



Decreto Rettoriale

Decreto di emanazione del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona

Il Rettore

VISTO il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 *“Codice della proprietà industriale”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. 14 luglio 2017, n. 1176, in particolare gli art. 8 e 48;

VISTO il *“Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità”*, emanato con D.R. 09 agosto 2017, n. 1315;

VISTO il *“Regolamento Brevetti dell'Università di Verona”* emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 2686;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un intervento finalizzato a valorizzare, rispetto alla precedente normativa interna, risalente al 2008, le competenze e i risultati applicativi della ricerca scientifica, secondo le linee di sviluppo della *“cultura della conoscenza”*, tracciate dallo Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2020 di approvazione delle modifiche al *“Regolamento Brevetti dell'Università di Verona”*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2020;

TENUTO CONTO della necessità ed urgenza di dover provvedere alla registrazione di alcuni brevetti rimasti in sospeso durante il periodo di emergenza sanitaria;

decreta

Art. 1 - È emanato il *“Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona”*, il cui testo è allegato al presente decreto.

Art. 2 - Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 4 - Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale	3
Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	4
Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali.....	4
Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	4
Art. 6 - Riservatezza.....	4
Art. 7 - Comunicazione	5
Art. 8 - Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo.....	5
Art. 9 - Valorizzazione delle Creazioni intellettuali oggetto di trasferimento all'Ateneo	5
Art. 10 - Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura	6
Art. 11 - Ripartizione dei proventi.....	6
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 12 - Entrata in vigore	6

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Verona favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la corretta tutela e l'adeguata valorizzazione delle attività di ricerca che possono condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.



Art. 2 - Definizioni


1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:
 - a) "Ateneo": l'Università degli Studi di Verona;
 - b) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di una o più Creazioni intellettuali e che sia:
 - I. finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo;
 - II. posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture;
 - III. condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
 - c) "Creazioni intellettuali": a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le invenzioni, i modelli di utilità, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e più in generale, ogni altra forma di conoscenza, innovazione o know how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale;
 - d) "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sulle Creazioni intellettuali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di una Creazione intellettuale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
 - e) "Responsabile Scientifico": il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;
 - f) "Ricercatori": i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, gli studenti collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;
 - g) "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito Creazioni intellettuali, come definite dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Art. 4 - Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale

1. È istituita presso l'Università di Verona la Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale. La Commissione è formata da non meno di tre e non più di cinque componenti ed è presieduta dal Delegato del Rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Il Presidente convoca la Commissione, anche per via telematica, e predispone l'ordine del giorno. Alla Commissione partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, un funzionario dell'Area Ricerca di Ateneo. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Rientrano tra i compiti della Commissione quelli di:
 - a) rendere il proprio parere sull'opportunità di concorrere ai costi di brevettazione di



un'invenzione universitaria;

- b) rilasciare il proprio parere:
- I. sulle clausole relative ai diritti di Proprietà intellettuale contenute in contratti di ricerca commissionata all'Ateneo, oltreché su convenzioni aventi ad oggetto il regolamento della comunione di brevetto con altri soggetti pubblici o privati;
 - II. su ogni altra pattuizione avente ad oggetto diritti di Proprietà intellettuale su invenzioni universitarie;
- c) assolvere funzioni consultive in ordine alle scelte ed indirizzi della politica di ricerca applicata e di protezione della Proprietà intellettuale di Ateneo, ivi comprese le questioni di diritto d'autore e di tutela del *software* non brevettabile.
3. I componenti della Commissione sono tenuti a comunicare al Rettore, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi ed astenersi dal partecipare alle delibere nella quale tale interesse possa rilevare.
 4. Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute e per l'attività svolta dai componenti della Commissione.

Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE


Art. 5 - Titolarietà dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali

1. I Diritti di Proprietà intellettuale sulle Creazioni intellettuali realizzati o comunque conseguiti nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano:
 - a) al Ricercatore che, in quanto autore e titolare esclusivo, è tenuto a presentare la domanda di brevetto, dandone comunicazione all'Amministrazione (ai sensi del co. 1 art. 65 C.P.I.);
 - b) all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo.
2. All'inventore spetta l'inalienabile diritto di esserne riconosciuto autore.
3. I docenti che pervengano ad un'invenzione brevettabile al di fuori delle proprie mansioni e senza utilizzo delle strutture di Ateneo, dispongono della piena titolarità del diritto al brevetto e dei correlati diritti patrimoniali.
4. L'Ateneo stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. (ai sensi del co. 2 art. 65 C.P.I.).

Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:
 - a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente appreso relativamente all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
 - b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente



appreso relativamente all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;

3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:
 - a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
 - b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
 - c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
 - d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Art. 7 - Comunicazione


1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua una Creazione intellettuale come definita dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento o sia realizzata o conseguita nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, che sia potenzialmente atta ad essere brevettata, registrata o altrimenti protetta, ne darà tempestiva comunicazione al Liaison Office dell'Area Ricerca dell'Ateneo.
2. Il Liaison Office dell'Area Ricerca dell'Ateneo, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale:
 - a) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore stesso, secondo quanto previsto all'articolo 11;
 - b) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore, potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del presente Regolamento, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione delle Creazioni intellettuali realizzate o conseguite nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.
2. Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Liaison Office. L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che provenga da un Ricercatore.
3. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Creazioni intellettuali avviene secondo i principi dettati all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 9 - Valorizzazione delle Creazioni intellettuali oggetto di trasferimento all'Ateneo

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su una Creazione intellettuale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.
2. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione della Creazione intellettuale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, il Ricercatore può risolvere il contratto



di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione della Creazione intellettuale oggetto di trasferimento nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura

1. In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura.

Art. 11 - Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione delle Creazioni intellettuali, corrisponde:
 - a) il 65% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione al Ricercatore;
 - b) il 15% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Struttura cui il Ricercatore afferisca al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione ovvero, in mancanza, al momento della comunicazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. La percentuale è aumentata al 20% qualora la Creazione sia conseguita nell'esecuzione di un contratto di ricerca commissionata i cui principi siano conformi alle clausole ivi previste.Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione della Creazione intellettuale. Gli oneri a carico dell'ente sui corrispettivi spettanti al Ricercatore graveranno proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura.
2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su una Creazione intellettuale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento di cui all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di una Creazione Intellettuale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, non si applicano nel caso in cui la Creazione intellettuale sia costituita da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.