell'Inventore/degli Inventori a contribuire ai relativi costi.

2. L'Area Ricerca comunica agli Inventori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo.

3. Nel caso in cui la Commissione decidesse di non procedere all'estensione o di limitare l'estensione a determinati Paesi, agli Inventori, salvo diverso accordo tra le parti nel relativo contratto di cessione dei diritti derivanti dall'invenzione, è riconosciuta la facoltà di poter procedere autonomamente all'estensione estera a proprio nome e spese. Gli Inventori si impegnano comunque a riconoscere all'Università non meno del 20% degli eventuali vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione nei Paesi esteri oggetto di estensione autonoma.

Art. 8 - Onere della riservatezza

1. Il personale dell'Università che a vario titolo viene a conoscenza dell'invenzione o del know how è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito, onde evitare il rischio che forme di rivelazione anticipata possano compromettere la validità della domanda di brevetto.

2. I soggetti esterni che parteciperanno ai lavori della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito all'obbligo di segretezza delle informazioni acquisite.

Art. 9 - Atti di sfruttamento delle invenzioni

1. L'Università può valorizzare e sfruttare economicamente i risultati della ricerca tecnico-scientifica di sua proprietà mediante accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Ateneo. A tal fine l'Ateneo può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione (o dei disegni e modelli) e del relativo brevetto (o della registrazione), ovvero la sua cessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o, ancora, la cessione del diritto alla domanda di brevetto (o registrazione).

2. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l'Ateneo al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di brevetto (o le registrazioni di disegni e modelli) o i brevetti (o i disegni e modelli) di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Rettore, o un Delegato a tal fine designato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito Delegato), d'intesa con la Commissione Brevetti e con gli Inventori, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base

dei seguenti criteri:

- a. il ritorno economico per l'Ateneo;
- b. la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
- c. la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
- d. le finalità etiche e di utilità sociale.

4. Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 3, il Rettore o il Delegato, sentita la Commissione Tecnica Brevetti, può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza d'uso delle domande di brevetto (o le registrazioni di disegni e modelli) o i brevetti (o i disegni e modelli) di cui è titolare o contitolare l'Ateneo.

5. Il Rettore o il Delegato sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la stipula dei suddetti contratti nei casi in cui ritenga vi siano delle criticità con riguardo alla valutazione o all'attuazione dei criteri di cui al precedente comma 3 e alla tutela dell'immagine dell'Università.

6. Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al comma 1, sono a titolo oneroso, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 10 - Consulenti esterni

1. L'Università può avvalersi di servizi e consulenze esterne per le procedure relative alle operazioni di ricerca delle anteriorità, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione dello stesso.

Art. 11 - Azioni giudiziarie

1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio, a tutela del brevetto e/o per evitare tentativi di contraffazione dello stesso, a meno che tale obbligo non sia posto a carico del licenziatario e questi vi ottemperi, dandone comunicazione preventiva all'Università.

2. In caso di controversie tra l'Inventore e l'Università, esse saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Venezia, con espressa rinuncia dell'/degli Inventore/i a proporre eccezioni in merito alla competenza di tale foro.

TITOLO II

INVENZIONI CONSEGUITE DAL DIPENDENTE-INVENTORE

Art. 12 - Obblighi e diritti del dipendente

1. Il dipendente Inventore ha l'obbligo di agire con assoluta riservatezza per quel che concerne l'esito delle proprie ricerche, qualora intenda richiederne la brevettazione, e di non utilizzare o divulgare l'invenzione e/o il relativo know-how. Detti obblighi sono estesi ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 5, del presente Regolamento verrà considerato come violazione dell'obbligo di fedeltà.

3. Qualora l'invenzione sia conseguenza di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile spettano all'Università o ai soggetti terzi con i quali l'Università abbia stipulato o stipulerà specifici accordi, salvo il diritto morale spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.

In tal caso l'Inventore deve comunicare alla Commissione, tramite l'Area Ricerca, il raggiungimento del risultato tutelabile fornendo:

- a. la descrizione sintetica dell'Invenzione;
- b. il nome dell'Inventore o degli Inventori e la qualifica;
- c. in caso di più Inventori l'indicazione dell'apporto di ciascuno al conseguimento del risultato inventivo per la determinazione delle quote di titolarità di ciascuno e la gestione del riparto degli eventuali proventi, tolte le spese, derivanti dallo sfruttamento.

L'Inventore sarà tenuto a collaborare nella verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato.

