

# Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Pavia

## Allegato

Il presente allegato al documento "Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Pavia" specifica definizioni, procedure e regole per l'applicazione del Piano "Proprietà Intellettuale".

### 1. Piano "Proprietà Intellettuale"

In generale l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale presuppongono una adeguata individuazione dei criteri di valutazione, selezione e investimento per i diversi prodotti proteggibili con strumenti di proprietà intellettuale. L'implementazione dei criteri definisce gli strumenti operativi e le regole che saranno definite per rispondere ai principi dell'iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale". In generale e con riferimento ai diritti sulle invenzioni protetti dal brevetto, si fa riferimento al processo individuato nella Fig.1.

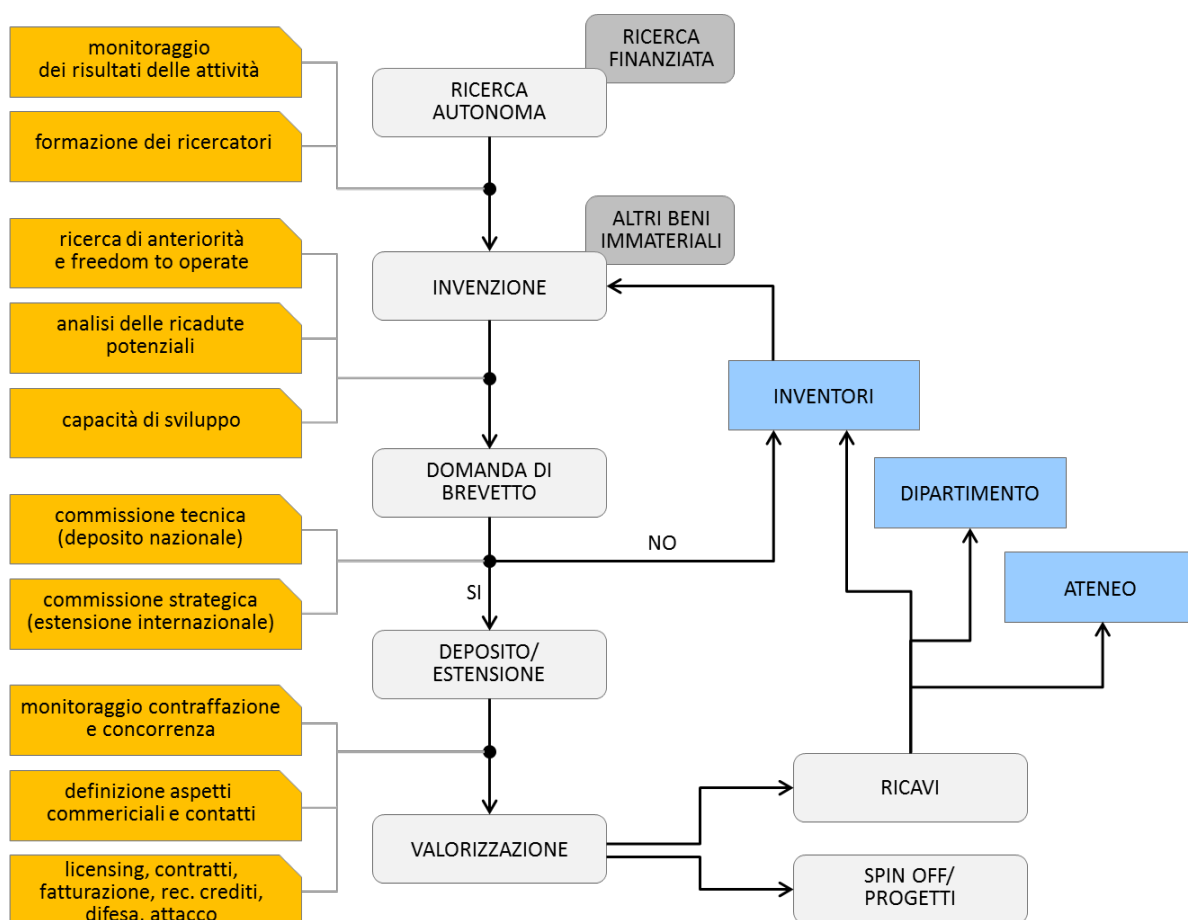


Fig.1 - Processo di gestione delle invenzioni.

