

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. RRVIPSII

Decreto n. 121

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli Parthenope che prevede, altresì, la disciplina delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università;
- VISTO** il vigente Regolamento in materia di proprietà industriale emanato con D.R. n. 924 del 23.11.2016;
- VISTO** il codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 30/2005), il Regolamento di attuazione (DM MSE 33/2010) e s.m.i.;
- VISTA** la proposta di modifica al Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Industriale ed i suoi allegati;
- ATTESA** la necessità di adeguare il predetto Regolamento;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico nelle rispettive sedute del 20.12.2019 e 29.01.2020 in cui sono state approvate le modifiche ai predetti regolamenti;

DECRETA

- Art. 1 E' emanato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope in materia di proprietà industriale, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
- Art. 2 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione;
- Art.3 Il Regolamento di cui all'Art. 1 abroga e sostituisce il regolamento di cui al DR 924/2016.

Napoli, 20.02.2020

IL RETTORE
F.to Prof. Alberto Carotenuto

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Articolo 1

Finalità

1.L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (di seguito "Università" o "Ateneo"), in conformità ai principi stabiliti nel proprio Statuto, nello svolgimento della preminente attività di promozione, organizzazione, valorizzazione e trasferimento della ricerca scientifica e nel rispetto delle relative linee guida nazionali ed internazionali, ha tra le sue finalità:

- a) Stimolare ed incentivare la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collaborazione con imprese ed enti terzi;
- b) Favorire la protezione dei risultati della ricerca attraverso i diritti di privativa industriale e, quando titolare, attivarsi per la più efficiente valorizzazione;
- c) Far partecipare gli inventori alle utilità derivanti dalla valorizzazione dei diritti di privativa industriale.

Articolo 2

Oggetto della disciplina

1.Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di tutela, di valorizzazione e di sfruttamento economico delle invenzioni realizzate nell'ambito di un'attività di ricerca svolta nell'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti terzi

Articolo 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

- a) **Invenzione**: ogni risultato dell'attività di ricerca che abbia comunque un valore patrimoniale e così in particolare anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, le topografie di semiconduttori, i disegni e i modelli industriali, il *know-how*, i marchi e il *software*, i *database*, nonché ogni altro risultato innovativo protetto da diritti di proprietà industriale.
- b) **Brevetto**: i brevetti per invenzione industriale, i brevetti per modello di utilità e i brevetti per novità vegetali e per procedimento. Per brevetto Si intendono, inoltre, i brevetti previsti dalla legislazione italiana, dal diritto dell'UE, da convenzioni internazionali o di ogni altro Stato del mondo.

- c) Know-how: l'insieme delle conoscenze, codificate e non, derivanti da attività di ricerca e che non formano oggetto di diversi diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.
- d) Software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- e) Database: le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- f) Inventore: l'autore di un'invenzione o il creatore di un'opera intellettuale.
- g) Personale dipendente: il personale di ruolo dell'Ateneo quale docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi.
- h) Soggetti non strutturati: studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, stagisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Ateneo.
- i) Diritti sull'invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione e diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
- j) Spese per i diritti di privativa: ogni spesa effettivamente sostenuta nei confronti di terzi per la tutela e la valorizzazione dei diritti di privativa derivanti
- k) Spese brevettuali: ogni spesa effettivamente sostenuta nei confronti di terzi per il deposito della domanda di brevetto (nazionale, europeo o altro) - comprese ricerca di anteriorità e di analisi, potenzialità di mercato - per ottenere il brevetto, per la sua eventuale estensione, per il suo mantenimento in vita e per le successive attività di valorizzazione.
- l) Ricerca autonoma: l'attività di ricerca sviluppata autonomamente avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall'Ateneo.
- m) Ricerca cooperativa: l'attività di ricerca svolta, avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall'Ateneo, nell'ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza e nell'ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni realizzate i) da uno o più dipendenti ii) da uno o più soggetti esterni iii) da un gruppo con almeno un dipendente e/o un soggetto esterno dell'Ateneo, nell'ambito di attività di ricerca, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrare, salvo quanto disposto da norme o da clausole contrattuali.

