

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE

### Servizio per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze

#### SETTORE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LE IMPRESE

## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* e ss.mm.ii;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n° 1986 del 5.6.2017;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5955 del 4.12.2018;
- VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e s.m.i;
- VISTA la Legge 24 luglio 2023, n. 102 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";
- CONSIDERATO che il Senato Accademico, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 22.11.2024, ha approvato in data 17.12.2024 il "Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale" dell'Università degli Studi di Genova;

## DECRETA

Art. 1 – È emanato il "*Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale*" dell'Università degli Studi di Genova nella stesura di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo-web di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione.

IL RETTORE

(documento firmato digitalmente)

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA'**

## **INTELLETTUALE E INDUSTRIALE**

### INDICE

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

#### TITOLO II – DIRITTI SU BENI IMMATERIALI TUTELABILI DA DIRITTI TITOLATI

Art. 3 – Beni immateriali tutelabili da diritti titolati realizzati nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Università e/o dell'attività istituzionale

Art. 4 – Beni immateriali realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata

Art. 5 – Beni immateriali realizzati nell'ambito di attività di ricerca convenzionata

Art. 6 – Beni immateriali realizzati da soggetti esterni all'Università

#### TITOLO III – DIRITTI SU ALTRI BENI IMMATERIALI

Art. 7. – Titolarità dei diritti sulle lezioni universitarie

Art.8 – Titolarità dei diritti relativi a software, banche dati, format, slogan, segni distintivi, Informazioni Segrete, disegni e modelli

Art. 9 – Titolarità di altri contenuti creativi

#### TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – Obbligo di riservatezza

Art. 11 – Attività di trasferimento e negoziazione dei contratti

Art. 12 – Vigilanza attiva sui diritti economici che originano da contratti di licenza

Art. 13 – Rendiconto annuale ai fini dell'aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 – Entrata in vigore e abrogazione

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le azioni dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Università" o "Ateneo") in materia di tutela delle invenzioni industriali nel rispetto delle disposizioni legislative di cui agli artt. 45 e ss. del D. Lgs 10.2.2005 n. 30 (Codice di Proprietà Industriale, di seguito "CPI").
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche a tutte le altre proprietà industriali titolate disciplinate dal CPI comunque proteggibili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe.
3. Il presente regolamento disciplina altresì altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "*beni immateriali tutelabili da diritti titolati*": i beni immateriali la cui tutela consiste in un diritto rientrante nei seguenti casi: le invenzioni industriali intese quali soluzioni ad un problema tecnico tutelabili mediante il brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità, la varietà vegetale ai sensi del CPI, nonché le soluzioni proteggibili come le topografie per prodotti a semiconduttori di cui agli artt. 88 e ss. CPI;
- b) "*invenzioni industriali*": le idee creative che appartengono al campo della tecnica e che consistono nella soluzione di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni e servizi, che possono costituire oggetto di brevetto ai sensi degli artt. 45 e ss. CPI;
- c) "*brevetto*": diritto esclusivo su una invenzione ex artt. 45 e ss. CPI o su un modello di utilità ex artt. 82 e ss. CPI;
- d) "*personale dell'Università*": i professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, i collaboratori comunque denominati, i *visiting professor* e i *visiting researcher*;
- e) "*soggetti diversi dal Personale dell'Università*": i soggetti che abbiano titolo a svolgere attività di ricerca con l'Università ma che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alla precedente lettera d), ivi inclusi gli studenti di qualsiasi corso;
- f) "*attività di ricerca dell'Università*": l'attività di ricerca svolta dal personale dell'Università;
- g) "*attività istituzionale*": l'attività svolta dal personale dell'Università nell'ambito di funzioni istituzionali ivi incluse quelle svolte da prorettori e delegati del rettore nell'ambito delle competenze individuate nel relativo decreto rettorale di nomina;

h) *“periodo di valutazione dell’Invenzione”*: periodo di sei mesi decorrente dalla comunicazione dell’invenzione da parte del personale dell’Università agli Uffici di Ateneo competenti in materia di Trasferimento Tecnologico e disciplinato all’art. 3;

i) *“soggetto finanziatore”*: soggetto diverso da una Università, anche non statale legalmente riconosciuta, da un ente pubblico di ricerca o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito anche solo “IRCSS”) con cui l’Ateneo ha un rapporto contrattuale come definito sub lett. j);

j) *“attività di ricerca commissionata”*: particolare tipologia di ricerca finanziata in tutto o in parte da un soggetto finanziatore di cui alla lettera i) che si svolge secondo una finalità orientata dallo stesso per rispondere a una propria necessità. Essa può richiedere l’utilizzo di conoscenze e beni immateriali preesistenti al rapporto instaurato con il soggetto finanziatore (*“background”*) ovvero determinare l’elaborazione di risultati conoscitivi e conseguentemente di nuovi beni immateriali (*“foreground”*). Possono rientrare nella ricerca commissionata:

j1) le *“attività di servizio”* con cui l’Università svolge un’attività *standard* con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie;