Tale processo identifica le attività che dovranno essere svolte al fine di massimizzare l'acquisizione e la valorizzazione di Diritti di Proprietà Intellettuale con particolare riferimento ai brevetti. Infatti è

necessario che l'Ateneo operi secondo linee strategiche le cui regole procedurali siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, nel rispetto della legge. Occorre pertanto poter selezionare le invenzioni da brevettare secondo criteri coerenti con gli indirizzi di sviluppo dell'Ateneo e la loro valorizzazione può riguardare l'ottenimento di corrispettivi economici per licenze o cessioni a terzi, la stipula di contratti di ricerca e sviluppo con terzi, la partecipazione a progetti di ricerca, l'acquisizione di reputazione quale attore del progresso. Si tratta quindi di un patrimonio il cui modello di valorizzazione deve essere identificato di volta in volta.

## **1.1. Definizioni**

### **1.1.1. "Beni immateriali" e "Diritti di Proprietà Intellettuale"**

I Beni Immateriali sono creazioni intellettuali per i quali è riconosciuto un Diritto di Proprietà Intellettuale. Quindi il Bene Immateriale è il presupposto per il Diritto di Proprietà Intellettuale.

Si fa riferimento nel seguito a quanto disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30 i cui articoli sono citate nel seguito per le diverse voci.

#### **Disegni e modelli (CPI, Artt.31-44)**

Sono registrabili (a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale) l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

#### **Invenzioni (CPI, Artt.45-81)**

Sono brevettabili (a condizione che siano nuove, originali e atte ad avere un'applicazione industriale) le soluzioni innovative di un problema tecnico, che possono consistere sia in un prodotto che in un procedimento.

#### **Modelli di utilità (CPI, Artt.82-86)**

Sono brevettabili (a condizione che siano nuovi) i modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

#### **Topografie di prodotti a semiconduttori (CPI, Artt.87-97)**

Sono registrabili (a condizione che siano il risultato dello sforzo intellettuale creativo del loro autore e non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori) i disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori in cui ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

#### **Informazioni segrete (Know-how) (CPI, Artt.98-99)**

Sono protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali che siano segrete (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano valore economico in quanto segrete e che siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

### **Varietà vegetali** (CPI, Artt.100-116)

Può essere brevettato (a condizione che sia nuovo, distinto, omogeneo e stabile) un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che possa essere (i) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; (ii) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; (iii) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

### **Marchi** (CPI, Artt.7-28)

Possono essere oggetto di registrazione (a condizione che siano nuovi e abbiano capacità distintiva) tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Per la loro omogeneità rispetto ai beni sopra indicati, il nuovo Regolamento ha ad oggetto anche alcuni tra i beni immateriali disciplinati dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 ("Legge sul diritto d'autore"). Si tratta in particolare di quelle opere che abbiano natura tecnica e carattere utilitario, ossia:

#### **Programmi per elaboratore**

Sono protetti fin dal momento della loro creazione i programmi per elaboratore (software) a condizione che siano originali, ivi incluso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

#### **Banche di dati**

Sono protette fin dal momento della loro creazione, a condizione che siano originali per la scelta o la disposizione del materiale, le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

#### **Opere del disegno industriale**

Sono protette le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

#### **Progetti di lavori di ingegneria**

Sono protetti i lavori di ingegneria, o altri lavori analoghi, che consistono nei piani e nei disegni che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.

Per quanto riguarda il **Diritto d'autore** disciplinato dalla Legge del 22.04.1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", al momento tale diritto si considera che sia e rimanga dell'autore senza che l'Ateneo abbia diritti. Nel caso in cui l'autore renda visibile il suo diritto, ad esempio comparando come autore di una pubblicazione, e nel caso in cui questo suo diritto d'autore sia relativo ad un'opera che deriva dalla attività, didattica, di ricerca o altro, svolta nell'ambito dei suoi compiti nell'Ateneo, l'autore deve comparire con l'affiliazione "Università degli Studi di Pavia" oppure "University of Pavia).

