

REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(emanato con Decreto Rettorale n. 277/2019 del 3 luglio 2019 e modificato con Decreto Rettorale n. 176/2020 del 4 maggio 2020)

in vigore dal 6 maggio 2020

INDICE

TITOLO I

POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Articolo 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca d'Ateneo

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO III

APPARTENENZA DEI BENI IMMATERIALI

Articolo 4 - Invenzioni industriali

Articolo 5 - Modelli di utilità

Articolo 6 - Nuove varietà vegetali

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

TITOLO IV

CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI E MODELLI DI UTILITÀ DA PARTE DEI RICERCATORI

Articolo 8 - Cessione dei diritti patrimoniali all'Università

Articolo 9 - Cessione o licenza dei diritti patrimoniali a terzi diversi dall'Università

TITOLO V

MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Articolo 10 - Mantenimento dei beni immateriali di sola titolarità dell'Università

Articolo 11 - Mantenimento dei beni immateriali di co-titolarità dell'Università con altri soggetti pubblici o privati

TITOLO VI

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Articolo 12 - Cessioni dei diritti e licenze d'uso

TITOLO VII

SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 13 - Ufficio competente

Articolo 14 - Commissione Brevetti

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Norme di rinvio

Articolo 16 - Norme transitorie

Articolo 17 - Pubblicità

Articolo 18 - Entrata in vigore

TITOLO I

POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Articolo 1

Promozione e valorizzazione della ricerca d'Ateneo

1. Le attività di Terza Missione dell'Università comprendono la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni immateriali derivati dall'attività di ricerca potenzialmente brevettabili o altrimenti tutelabili secondo la vigente normativa sulla proprietà industriale.
2. Le politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche scaturite dalla ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo prevedono la partecipazione degli inventori alle utilità economiche che ne derivano in osservanza della normativa vigente.

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi di brevettazione, gestione e valorizzazione dei beni immateriali generati all'interno dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo proteggibili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - *Codice della Proprietà Industriale (CPI)*: si intende il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.;
 - *Università*: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - *Attività di ricerca vincolata*: indica, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, CPI, l'attività di ricerca finanziata in tutto o in parte attraverso risorse economiche o di altra natura, da soggetti pubblici diversi dall'Università o da privati, incluse le attività svolte su commissione per conto terzi e l'attività di ricerca posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Università.
 - *Attività di ricerca libera*: indica, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, CPI, tutta l'attività di ricerca diversa dalla ricerca vincolata.

- *Bene immateriale*: ogni creazione intellettuale e in particolare le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere altrimenti protetta ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale.
- *Brevetto*: lo strumento giuridico con il quale viene attestata la paternità di una creazione intellettuale che rientra nelle categorie delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e delle nuove varietà vegetali, e con cui viene conferito a chi l'ha realizzata il monopolio temporaneo e territoriale di sfruttamento della stessa. Quest'ultimo consiste nel diritto di escludere soggetti terzi dall'attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge. In particolare il brevetto conferisce i seguenti diritti esclusivi:
 - a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto stesso;
 - b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento stesso.
- *Privativa per varietà vegetale*: lo strumento giuridico con il quale viene attestata la costituzione di nuova varietà vegetale. La privativa conferisce al costituente il diritto di vietare ai soggetti non autorizzati, in relazione al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta:
 - a) produzione o riproduzione;
 - b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
 - c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi forma di commercializzazione;
 - d) esportazione o importazione;
 - e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
- *Diritto morale*: il diritto a essere riconosciuto autore del bene immateriale e tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità dell'autore della creazione intellettuale in quanto tale previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo. Tale diritto non è alienabile o trasmissibile.
- *Diritti patrimoniali*: il diritto a depositare domanda per l'ottenimento di un titolo di proprietà industriale, i diritti esclusivi di sfruttamento economico derivanti dal rilascio del titolo limitatamente al territorio in cui si è ottenuta o è riconosciuta la protezione giuridica e alla durata della stessa, ogni altro diritto nascente dal deposito della domanda del titolo o dalla privativa, e ogni altro diritto non titolato diverso dal diritto morale, previsto da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo. Tali diritti sono alienabili e trasmissibili.
- *Inventore*: qualsiasi soggetto che realizzi un bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale.
- *Ricercatore*: i professori di I e II fascia, i ricercatori universitari e i ricercatori a tempo determinato dell'Università, gli assegnisti di ricerca e i collaboratori comunque denominati con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Università avente per oggetto l'attività di ricerca.