j2) le *“attività di sviluppo”* con cui l’Università effettua un intervento qualificato volto a ottimizzare, migliorare, completare o validare un’idea in fase di sviluppo da parte del soggetto finanziatore;

j3) le *“attività di ricerca innovativa”* con cui l’Università sviluppa soluzioni a problemi tecnici o genera un nuovo prodotto o un nuovo uso di un prodotto già esistente per conto del soggetto finanziatore;

k) *“attività di ricerca convenzionata”*: attività di ricerca realizzata in collaborazione formalizzata con altre università, anche non statali legalmente riconosciute, con enti pubblici di ricerca o con istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché con enti privati, che non si esplicano nell’esecuzione di prestazioni per conto di tali soggetti;

l) *“proprietà intellettuale”*: il sistema di tutela giuridica del frutto dell’attività creativa e inventiva umana nel campo artistico, scientifico e industriale;

m) *“informazioni segrete”*: segreti commerciali tutelabili ex artt. 98-99 CPI che possono corrispondere a:

(i) conoscenze applicate che non rientrano fra le entità astrattamente brevettabili (o tutelabili attraverso gli altri diritti che afferiscono ai Beni Immateriali tutelabili da diritti titolati);

(ii) conoscenze applicate che, pur rientrando fra tali entità, non soddisfano i requisiti necessari per qualificarsi come Beni Immateriali tutelabili da diritti titolati;

(iii) Beni Immateriali tutelabili da diritti titolati soggetti a regime legale di segretezza;

n) *“Commissione Trasferimento Tecnologico”*: organo collegiale formato in applicazione di disposizioni regolamentari di Ateneo che svolge un ruolo consultivo nonché di coordinamento e definizione delle strategie di innovazione e potenziamento in ambito di trasferimento tecnologico, di valutazione e selezione delle domande di istruzione di nuove pratiche per la tutela della proprietà intellettuale dell’Ateneo, di valutazione delle richieste di estensione e di mantenimento dei brevetti

già in portafoglio, nonché ogni altra funzione indicata dall'Ateneo nelle disposizioni regolamentari che ne stabiliscono la costituzione; tale organo esercita inoltre le attribuzioni indicate nell'allegato A al presente Regolamento;

o) *“Consulente IP”*: professionista, o studio professionale, o società di consulenza in proprietà industriale ed intellettuale che viene selezionato a seguito di apposito Bando di gara emesso dall'Ateneo, di cui si avvale il Settore Trasferimento Tecnologico per le procedure di deposito e mantenimento dei brevetti;

p) *“Disposizioni attuative del regolamento”*: disposizioni di Ateneo che disciplinano gli aspetti applicativi della proprietà intellettuale relativi alle procedure disciplinate nel presente regolamento, contenenti l'insieme dei criteri e delle procedure sulla base dei quali la Commissione Trasferimento Tecnologico decide di organizzare la propria attività e la cui documentazione è finalizzata a garantire una maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione della stessa, di cui all'allegato A al presente regolamento.

## **TITOLO II – DIRITTI SU BENI IMMATERIALI TUTELABILI DA DIRITTI TITOLATI**

### **Art. 3 – Beni immateriali tutelabili da diritti titolati realizzati nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Università e/o dell'attività istituzionale**

1. Il personale dell'Università che realizza un bene immateriale tutelabile da diritti titolati (nel seguito del presente Titolo anche *“inventori/inventore”*) ne dà pronta comunicazione al competente ufficio dell'Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione nei modi di cui al comma 2, osservando gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10. Si presume che qualsiasi creazione o invenzione realizzata dal personale dell'Università costituisca *“attività di ricerca dell'Università”*, fatta salva prova contraria.

2. Il personale dell'Università che non dichiara l'attività inventiva di cui al comma 1 e/o che non rispetti le procedure necessarie per garantire gli interessi dell'Ateneo nell'ambito di una invenzione in co-titolarità, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. La comunicazione di cui al comma 1 avviene tramite l'invio del modulo predisposto dall'Ateneo recante i criteri di descrizione secondo quanto indicato *Disposizioni attuative del regolamento*.

4. Entro il periodo di valutazione dell'invenzione, l'Università provvede, alternativamente, a propria insindacabile valutazione tecnica e/o di opportunità:

a) a depositare la domanda di brevetto o ad avviare la procedura necessaria ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale;

b) a comunicare agli inventori la decisione di non procedere ai sensi della lett. a).

5. Durante il periodo di valutazione del bene immateriale avente carattere tecnologico, l'Università ha il diritto di ricevere una integrazione di istruttoria nei modi che saranno comunicati all'inventore.

6. Nel caso in cui si renda necessario un completamento della valutazione tecnica del bene immateriale tutelabile da diritti titolati, l'Università può altresì riservarsi di prorogare il periodo di valutazione dell'invenzione di ulteriori tre mesi, dandone previa comunicazione agli inventori.

7. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, lett. b), ovvero dell'infruttuoso decorso del periodo di valutazione dell'invenzione, il soggetto che ha realizzato il bene immateriale tutelabile da diritti titolati diviene titolare esclusivo del medesimo e del diritto a sfruttarlo nei modi che riterrà opportuni.