### **1.1.2. "Clausole Standard"**

Nell'ambito delle differenti tipologie di collaborazione tra Università e terzi, con particolare riferimento a soggetti interessati allo sfruttamento di Diritti di Proprietà Intellettuale, quindi alle

imprese, le regole di acquisizione e gestione dei diritti di proprietà industriale dovranno rispondere ad alcuni principi che tutelino il ruolo dell'Università così come esposto dalle linee guida definite congiuntamente da Netval, il Network per la valorizzazione della ricerca universitaria, e da AICIPI, l'Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti e imprese.

La presente analisi si concentra esclusivamente sulla ricerca finanziata dall'Industria (definita in vario modo: ricerca collaborativa, su commessa o cosiddetto conto terzi). Le collaborazioni attivate con risorse di enti terzi a valere su bandi di finanziamento pubblico/privato non rientrano nelle Clausole Standard e valgono invece le regole tipiche del partenariato.

Dall'analisi della casistica delle attività realizzate in esecuzione dei contratti di collaborazione emerge un'ampia eterogeneità di ambiti, temi, obiettivi. Nel ventaglio di esempi è tuttavia possibile individuare alcuni tratti caratteristici in modo da creare delle macro tipologie incentrate sul ruolo che le parti assumono negli specifici progetti e sul contributo che apportano alla generazione dei risultati. Ciò appare rilevante al fine di poter poi modulare le soluzioni rinvenibili nella prassi. Nel seguito con Industria si intende qualsiasi soggetto terzo potenzialmente interessato allo sfruttamento economico dei risultati della ricerca.

Le tipologie previste sono le seguenti:

#### Attività di servizio

In una relazione di "servizio", l'Industria:

- richiede all'Università la realizzazione di un'attività standard nell'ambito di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie;
- richiede che le vengano forniti i risultati delle attività svolte;
- enfatizza il proprio ruolo di cliente nei confronti del fornitore dei servizi richiesti.

Può essere letta in questa luce l'esecuzione di analisi, prove e misure di laboratorio, tests, indagini che non prevedono apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore universitario, ad es. l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione all'azienda, ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati.

In tale tipologia di relazione, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere tecnico/scientifico.

Un Bene Immateriale inteso come soluzione innovativa proteggibile attraverso il brevetto o altra forma di protezione rappresenta di solito un risultato inusuale.

#### Attività di sviluppo

Si tratta solitamente di ricerca finalizzata a ottimizzazione, miglioramento, sperimentazione o validazione di prodotti, applicazioni o servizi già in fase di sviluppo presso l'Industria committente.

In una relazione per attività di sviluppo, l'Industria normalmente ha già concepito autonomamente l'idea progettuale che sarà implementata nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che si intende applicare e chiede all'Università un intervento qualificato per la fase di sviluppo e ingegnerizzazione.

La generazione di nuova proprietà intellettuale rappresenta un out-put possibile delle attività del ricercatore e si mostra generalmente correlata all'innovazione di background dell'Industria.

#### Attività di ricerca innovativa

Si tratta di progetti con una marcata propensione all'innovazione quali, ad esempio, ricerche che portano alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto/servizio o nuovo uso di un prodotto/applicazione dell'azienda. Nella categoria potrebbero rientrare le attività di ricerca di base/esplorativa che portino all'individuazione di nuove possibili soluzioni applicative. In tali ipotesi, il contributo dell'Università è particolarmente rilevante poiché la soluzione scaturente è pienamente frutto dell'expertise e della capacità inventiva del ricercatore, del gruppo di ricerca così come del background dell'Università.

La generazione di nuova proprietà intellettuale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un output probabile e desiderato delle attività del ricercatore. Spesso il contributo innovativo deriva dal background tecnologico sia dell'Industria finanziatrice che dell'Università ed è frutto dell'applicazione di conoscenze accademiche ai progetti dell'Industria.