- *Personale non ricercatore*: qualsiasi altro personale che abbia un rapporto di lavoro con l'Università che non ha tra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca all'interno della stessa, quale ad esempio il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato.
- *Soggetto/i non dipendente/i*: qualsiasi soggetto che non abbia un rapporto di lavoro con l'Università ma che svolga delle attività all'interno dell'Università, quali ad esempio studenti, borsisti, dottorandi.
- *Proventi e Canoni dello sfruttamento del bene immateriale*: le somme che residuano sottraendo ai proventi percepiti per la cessione di diritti o brevetti o per la licenza d'uso del bene immateriale tutti gli oneri per la brevettazione sostenuti dall'Università.
- *Oneri di brevettazione*: tutte le spese sostenute per la brevettazione o altra forma di protezione dell'invenzione ai sensi della normativa vigente sulla proprietà industriale, come ad esempio onorari di professionisti per servizi relativi alla brevettazione o registrazione di beni immateriali; spese di deposito, tasse relative alla brevettazione o registrazione ed al mantenimento dei titoli di proprietà industriale.
- *Ufficio competente*: l'Ufficio che si occupa della tutela della proprietà intellettuale, di brevetti, Spin-off e del trasferimento della conoscenza.

TITOLO III

APPARTENENZA DEI BENI IMMATERIALI

Articolo 4

Invenzioni industriali

1. Invenzioni industriali dei Ricercatori nel caso di attività di ricerca libera

- 1.1. Nel rispetto dell'articolo 65, comma 1 del CPI, qualora la ricerca sia finanziata interamente dall'Università, i diritti morali e patrimoniali spettano al Ricercatore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere a terzi, compresa l'Università, i diritti patrimoniali, salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, come disciplinato nel Titolo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui gli inventori siano più d'uno, i diritti patrimoniali spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione e ciascuno di essi li esercita in regime di comunione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, del CPI.
- 1.2. L'inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto per invenzione a proprio nome assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento senza alcun onere a carico dell'Università e ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 6, del CPI, di darne comunicazione al Rettore presso l'Ufficio competente. La comunicazione di deposito di domanda di brevetto per invenzione dovrà essere effettuata entro dieci (10) giorni dal deposito utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente.
- 1.3. In alternativa al comma 1.2 del presente articolo, il Ricercatore ha la facoltà di cedere i propri diritti brevettuali di natura patrimoniale all'Università, la quale potrà rifiutare o accettare l'offerta di cessione proveniente dall'inventore. L'offerta di cessione verrà formulata dall'inventore utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.

- 1.4. In quest'ultima ipotesi, l'inventore e l'Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione in forza del quale l'inventore cede all'Università i diritti brevettuali di natura patrimoniale. In tal caso, l'Università, inoltrando a proprio nome la domanda di brevetto, si assume l'obbligo di sostenere ogni onere e spesa inerente il deposito, l'estensione, l'ottenimento e il mantenimento in vita del brevetto.
 - 1.5. L'Ufficio competente mette inoltre a disposizione del personale di ricerca dell'Ateneo dei modelli standard di MTA - Material Transfer Agreement per il trasferimento di materiali da e verso gli altri enti a fini di ricerca, e di NDA - Non Disclosure Agreement, per la gestione della riservatezza dei risultati di ricerca non ancora tutelati da un brevetto. Tali modelli, se utilizzati senza modifiche, potranno essere sottoscritti dal responsabile della ricerca. Qualsiasi modifica richiederà la sottoscrizione anche da parte del direttore del dipartimento di afferenza del responsabile della ricerca.
- 2. Invenzioni industriali dei Ricercatori nel caso di attività di ricerca vincolata**
- 2.1. Nel rispetto dell'articolo 65, comma 5, del CPI, per tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca d'Ateneo finanziata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i diritti morali spettano agli inventori, i diritti patrimoniali spettano all'Università e ai soggetti finanziatori nelle percentuali stabilite dagli stessi negozialmente e descritte in atti di accordo tra le parti.
 - 2.2. Nel rispetto dell'articolo 64, comma 2, del CPI, qualora l'Università ottenga il brevetto o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale, al Ricercatore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'Università.
 - 2.3. La proposta del valore dell'equo premio di cui al comma 2.2. del presente Regolamento da corrispondere agli inventori è di competenza della Commissione Brevetti.
 - 2.4. È fatto obbligo al Ricercatore di comunicare immediatamente al Rettore il conseguimento delle invenzioni utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente.
- 3. Invenzioni industriali del Personale non ricercatore**
- 3.1. Nel rispetto dell'articolo 64, comma 2, del CPI, nel caso in cui il Personale non ricercatore realizzi o consegua un'invenzione nell'esecuzione o nell'adempimento del proprio contratto o rapporto di lavoro o di impiego, il diritto morale spetta all'inventore mentre il diritto patrimoniale spetta all'Università.
 - 3.2. Nel rispetto dell'articolo 64, comma 2, del CPI, qualora l'Università ottenga il brevetto o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale, al Personale non ricercatore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'Università.
 - 3.3. La proposta del valore dell'equo premio di cui al comma 3.2. del presente articolo è di competenza della Commissione Brevetti.
 - 3.4. È fatto obbligo al Personale non ricercatore di comunicare immediatamente al Rettore il conseguimento delle invenzioni utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente.