Articolo 5

Titolarietà

1. Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la ricerca sia finanziata interamente dall'Università, la titolarità dell'invenzione spetta all'inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università. Nel caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in modo indipendente.
2. Il titolare di un diritto al brevetto e/o di un diritto sul brevetto può proporre all'Università che essa ne acquisisca la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione o della innovazione tecnologica oggetto del suddetto diritto. La proposta, da redigere utilizzando l'apposito "rapporto di invenzione", allegato 1, deve contenere le seguenti informazioni:
 - le caratteristiche tecniche innovative del trovato e relazione di massima riguardo agli altri requisiti richiesti dalla legge per la brevettabilità del trovato stesso;
 - le aree di applicazione principale dell'invenzione o dell'innovazione tecnologica;
 - le potenzialità commerciali del trovato;
 - la modalità di conduzione della ricerca che ha portato alla realizzazione dell'invenzione o della innovazione;
 - la natura del finanziamento alla base della ricerca da cui è scaturito il risultato inventivo o innovativo;
 - i rapporti eventualmente intercorsi con società od enti terzi finanziatori della ricerca alla base del risultato inventivo o innovativo.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 65 cod. p.i., nel caso 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 quali non agiscano esclusivamente nell'ambito del proprio fine istituzionale di promuovere la ricerca tecnologica, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, oppure sia comunque ed espressamente ivi contemplata, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università. La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

Nel caso in cui l'inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all'Università, egli ha l'obbligo di dare comunicazione all'Ateneo dell'avvenuta concessione di una licenza d'uso e/o della cessione della titolarità e/o del deposito della domanda di brevetto o di ogni altra forma di privativa industriale entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso (allegato 2).

Articolo 6

Servizio Valorizzazione della Ricerca

Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, istituito presso l'Ufficio Progetti di Ricerca, L'Ufficio competente in materia brevettuale ha il compito di promuovere all'interno dell'Ateneo l'utilizzo degli strumenti di protezione intellettuale/industriale, di dare informazioni sulle disposizioni normative inerenti i diritti di privativa industriale e sulle relative procedure per il deposito nonché di rendere noti al mercato i brevetti di cui l'Ateneo è titolare.

In particolare il ruolo del Servizio Valorizzazione della Ricerca, che potrà avvalersi anche di esperti esterni, è di:

- verifica della completezza della documentazione presentata dall'inventore o dal gruppo di inventori;
- accertamento preliminare dei requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione dei trovati;
- supporto nella verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali;
- supporto nel processo di individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati allo sfruttamento commerciale delle invenzioni;
- supporto nella negoziazione e redazione degli accordi per il trasferimento delle invenzioni; selezione e gestione dei rapporti con gli esperti incaricati della redazione e del deposito delle domande di privativa industriale e delle attività di valorizzazione;
- supporto nel controllo delle clausole relative alla proprietà industriale nei contratti e nei Consortium Agreement;
- supporto alla Commissione invenzioni.

Articolo 7

Commissione Invenzioni

1. Viene istituita una commissione denominata "Commissione Invenzioni", designata dal Senato Accademico, composta da un rappresentante di ciascun dipartimento, da un componente designato dal Rettore e dal responsabile dell'Ufficio Progetti di Ricerca (o persona da lui delegata) che svolge la funzione di segretario della Commissione Invenzioni ed è privo del diritto di voto.

2. La Commissione Invenzioni potrà eventualmente avvalersi anche di esperti interni/esterni (o società), particolarmente competenti e di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico, qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale.

3. Le funzioni di Presidente della Commissione Invenzioni saranno assolve da uno dei componenti della medesima e sarà nominato dal Rettore.