8. Nel caso di avvio della procedura per il riconoscimento della proprietà intellettuale sul bene da parte dell'Università, l'inventore, fermi restando i diritti morali, ha diritto, a titolo di premialità, al 50% degli utili conseguiti dall'Ateneo per lo sfruttamento o la cessione del medesimo. Le relative somme sono corrisposte all'inventore a condizione dell'effettivo ricevimento dei proventi, anche a carattere periodico, da parte dell'Ateneo e non oltre sei mesi da tale data.

9. Qualora, successivamente all'avvio della procedura di cui al comma 3, lett. a), e prima del deposito della domanda, l'Ateneo rinunci alla prosecuzione della medesima ne dà comunicazione all'inventore al fine di negoziare su base equitativa l'eventuale cessione a quest'ultimo; in mancanza di tale cessione l'Ateneo potrà valutare se trasferire l'invenzione a un terzo, trattenerla in regime legale di segreto o immetterla in pubblico dominio

10. Le modalità operative di comunicazione e deposito di domande di brevetto sono definite dalle disposizioni contenute nell'allegato A al presente Regolamento.

#### **Art. 4 – Beni immateriali realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata**

1. I diritti di sfruttamento economico relativamente ai beni immateriali realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata, fermo restando il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto tale in base alla legge, sono regolati dal contratto concluso tra le parti antecedentemente all'avvio dell'attività di collaborazione, in modo da definire *ab origine* tutti gli aspetti oggetto del rapporto.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Università si attiene ai seguenti principi:

a) qualunque sia il tipo di attività svolta dall'Università nell'ambito della ricerca commissionata, la titolarità del *background*, ove consentito, resta in capo alla medesima con possibilità di conferire una licenza non esclusiva al soggetto finanziatore o a terzi coinvolti da quest'ultimo, ove necessario, ai fini dell'utilizzo del *foreground*;

b) in caso di *attività di servizio* la titolarità del *foreground* può essere trasferita al soggetto finanziatore. Fatte salve comprovate ragioni di tutela della riservatezza, deve essere garantito il diritto dell'Università di utilizzare i dati derivanti dall'attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica;

c) in caso di *attività di sviluppo* o di *ricerca innovativa*, la titolarità del *foreground* è determinata secondo criteri stabiliti dalle parti nel rispetto del principio dell'apporto creativo, fermo restando che l'attribuzione all'Università di quote inferiori al 20% deve essere approvata dal consiglio di amministrazione;

d) lo sfruttamento del *background*, ove consentito e del *foreground* da parte del soggetto finanziatore o di terzi indicati dal medesimo deve essere a titolo oneroso, fatte salve comprovate ragioni di interesse generale valutate dagli organi di governo dell'Ateneo. Tale onerosità può variare a seconda dell'importo finanziato e della titolarità dei trovati;

e) fermi restando eventuali obblighi di riservatezza, gli accordi relativi all'attività di ricerca commissionata garantiscono in ogni caso il diritto del personale dell'Università a realizzare pubblicazioni scientifiche aventi ad oggetto i dati e i risultati della ricerca.

#### **Art. 5 – Beni immateriali realizzati nell'ambito di attività di ricerca convenzionata**

1. I diritti relativi ai beni immateriali conseguiti nell'ambito di attività di ricerca convenzionata sono regolati dal contratto concluso tra le parti in deroga, ove consentito dalla legge, alle disposizioni previste per i beni immateriali tutelabili da diritti titolati di cui all'art. 3 e ai diritti su altri beni immateriali di cui al titolo III.

2. In assenza di diversi accordi tra le parti, si osservano i seguenti principi in ordine alla titolarità dei diritti relativi ai beni immateriali:

a) in assenza di sovvenzioni di una parte all'altra, ciascuna di esse resta titolare di una quota proporzionale all'apporto del proprio personale;

b) in presenza di una sovvenzione, la parte che ha erogato la stessa può essere titolare dei relativi diritti riconosciuti dalla legge.

#### **Art. 6 – Beni immateriali realizzati da soggetti diversi dal personale dell'Università**

1. Salvo diverso accordo risultante per iscritto, qualsiasi creazione, bene immateriale o bene immateriale tutelabile da diritti titolati realizzato da soggetti diversi dal personale dell'Università pur nel corso di attività di ricerca svolta in ambito universitario in collaborazione o sotto una direzione del personale dell'Università, è di proprietà degli stessi *pro quota* sulla base dell'effettivo contributo inventivo fornito.

### **TITOLO III – DIRITTI SU ALTRI BENI IMMATERIALI**

#### **Art. 7 – Titolarietà dei diritti sulle lezioni universitarie**

1. La lezione universitaria è realizzata dal personale dell'Università che svolge attività didattica nel pieno rispetto del principio di libertà di insegnamento, costituisce creazione del docente e non può essere soggetta a condizionamenti relativi al contenuto, all'organizzazione, al *format* e alle modalità espositive. I diritti di proprietà intellettuale sul contenuto delle lezioni tenute dal personale dell'Università, in presenza o da remoto, nonché sui relativi materiali didattici, sono di titolarità del docente.