4. Invenzioni industriali realizzate congiuntamente da Ricercatori, Personale non ricercatore, Soggetti non dipendenti

4.1. I diritti morali sulle invenzioni spettano agli inventori. I diritti patrimoniali sulle invenzioni appartengono rispettivamente ai Ricercatori, all'Università e ai Soggetti non dipendenti in caso di Attività di ricerca libera, e all'Università e ai Soggetti non dipendenti in caso di Attività di ricerca vincolata, in proporzione alla percentuale di contributo di ciascun inventore.

4.2. I responsabili delle ricerche devono raccogliere prima dell'inizio delle attività di formazione, una dichiarazione di accettazione del presente Regolamento da parte dei Soggetti non dipendenti che rientrano nella categoria dei dottorandi, borsisti, studenti.

4.3. La percentuale di contributo di ciascun inventore al perseguimento dell'invenzione va pattuita autonomamente tra gli inventori stessi e comunicata formalmente all'Università utilizzando il modulo di comunicazione di invenzione predisposto dall'Ufficio.

5. Invenzioni occasionali dei Ricercatori e del Personale non ricercatore

5.1. Le invenzioni realizzate al di fuori dell'esecuzione o dell'adempimento del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego, ma rientranti nel campo di attività dell'Università sono soggette alla disciplina dell'articolo 64, comma 3, del CPI secondo la quale il diritto morale e patrimoniale spettano all'inventore ma l'Università potrà esercitare il diritto di opzione ad essa spettante per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto.

5.2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione è fatto obbligo ai Ricercatori e al Personale non ricercatore di comunicare al Rettore presso l'ufficio competente di aver presentato domanda di brevetto per le invenzioni previste al comma 5.1 di questo articolo entro dieci (10) giorni dal loro deposito utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.

Articolo 5

Modelli di utilità

1. Nel rispetto dell'articolo 86 del CPI si applica quanto previsto dal presente Regolamento per le invenzioni industriali.

Articolo 6

Nuove varietà vegetali

1. Ai sensi degli articoli 110 e 111 del CPI, il diritto morale appartiene all'inventore e i diritti patrimoniali all'Università qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego.

2. Nel rispetto dell'articolo 64 comma 2 del CPI, qualora l'Università ottenga la concessione della privativa per varietà vegetale o utilizzi la nuova varietà vegetale in regime di segretezza industriale, all'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'Università.

3. La proposta del valore dell'equo premio di cui al comma 3.2. del presente articolo è di competenza della Commissione Brevetti.

4. E' fatto obbligo all'inventore di comunicare immediatamente al Rettore la costituzione di una nuova varietà vegetale utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente.

5. Qualora la nuova varietà vegetale venga costituita congiuntamente da Ricercatori, Personale non ricercatore, Soggetti non dipendenti, i diritti morali spettano agli inventori e i

diritti patrimoniali all'Ateneo e ai Soggetti non dipendenti in proporzione alla percentuale di contributo di ciascun inventore.

