

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(Emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con il Codice della Proprietà Industriale approvato con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, i risultati di attività intellettuali quali invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali, software, *know-how* e qualsiasi altra innovazione suscettibile di formare oggetto di privativa industriale o autoristica (di seguito indicati come "trovati"), realizzati dai Ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito indicata come Università).

2. Non rientrano invece nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i diritti d'autore relativi a libri e a pubblicazioni in genere che non costituiscano banche dati; sono, altresì, esclusi i progetti architettonici, ingegneristici e lavori simili.

Art. 2 - Definizione di Ricercatore

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per Ricercatori i professori e ricercatori di cui all'art. 79 dello Statuto, i professori straordinari e i ricercatori a tempo determinato di cui alla legge n. 230/2005, il personale tecnico - amministrativo anche a tempo determinato.

2. Si considerano compresi nella nozione di Ricercatori anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi o scuole post-laurea di qualsiasi tipo, sempre che l'innovazione suscettibile di formare oggetto di privativa intellettuale sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca condotte in ragione della partecipazione al corso stesso e/o del conseguimento del titolo finale e tali ricerche siano state compiute con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti o gestiti dall'Università, salvo che sia diversamente disposto da disposizioni normative o da clausole contrattuali in cui l'Università è parte.

3. Lo stesso regime si applica anche ai trovati conseguiti dai titolari di assegni di ricerca e di borse di studio, dai dottorandi e dai dottori di ricerca o da altri soggetti, non dipendenti dell'Università, ma operanti a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività di ricerca svolte presso le strutture dell'Università, anche se non iscritti ai corsi dell'Università medesima.

Art. 3 - Definizione di attività di ricerca svolta presso l'Università

1. Per "attività di ricerca svolta presso l'Università" si intende l'attività realizzata dai soggetti indicati all'art. 2 nell'espletamento delle proprie mansioni e/o con l'impiego di finanziamenti e/o con l'uso di attrezzature e/o strutture appartenenti o gestite dall'Università stessa, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni normative o da clausole contrattuali in cui l'Università è parte.

2. Le ricerche svolte dalle imprese *spin-off* dell'Università non rientrano nella categoria di cui al comma precedente e, pertanto, le innovazioni tutelabili tramite una privativa industriale o autoristica appartengono in via esclusiva a dette aziende. Spetta, tuttavia, all'Università licenza gratuita e perpetua senza diritto di sub-licenza.

3. Si considerano conseguiti presso l'Università i trovati per i quali sia stata chiesta tutela entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.

Art. 4 - Titolarità dei diritti sull'innovazione

1. Salvo che la legge non disponga diversamente, il Ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dal trovato di cui è autore. In particolare, oltre al diritto ad essere riconosciuto autore dell'innovazione, egli ha il diritto, esclusivo e trasferibile, di proteggerla con una privativa, nonché il diritto, esclusivo e trasferibile, di sfruttarla economicamente, con sopportazione di ogni onere e rischio economico.

2. Qualsiasi tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica del trovato, di cui il Ricercatore è autore, fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota dei proventi derivanti da tale impiego.

Art. 5 - Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi

1. Laddove il trovato sia stato conseguito nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati, nonché nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte da altri soggetti pubblici, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposite convenzioni stipulate tra l'Università e i finanziatori.

2. Tali convenzioni disciplineranno, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dall'innovazione nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuno dei finanziatori della ricerca, nel rispetto delle quote stabilite dalla normativa nazionale in vigore e fermo restando il diritto del Ricercatore ad essere riconosciuto autore del trovato.

3. Qualora i finanziatori avessero il diritto di scegliere il tipo di tutela da applicare al trovato, le convenzioni dovranno prevedere l'impegno di questi ultimi a comunicarne gli estremi all'Università, trasmettendo alla stessa l'eventuale documentazione ufficiale conseguita, nonché l'impegno a mantenere integri i diritti dell'Università sopra descritti in caso di cessione a terzi dei propri diritti sull'innovazione.

Nel caso in cui la ricerca è realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati in parte da soggetti pubblici diversi dall'Università che non prevedono la stipula di apposita convenzione mediante la quale regolamentare il regime giuridico dei rapporti tra Università e finanziatore (ad es. Progetti PRIN), trova applicazione la disciplina di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 30/2005.