L'Università potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a suo nome sostenendone i relativi costi, fermo restando il diritto esclusivo del dipendente stesso ad essere riconosciuto autore.

L'Università riconoscerà il 20% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento, a favore dell'accantonamento nei fondi di ricerca dell'Inventore.

4. Qualora l'invenzione sia conseguenza di ricerche finanziate esclusivamente con fondi dell'Università, il dipendente Inventore è riconosciuto titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Egli può decidere in tal caso di:

- a. presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dandone tempestiva comunicazione alla Commissione tramite l'Area Ricerca;
- b. richiedere alla Commissione, tramite l'Area Ricerca, di procedere alla presentazione e al deposito della domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenerne i relativi costi, fermo restando comunque il suo diritto esclusivo ad esserne riconosciuto autore. L'Amministrazione ha facoltà di accedere alla richiesta dell'Inventore.

5. Nel caso di presentazione della domanda di brevetto a nome del dipendente, la quota dei proventi derivanti dall'uso dell'invenzione, dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento, di spettanza dell'Università e di cui all'art. 65 c.p.i. è fissata nella misura del 50% degli stessi.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.

6. Nel caso di presentazione della domanda da parte dell'Università, quest'ultima riconoscerà all'Inventore il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.

Questa percentuale potrà essere elevata al 70% nel caso in cui il dipendente-Inventore rinunci al pagamento di tale compenso a favore dell'accantonamento del medesimo nei propri fondi di ricerca.

Ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore è a carico dell'Università.

L'inventore dovrà prestare la massima collaborazione all'Università per favorire la protezione, valorizzazione e lo sfruttamento dell'invenzione.

7. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto, previo il rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.

Art. 13 - Riparto dei proventi tra Amministrazione Centrale e Struttura di Afferenza dell'Inventore

1. Ferme restando le percentuali di riparto dei proventi indicate nell'art. 12, i compensi acquisiti dall'Università, al netto delle relative spese sostenute, come ad esempio le spese di deposito, mantenimento e gestione del brevetto, saranno assegnati nella misura del 40% alla/e Struttura/e di afferenza dell'Inventore/i e, nella restante parte, a favore del Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l'incentivazione di attività di trasferimento tecnologico.

2. La Struttura all'interno della quale è stata realizzata l'invenzione potrà destinare liberamente la quota di propria pertinenza nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

3. Tale sistema di riparto dei compensi si applica anche agli eventuali profitti ottenuti dalla vendita diretta dei beni contenenti l'invenzione e ai corrispettivi previsti nei contratti di cessione dei risultati della ricerca che prevedano un compenso legato alla brevettazione dei risultati stessi.

TITOLO III

INVENZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI NON DIPENDENTI

Art. 14 - Obblighi e diritti di soggetti non dipendenti

1. I soggetti non dipendenti che abbiano conseguito o abbiano contribuito al conseguimento di un risultato brevettabile, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti o incarichi universitari, sono riconosciuti Inventori. Tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare al responsabile della Struttura di aggregazione e alla Commissione il conseguimento di un'invenzione.

2. La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dagli **studenti**

spetta agli stessi che potranno chiedere alla Commissione Brevetti, tramite l'Area Ricerca, di procedere alla presentazione e al deposito della domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenerne i relativi costi, fermo restando comunque il loro diritto esclusivo ad esserne riconosciuti autori. In questi casi lo studente dovrà stipulare con Ca' Foscari un apposito accordo di cessione al quale si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente.

3. La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dagli **assegnisti** nell'ambito delle attività pertinenti il progetto oggetto dell'assegno di ricerca spetta all'Università o a soggetti terzi con i quali l'Università abbia siglato o siglerà specifici accordi, fatti salvi i diritti morali dell'Inventore/autore.

4. Tutti i risultati conseguiti dai **dottorandi** nell'ambito delle attività di ricerca pertinenti il corso di dottorato cui sono iscritti saranno di proprietà dell'Ateneo che avrà la piena ed esclusiva facoltà di loro sfruttamento e utilizzazione economica, fatti salvi i diritti morali dell'Inventore/autore.

In questi casi, il dottorando dovrà informare tempestivamente (almeno 6 mesi prima della data prevista per il deposito della tesi nell'archivio istituzionale ad accesso aperto e/o della data prevista per la discussione pubblica) la Commissione, per il tramite dell'Area Ricerca, della probabilità che la ricerca da lui svolta possa o abbia già generato dei risultati inventivi. La Commissione provvederà a valutare in tutta autonomia tali indicazioni e se lo riterrà opportuno procederà a depositare la domanda di brevetto. Il Dottorando dovrà concordare con la Commissione, per il tramite dell'Area Ricerca, le misure da porre in essere per mantenere il più stretto riserbo sia sul lavoro di ricerca che sui risultati ottenuti.