2. L'Università può disciplinare con apposito regolamento la richiesta al personale dell'Università che le lezioni rese in presenza vengano anche diffuse agli studenti, purché in via sincrona, attraverso piattaforme telematiche.

3. Al verificarsi di comprovate esigenze didattiche, di sicurezza e di salute, l'Ateneo può richiedere al personale dell'Università che le lezioni universitarie siano (a) rese esclusivamente attraverso piattaforme telematiche e/o (b) registrate, rese fruibili agli studenti in via asincrona rispetto al momento della registrazione per un periodo non eccedente un anno dalla loro realizzazione. Fatti salvi i diritti di cui ai commi 1 e 2, l'Ateneo è titolare esclusivo dei diritti su tali registrazioni che non potranno comunque essere utilizzati dalla medesima per scopi ulteriori e/o periodi eccedenti rispetto a quanto indicato nel presente comma.

4. La realizzazione, l'appartenenza e la circolazione di contenuti didattici destinati a una circolazione diversa e ulteriore rispetto a quella di cui al comma 3 sono condizionate alla sottoscrizione di accordi liberamente conclusi tra l'Ateneo e la singola unità di personale dell'Università. Tali condizioni contrattuali possono contenere, ove liberamente accettate regole di uniformazione di contenuti, metodologie espositive e *format* didattici.

5. La diffusione con mezzi telematici da parte di soggetti esterni, compresi gli studenti, delle registrazioni di lezioni tenute nell'ambito dei vari insegnamenti ed inoltre delle trascrizioni di tali lezioni, anche in forma di appunti o riassunti con l'indicazione del nome del docente o la denominazione dell'insegnamento, senza il consenso espresso del docente interessato costituisce un illecito e pertanto l'Ateneo si riserva di perseguire dette violazioni sia in sede disciplinare che con le altre modalità previste dall'ordinamento.

**Art. 8 – Titolarità dei diritti relativi a *software*, banche dati, *format*, *slogan*, segni distintivi, informazioni segrete relative a conoscenze non brevettabili, disegni e modelli.**

1. Ferma restando la tutela dei diritti morali, i diritti relativi a *software*, banche dati, *format*, *slogan*, segni distintivi (registrati e non), informazioni segrete di cui alla lett. m), punti (i) e (ii) delle *Definizioni* di cui all'art. 1, comma 2, disegni e modelli (registrati e non) realizzati dal personale dell'Università nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Università o dell'attività istituzionale, sono di titolarità esclusiva dell'Ateneo. Si presume che qualsiasi creazione di cui al presente comma realizzata dal personale dell'Università costituisca attività di ricerca dell'Università, fatta salva prova contraria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle creazioni realizzate dal personale al di fuori del pertinente ambito di ricerca.

3. Nel caso in cui, ai fini del funzionamento e sfruttamento delle creazioni di cui al comma 1, sia necessario l'utilizzo di un bene immateriale che si trovi nella titolarità del personale dell'Università che le ha realizzate, questi dovrà darne pronta comunicazione all'Università. Tale bene immateriale è da intendersi comunque attribuito in licenza a quest'ultima, in via gratuita, non esclusiva e senza limiti di tempo (e pertanto anche oltre il termine dell'eventuale ruolo istituzionale).

3. I diritti di cui al comma 1 che siano necessari per l'utilizzazione dei beni immateriali tutelabili da diritti titolati di cui al titolo II o strettamente accessori a questi ultimi (tra i quali, in via

esemplificativa, diritti d'autore o connessi su raccolte di dati relative a invenzioni, espressioni creative di *software* che comprendono invenzioni brevettabili, relazioni strettamente necessarie allo sviluppo e sfruttamento di tecnologie, segni identificativi e denominazioni di invenzioni e *software*) sono concessi in licenza non esclusiva all'unità di personale dell'Università nel caso in cui questi riceva la comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, lett. b).

4. Le informazioni segrete di cui alla lett. m), punto (iii) delle *Definizioni* di cui all'art. 2, comma 1, sono in ogni caso soggette alle disposizioni di cui al titolo II.

#### **Art. 9 – Titolarità di altri contenuti creativi**

1. I diritti sui contenuti creativi diversi da quelli disciplinati agli artt. 7 e 8, quali, in via esemplificativa, i contributi scientifici o divulgativi; le lezioni e le registrazioni svolte dal personale dell'Università per enti terzi; i *software*, le banche dati, i *format* e i marchi realizzati al di fuori dell'attività di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), g), j) e k) sono nella titolarità esclusiva dell'autore che li ha realizzati.

2. Fermi restando i diritti di cui al comma 1, nel caso di contributi scientifici realizzati dal personale dell'Università nell'ambito di una attività di ricerca soggetta al coordinamento scientifico di un docente dell'Università, l'invio del contributo a quest'ultimo per pubblicazioni collettanee o per pubblicazioni a più nomi comporta l'attribuzione allo stesso del diritto insindacabile di scegliere l'ordine di citazione dei coautori nonché di apportare modifiche che si rendano necessarie per il coordinamento e/o l'integrazione del contributo nel rispetto dei diritti morali degli autori.