Art. 6 - Innovazioni conseguite nell'ambito di ricerche e/o consulenze per conto di terzi

1. Qualora il trovato sia stato conseguito nell'ambito di ricerche e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico dell'innovazione sarà quello stabilito da apposite clausole inserite nel contratto stipulato tra le parti.

2. Nell'accordo di cui al precedente comma occorrerà prevedere, in caso di tutela del trovato mediante una privativa, un compenso a favore dell'Università ulteriore e distinto rispetto al corrispettivo previsto per la ricerca.

3. Qualora il committente avesse il diritto di scegliere il tipo di tutela da applicare al trovato, le convenzioni dovranno prevedere quanto indicato al precedente art. 5, comma 3, 1°cpv, del presente regolamento.

Art. 7 - Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti

1. Qualora il trovato sia stato conseguito nell'ambito di programmi di ricerca più ampi (ad esempio, accordi quadro e loro convenzioni attuative) il suo regime giuridico ed economico è disciplinato nel relativo contratto di collaborazione.

2. Salvo differenti pattuizioni, i diritti sull'innovazione spettano ai soggetti partecipanti in quote uguali, eccezione fatta per i risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri che restano nella titolarità del partner che li ha conseguiti.

3. Qualora il partner avesse il diritto di scegliere il tipo di tutela da applicare al trovato, le convenzioni dovranno prevedere quanto indicato al precedente art. 5, comma 3, 1°cpv, del presente regolamento.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 8 - Tutela dell'innovazione a cura del Ricercatore

1. Qualora il Ricercatore non sia interessato a proteggere il trovato avvalendosi dell'ausilio dell'Università, può procedere in via autonoma informando preventivamente quest'ultima del tipo di tutela prescelta e dell'impiego che dell'innovazione intenda fare.

2. Trascorsi cinque anni dalla data di applicazione della privativa al trovato, qualora il Ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale o industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente, senza esclusiva e a titolo gratuito, tale diritto di utilizzazione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, salvo il diritto spettante al Ricercatore di esserne riconosciuto autore.

Art. 9 - Tutela dell'innovazione a cura dell'Università

1. Il Ricercatore, qualora preferisca cedere all'Università la titolarità del trovato, presenta - utilizzando il modulo allegato A al presente regolamento - alla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale c/o il Rettorato (di seguito indicata come Commissione), una proposta dettagliata (di seguito indicata come la Proposta) che descriva analiticamente l'innovazione, indicando come minimo:

- a) le sue caratteristiche tecniche;
- b) le principali aree industriali e commerciali ove può essere impiegata;
- c) le modalità e la natura del finanziamento con cui si è svolta la ricerca che ne ha consentito la realizzazione.

2. La Proposta deve, altresì, illustrare gli accordi eventualmente intercorsi con soggetti terzi finanziatori della ricerca, con committenti esterni o con enti in collaborazione con l'Università.

3. Nel caso il trovato sia stato conseguito grazie al contributo di più Ricercatori, la Proposta deve essere presentata con dichiarazione congiunta di questi, corredata dalla specificazione esatta del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'innovazione.

4. Nell'ipotesi in cui la Proposta concerna solo una quota della proprietà del trovato, il Ricercatore è tenuto ad indicare esattamente gli estremi degli altri contitolari.

5. Nella Proposta, il Ricercatore può segnalare anche imprese o altri soggetti, inclusa la struttura di ricerca cui afferisce, interessati ad acquisire la titolarità del trovato o quantomeno disposti a tutelarlo assumendosi le relative spese.

6. Alla Proposta deve essere allegata una dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema allegato B1 al presente regolamento, a non divulgare a terzi il contenuto e/o gli estremi dell'innovazione almeno fino all'ottenimento della protezione del trovato, salvo si tratti di *know-how*, nel qual caso l'obbligo di segretezza è protratto senza limiti di tempo.

7. La Commissione, esaminata la Proposta, esprime il suo parere in merito entro 60 giorni dal suo ricevimento; tale termine può essere esteso dietro accordo con il Ricercatore. La dilazione può essere protratta di ulteriori 30 giorni nel caso di proposta inerente solo una quota di proprietà del trovato, così da verificare insieme agli altri contitolari la coincidenza d'intenti nella valorizzazione e nello sfruttamento dell'innovazione.