5. Agli assegnisti e ai dottorandi l'Università riconoscerà, oltre ai diritti morali dell'Inventore/autore, un corrispettivo calcolato secondo le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente all'art. 12 del presente Regolamento.

6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti di cui al comma 1 che hanno stipulato un contratto di collaborazione con l'Università sono tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how in esso contenute. Qualora il contratto riconosca loro la titolarità dei risultati dell'attività inventiva possono richiedere alla Commissione, tramite l'Area Ricerca, di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università. In questo caso gli Inventori avranno l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche.

7. Nel caso in cui la richiesta di deposito del brevetto sia accolta dalla Commissione, e non sia già prevista nel contratto una retribuzione per l'attività inventiva, agli Inventori spettano gli stessi diritti ed obblighi riconosciuti al personale dipendente-Inventore (art. 12). La proposta sarà valutata dalla Commissione nei termini indicati negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

8. In caso di accettazione della proposta, l'Università e l'Inventore sottoscriveranno un contratto con il quale l'Inventore si impegna a cedere tutti i diritti patrimoniali relativi all'invenzione all'Università e accetta come trattamento economico quanto definito in base alle condizioni indicate nel presente Regolamento.

9. I soggetti non dipendenti, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente Regolamento.

10. La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita da altri soggetti quali Visiting Professor/Researcher nello svolgimento delle attività presso strutture dell'Ateneo sarà negoziata caso per caso con il soggetto stesso o con il relativo ente di appartenenza.

TITOLO IV

INVENZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI STIPULATI CON SOGGETTI TERZI

Art. 15 - Rapporti con terzi committenti

1. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca svolta per conto terzi:

- a. il Committente avrà il diritto di tutelare l'invenzione, depositando domanda di brevetto e sostenendo i relativi costi di deposito;
- b. la domanda di deposito dovrà essere congiunta e includere l'Università tra i titolari del successivo brevetto;
- c. l'Università ed il Committente indicheranno i nomi degli Inventori;
- d. l'Università e il Committente concluderanno un accordo di cessione della quota di titolarità dell'Università al Committente o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo.

Art. 16 - Convenzioni per lo sviluppo di attività di ricerca

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di convenzioni per la collaborazione in attività di ricerca la quota di titolarità dei diritti da essa derivanti sarà ripartita secondo l'apporto inventivo di ciascuna delle Parti.

2. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi per il finanziamento di assegni di ricerca o borse di dottorato, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione, sarà:

- esclusiva dell'Università per finanziamenti inferiori al 70% dei costi totali del/degli assegno/i o borse;
- congiunta per finanziamenti pari o superiori al 70%.

Art. 17 - Disciplina del rapporto di contitolarità

1. L'Università potrà concludere con i contitolari dell'invenzione un accordo di cessione della quota di titolarità dell'Università o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo di proprietà industriale.

2. Nell'accordo di cessione o gestione congiunta dovrà risultare, tra l'altro, che:

- a. è comunque fatto salvo il diritto morale d'invenzione spettante all'Inventore, nonché il diritto dell'Università di pubblicazione dei risultati della ricerca, una volta depositata la domanda di brevetto, previo accordo con il Contitolare.
- b. decorsi tre anni dalla stipula del contratto, l'Università potrà comunque pubblicare o

divulgare i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività di ricerca anche in assenza di specifico accordo con il Contitolare, a condizione che la relativa divulgazione non contenga alcun elemento che consenta di risalire a quest'ultimo.

3. Le clausole relative alla proprietà industriale delle convenzioni e dei contratti conto terzi, qualora difformi da quanto previsto negli schemi tipo approvati dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere negoziate dal Delegato sulla base dei criteri di cui all'art. 9 comma 3, fatto salvo il riconoscimento della titolarità congiunta dei diritti derivanti dall'Invenzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18- Disposizioni transitorie

1. In materia di Brevetti, le norme del presente Regolamento prevalgono su ogni altro dispositivo regolamentare d'Ateneo che risultasse incompatibile.

Art. 19 - Legge applicabile e risoluzione di conflitti

1 L'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana.

2. Ogni eventuale controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle Imprese