



## REGOLAMENTO DEI BREVETTI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### ART. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni, ai modelli di utilità, a nuove varietà vegetali e a ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzati a seguito di un'attività di ricerca scientifica svolta utilizzando strutture della Seconda Università degli Studi di Napoli o mezzi finanziari imputabili al suo bilancio.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle invenzioni di cui l'Università abbia acquisito la titolarità a seguito di cessione da parte di soggetti esterni all'Ateneo

### ART. 2

#### Definizione

1. Nelle norme dettate dal presente regolamento i seguenti termini hanno i significati sotto indicati:
  - a) attività di ricerca svolta nell'Università: l'attività di ricerca svolta avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrare, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione;
  - b) *invenzione*: ogni risultato dell'attività di ricerca che abbia comunque un valore patrimoniale e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, il design, le novità vegetali, i progetti di lavoro dell'ingegneria, il know how;
  - c) *brevetto*: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti per disegno e modello ornamentale, le registrazioni relative ai microchips, i brevetti e le registrazioni comunque denominati previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio CE 71/1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, i brevetti per novità vegetali, i diritti connessi al diritto d'autore per progetti di lavori dell'ingegneria, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione. Per brevetto si intendono, inoltre, in particolare i brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;
  - d) *diritti sull'invenzione*: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;
  - e) *dipendenti della Seconda Università degli Studi di Napoli*: i lavoratori subordinati di ogni genere dell'ateneo;
  - f) *inventore*: l'autore di un'invenzione;
  - g) *contratti e convenzioni di ricerca*: i contratti o le convenzioni per esecuzione di attività di ricerca stipulati tra le strutture scientifiche della Seconda Università degli Studi di Napoli e terzi, che comunque comportino il coinvolgimento di dipendenti e/o strutture della Seconda Università degli Studi di Napoli.

### ART. 3

#### Invenzioni conseguite nell'ambito di attività di ricerca finanziata da soggetti pubblici o privati

1. L'invenzione conseguita utilizzando spazi e attrezzature dell'Ateneo o delle sue strutture dipartimentali nell'ambito di attività di ricerca e/o consulenze previste da contratti e/o convenzioni di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati, è regolata, per il profilo giuridico ed economico, secondo quanto stabilito nel contratto o nella convenzione.



2. I contratti o le convenzioni disciplinano, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili, i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti nella ricerca. In particolare, fermo restando il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e il diritto al riconoscimento di un equo premio, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 30 del 10.05.2005, i contratti o le convenzioni devono prevedere per l'ente finanziatore, qualora risulti titolare del brevetto, l'onere della copertura totale delle spese di brevettazione e in favore dell'Ateneo e del/dei Dipartimento/i coinvolti un'aliquota non inferiore al 10% dei proventi a qualsiasi titolo generati dallo sfruttamento del brevetto.
3. L'Ateneo provvede a riformulare i contratti tipo da utilizzare in attuazione dei commi che precedono.

#### **ART. 4**

##### **Titolarità delle invenzioni**

1. L'inventore legato all'Ateneo da un rapporto di lavoro subordinato e che sviluppi l'invenzione nell'adempimento di tale rapporto, è titolare esclusivo del relativo diritto di brevetto o per altro titolo di protezione. Egli può procedere, a proprie spese o utilizzando risorse nella sua disponibilità presso il Dipartimento di appartenenza, secondo le modalità indicate nell'art 6 comma 1, alle formalità necessarie alla protezione, dandone comunicazione all'Ateneo.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, definito paese per paese, qualora l'inventore di cui al comma 1 o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Ateneo acquisisce il diritto, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi. In questa evenienza l'Ateneo rimborserà all'inventore i costi brevettuali fino a quella data sostenuti, facendosi carico di quelli futuri da conseguire. All'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, l'inventore può proporre all'Ateneo la cessione, a titolo gratuito, dei propri diritti sull'invenzione, presentando apposita proposta di brevetto così come indicato all'art 6 comma 2. All'inventore spettano, comunque, il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sugli eventuali proventi, secondo le disposizioni del presente Regolamento. L'inventore che intende cedere i diritti di titolarità sull'invenzione all'Ateneo beneficia di un supporto tecnico nella redazione della domanda di brevetto offerto dalla Sezione Trasferimento Tecnologico della Seconda Università di Napoli. Nel caso di brevettazione a nome dell'Ateneo, le spese relative alle pratiche brevettuali, comprensive del deposito della domanda di brevetto, delle eventuali estensioni internazionali e delle spese di convalida e di mantenimento, gravano sul Fondo Brevetti di Ateneo, di cui al successivo art.13, con le modalità indicate nell'art. 9.