#### Borsa di dottorato finanziata dall'industria

Si tratta di una collaborazione volta a cofinanziare il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari con l'obiettivo di preparare ricercatori che abbiano le competenze e l'attitudine per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. L'ambito della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento vengono stabiliti di comune accordo tra il l'industria, il dottorando e il suo responsabile in Università. Aspetto fondamentale di questa tipologia di collaborazione è la definizione degli aspetti relativi alla pubblicazione sia di articoli, sia della tesi di dottorato, da parte del dottorando, essendo questa una necessità nonché un obbligo del suo percorso formativo.

In questa tipologia di collaborazione vi è un'alta probabilità di generazione di IP industrialmente sfruttabile. Il modello contrattuale corrispondente dovrebbe quindi contenere clausole relative all'eventuale proprietà intellettuale che evidenzino il contributo di innovazione apportato dall'Università e che regolino il trasferimento all'Industria.

In maniera simile, possono essere catalogate allo stesso modo altre forme di collaborazione con fini puramente formativi.

Nel caso in cui dalle suddette collaborazioni nascano risultati suscettibili di tutela mediante diritti di proprietà industriale, per disciplinare la titolarità sugli stessi ed i diritti e doveri reciproci delle due Parti è importante verificare vari fattori, fra cui chi abbia finanziato l'attività, inclusi gli stipendi dei ricercatori, gli investimenti infrastrutturali, i costi della ricerca in termini di acquisto di materiale, missioni e costi di gestione e quali siano le finalità dell'attività.

Attenzione va inoltre posta agli attori coinvolti nelle attività oggetto della collaborazione, all'eventuale background impiegato (universitario e/o industriale) e alla tipologia di relazione in cui l'attività viene realizzata. Fra questi:

- l'Università e i suoi ricercatori (docenti, tecnici, assegnisti, dottorandi e contrattisti di ogni genere) con la messa a disposizione di laboratori accademici e/o di background dell'Università come patrimonio di conoscenze dei ricercatori, un complesso tangibile ed intangibile messo a disposizione della collaborazione con l'Industria;
- l'Impresa e i suoi ricercatori, il relativo bagaglio di conoscenze e background e ovviamente le risorse finanziarie fornite per attivare la collaborazione;
- la tipologia di collaborazione che lega il partner universitario e quello industriale.

Nel regolamentare la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati nella collaborazione fra Università e Industria occorre riconoscere il contributo dell'Università nella generazione dei risultati e allo stesso tempo assicurare la loro sfruttabilità all'Industria che ha cofinanziato le attività.

Come approccio generale, si può seguire il principio per cui in un'attività richiesta e cofinanziata dall'Industria con lo scopo di ottenere risultati innovativi, la proprietà dei diritti sugli eventuali risultati inventivi che, a norma di legge competono ab origine a chi li genera, venga trasferita all'Industria.

Il riconoscimento economico del contributo dell'Università nella generazione di diritti di proprietà intellettuale verrà considerato in relazione alla tipologia di collaborazione, agli apporti delle parti e alle esigenze dell'Industria, ovvero sia: a priori come parte della quota specifica del finanziamento delle attività contrattualizzate, oppure come quota separata (premio inventivo) da riconoscersi nel caso di brevettazione, o in eventuali altre forme da concordarsi.

Nelle situazioni in cui la titolarità della proprietà intellettuale passi all'Industria, sarà possibile inserire

nel contratto di collaborazione una pattuizione per far sì che, nel caso di deposito di un brevetto, il nome dell'Università compaia nella pubblicazione della domanda di brevetto come titolare o co-titolare. Questo per evidenziare il ruolo dell'Università nella generazione del risultato e per rendere visibile il proprio livello di produttività brevettuale. Potrà ad esempio essere previsto a livello contrattuale che la domanda di brevetto venga depositata a nome dell'Università o a nome congiunto, e che a valle della pubblicazione si proceda alla registrazione della singola titolarità in capo all'Industria. Risulterà chiaro che le scelte, sia iniziali riguardo alla preparazione e al deposito della domanda di brevetto, sia procedurali o di sfruttamento dei relativi diritti fino alla pubblicazione, saranno comunque dell'Industria, se interessata, anche in quanto sostenitore dei costi brevettuali. Quindi, ad esempio, se viene prevista la co-titolarità fino alla pubblicazione, potrà essere indicato nel contratto che la quota parte di titolarità dell'Università sarà licenziata all'Industria, in termini di diritti di sfruttamento della domanda di brevetto. Potrà inoltre anche essere prevista la possibilità che all'Università sia concessa un'opzione per la prosecuzione della domanda di brevetto, qualora l'industria intenda rinunciarci.