8. La Commissione, in caso di parere favorevole, trasmette la documentazione all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti, informandone il Ricercatore; diversamente, nel caso in cui ritenga che la proposta non sia di interesse per l'Università, ne dà comunicazione motivata al Ricercatore.

9. L'Ufficio competente dell'Amministrazione istruisce la pratica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

10. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di avallare la decisione della Commissione, ne autorizza le spese conseguenti incaricando l'Ufficio competente a stipulare l'accordo di cessione e a dare corso alla procedura per la protezione del trovato, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di consulenti e/o uffici tecnici esterni altamente qualificati nel settore. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione motiva sinteticamente il suo diniego alla Commissione.

Art. 10 - Accordo di cessione dell'innovazione a favore dell'Università

1. Il contratto che disciplina il trasferimento da parte del Ricercatore dei diritti sul trovato deve prevedere:

- a) il diritto dell'Università a tutelare a sue spese l'innovazione nelle modalità ritenute più opportune;
- b) il diritto dell'Università ad intestarsi il trovato ed a sfruttarlo in qualsiasi modo, anche semplicemente quale *know-how*;
- c) l'impegno da parte del Ricercatore a fornire all'Università il proprio supporto scientifico e tutto quanto necessario per la tutela e lo sfruttamento dell'innovazione, come ad esempio le informazioni, i dati, gli schemi, i *report* e i disegni inerenti il trovato;
- d) il riconoscimento al Ricercatore, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale non inferiore al 50 % dei proventi derivanti dallo sfruttamento del trovato, dedotte le spese sostenute dall'Università per tutelare l'innovazione e per avviarne l'impiego.

2. Il Rettore, giusta espressa delega del Consiglio di Amministrazione, procede alla firma per accettazione dell'accordo di cessione.

Art. 11 - Estensione della protezione dell'innovazione all'estero

1. Il Ricercatore che abbia trasferito all'Università la titolarità del trovato può proporre alla Commissione di tutelarlo anche all'estero. Analoga richiesta può provenire anche dal Ricercatore che ha protetto a proprio nome l'innovazione, previa cessione del 30 % dei propri diritti su di essa all'Università o garantendole la titolarità delle estensioni straniere.

2. La proposta dovrà essere corredata da una relazione, a cura del Ricercatore, che motivi l'opportunità di estensione della tutela. Tale documento dovrà, altresì, contenere un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di specifici interessi industriali e/o commerciali nei paesi per i quali si propone l'ampliamento della protezione.

3. La Commissione si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, valutando l'opportunità e la convenienza economica della domanda. In caso di parere favorevole, si seguirà l'iter descritto ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 12 - Spese e mantenimento della tutela dell'innovazione

1. Le spese relative alla tutela del trovato in Italia e/o all'estero graveranno su un Fondo per la Ricerca appositamente costituito dall'Università e verranno recuperate con i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e industriale dell'innovazione.

2. Una volta scaduto il primo periodo di tutela del trovato, l'eventuale rinnovo sarà valutato dalla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale alla luce dei risultati economici conseguiti.

3. Nel caso la Commissione giudicasse non conveniente prolungare la protezione, la stessa dovrà tempestivamente contattare il Ricercatore informandolo della disponibilità dell'Università a cedere il trovato anche a terzi, prima dell'estinzione della tutela su di esso.

Le spese di registrazione dell'atto di trasferimento e le relative trascrizioni saranno a carico dell'acquirente.

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 13 - Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale

1. La Commissione è istituita con decreto rettorale ed è composta da:

- a) Presidente, nella persona del Rettore o di un suo delegato;
- b) tre membri appartenenti al personale docente;
- c) un membro appartenente al personale tecnico -amministrativo di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della proprietà intellettuale.

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione. Restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. La Commissione, ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, può essere di volta in volta integrata da soggetti dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare relativo all'innovazione.

4. La nomina dei soggetti di cui al comma precedente è effettuata con decreto rettorale, su indicazione del Presidente della Commissione, nell'ambito di una terna di esperti individuata dal Ricercatore.

5. Ogni biennio la Commissione pubblica un bollettino sullo stato dei risultati della ricerca nata in ambito universitario.

6. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento ai trovati e a quanto concerne la loro protezione. A tal fine, quest'ultimi sottoscrivono uno specifico impegno compilando il modello di cui all'allegato B2 al presente regolamento.

La stessa disposizione si applica nei confronti del responsabile dell'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale.