#### **ART. 5**

##### **Obbligo di comunicazione dell'invenzione**

1. L'inventore dipendente della Seconda Università di Napoli che decide di depositare la domanda di brevetto a proprio nome ha l'obbligo di comunicare all'Ateneo l'avvenuto deposito entro 15 giorni dalla data del deposito stesso, indicandolo altresì su apposita "maschera" reperibile nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo. I brevetti non preventivamente comunicati non potranno essere inseriti nell'Anagrafe della Ricerca della Seconda Università di Napoli e non potranno essere utilizzati per la valutazione annuale della produzione scientifica dei Dipartimenti, dei docenti/ricercatori.

#### **ART. 6**

##### **Modalità per la brevettazione**



1. Sono previste tre modalità per la brevettazione:

- intervento diretto con risorse personali dell'inventore che, pertanto, si configura come inventore e titolare del brevetto;
- intervento del dipartimento di appartenenza con utilizzazione di fondi nella disponibilità dell'inventore che, anche in questo caso, si configura come inventore e titolare del brevetto;
- intervento dell'Ateneo a cui l'inventore propone di cedere a titolo gratuito i diritti di titolarità sull'invenzione conseguita, presentando alla Commissione Trasferimento Tecnologico, di cui al successivo art. 7, una proposta di brevettazione mediante l'apposito modello reperibile sul sito web di Ateneo ([www.unina2.it](http://www.unina2.it)).

2. Nel caso della proposta di cessione a titolo gratuito all'Ateneo della titolarità del brevetto, la Commissione Trasferimento Tecnologico, esaminata la domanda di brevetto, decide in merito alle modalità di deposito entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine, che può essere esteso su accordo delle parti, il mancato parere si intende come rifiuto dell'Ateneo in ordine alla proposta di cessione dei diritti di titolarità sull'invenzione.

3. La Sezione Trasferimento Tecnologico della Seconda Università di Napoli, acquisita la decisione positiva della Commissione, procede a tutti gli adempimenti per il deposito della domanda di brevetto anche ricorrendo a consulenti o a strutture esterne locali, nazionali o internazionali specializzate in tali adempimenti. A deposito effettuato, la Sezione Trasferimento Tecnologico provvede ad aggiornare il sito d'Ateneo, nell'apposita sezione brevetti con titolarità SUN.

4. Entro 9 mesi dal primo deposito, l'inventore, ove non già effettuato inizialmente, può proporre all'Università l'estensione internazionale del brevetto (con procedura PCT-Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti-, con procedura nazionale estera, o con procedura per il Brevetto Europeo) corredando la domanda di tutta la documentazione atta a consentire alla Commissione Trasferimento Tecnologico l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 8.

5. Entro 45 giorni dalla richiesta di estensione internazionale, di cui al comma 4, la Commissione Trasferimento Tecnologico comunica all'inventore il proprio parere. Nell'ipotesi in cui la Commissione si esprima favorevolmente, trasmette la documentazione alla Sezione Trasferimento Tecnologico della Seconda Università di Napoli per l'eventuale attivazione, con le modalità di cui al precedente comma 3, della procedura internazionale PCT o di altra procedura come indicato al precedente comma 4. Nel caso in cui la Commissione decida di non procedere all'estensione internazionale, l'inventore potrà operare autonomamente, rientrando nella piena titolarità dei diritti di proprietà e sfruttamento del brevetto. In questo caso sono in capo all'Ateneo tutti i costi relativi al trasferimento dei diritti di proprietà e sfruttamento del brevetto.

6. Nel caso in cui sia stata conseguita l'estensione internazionale del brevetto con procedura PCT e comunque entro 24 mesi dal primo deposito, l'inventore può richiedere all'Università di completare le procedure di estensione internazionale del brevetto attraverso le fasi nazionali.

7. In tale richiesta l'inventore indicherà le aree geografiche in cui propone l'estensione, fornendo tutti gli elementi a sua disposizione per la valutazione delle prospettive per lo sfruttamento economico del brevetto. Entro 45 giorni da tale richiesta di estensione all'estero, la Commissione Trasferimento Tecnologico trasmette il proprio parere all'inventore e al Rettore per l'eventuale attivazione delle relative procedure.