3. Nel caso di contributi scientifici realizzati dal personale dell'Università nell'ambito di una attività di ricerca che comprendano informazioni segrete di cui alla lettera n delle *Definizioni*, l'autore deve rispettare con riferimento a questi ultimi gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 10 – Obbligo di riservatezza**

1. Tutta la documentazione e le informazioni inerenti all'invenzione e alla sua brevettazione sono da considerarsi riservate, al fine di preservare la novità dell'invenzione stessa.

2. In coerenza con le misure regolamentari, organizzative e tecnologiche ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza delle proprie conoscenze di cui si dota l'Università ai sensi dell'art. 98, comma 1 lett. c) CPI, il personale dell'Università è tenuto a osservare per le informazioni segrete di cui alla lett. m) delle *Definizioni* le procedure di identificazione e riservatezza comunicate dall'Ateneo.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 può essere valutato sotto i diversi profili di responsabilità previsti dalla legge.

#### **Art. 11 – Attività di trasferimento e negoziazione dei contratti**

1. Nei contratti di cogestione con i contitolari o con licenziatari con diritto di sublicenza è obbligatorio includere una clausola specifica (standard) di comunicazione (attraverso PEC) di attività di trasferimento.

2. La Commissione, per ogni trattativa di negoziazione, designa al suo interno un gruppo di lavoro che segue le fasi della negoziazione, riferendo alla Commissione stessa per le delibere di merito. La composizione del gruppo di lavoro è designata dalla Commissione sulla base delle competenze necessarie per l'ambito tecnologico oggetto del brevetto e per l'esperienza acquisita in precedenti negoziazioni. Il gruppo di lavoro è integrato con l'inventore di riferimento del brevetto o indicato come tale dagli inventori stessi.

3. Nelle fasi della negoziazione la Commissione può avvalersi di consulenti specializzati in indagini di mercato o di esperti nel settore industriale relativo all'ambito della invenzione o, eventualmente, di consulenze legali, deliberando una richiesta di consulenza da portare agli organi di Ateneo nel caso l'impegno economico superi l'importo di 5.000 euro al lordo delle imposte e contributi. In tale proposta deve chiaramente emergere il valore economico delle trattative per l'Ateneo, anche sulla base delle valutazioni economiche acquisite presso gli inventori.

#### **Art. 12 – Vigilanza attiva sui diritti economici che originano da contratti di licenza**

1. Su mandato della Commissione il Consulente IP verifica periodicamente la contraffazione del brevetto oggetto di licenza e un consulente commerciale verifica il reale valore delle *royalties* e delle *milestone* dovute all'Ateneo in funzione dell'accordo di licenza.

2. La Commissione, a tutela dei diritti economici dell'Ateneo, può prendere in considerazione la cessione del brevetto che protegge una tecnologia, purché già ampiamente sfruttata sul mercato o commercializzata, al licenziatario o a un terzo, se ammesso dal contratto di licenza, purché il valore di base sia stimato da una consulenza commerciale (*due diligence*). La cessione e il sostegno finanziario alla *due diligence* sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in quanto non incidono sul *budget* della competente Area dirigenziale.

#### **Art. 13 – Rendiconto annuale ai fini dell'aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo**

1. Annualmente la Commissione esamina il rapporto redatto dal Settore competente in materia di trasferimento tecnologico contenente le informazioni sulle entrate e le uscite per ciascun brevetto, includendo nelle entrate anche i benefici indiretti tangibili, monetizzabili come nel caso di attività di licenza che comportano spese a carico del licenziatario per l'estensione e il mantenimento dei brevetti, e indiretti non tangibili di tipo relazionale/reputazionale o strategico.

2. Sulla base del riscontro di eventuali economie di gestione dell'anno terminato o sulla base della realizzazione di rimborsi, entrate o utili, la Commissione può proporre al consiglio di amministrazione un incremento di *budget* finalizzato al sostegno della promozione dei brevetti ritenuti meritevoli perché hanno registrato un interesse di mercato, documentato da contatti o negoziazioni con acquirenti/licenziatari.

#### **Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per i procedimenti già avviati alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le norme previste dallo stesso per le parti di procedura ancora da espletare, qualora siano compatibili con le attuali disposizioni di legge, fatti salvi in ogni caso i diritti eventualmente già acquisiti dal personale dell'Università che abbia realizzato invenzioni industriali alla data di entrata in vigore della Legge n. 102/2023.
2. Per quanto riguarda i brevetti e le Domande di Deposito di Brevetto (DDB) attualmente in carico all'Ateneo e depositati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 102/2023, sono abbandonati tutti brevetti di tipo A e B che trascorsi 30 mesi dal primo deposito non siano stati ceduti o licenziati, a meno che non vi siano documentati vincoli di tipo relazionale/reputazionale documentati dagli inventori che compensino le perdite economiche registrate dall'Ateneo.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore e abrogazione**

1. Le *Disposizioni attuative del regolamento* di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento (allegato A)
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nell'albo *informatico* dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale* di cui al D.R. n. 4144 del 1.10.2019.