In casi specifici, le parti potranno inoltre concordare particolari divisioni o assegnazioni dei diritti di sfruttamento. Tale soluzione può risultare utile laddove ad esempio l'Industria sia interessata solo ad uno o ad alcuni dei possibili ambiti applicativi; in questi casi potrà quindi aversi la titolarità di una delle parti con assegnazione di licenza all'altra su ambiti applicativi distinti, ovvero una contitolarità con assegnazione di ambiti di interesse esclusivi per ciascuna delle parti. Anche in questi casi, tutte le decisioni in materia brevettuale dovranno essere garantite all'Industria.

Qualunque sia la soluzione in concreto adottata, tutti gli aspetti citati nel presente paragrafo dovranno essere espressamente concordati ex ante in sede di definizione del contratto di collaborazione, così da dare all'Industria massima certezza e garanzia sugli sviluppi futuri. In tal senso, risulta particolarmente importante esplicitare e concordare fra le Parti le attese riguardo ai risultati delle attività, in particolare riguardo la generazione di risultati innovativi.

Qualora i risultati innovativi non siano specificamente attesi, per la quota di diritti di proprietà intellettuale sui risultati che competono all'Università le parti potranno accordarsi in un ampio ventaglio di soluzioni che va dal piano del trasferimento di titolarità a quello dell'assegnazione dei diritti di sfruttamento all'Industria. In tal caso, le parti concorderanno un adeguato corrispettivo per l'Università a fronte del trasferimento di titolarità o dell'assegnazione dei diritti.

Alla luce di quanto sopra, l'assetto delle collaborazioni Università-Industria può essere rappresentato sinteticamente nel seguente schema, attraverso i criteri che concorrono alla definizione degli aspetti contrattuali, in particolare riguardo la proprietà dei risultati.

Tipo di collaborazione	Aspettativa di IP	Titolarità background	Titolarità foreground	Sfruttamento economico	Diritti di accesso dell'università	Pubblicazione
Servizio	NO	U/I in funzione dei diritti pregressi	Industria (dati e relazioni tecniche)	Industria	Solo per scopi di didattica e di ricerca istituzionale o altri usi non di interesse industriale	Industria: si Università: si previa notifica/ autorizzazione
Sviluppo	SI		Congiunta Università e Industria			
Ricerca innovativa	SI					
Borsa di dottorato	SI					

Qualunque sia la tipologia di relazione in cui le parti operano varrà sempre tra loro il principio generale secondo cui l'Università non opera in regime di concorrenza nei confronti dell'Industria, bensì risulta fortemente interessata a che l'Industria possa sfruttare l'innovazione generata nell'ambito della collaborazione. D'altra parte l'Industria considera l'Università come partner e ne riconosce il ruolo che, nel caso di risultati proteggibili e sfruttabili, è il ruolo di innovatore che sarà quindi tracciato nella storia dell'acquisizione del diritto di proprietà industriale. Questo in termini sia di beneficio del sistema Paese sia di visibilità e reputazione dell'Università stessa.

L'Università assicura quindi il trasferimento dell'innovazione e dei relativi diritti di proprietà intellettuale generati dai propri ricercatori nelle fasi e secondo le modalità ritenute opportune, declinate tenendo conto della tipologia di rapporto e del contributo di innovazione trasferibile.

### 1.1.3. "Ricercatori"

I Ricercatori sono coloro che realizzano la creazione intellettuale che costituisce il Bene Immateriale proteggibile con il Diritto di Proprietà Intellettuale e che, nell'ambito di queste linee guida, deriva dalle Attività di Ricerca svolte nell'Ateneo. I Ricercatori possono appartenere ad una delle seguenti categorie: docenti di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato e indeterminato, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, professori a contratto, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, collaboratori comunque denominati, studenti di ogni grado.