4. La Commissione Invenzioni deve essere rappresentativa delle diverse aree tematiche e gli eventuali esperti provenienti dal mondo accademico e/o industriale esterno devono assicurare e garantire indipendenza ed imparzialità.

5. Il Rettore nomina i componenti con apposito Decreto, i membri della Commissione Invenzioni restano in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile.

6. La Commissione Invenzioni svolge funzioni consultive su tutte le attività, iniziative e proposte in ordine alle quali il presente Regolamento prescrive l'acquisizione del parere della Commissione Invenzioni medesima. In particolare, la Commissione Invenzioni formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

4. sulle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte di ricercatori interni ed esterni;
5. in ordine alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria ed al suo proseguimento;
6. su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
7. su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico delle invenzioni e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria.

7. La Commissione Invenzioni svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività di cui al presente Regolamento, avvalendosi del supporto del Servizio Valorizzazione della Ricerca.

8. L'Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle operazioni di ricerca delle anteriorità, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione dello stesso. La proposta di conferimento, di competenza del Servizio Valorizzazione della Ricerca, deve essere preceduta da una ricognizione tra i vari consulenti in proprietà industriale dell'esperienza e della competenza posseduta nella materia da tutelare.

9. La Commissione Invenzioni si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte degli Organi di governo dell'Università o del Servizio Valorizzazione della Ricerca. La convocazione può avvenire, in via straordinaria, anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

10. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione Invenzioni con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. È in facoltà della Commissione Invenzioni disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

Per la validità delle sedute è richiesta almeno la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni seduta della Commissione Invenzioni viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

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

I componenti della Commissione Invenzioni sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

Articolo 8

Obblighi di riservatezza e di comunicazione

1. È fatto obbligo all'inventore (o agli inventori, se sono più d'uno), cui spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attività di ricerca. Gli è fatto altresì obbligo di osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti.

Tale onere è esteso all'Ateneo e ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo all'Ufficio Progetti di Ricerca ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di protezione e darne contestuale avviso al direttore della struttura scientifica di appartenenza, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

Articolo 9

Procedimento per l'acquisizione dei diritti derivanti dall'invenzione

1. Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, raccolta la documentazione necessaria e completata la fase di istruttoria, trasmette al Presidente della Commissione Invenzioni la documentazione fornita dall'inventore corredata da una relazione illustrativa, con l'obiettivo di farla esaminare alla Commissione stessa nel più breve tempo possibile. Il Presidente provvede a convocare la Commissione Invenzioni la quale delibera (entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del rapporto di invenzione firmato in originale dall'inventore) in merito all'opportunità di depositare una domanda di privativa industriale.
2. La proposta della Commissione Invenzioni verrà sottoposta alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Diritto dell'Università ai canoni periodici

1. Il contratto che disciplina l'acquisizione a favore dell'Università dei diritti derivanti dall'invenzione (contratto di cessione, allegato 4) deve prevedere apposite clausole che dispongano almeno quanto segue:
2. piena ed esclusiva titolarità dell'Università del diritto a conseguire la privativa industriale relativa all'invenzione e di tutti i diritti all'utilizzazione economica dell'invenzione, ed il pieno ed esclusivo diritto a gestire detti diritti liberamente a proprio nome e spese;
3. pieno ed esclusivo diritto dell'Università a determinarsi liberamente circa le modalità di protezione e di sfruttamento economico dell'invenzione, nonché in ordine all'interruzione della procedura relativa all'ottenimento di una privativa industriale o al ritiro di una domanda di privativa industriale relativa all'invenzione, ovvero alla rinuncia alla titolarità di qualsiasi privativa industriale o domanda di privativa o alla decadenza di qualsiasi privativa o domanda di privativa relativi all'invenzione;
4. impegno da parte degli inventori a fornire all'Università tutta la conoscenza, le informazioni, dati, esperienze, complete descrizioni scritte relativi all'invenzione di cui gli stessi sono in possesso, nonché assicurare tutto il supporto scientifico necessario per lo sfruttamento dell'invenzione e/o per il deposito della domanda di privativa industriale relativa all'invenzione e quant'altro occorra per l'accoglimento delle domande di privativa