## ALLEGATO A

# Disposizioni attuative del Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale relative all'acquisizione della titolarità e alla valorizzazione dei brevetti dell'Università di Genova

### INDICE

#### Art. 1 - Oggetto

#### Art. 2 – Invenzione e Inventori

#### Art. 3 - Tipologia di brevetto o della domanda di brevetto in relazione alla titolarità o al valore relazionale/reputazionale del titolo

#### Art. 4 - Interesse dell'Ateneo alla brevettazione e rinuncia alla stessa

#### Art. 5 – Linea strategica di Ateneo sul primo deposito e conseguente *iter* brevettuale.

#### Art. 6 – Dichiarazione di attività inventiva da parte del personale dell'Università

#### Art. 7 – Impegno nel sostegno economico alla valorizzazione dell'invenzione da parte dell'Ateneo

#### Art. 8 – Scheda del brevetto

#### Art. 9 – Disposizione finale

#### Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano in dettaglio le linee strategiche, i criteri e le procedure relativi all'acquisizione della titolarità delle invenzioni che sono state sviluppate dal *personale dell'Università*, come definito dal *Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale* (d'ora in poi "Regolamento"), anche utilizzando i mezzi e le risorse economiche e strutturali dell'Università di Genova (d'ora in poi "Università" o "Ateneo"), la valorizzazione dei brevetti dell'Ateneo, nonché le funzioni e i compiti della Commissione Trasferimento Tecnologico (d'ora in poi, "Commissione") connessi a tali procedure.

#### Art. 2 – Invenzione e Inventori

1. Un'invenzione, per poter essere brevettata, deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L'oggetto dell'invenzione (c.d. trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o un nuovo uso di un prodotto/applicazione o anche un servizio.

2. Gli inventori devono dichiararsi tali all'Ateneo, indicare la loro percentuale di attività inventiva e designare un inventore di riferimento che, di norma, è colui che ha la percentuale inventiva più alta riconosciutagli dagli altri inventori.

### **Art. 3 - Tipologia di brevetto o della domanda di brevetto in relazione alla titolarità o al valore relazionale/reputazionale del titolo**

1. In relazione alla titolarità i brevetti sono così classificati:

- a) titolarità UniGe 100% (c.d. *Brevetto A*);
- b) titolarità UniGe minore del 100% e maggiore o uguale al 50%, con o senza accordo di sviluppo (c.d. *Brevetto B*);
- c) titolarità UniGe minore del 50%, con o senza accordo di sviluppo (c.d. *Brevetto C*).

2. La strategia di Ateneo per la valorizzazione dei brevetti può richiedere analisi e determinazioni specifiche da parte della Commissione in funzione degli interessi relazionali/reputazionali ancorché non economici dell'Ateneo, per esempio:

- a) un brevetto legato ad un progetto in corso di finanziamento, già finanziato e in via di sviluppo;
- b) un brevetto oggetto di finanziamento pubblico o privato finalizzato all'aumento del suo *Technology Readiness Level* (TRL) o alla sua commercializzazione (ad es. *Proof of Concept* - POC)

### **Art. 4 - Interesse dell'Ateneo alla brevettazione e rinuncia alla stessa**

1. L'assunzione della titolarità di una domanda di brevetto da parte dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento, e il relativo sostegno economico al deposito e mantenimento del brevetto fino alla sua valorizzazione commerciale sono giustificati da finalità di trasferimento tecnologico che abbiano un impatto sociale positivo. Un eventuale ritorno economico deve essere reinvestito nella ricerca applicata al trasferimento tecnologico e/o nelle strutture dell'Ateneo ad essa dedicate.

2. La valutazione preliminare del valore commerciale e della brevettabilità dell'invenzione, richiesta agli inventori, è oggetto di analisi della Commissione che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento, rinuncia, per conto dell'Ateneo, ad acquisirne la titolarità nei casi in cui il valore commerciale dell'invenzione non giustifichi un impegno di risorse da parte dell'Ateneo e/o vi siano dei concreti dubbi sulla brevettabilità dell'invenzione.

3. La rinuncia all'assunzione della titolarità avviene inoltre in caso di manifesta e documentata assenza dei requisiti di novità (per es. presenza di pubblicazione), di inventività (presenza di ovvietà), di industrialità (assenza delle caratteristiche tecniche o di una descrizione della realizzazione dell'invenzione).

4. Le invenzioni prese in considerazione devono avere un impatto sociale diretto o indiretto positivo. Non sono prese in considerazione invenzioni contrarie all'ordine pubblico, all'interesse generale o aventi un impatto ambientale negativo.

5. Le invenzioni in co-titolarità richiedono, come condizione preliminare al deposito del brevetto, la firma di un accordo di segretezza tra le parti, *Non Disclosure Agreement* – NDA, in cui siano concordate le percentuali di titolarità e, in special modo per la tipologia di *Brevetto B*, se temporalmente possibile, la firma di un accordo/convenzione di sviluppo e valorizzazione tra le

parti. Nessun materiale/prototipo/protocollo/metodo può essere trasferito al contitolare o al futuro contitolare senza la firma di un accordo di trasferimento di materiale o di *know-how*, *Material Transfert Agreement* – MTA.