6. I responsabili delle ricerche devono raccogliere prima dell'inizio delle attività di costituzione, una dichiarazione di accettazione del presente Regolamento da parte dei Soggetti non dipendenti che rientrano nella categoria dei dottorandi, borsisti, studenti.
7. La percentuale di contributo di ciascun inventore al perseguimento della creazione intellettuale va pattuita autonomamente tra gli inventori stessi e comunicata formalmente all'Università utilizzando il modulo di comunicazione di conseguimento di nuova varietà vegetale predisposto dall'ufficio.
8. Le nuove varietà vegetali costituite al di fuori dell'esecuzione o dell'adempimento del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego, ma rientranti nel campo di attività dell'Università sono soggette alla disciplina dell'articolo 64 comma 3 del C.P.I e alla disciplina prevista dall'articolo 4 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

1. L'inventore Universitario ha l'obbligo di fare in modo che tutte le informazioni relative all'invenzione restino rigorosamente coperte dalla riservatezza, onde non inficiare la brevettabilità almeno fino al deposito della relativa domanda.
2. Per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività di ricerca (libera o vincolata) dalla quale siano derivati beni immateriali proteggibili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale, l'inventore deve agire con la dovuta diligenza e perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Università; ha altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti, nonché l'obbligo di adoperarsi affinché anche ogni altro soggetto coinvolto in tali ricerche rispetti la riservatezza.
3. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure relative alla domanda di brevettazione/registrazione o di trasferimento tecnologico delle invenzioni, nonché della loro tutela, compresi i componenti della struttura cui afferisce l'inventore, sono tenuti a osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti patrimoniali connessi alle invenzioni in questione.

TITOLO IV

CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI E MODELLI DI UTILITA' DA PARTE DEI RICERCATORI

Articolo 8

Cessione dei diritti patrimoniali all'Università

1. Il Ricercatore ha facoltà di offrire all'Università i diritti patrimoniali relativi a invenzioni industriali o modelli di utilità ottenuti nello svolgimento di Attività di ricerca libera, per i quali dovrà essere depositata domanda di brevetto o è stata depositata da meno di sei (6) mesi, e l'Università ha facoltà, e non l'obbligo, di accettare tali diritti dall'inventore universitario. È fatto salvo il diritto inalienabile spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Nel caso in cui il Ricercatore scelga di offrire all'Università i diritti patrimoniali di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà comunicarlo formalmente per iscritto al Rettore presso l'Ufficio competente dell'Università, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio.
3. La valutazione della sussistenza dei requisiti di brevettabilità e della proposta di trasferimento dei diritti di proprietà industriale all'Università è di competenza della Commissione Brevetti di cui all'articolo 14 del presente Regolamento che di norma entro sessanta giorni dall'offerta di cessione esprime parere motivato sull'opportunità che l'Università accetti l'offerta di cessione.
4. L'accettazione o il rigetto della proposta di trasferimento dei diritti patrimoniali compete al Consiglio di Amministrazione.
5. In caso in cui il Consiglio di amministrazione accetti l'offerta, l'Università si impegna a:
 - darne tempestiva comunicazione all'inventore;
 - stipulare un contratto di cessione sottoscritto dall'Università e dall'inventore secondo il modello in uso presso l'Università;
 - depositare la domanda di brevetto;
 - coprire i costi relativi al deposito della domanda di brevetto;
 - estendere e difendere al dodicesimo mese dalla data di deposito, la domanda di brevetto nei paesi membri del Patent Council Treaty qualora tale impegno risulti giustificato, ad opinione insindacabile della Commissione Brevetti, sulla base della valutazione del rapporto di ricerca ricevuto dall'European Patent Office, della relazione degli inventori sui risultati scientifici ottenuti e sulla possibilità di emendare le eventuali osservazioni contenute nel rapporto di ricerca, dall'interesse di partner industriali;
 - mantenere fino a 24 mesi l'invenzione depositata che abbia ricevuto parere favorevole della Commissione Brevetti al suo mantenimento;
 - cedere all'inventore il cinquanta per cento (50%) dei canoni o dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione.
6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti l'offerta, l'inventore universitario si impegna a:
 - sottoscrivere il contratto di cessione a favore dell'Università;
 - fornire all'Università sostegno attivo sotto il profilo scientifico e documentale per la preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, per le attività di trasferimento tecnologico, come pure in ogni giudizio ove siano comunque contestate da terzi l'appartenenza all'Università di Urbino dei diritti patrimoniali previsti dal presente Regolamento o la validità dei relativi brevetti;
 - collaborare con l'ufficio competente per la predisposizione di schede informative per la valorizzazione dell'invenzione.
7. L'inventore universitario all'atto della cessione è consapevole che il deposito di domanda di brevetto non costituisce garanzia di approvazione e d'invulnerabilità da parte di contestazioni di terzi.