Art. 14 - Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime pareri obbligatori in merito a:

- a) proposte di cessione o di licenza dei trovati a favore dell'Università;
- b) richieste finalizzate alla valorizzazione e allo sfruttamento economico delle innovazioni di cui l'Università è o diviene proprietaria, determinando i corrispettivi e tenuto conto dei costi sostenuti;
- c) misura massima del canone relativo a licenze a terzi per l'uso del trovato protetto a cura del Ricercatore ai sensi del precedente art. 8;
- d) tutti gli atti negoziali che concernano i trovati di cui l'Università è titolare;
- e) richieste di pubblicazioni delle ricerche e dei risultati;
- f) mantenimento della tutela oltre il primo periodo di protezione;
- g) clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà dei risultati di un'attività di ricerca commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;
- h) misura del danno da risarcire all'Università nel caso di violazione dell'impegno di riservatezza;
- i) equa ripartizione dei proventi spettanti agli autori dell'innovazione in caso di mancato accordo fra gli stessi.

2. La Commissione è, altresì, tenuta ad esprimere il proprio parere in ordine all'eventuale cessione o licenza dei trovati, fissandone le modalità e l'entità dei corrispettivi, a meno che l'Università non sia già vincolata contrattualmente in questo senso.

Art. 15 - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte degli organi di governo dell'Università o dell'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale. La convocazione della Commissione può avvenire, in via straordinaria, anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti la Commissione con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono partecipare ed intervenire alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.

5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un funzionario dell'Ufficio competente, che funge da segretario.

6. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, i soggetti interessati.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo in tema di funzionamento delle adunanze della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Fondo per la Ricerca

1. È istituito apposito capitolo di bilancio destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la valorizzazione e la tutela giuridica delle innovazioni di cui l'Università è proprietaria in tutto o in parte.

2. I proventi in qualsiasi modo generati dal trovato verranno raccolti nel Fondo per la Ricerca, così da compensare gli oneri sostenuti dall'Università per proteggere l'innovazione.

Art. 17 - Ripartizione dei proventi derivanti dall'innovazione

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione, dedotte le spese sostenute dall'Università per proteggerlo e mantenerlo, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 % al Ricercatore o al gruppo di Ricercatori in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata al momento della presentazione della domanda di cessione del trovato;

b) il 50 % al Fondo per la Ricerca.

2. La Commissione può riconoscere alla struttura di appartenenza del Ricercatore o del gruppo di Ricercatori una quota degli utili generati dall'innovazione e incassati dal Fondo di Ricerca, fermo restando che, qualora un dipartimento o centro di ricerca analogo abbia concorso alle spese relative alla protezione del trovato, l'Università è obbligata a riconoscergli una percentuale dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione.

3. Qualora il Ricercatore decida di non trasferire all'Università la titolarità del trovato o quest'ultima decida di non sostenere il Ricercatore per proteggere l'innovazione, all'Università compete il 30 % dei proventi e/o canoni derivanti dallo sfruttamento del trovato, dedotte le spese sostenute dal Ricercatore per il conseguimento della tutela e il suo mantenimento in vigore.

All'inventore spetta, comunque, il 70 % dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'innovazione.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della ricerca

1. È fatto obbligo al Ricercatore e a tutti coloro che collaborano nella ricerca di agire con trasparenza nell'esercizio della loro attività e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti, al fine di evitare la perdita dell'esclusiva sul trovato.

2. Le pubblicazioni relative all'innovazione, nel periodo antecedente la sua protezione, devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale, che decide in merito entro un mese dall'istanza.

3. L'Università e tutti i suoi organi, nell'ottica del miglior sfruttamento del trovato, hanno l'onere di rispettare il regime di segreto necessario per proteggere nella maniera più efficace l'innovazione.

Art. 19 - Azioni a difesa del trovato

1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela del trovato o per evitare tentativi di contraffazione dello stesso.

2. In caso di controversie fra il Ricercatore e l'Università, ogni decisione può essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte e il terzo dai primi due.

Art. 20 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni, il software, il *know-how* e qualsiasi altra innovazione suscettibile di formare oggetto di privativa, conseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ancorché in dipendenza di ricerche iniziate anteriormente.

2. Per quanto riguarda le ricerche condotte dalle imprese *spin-off* già costituite al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, valgono le pattuizioni convenzionali concluse con le stesse.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.