#### **Art. 5 – Linea strategica di Ateneo sul primo deposito e conseguente *iter* brevettuale.**

1. Tenuto conto della reale difficoltà di valutare in prima analisi, anche solo approssimativamente, sia il grado di innovazione di una invenzione sia il costo di sviluppo e il reale valore di mercato, di norma la Commissione assume la titolarità dell'invenzione da parte dell'Ateneo nei limiti del *budget* annuale, con l'esclusione dei casi già descritti all'art. 4, riservandosi, però, di valutare la validità e la forza della copertura brevettuale sulla base del primo rapporto di ricerca (o *search report per application*/depositi non italiani o internazionali) pervenuto dall'ente competente.

2. La valutazione di cui al comma 1 deve essere condotta dalla Commissione entro 45 giorni dal ricevimento del documento, in considerazione del fatto che entro il dodicesimo mese dal primo deposito si rende necessario decidere l'eventuale estensione e, eventualmente, dare mandato al consulente IP di cui all'art. Art. 2 comma o) del regolamento affinché provveda alla compilazione della domanda di estensione.

3. Per i rapporti che palesemente dimostrano o documentano l'assenza di attività inventiva per mancanza di novità, la Commissione può decidere di abbandonare la procedura di domanda di brevetto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Regolamento. In tal caso, l'Ateneo comunica tempestivamente tale decisione agli inventori, che possono chiedere di assumere la titolarità del brevetto o della domanda di deposito.

4. La Commissione, nel rispetto degli interessi dell'Ateneo, si esprime entro 30 giorni sulla possibilità di cessione e nel caso formulerà una proposta, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, che consideri come valore minimo, al netto delle imposte dovute per l'accordo e il trasferimento, il rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo per tale titolo. Le spese e le eventuali imposte per la cessione saranno a carico dei richiedenti.

5. Se il rapporto individua in maniera non precisa o comunque discutibile la mancanza dell'attività inventiva, l'ovvietà della invenzione o la decadenza del 60% o più delle rivendicazioni (*claims*), la Commissione chiede al consulente IP di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del Regolamento, di stilare un documento, necessariamente in collaborazione con gli inventori, che riporti la descrizione della strategia generale di risposta all'esaminatore (*reviewer*). Sulla base di tale relazione, la Commissione decide se proseguire o interrompere l'*iter* brevettuale.

6. Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano convincenti, la Commissione decide di proseguire l'*iter* brevettuale, purché il valore commerciale dell'invenzione dopo il ridimensionamento o la modifica delle *claims*, non sia tale da sconsigliare ulteriori impegni economici da parte dell'Ateneo. A questo proposito, deve essere acquisito il parere scritto degli inventori in merito al mantenimento del valore commerciale dell'invenzione.

7. Di norma, per i brevetti di tipo A e B la prima domanda di deposito sostenuta dall'Ateneo è quella relativa alla procedura nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

8. Per le domande di brevetto nazionale ritenute non compromesse nella prima valutazione dell'*European Patent Office* (EPO), la Commissione procede d'ufficio all'estensione del brevetto con il deposito di una domanda di brevetto internazionale, *Patent Cooperation Treaty* (PCT), con priorità riferita al primo deposito nazionale. Nell'estensione il consulente IP tiene conto delle modifiche rese necessarie dalla prima revisione da parte dell'EPO.

9. Sulla base della valutazione del mercato, richiesta agli inventori nel suddetto parere scritto, la strategia di estensione adottata dalla Commissione può comportare l'estensione solo nella regione o nel/i paesi di interesse (ad es. Europa o USA).

10. Nelle more della valorizzazione dell'invenzione, potrebbe essere necessario, durante la fase internazionale del PCT, non abbandonare l'iter brevettuale italiano, acquisendo la concessione di tale brevetto (ottenibile, in genere, in 18-24 mesi). La Commissione deciderà di adottare questa procedura solo in presenza di trattative avviate di negoziazione della invenzione con potenziali acquirenti/licenziatari.

#### **Art. 6 – Dichiarazione di attività inventiva da parte del personale dell'Università**

1. Sul sito *web* di Ateneo è reso disponibile un modulo di dichiarazione dell'attività inventiva da compilare *on line* in cui gli inventori devono riportare:

