

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.9.2019

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Invenzioni realizzate nell'ambito di attività istituzionali	4
Art. 4 - Invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte nell'interesse di terzi.....	5
Art. 5 - Invenzioni del Ricercatore universitario.....	6
Art. 6 - Invenzioni del Dipendente non ricercatore	7
Art. 7 - Invenzioni del Ricercatore non dipendente.....	8
Art. 8 - Obbligo di riservatezza.....	8
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali	9
Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione.....	9

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le azioni dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Università") in materia di tutela delle invenzioni industriali nel rispetto delle disposizioni legislative di cui agli artt. 45 e ss. del DLgs 30/2005 (Codice di Proprietà Industriale o CPI).
2. Per omogeneità rispetto alle invenzioni industriali, il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche a tutte le altre proprietà industriali disciplinate dal CPI comunque tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe.
3. Il presente Regolamento si applica altresì, alle altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno tutelate ai sensi della Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) aventi implicazioni anche in campo tecnologico, compatibilmente con le disposizioni di legge in merito.
4. Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali non riconducibili alle opere di ingegno aventi implicazioni tecnologiche, si rinvia alla specifica regolamentazione normativa dettata per le stesse.

Art. 2 - Definizioni

Si danno le seguenti definizioni:

“Beni Immateriali”: le creazioni intellettuali per le quali è riconosciuto un Diritto di Proprietà Intellettuale ai sensi del Codice di Proprietà Industriale (proprietà industriali proteggibili ai sensi del DLgs 30/2005) e della Legge sul Diritto d'Autore (opere dell'ingegno proteggibili ai sensi della L. 633/1941).

“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.

“Attività di Ricerca”: qualunque attività istituzionale di ricerca e di commercializzazione dei suoi prodotti/processi/servizi svolta in Ateneo o dall'Ateneo ovvero cui l'Università partecipi, nell'ambito della quale vengono conseguiti o realizzati da parte di un Ricercatore universitario uno o più Beni Immateriali.

“Ricercatori”: tutti i soggetti che possono rientrare in una delle seguenti categorie:

- “Ricercatore universitario”: i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico che svolge attività di ricerca;
- “Dipendente non ricercatore”: il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato che non ricade nella definizione di Ricercatore universitario;

- “Ricercatore non dipendente”: i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado, compresi gli specializzandi, che svolgono attività di ricerca;

Nel presente documento, quando si fa riferimento alla singola categoria si utilizzerà la corrispondente definizione, mentre se si fa riferimento al complesso delle tre categorie si utilizzerà genericamente il termine “Ricercatore”.

Art. 3 - Invenzioni realizzate nell’ambito di attività istituzionali

1. In linea generale le attività istituzionali comprendono:

- a) l’attività di ricerca/sviluppo/innovazione che l’Università conduce liberamente e discrezionalmente allo scopo di realizzare un interesse istituzionale dell’università ovvero un interesse pubblico superiore o prevalente;
- b) l’attività di ricerca/sviluppo/innovazione svolta in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, anche eventualmente da questi co-finanziata con contributi a fondo perduto;
- c) l’attività di ricerca/sviluppo/innovazione svolta sulla base di contributi di ricerca, formazione e mobilità internazionale erogati da un Ente pubblico o privato nazionale, comunitario o internazionale all’Ateneo, come aiuto finanziario ad attività istituzionale.

2. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, l’Università è, in via generale, proprietaria di qualsiasi conoscenza generata dalla stessa nell’ambito delle attività di cui al presente articolo.

3. In merito alla proprietà intellettuale, al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze relative a risultati scaturenti dalle attività istituzionali, l’Università si attiene, di norma, ai seguenti principi:

- a) le conoscenze che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale devono avere larga diffusione;
- b) la cessione o la licenza d’uso a favore di terzi dei diritti di proprietà intellettuale facenti capo all’Università avviene a fronte di un compenso;
- c) l’eventuale brevettazione o registrazione di conoscenze conseguite in comune ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell’ingegno conseguite in comune devono essere oggetto di specifico accordo;
- d) qualsiasi utilizzazione, da parte di terzi, di conoscenze preesistenti di proprietà dell’Università deve essere oggetto di specifico accordo scritto, anche a fronte di un compenso;

- e) la pubblicazione dei risultati comuni dev'essere preventivamente concordata con il terzo;
- f) la definizione di eventuali obblighi di segretezza relativi a risultati comuni dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze.