La legge individua il soggetto titolare dei diritti su ciascuno dei Beni Immateriali oggetto del Regolamento secondo criteri diversi. In particolare, è necessario distinguere in base agli specifici beni immateriali che vengano di volta in volta in rilievo. Nel seguito si fa riferimento a quanto disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30 i cui articoli sono citate nel seguito per le diverse voci. Si consideri in particolare l'Art.65 che viene riportato qui di seguito in quanto specificatamente riferito ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

#### **Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (dal Codice della Proprietà Industriale)**

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali,

salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
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, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e 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 del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

#### Disegni e modelli

Il titolare del diritto di richiedere la registrazione di disegni e modelli che siano opera di Ricercatori dipendenti dell'Università spetta a quest'ultima, a condizione che la realizzazione dei disegni e modelli rientri tra le mansioni dei Ricercatori (CPI, Art.38.3).

Se invece i disegni e modelli sono realizzati da Ricercatori che non sono dipendenti dell'Università o che, pur essendo dipendenti, non hanno tra le loro mansioni quella di realizzare disegni e modelli, il diritto di richiedere la registrazione spetta al Ricercatore.

#### Invenzioni

Il regime di titolarità dei diritti sulle invenzioni realizzate in ambito accademico risente della distinzione (non sempre di facile interpretazione) tra attività di ricerca cosiddetta libera e attività di ricerca cosiddetta vincolata. In caso di ricerca vincolata, ovvero finanziata in tutto o in parte da soggetti diversi dall'Università, la regola generale prevede che i diritti sulle invenzioni sviluppate dai Ricercatori dipendenti dell'Università e di altri soggetti a questi assimilati nell'ambito di tale attività di ricerca, spettino alla stessa Università (CPI, Art.65.5).

In caso di ricerca libera (ovvero di ricerca finanziata interamente con fondi propri dell'Ateneo e comunque non svolta nell'ambito di contratti con terzi) il Ricercatore dipendente dell'Università è invece titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile che sia stata sviluppata nell'ambito di tale attività (CPI, Art.65.1). In caso di più ricercatori dipendenti dell'Università, i diritti derivanti dall'invenzione spetteranno a tutti in parti uguali, salvo diverso accordo (CPI, Art.65.1). I principi sopra indicati trovano sicuramente applicazione nei confronti di quei soggetti dipendenti dell'Università che abbiano fra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di attività di ricerca: si tratta, in particolare, dei docenti di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato e del personale tecnico che collabori all'attività di ricerca con mansioni non puramente esecutive. Il diritto al brevetto su tali invenzioni può essere esercitato direttamente dal Ricercatore che, in alternativa, può offrirlo all'Ateneo secondo quanto previsto nelle linee guida.

Con riferimento agli ulteriori profili di Ricercatori (personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, collaboratori ed esperti linguistici; professori a contratto, assegnisti di ricerca, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti e tirocinanti, collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., collaboratori comunque



denominati, studenti di ogni grado) occorre invece operare alcuni distinguo.

Il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato e i collaboratori ed esperti linguistici sono sì dipendenti dell'Università, ma essi non hanno tra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di attività di ricerca. A costoro, pertanto, si ritiene che possa essere applicata la disciplina generale in materia di invenzioni dei dipendenti , art.64 del CPI, in particolare commi 2 e 3.

Per i soggetti non dipendenti che svolgano o possano svolgere attività di ricerca sulla base di un contratto intercorrente con l'Università (come ad es., tipicamente, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca e gli specializzandi) si osserverà dal punto di vista della titolarità la disciplina prevista dal contratto. Ove il contratto non indichi nulla in proposito, peraltro, è probabile che possa ritenersi analogicamente applicabile la disciplina di cui all'Art. 64 CPI e che, dunque, i diritti sulle invenzioni realizzate appartengano all'Università nei limiti dell'oggetto del contratto intercorrente l'Università e il soggetto in questione. Peraltro, non essendo l'attività inventiva specificamente retribuita, a questi soggetti spetterà un equo premio (CPI, Art.64).