- a) nominativi e dati anagrafici, compreso il codice fiscale, di tutti i titolari dell'invenzione, nonché l'indicazione della percentuale di contributo inventivo dei singoli inventori per la quota di titolarità di competenza dell'Ateneo, nel caso di co-titolarità;
- b) tipologia di brevetto sulla base della classificazione riportata all'art. 3, comma 1;
- c) nei casi di *Brevetti B* e *C*, l'indicazione dell'NDA di riferimento o dell'accordo quadro tra le parti o dell'accordo di collaborazione specifico per lo sviluppo dell'invenzione con l'anagrafica precisa delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nella co-titolarità del brevetto o Domanda di Deposito del Brevetto - DDB, indispensabile nelle successive fasi di negoziazione;
- d) campo di applicazione dell'invenzione;
- e) definizione del *Technology Readiness Level* – TRL;
- f) una descrizione semplice (comprensibile a non esperti) e breve dell'invenzione e della sua utilità;
- g) una descrizione del *background* tecnologico/Arte Nota (con riferimenti bibliografici anche ad eventuali altri brevetti), in cui si inserisce l'invenzione proposta; una descrizione dettagliata (in italiano e in inglese) dell'invenzione, corredata da esempi realizzati dagli inventori al fine di dimostrare l'industrialità dell'invenzione; le parole chiave utilizzate per la ricerca su *Espacenet* con un breve commento sulle differenze tra i riferimenti trovati e l'invenzione proposta, che possano escludere l'assenza di attività inventiva e di ovvietà dell'invenzione;
- h) esempi di prodotti o procedure simili presenti sul mercato, valore commerciale unitario e indicazione del valore del mercato globale/regionale o di singoli stati;
- i) principali ditte italiane e internazionali potenzialmente interessate a tale invenzione;
- j) sottoscrizione individuale della dichiarazione di non divulgazione dell'invenzione in qualsiasi forma orale o scritta precedente al deposito del brevetto, e successiva non

autorizzata dalla Commissione. In caso di annullamento della domanda o del brevetto l'Ateneo può richiedere un risarcimento dei costi sostenuti;

- k) dichiarazione individuale in cui gli inventori si impegnano a garantire la loro collaborazione sia nella compilazione del brevetto sia nelle risposte, nell'estensione e nella valorizzazione dell'invenzione, pena la perdita dei benefici economici relativi alla premialità destinata agli inventori e previsti dal Regolamento di Ateneo sui brevetti;
- l) impegno da parte degli inventori a comunicare ogni variazione relativa al brevetto o DDB.

### **Art. 7 – Impegno nel sostegno economico alla valorizzazione dell'invenzione da parte dell'Ateneo**

1. In assenza di trattative di negoziazione avanzate finalizzate alla cessione o alla licenza del brevetto e documentate da lettere di intenti, la Commissione, al fine di tutelare le risorse economiche dell'Ateneo e orientarle al sostegno di nuove invenzioni, non procede, di norma, allo scadere della fase di internazionalizzazione del PCT (30 mesi), alla sua regionalizzazione/nazionalizzazione, a meno che i costi dell'estensione e del mantenimento vengano completamente coperti da risorse deliberate dal/i Dipartimento/i di afferenza degli inventori sulla base di una delibera adottata dal/dai Dipartimento/i che, su base annuale, confermi/confermino la relativa copertura finanziaria.

2. L'esborso economico del/dei Dipartimento/i è ristorato, in caso di valorizzazione del brevetto, a valere sugli utili netti prodotti.

3. Nel caso in cui l'Ateneo riconosca che talune domande di brevetto o brevetti concessi possiedono un valore economico indiretto di tipo relazionale/reputazionale o strategico di protezione di un altro brevetto o famiglia di brevetti, la Commissione, deliberando il sostegno economico di queste procedure, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo, accerterà a verbale l'appartenenza di questi titoli alle categorie di cui all'art. 3 riferendosi alla proprietà del titolo, alla presenza di programmi di finanziamento e quindi di obblighi nei confronti dell'ente finanziatore, o descrivendo la strategia di protezione di altre privative, in qualche modo dipendenti da questa, attraverso il deposito e mantenimento di questo titolo.

4. Nei casi di dubbio sulla validità del brevetto dopo il primo rapporto di invenzione, la Commissione potrà dare mandato al consulente IP di fornire entro dieci giorni, una valutazione sulla brevettabilità dell'invenzione. e conseguentemente decide in merito

### **Art. 8 – Scheda del brevetto**

1. Il Settore competente in materia di trasferimento tecnologico tiene costantemente aggiornato un archivio di tutte le domande di brevetto, consultabile dalla Commissione.

2. La scheda di ciascun brevetto riporta:

- a) la tipologia di brevetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1;
- b) il tipo di accordo di collaborazione o NDA;
- c) il nome dell'inventore/degli inventori;

- d) la designazione dell'inventore di riferimento, se possibile attraverso le quote differenziate di partecipazione all'attività inventiva e quindi alla premialità prevista dall'Ateneo;
- e) il nome del consulente IP;
- f) le date e le fasi dell'*iter* brevettuale;
- g) il costo effettivo sostenuto dall'Ateneo;
- h) la presenza di un contratto di licenza o di sviluppo;
- i) i benefici economici diretti e indiretti (considerando le estensioni e il mantenimento dei brevetti a carico del licenziatario) dei contratti di cui alla lettera h);
- j) le informazioni sui potenziali o reali benefici relazionali/reputazionali associati, con particolare riferimento al *Brevetto C* di cui all'art. 3, comma 1.
- k) il registro dei documenti (*Material Transfer Agreement* - MTA) rilasciati dagli inventori o dal Settore di cui al comma 1 durante la vita del brevetto.

#### **Art. 9 – Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia al Regolamento e alla normativa vigente in materia.