Sulla base di adeguata e congrua motivazione, compete al Consiglio di Amministrazione stabilire, per singoli casi, una disciplina diversa da quella appena esposta.

4. Se il personale che lavora, collabora o partecipa per l'Università all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo può far valere diritti sulle conoscenze generate, l'Università adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con eventuali obblighi assunti dalla medesima.

Art. 4 - Invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte nell'interesse di terzi

1. I diritti relativi ai Beni Immateriali conseguiti nell'ambito di attività commerciali (ricerca finanziata e conto terzi), che costituiscono il frutto dell'attività universitaria svolta per incarico del committente o anche per interesse concomitante del terzo in quanto co-finanziata, sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui dall'esecuzione dell'attività scaturiscano risultati giuridicamente tutelabili o conoscenze in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il riconoscimento del contributo dell'Università nella generazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale viene disciplinato, di norma, secondo le seguenti pattuizioni:

- a) la consegna dei risultati al terzo contraente interessato avviene secondo l'accordo tra le parti;
- b) l'Università deve risultare contitolare dei diritti di proprietà intellettuale ed in caso di risultati brevettabili, contitolare della/e domanda/e di brevetto;
- c) l'Università concorda l'eventuale trasferimento dei propri diritti di proprietà intellettuale a fronte di un compenso ulteriore rispetto al corrispettivo concordato per l'attività commissionata, da pattuirsi secondo il caso e le circostanze concrete;
- d) nel caso di deposito di domanda di brevetto, la trascrizione dell'atto di acquisizione da parte del committente della piena titolarità della domanda di brevetto deve in ogni caso avvenire a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della domanda. Nel caso in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero tramite domanda di Brevetto Europeo o domanda di brevetto internazionale (PCT) o ulteriori domande nazionali o estere, il committente si deve impegnare a chiedere la trascrizione solo dopo la pubblicazione di tali domande;

- e) nel caso non siano prescritte formalità per la protezione dei beni immateriali ovvero nel caso il committente sia interessato ad uno sfruttamento in regime industriale segreto, il trasferimento dei diritti avverrà secondo gli accordi tra le parti;
- f) qualsiasi utilizzazione di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università dev'essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
- g) la pubblicazione dei risultati dev'essere preventivamente concordata con il committente, tenendo conto che:
 - a. nel caso di risultati giuridicamente tutelabili, la pubblicazione deve avvenire in un momento successivo alle necessarie azioni di tutela;
 - b. nelle finalità proprie dell'Università rientra la divulgazione del sapere e della conoscenza;
 - c. non è ammissibile la previsione di obblighi illimitati di segretezza;
 - d. la definizione di un termine di segretezza dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze;
 - e. le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere alle cause che rendano le conoscenze legalmente accessibili.

3. Sulla base di adeguata e congrua motivazione, compete al Consiglio di Amministrazione stabilire, per singoli casi, una disciplina diversa da quella appena esposta.

Art. 5 - Invenzioni del Ricercatore universitario

1. Ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale il Ricercatore universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In particolare, il ricercatore universitario che consegue risultati inventivi ha il diritto, trasferibile, di depositare la domanda di brevetto e conseguire il brevetto ed il diritto, parimenti trasferibile, all'utilizzazione economica, in esclusiva, della domanda di brevetto con sopportazione di ogni onere e rischio economico.

2. Qualora il Ricercatore universitario proceda personalmente al deposito della domanda di brevetto ovvero disponga dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore a favore di soggetti diversi dall'Università, egli ha il dovere di comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto di tutela dell'invenzione o la conclusione dell'atto di disposizione dei diritti inventivi, in ogni caso non più tardi di 30 giorni da detti eventi.

3. Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell'invenzione di cui il ricercatore universitario è autore, fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota nella misura del 30% dei proventi derivanti da tale uso,

commercializzazione o sfruttamento. Il Ricercatore universitario ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale compiuta e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università, secondo quanto previsto dall'art 65 comma 3 del CPI.

4. 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 il 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.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università. In tali casi, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano direttamente all'Università.