Articolo 9

Cessione o licenza dei diritti patrimoniali a terzi diversi dall'Università

1. Qualora l'inventore universitario ceda o licenzi a terzi, diversi dall'Università, la sua quota di titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione o modello di utilità brevettabile e/o brevetti su invenzioni o modelli di utilità oppure licenzi a terzi lo sfruttamento di invenzioni o

modelli di utilità ottenuti nello svolgimento di Attività di ricerca libera, rimangono comunque validi alcuni obblighi a suo carico:

- obbligo di inviare copia dei contratti di cessione o licenza, non oltre il decimo giorno (10) dalla loro stipula;
- obbligo di comunicare la cessione o licenza dei diritti di privativa utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio;
- obbligo di comunicare gli eventuali proventi percepiti utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio;
- obbligo di cedere all'Università il trenta per cento (30%) dei proventi percepiti dallo sfruttamento dell'invenzione.

TITOLO V

MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Articolo 10

Mantenimento dei beni immateriali di sola titolarità dell'Università

1. Entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto iniziale a nome dell'Università l'Ufficio competente comunica all'inventore il parere della Commissione Brevetti sull'opportunità che l'Università proceda con l'estensione PCT della domanda di brevetto. In caso di parere negativo l'inventore può riacquistare ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione ab initio, eventualmente gratuitamente, tramite stipula di apposito atto di cessione tra l'Università e l'inventore e ha quindi facoltà di procedere in proprio all'estensione.
2. L'Università potrà decidere a suo insindacabile giudizio e in totale autonomia di abbandonare, in uno o più territori brevettuali, il proseguimento o la difesa della domanda di brevetto, specialmente nel caso in cui nei primi 24 mesi dalla data del deposito iniziale non siano stati registrati progressi scientifici significativi o non sia stato acquisito un partner industriale per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione.
3. Nell'evento in cui l'Università decida di abbandonare il proseguimento o la difesa della domanda di brevetto o non sia riuscita a valorizzare l'invenzione entro 24 mesi dalla data di deposito, essa si impegna ad informare tempestivamente l'inventore universitario che potrà riacquistare i diritti patrimoniali relativi all'invenzione ab initio, eventualmente gratuitamente, tramite stipula di apposito atto di cessione tra l'Università e l'inventore.

Articolo 11

Mantenimento dei beni immateriali di co-titolarità dell'Università con altri soggetti pubblici o privati

1. L'Università si impegna a rispettare le disposizioni previste nell'articolo 10 compatibilmente con gli accordi negoziali e gli accordi interistituzionali tra le parti.