Quando si tratti invece di soggetti che svolgono o possono svolgere attività di ricerca all'interno dell'Università, ma il rapporto tra tali soggetti e l'Università non sia disciplinato da nessun contratto specificamente sottoscritto tra le parti (come ad es. tipicamente avviene nel caso dei dottorandi di ricerca, dei borsisti di ricerca, degli stagisti e dei tirocinanti, dei collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 13, l. 2 dicembre 1991, n. 390, e ss.mm.ii., dei collaboratori comunque denominati, degli studenti di ogni grado), si ritiene possa trovare applicazione, in caso di ricerca libera, il principio generale (CPI, Art.63), in base al quale i diritti sull'invenzione spettano all'autore della stessa. In caso di ricerca vincolata, al contrario, si ritiene che i diritti spettino all'Università in analogia con quanto previsto per i Ricercatori dipendenti.

Poiché la disciplina sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle invenzioni è piuttosto complessa, si propone di seguito una tabella sinottica che riassume i principi sopra indicati.

Tipo di Ricercatore		Tipo di ricerca	Diritto alla titolarità
Personale di ricerca	Ricercatori dipendenti (prof di I e II fascia, ricercatori a TD e TI, PTA che svolge attività di ricerca)	Ricerca libera	Ricercatore
		Ricerca vincolata	Università
	Ricercatori non dipendenti (dottorandi, borsisti, stagisti, tirocinanti, 150 oristi, collaboratori comunque denominati, studenti)	Presenza di un contratto a monte	Diritti disciplinati dal contratto, in mancanza di indicazioni sono dell'università
		Assenza di un contratto a monte	Ricercatore, in caso di ricerca vincolata sono dell'università
Altro personale	Dipendenti dell'università che non svolgono abitualmente attività di ricerca		Dipendente non ricercatore con opzione dell'università

#### Modelli di utilità

Si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina descritta in materia di invenzioni.

#### Topografie di prodotti a semiconduttori

Si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina descritta in materia di invenzioni.

#### Informazioni segrete (know how)

Sebbene non vi siano chiari riscontri normativi in tal senso, si può ritenere analogicamente applicabile al know how la disciplina descritta in materia di invenzioni.

#### Varietà vegetali

Si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina descritta in materia di invenzioni.

#### Programmi per elaboratore

Il principio generale nel caso dei beni immateriali protetti dal diritto d'autore è che i diritti di proprietà intellettuale spettino all'autore. La legge prevede tuttavia una deroga specifica nel caso dei programmi per elaboratore, stabilendo che quando questi sono creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro i diritti di proprietà intellettuale spettano al datore di lavoro. Il principio in questione si applica peraltro anche ai collaboratori a progetto.

Non è tuttavia sempre agevole applicare un principio del genere all'interno del contesto universitario, in cui è in effetti difficile, tranne in caso di attività di ricerca vincolata basata su programmi o progetti di ricerca particolarmente dettagliati in tal senso, che un soggetto, pur dipendente o collaboratore a progetto dell'Università, possa creare un programma in diretta esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro (ossia dall'Università). Precauzionalmente appare dunque opportuno muovere dal presupposto, almeno in caso di ricerca libera, che i diritti di proprietà intellettuale sui programmi per elaboratore spettino al Ricercatore.

#### Banche di dati

Si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina descritta in materia di programmi per elaboratore.

#### Opere del disegno industriale

Si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina descritta in materia di programmi per elaboratore.

#### Progetti di lavori di ingegneria

Nel caso dei progetti di lavori di ingegneria, in assenza di norme specifiche nella legge sul diritto d'autore, deve ritenersi applicabile il principio generale che prevede che i diritti di proprietà intellettuale spettino all'autore.