6. Qualora il Ricercatore universitario intendesse cedere all'Università i diritti inventivi di cui al comma 1 del presente articolo, può proporre all'Università di acquisirne la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione oggetto dei suddetti diritti. E' in ogni caso fatto salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

7. Nel caso di più inventori, la proposta di cui sopra dev'essere corredata dall'elenco degli autori e degli enti o società di appartenenza, dalla specificazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione del risultato inventivo e dev'essere presentata con dichiarazione congiunta di tutti gli inventori.

8. Nell'ipotesi in cui la proposta di cui sopra riguardi una quota della proprietà dell'invenzione, il proponente è tenuto ad indicare esattamente i soggetti che assumono, contestualmente, i diritti sulla rimanente quota di proprietà dell'invenzione.

9. La proposta dev'essere indirizzata all'ufficio competente dell'Ateneo secondo le modalità di cui alla "Policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale".

Art. 6 - Invenzioni del Dipendente non ricercatore

1. L'invenzione del dipendente non ricercatore che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, resta nella disponibilità del dipendente medesimo secondo le disposizioni di cui all'art. 64, c.3, del DLgs 30/2005 (Codice di Proprietà Industriale). Resta fermo il diritto di opzione dell'Università per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero,

da esercitarsi entro 3 mesi dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

2. L'Università, tenendo conto degli aiuti che l'inventore comunque ha ricevuto dalla stessa Università per pervenire all'invenzione, ha facoltà di estendere all'inventore dipendente non ricercatore lo stesso trattamento economico riservato ai Ricercatori universitari di cui alla "Policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale".

Art. 7 - Invenzioni del Ricercatore non dipendente

1. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, l'invenzione conseguita da soggetti non appartenenti al personale dipendente dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta in ambito universitario in collaborazione o sotto una direzione unitaria di un Ricercatore universitario è di proprietà degli stessi per la quota-parte secondo la quale hanno fornito il contributo inventivo.

2. Fermo quanto sopra, l'Università può acquisire i diritti patrimoniali sull'invenzione eventualmente conseguita dal Ricercatore non dipendente provvedendo altresì a sostenere tutte le spese relative alla presentazione della domanda di brevetto e per il suo proseguimento e, in particolare, per la valorizzazione dell'invenzione.

3. Nell'ipotesi in cui l'Università non eserciti la facoltà di acquisizione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 5 comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente dell'Ateneo il conseguimento di ogni invenzione brevettabile. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi soggetto che svolga Attività di Ricerca nell'ambito dell'Università che sia a conoscenza di qualsiasi prodotto tutelato dal diritto d'autore e dal diritto industriale conseguito nell'ambito di tale Attività è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito.

2. Qualora il deposito della domanda di brevetto avvenga a nome dell'Università a seguito di cessione alla stessa dei diritti inventivi, ogni soggetto riconosciuto autore ha l'obbligo di agire con la massima riservatezza per quel che concerne il progredire delle ricerche e i risultati conseguiti utili ai fini dei requisiti di brevettabilità. A tal fine, qualora l'inventore non sia legato all'Università da un rapporto di dipendenza, dovrà sottoscrivere uno specifico impegno.

3. Nel caso in cui i gli inventori abbiano dei contatti in corso con soggetti esterni all'Università relativi ad eventuali invenzioni brevettabili ovvero brevettate ma ancora sottoposte a regime di segretezza, sono tenuti a non rivelare elementi concernenti le ricerche e i risultati conseguiti che possano pregiudicare la brevettabilità o la segretezza dell'invenzione. Qualora tali informazioni debbano essere fornite al fine della vendita o della concessione del brevetto, il soggetto esterno all'Università dovrà impegnarsi per iscritto a rispettare il vincolo di riservatezza sulle informazioni fornitegli.
4. Tutta la documentazione e le informazioni inerenti l'invenzione e la sua brevettazione sono da considerarsi riservate, al fine di preservare la novità dell'invenzione stessa.
5. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui ai precedenti commi comporta anche la responsabilità per gli eventuali danni patrimoniali provocati.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge in merito.
2. Per i procedimenti già avviati alla data di approvazione del presente Regolamento si applicheranno le norme previste dallo stesso per le parti di procedura ancora da espletare.
3. Per le modalità operative di comunicazione e deposito di domande di brevetto, si rimanda alla "Policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale".

Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro regolamento precedente in materia.