- industriale relative all'invenzione e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che dalle stesse derivano nei rapporti con gli uffici brevettuali;
5. impegno da parte degli inventori a trattare con la massima riservatezza e segretezza tutte le informazioni confidenziali relative al trovato ed a non rilevarle o comunicarle in qualsiasi forma a parti terze;
 6. riconoscimento agli inventori, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione e/o dell'invenzione nella misura del 50%, dedotte le spese sostenute per lo sfruttamento dell'invenzione e/o per il conseguimento della privativa industriale ed il suo mantenimento.
2. Nell'ipotesi in cui l'Ateneo non abbia acquisito la titolarità dell'invenzione a fronte della proposta dell'inventore, deve in ogni caso essere assicurata all'Università, come corrispettivo della concessione del diritto al brevetto, il 30% dei proventi ricavati dal suo sfruttamento sotto forma di canoni periodici (royalties), dedotte le spese affrontate per il suo conseguimento e mantenimento in vigore.

Articolo 11

Corrispettivo dovuto all'inventore nel caso di sfruttamento commerciale dell'invenzione derivante da ricerca autonoma

1. Qualora il brevetto venga concesso in licenza o ceduto ad un terzo secondo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo precedente, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori, se sono più di uno), una quota pari al 50% dei corrispettivi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento e per il mantenimento del diritto di privativa e per le attività di valorizzazione anche per il tramite di esperti esterni.
3. Nel caso di presenza di più inventori, la ripartizione dell'importo fra di essi deve tenere conto dell'importanza del contributo di ciascuno prestato al conseguimento del risultato inventivo. Ove sorga controversia in merito a detta ripartizione, ogni decisione al riguardo viene demandata ad un esperto nominato dalla Commissione Invenzioni.

Articolo 12

Corrispettivo dovuto all'inventore nel caso di sfruttamento commerciale di un'invenzione derivante da ricerca cooperativa

1. Qualora il brevetto venga concesso in licenza o ceduto ad un terzo secondo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo precedente, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori, se sono più di uno), una quota pari al 50% dei corrispettivi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento e per il mantenimento del diritto di privativa e per le attività di valorizzazione anche per il tramite di esperti esterni.

Articolo 13

Estensione internazionale

1. Entro nove mesi dal deposito della prima domanda di privativa industriale relativa all'invenzione, il Presidente convoca la Commissione Invenzioni, al fine di valutare l'opportunità di estensione della tutela.

2. La Commissione Invenzioni esprime un parere motivato in merito alla proposta di estensione. Al termine dei lavori, la Commissione Invenzioni redige apposito verbale contenente la valutazione tecnico-discrezionale sulla opportunità di estensione.

Lare

3. La Commissione Invenzioni può richiedere all'Ufficio Progetti di Ricerca di integrare le informazioni di cui al comma 1 con ogni documento utile e/o necessario ai fini della predisposizione del proprio parere.

4. Il Presidente della Commissione Invenzioni comunica agli inventori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo.

Articolo 14

Spese di brevetto

1. Nell'ipotesi di acquisizione da parte dell'Università dei diritti derivanti dall'invenzione, ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del diritto di privativa industriale e al suo mantenimento in vigore graverà sull'Ateneo.

Articolo 15

Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del diritto di privativa industriale

1. Qualora l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del diritto di privativa industriale, dovrà darne comunicazione all'inventore in tempo utile, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del diritto di privativa a favore dell'inventore o di altro soggetto da questi indicato. Il corrispettivo dell'eventuale cessione si intende comunque a costo storico del brevetto.

Articolo 16

Fondo per la Valorizzazione e tutela della proprietà industriale

1. È istituita apposita Voce di Costo in bilancio destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la protezione e la valorizzazione delle invenzioni di cui l'Università è titolare.