8. L'inventore può inizialmente subordinare la cessione a titolo gratuito all'Ateneo dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione alla condizione risolutiva che l'Ateneo attivi la procedura di brevettazione internazionale o singole procedure brevettuali nazionali estere. In tal caso la proposta di brevetto dovrà specificare l'estensione territoriale della tutela brevettuale alla quale è subordinata la cessione dei suddetti diritti di sfruttamento economico ed essere corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti.



#### **ART. 7**

##### **Commissione Trasferimento Tecnologico**

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Senato Accademico, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico composta dal Rettore stesso o suo delegato con funzioni di presidente e da sei professori dell'Ateneo esperti in diversi settori disciplinari, con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità e da un'unità di personale tecnico-amministrativo appartenente almeno alla categoria D con funzioni di segretario.

2. La Commissione, per l'esame delle proposte di brevetto, può avvalersi di esperti anche esterni all'Ateneo, senza diritto di voto. E' anche possibile la partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, dei rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui all'art. 13, comma 2, limitatamente alla valutazione delle proposte di brevetto relative ad invenzioni sviluppate congiuntamente da dipendenti della Seconda Università di Napoli e gli stessi enti e/o associazioni.

3. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati per una sola volta.

#### **ART. 8**

##### **Compiti della Commissione**

1. La Commissione Trasferimento Tecnologico assolve a tutti i compiti di valutazione e di proposta necessari ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e si pronuncia su richiesta del Rettore o del Consiglio di Amministrazione su temi relativi alla materia brevettuale e ai diritti di proprietà intellettuale.

2. La Commissione Trasferimento Tecnologico, eventualmente coadiuvata da un consulente e/o da uno studio brevettuale scelto dall'Università:

- a) valuta i requisiti di applicabilità industriale, novità, originalità e sufficienza di descrizione;
- b) delibera autonomamente, nell'ambito delle disponibilità del Fondo Brevetti di Ateneo, in merito al deposito delle domande di brevetto, trasmettendo la relativa delibera al Rettore per il provvedimento di liquidazione della spesa;
- c) esprime parere in merito alle richieste di attivazione delle procedure internazionali (procedura PCT o altra procedura, come indicato al comma 5 dell'art. 6);
- d) delibera autonomamente, nell'ambito delle disponibilità del Fondo Brevetti di Ateneo, in merito alle spese di convalida e di mantenimento del brevetto, trasmettendo la relativa delibera al Rettore per il provvedimento di liquidazione della spesa;
- e) esprime parere in merito alle richieste di utilizzazione industriale dell'invenzione (concessione di licenze, cessione del brevetto, ecc.), anche sulla base di indicazioni fornite dagli inventori e da eventuali consulenti esterni.

3. La Commissione Trasferimento Tecnologico, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere all'inventore prima dell'emissione dei propri pareri di integrare la documentazione prodotta.

4. La Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

5. Ogni componente è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che apprende in occasione dell'attività svolta.

#### **ART. 9**

##### **Copertura delle spese**



1. Nel caso di brevettazione a nome degli inventori utilizzando risorse proprie, tutte le spese di deposito, estensione e mantenimento del brevetto sono a carico degli inventori e non si applicano i commi successivi.
2. Nel caso di brevettazione che prevede l'utilizzazione di risorse nella disponibilità degli inventori presso i Dipartimenti di appartenenza, tutte le spese di deposito, estensione e mantenimento del brevetto graveranno su tali fondi.
3. Nel caso di brevettazione con titolarità all'Ateneo di appartenenza degli inventori, le spese relative al primo deposito (nazionali) della domanda di brevetto graveranno sul Fondo Brevetti di Ateneo di cui all'art. 13 o, anche congiuntamente, sulle dotazioni del/i Dipartimento/i di appartenenza degli inventori a valere su risorse nella loro disponibilità.  
Le eventuali estensioni internazionali e le spese di convalida e di mantenimento graveranno sul Fondo Brevetti di Ateneo di cui all'art. 13 o sulle dotazione del/i Dipartimento/i di appartenenza degli inventori a valere su risorse della loro disponibilità, con le modalità indicate nei successivi commi e compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
4. Nel caso di brevettazione con titolarità all'Ateneo di appartenenza degli inventori, decorsi due anni dal primo deposito, la Commissione Trasferimento Tecnologico si riserva la facoltà di decidere annualmente sull'eventualità di continuare con la copertura dei costi brevettuali, tenuto conto delle potenzialità di sfruttamento economico del brevetto. La Commissione è tenuta a comunicare tempestivamente la relativa decisione all'inventore, il quale, nel caso di decisione negativa, potrà a sua discrezione rilévare il brevetto gratuitamente, mantenendolo a sue spese.