TITOLO VI

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Articolo 12

Cessioni dei diritti e licenze d'uso

1. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti sui beni immateriali di cui al presente Regolamento oppure concedere a terzi un diritto di opzione per la loro cessione o licenza. Le cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. L'importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'Università maggiorato del 10% per spese generali di ricerca. L'importo minimo per il diritto di opzione non può essere inferiore alle spese di mantenimento in vita del bene immateriale depositato per la durata dell'opzione, che in ogni caso non potrà essere superiore a ventiquattro mesi, maggiorato del 10% per spese amministrative generali. Nel caso in cui riceva più di un'offerta di opzione, l'Università si riserva il diritto di dare precedenza ai soggetti che avranno offerto un corrispettivo per la concessione dell'opzione più elevato.
2. Al ricevimento della notifica di pubblicazione della domanda di brevetto (diciotto mesi dalla data di deposito), o di privativa per nuova varietà vegetale, l'Ateneo procede con la pubblicazione di un invito a formulare manifestazioni di interesse alla licenza, cessione o opzione dei diritti di sfruttamento.
3. La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito di Ateneo. Qualora non dovessero pervenire offerte, l'invito verrà ripubblicato per almeno tre volte entro il ventiquattresimo mese dalla data di deposito, con ribassi successivi del 1% dell'importo minimo richiesto.
4. I soggetti interessati alla cessione, alla licenza o all'esercizio dell'opzione per cessione o licenza, dovranno impegnarsi a corrispondere all'Ateneo una quota fissa corrispondente alla somma delle tasse e spese complessive sostenute dall'Ateneo per il deposito e il mantenimento dell'invenzione fino alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse e a presentare un'offerta all'Ateneo per una quota variabile nelle forme di lump sum, royalty, upfront royalty e milestone, equity o eventuali combinazioni delle precedenti.
5. Per consentire la valorizzazione dell'invenzione alle ditte straniere verrà inserito nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse anche l'abstract in inglese.
6. Nell'eventualità che vi fosse un'offerta spontanea da parte di un'azienda nel periodo che intercorre tra la data di deposito e i diciotto mesi, si procederà a rendere pubblica sul sito di Ateneo l'offerta con i termini economici pervenuti, secretando il nome dell'offerente e dando un margine di 30 giorni ad altre aziende interessate per poter presentare un'offerta.
7. Nel caso in cui, in occasione dell'ultimo invito a formulare manifestazioni di interesse, non pervenisse alcuna offerta, si procederà con trattativa privata con l'inventore, una volta acquisito il parere di congruità del valore dell'invenzione da parte della Camera di Commercio o di altro soggetto qualificato. L'inventore potrà acquisire il diritto esclusivo, eventualmente gratuito, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, a fronte della copertura dei costi di mantenimento della domanda di brevetto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di licenza e della cessione all'Ateneo del trenta per cento (30%) di eventuali proventi o canoni. L'inventore, in caso di acquisizione di tale diritto avrà la libertà di proseguire la tutela dell'invenzione o di abbandonarla a sua discrezione, comunicandolo all'Ateneo.
8. In caso di ricerca vincolata, qualora previsto negli atti di accordo con il soggetto finanziatore, si procederà a offrire un diritto di prelazione a quest'ultimo prima di procedere con la pubblicazione di un invito a formulare manifestazioni di interesse.

9. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione Brevetti.
10. Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Ricercatori tramite Attività di ricerca libera, il corrispettivo spetterà nella misura del cinquanta per cento (50%) all'Università, e all'inventore nella misura del cinquanta per cento (50%) al netto delle spese sostenute dall'Università per la brevettazione.
Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzati da Ricercatori tramite Attività di ricerca vincolata o in caso di nuova varietà vegetale, il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) spetta interamente all'Università.
11. Ogni quota spettante all'Università è così ripartita: il settantacinque per cento (75%) al dipartimento di afferenza dell'inventore al momento della generazione degli introiti; per il caso di ricerche interdipartimentali questa somma viene re-distribuita tra le strutture interessate secondo quote pre-determinate all'inizio del progetto come indicato dagli inventori contestualmente all'offerta di cessione, ed in assenza di accordo dichiarato dagli inventori viene ripartita in quote uguali tra i diversi dipartimenti coinvolti; il venticinque per cento (25%) all'Amministrazione centrale dell'Università su fondi destinati alla Terza Missione.
12. Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Personale non ricercatore, il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) spetta interamente all'Università di cui il venticinque per cento (25%) imputato sui fondi destinati alla Terza Missione.
13. Nel caso di mantenimento della domanda di brevetto oltre 24 mesi, per validi motivi individuati dalla Commissione Brevetti e di conseguimento di titolo brevettuale, il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di brevetto deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. La quota di utile spettante all'Università sarà destinata per il 25% ai fondi di Terza Missione, in parte all'eventuale equo premio spettante all'inventore, e il rimanente all'Amministrazione Centrale, fermo il disposto dell'articolo 65, c. 3 del CPI nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Ricercatori tramite Attività di ricerca libera.
14. È fatto obbligo agli inventori di collaborare con l'Università e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.
15. In conformità con il Regolamento Spin-off e Start-up dell'università viene concessa alla società spin-off lo sfruttamento dell'invenzione tutelata giuridicamente mediante domanda di Brevetto/Brevetto tramite apposito atto di licenza/cessione da negoziarsi con l'Università, su fondi destinati alla Terza Missione.