#### **ART. 10**

##### **Dovere di riservatezza**

1. All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Trasferimento Tecnologico e al personale della competente Sezione dell'Amministrazione Centrale TTO di Ateneo è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione, per la quale si chiede la tutela brevettuale. Questo fino all'avvenuto deposito della domanda di brevetto e per tutto il periodo di non pubblicità del testo brevettuale.

#### **ART. 11**

##### **Azioni legali e clausola arbitrale**

1. L'Ateneo, in persona del Rettore, può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela del brevetto o per evitare tentativi di contraffazione dello stesso.
2. Le eventuali controversie tra l'inventore e l'Ateneo, relative all'applicazione del presente Regolamento, sono risolte da un Collegio arbitrale che pronuncia lodo irrituale. Il Collegio è composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo tra gli arbitri di parte, il presidente del Collegio è nominato dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

#### **ART. 12**

##### **Ripartizione dei proventi**

1. Quando uno o più inventori dipendenti della Seconda Università degli Studi di Napoli depositano a proprio nome un brevetto, all'Ateneo compete il 20% dei proventi o dei canoni di licenza, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore, comprensive degli interessi di legge. In tal caso non si applica il successivo comma 3.



2. Se uno o più inventori dipendenti della Seconda Università degli Studi di Napoli depositano a proprio nome un brevetto, utilizzando risorse nella loro disponibilità presso i rispettivi Dipartimenti di appartenenza, i proventi vengono utilizzati in primo luogo per il rimborso dei costi di brevettazione ai dipartimenti che li hanno sostenuti. Il residuo sarà ripartito come segue: 60% all'inventore; 20% ai dipartimenti nella proporzione in cui ciascuno ha sostenuto i costi di brevettazione; 20% all'Ateneo.

3. Nel caso di brevettazione a nome dell'Ateneo, esaurito il ripiano dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione e effettuata l'attribuzione di eventuali quote a soggetti esterni, gli utili residui sono ripartiti come segue:

- il 75% agli inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata al momento della presentazione della domanda di cessione del brevetto;
- il 5% ai Dipartimenti di appartenenza degli inventori, proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuno degli inventori;
- il 20% all'Ateneo.

L'Ateneo utilizza i proventi per il funzionamento delle attività di brevettazione e di trasferimento tecnologico destinandoli al finanziamento del Fondo Brevetti di Ateneo di cui all'art. 13.

#### **ART. 13**

##### **Fondo Brevetti di Ateneo**

1. Il Fondo Brevetti di Ateneo copre le spese relative alle pratiche brevettuali, comprensive del deposito della domanda di brevetto, delle eventuali estensioni internazionali e delle spese di convalida e mantenimento secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Nel Fondo Brevetti di Ateneo confluiscono gli introiti derivanti a qualunque titolo dalla proprietà intellettuale. Esso può essere alimentato anche da contributi di enti e associazioni esterne all'Ateneo e donazioni di enti privati che, per fini istituzionali, sono interessati allo sviluppo dell'attività di brevettazione congiuntamente con la Seconda Università di Napoli.

#### **ART. 14**

##### **Sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale di titolarità dell'Ateneo**

La sezione di trasferimento tecnologico della Seconda Università di Napoli cura lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale di cui è titolare l'Ateneo al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi della Seconda Università di Napoli indicati nell'art. 1 dello Statuto di Ateneo, il progresso della ricerca scientifica, la diffusione delle innovazioni tecnologiche e l'interesse generale della collettività. A tal fine la Sezione di trasferimento tecnologico sentita la Commissione Trasferimento Tecnologico, redige e pubblica sul sito internet di Ateneo un documento contenente le linee guida da seguire nello sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale di titolarità dell'Ateneo aventi ad oggetto invenzioni (policy in materia brevettuale).

I contratti di licenza esclusiva o non esclusiva sono firmati dal Rettore.

La sezione di trasferimento tecnologico assume ragionevoli iniziative per coinvolgere ed informare l'inventore riguardo alle decisioni sullo sfruttamento economico dell'invenzione. Il parere dell'inventore non è vincolante.

#### **ART. 15**

##### **Norme di rinvio**



SUN  
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

---

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche o integrazioni.