TITOLO VII

SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 13

Ufficio competente

1. L'Ufficio competente dell'Università svolge le seguenti attività:

1. fornisce un servizio di supporto alla brevettazione. Tale servizio, aperto a tutto il personale di Ateneo e agli studenti:
 - costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di informazioni e aggiornamenti sulle procedure di tutela della proprietà intellettuale e sui diritti e i doveri degli inventori connessi alla brevettazione;
 - affianca gli inventori nelle valutazioni in merito all'opportunità di tutela e valorizzazione dei risultati di ricerca in riferimento ai requisiti di legge necessari affinché un'invenzione possa essere considerata brevettabile;
 - gestisce tutte le pratiche relative al deposito e al mantenimento dei brevetti fino alla loro valorizzazione (cessione/licenza) per tutti i brevetti ceduti dagli inventori all'Università;
 - affianca l'inventore nella ricerca di anteriorità per l'eventuale deposito di un brevetto e supporta il ricercatore nel reperimento di informazioni scientifiche pubblicate sotto forma di brevetto;
2. fornisce consulenza tecnica agli organi dell'Università e agli inventori universitari in materia di protezione e gestione della proprietà intellettuale e svolge le altre attività previste da questo Regolamento;
3. dà attuazione, secondo le indicazioni della Commissione Brevetti e degli organi dell'Università, alle procedure relative alle attività di brevettazione e gestione della proprietà intellettuale;
4. cura la redazione ed il deposito delle domande di brevetto per invenzioni appartenenti a qualsiasi titolo all'Università, in collaborazione con il responsabile della ricerca che ha originato l'invenzione e studi brevettuali italiani o esteri;
5. predispone schede informative per la valorizzazione dell'invenzione con la collaborazione dell'inventore;
6. supporta, con l'attiva collaborazione dell'inventore e degli altri uffici competenti le attività di trasferimento tecnologico attraverso accordi di licenza, cessione dei diritti patrimoniali e promozione di spin-off promossi da dipendenti dell'Università;
7. supporta gli uffici competenti e se necessario i professionisti esterni, alla predisposizione della documentazione contrattuale per le attività di trasferimento tecnologico.

Articolo 14

Commissione Brevetti

1. Per valorizzare e tutelare le invenzioni conseguite nell'attività di ricerca dell'Università o da questa finanziata o comunque svolta nell'ambito di sue strutture, è istituita con apposito Decreto Rettorale, la Commissione Brevetti, con le seguenti funzioni:
 1. esprimere pareri motivati in merito a:
 - accettazione di offerte di cessione di diritti di sfruttamento industriale relativi a invenzioni di dipendenti dell'Ateneo;
 - opportunità di procedere al deposito di domande di brevetto per invenzione in nome dell'Università;
 - opportunità di deposito/domanda di estensione all'estero di brevetti;
 - opportunità di nazionalizzazione o cessione del mantenimento in vita di brevetti;
 - cessioni o licenze di brevetti ed entità di corrispettivi o proventi;
 2. proporre criteri e parametri di riferimento per la determinazione del valore economico di un brevetto o di un'invenzione;

3. pronunciarsi sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca e/o convenzioni con altri enti;
4. monitorare la corretta applicazione di Regolamenti e linee guida in materia di proprietà intellettuale da parte del personale di Ateneo;
5. esprimere parere su Regolamenti, linee guida e procedure in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico;
6. esprimere parere in merito alla tutela della proprietà intellettuale ogni qualvolta sia richiesto dagli organi accademici o dagli inventori di ateneo per i casi non ricompresi in quelli già menzionati.

Tale Commissione è composta da cinque componenti con incarico di durata triennale:

- Rettore alle attività di Terza Missione, con funzioni di Presidente;
- quattro docenti dell'Università di Urbino, con competenze di tipo giuridico-amministrative, economico-finanziarie e scientifiche.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di proprietà industriale.

Articolo 16

Norme transitorie

1. Le invenzioni già depositate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno trattate secondo le disposizioni previste nel Regolamento in materia di proprietà industriale, emanato con Decreto Rettorale n. 50/2013 del 25 gennaio 2013 e nelle "Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni", approvate con delibera n. 307 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2016, aggiornate con delibera n. 218 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018.

Articolo 17

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono contestualmente abrogati il Regolamento in materia di proprietà industriale, emanato con Decreto Rettorale n. 50/2013 del 25 gennaio 2013 e le "Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e

di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni”, approvate con delibera n. 307 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2016, aggiornate con delibera n. 218 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018.