Per la particolare complessità e ambiguità delle norme sopra citate che disciplinano la titolarità dei diritti sui Beni Immateriali è in ogni caso opportuno, soprattutto in caso di ricerca vincolata, assicurare all'Ateneo la disponibilità dei diritti di proprietà intellettuale mediante contratto, il quale in alcuni casi non farà altro che confermare quanto già desumibile dalla legge, in altri casi avrà la fondamentale funzione di trasferire all'Ateneo l'effettiva titolarità dei diritti, prevenendo così possibili successive contestazioni.

### **1.2. Comunicazione, Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo, Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo**

La comunicazione è un obbligo di legge secondo quanto indicato nell'Art.65 del CPI e vale in ogni caso nel quale un Ricercatore realizzi un Bene Immateriale passibile di brevettazione, sia che il ricercatore stesso abbia il diritto al brevetto, sia che tale diritto sia dell'università. Per la comunicazione al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico deve essere utilizzato l'apposito modulo, sezione A, più avanti riportato. Nel caso di comunicazione con mantenimento del diritto al brevetto da parte del Ricercatore, vale quanto indicato nell'Art.65 CPI.

Il Ricercatore può proporre all'Ateneo di acquisire, a titolo gratuito, il diritto alla tutela del Bene Immateriale e tutti i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento economico. La proposta di trasferimento del diritto viene redatta utilizzando il modulo, sezione (A) e sezione (B), più avanti riportato. Il modulo ha il compito di indicare come sia originato il Bene Immateriale e quali siano le prospettive e le opportunità di valorizzazione, secondo il Ricercatore. Con la sottoscrizione del modulo, il Ricercatore cede all'Ateneo, a titolo gratuito, in caso di accoglimento, il diritto alla tutela e tutti i diritti patrimoniali ad esso spettanti sul Bene Immateriale. Il Ricercatore, inoltre, si impegna a fornire all'Ateneo la massima assistenza in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dell'invenzione e ad in ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la validità dell'invenzione. Nel caso di più Ricercatori, il modulo deve essere presentato e sottoscritto congiuntamente e deve essere indicato tra i Ricercatori il referente. I Ricercatori, ai fini della predisposizione della richiesta di trasferimento, possono avvalersi del supporto del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Per ogni proposta di trasferimento di Diritti di Proprietà Intellettuale si riunisce la Commissione per il Trasferimento della Conoscenza. La Commissione, entro quindici giorni dalla convocazione, adotta una decisione espressa e motivata in merito alla richiesta di trasferimento. La Commissione può richiedere all'inventore di integrare la documentazione di cui al precedente articolo. In questa ipotesi, il termine dei quindici giorni resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta. Nel caso di accettazione della proposta di trasferimento, il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico procede a istruire la pratica di deposito del Diritto di Proprietà Industriale, in genere mediante la consulenza di un mandatario.

Qualora la Commissione non si riunisca e/o non adotti la propria decisione entro il termine previsto, il Prorettore alla Terza Missione, nei successivi quindici giorni, decide in merito alla proposta di trasferimento, basando la propria decisione su una valutazione tecnico-discrezionale del Bene Immateriale e sulle sue potenzialità di valorizzazione, e provvede, verificata la copertura finanziaria, al deposito della domanda di protezione, qualora ne ricorrano le condizioni. Il Prorettore alla Terza Missione comunica al referente dei Ricercatori l'esito della procedura.

Tutti i membri della Commissione saranno tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte trasferimento di Diritti di Proprietà Intellettuale.

A partire dalla data di deposito di una domanda di protezione la copertura delle spese è garantita per un periodo di tempo dipendente dalla tipologia di protezione e dal territorio di riferimento. Decorso tale periodo e nel caso in cui il brevetto o la domanda di protezione non sia stato dato in licenza d'uso o non sia in altro modo sfruttato, il mantenimento della copertura da parte dell'Ateneo è oggetto di valutazione da parte del Prorettore alla Terza Missione.

Qualora si decida di sospendere la copertura delle spese di protezione dell'invenzione (dismissione) ne viene data comunicazione in tempo utile al Referente dei Ricercatori i quali possono subentrare nella titolarità previo il rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della trascrizione.

Nella Fig. 2 è riportato schematicamente il processo di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

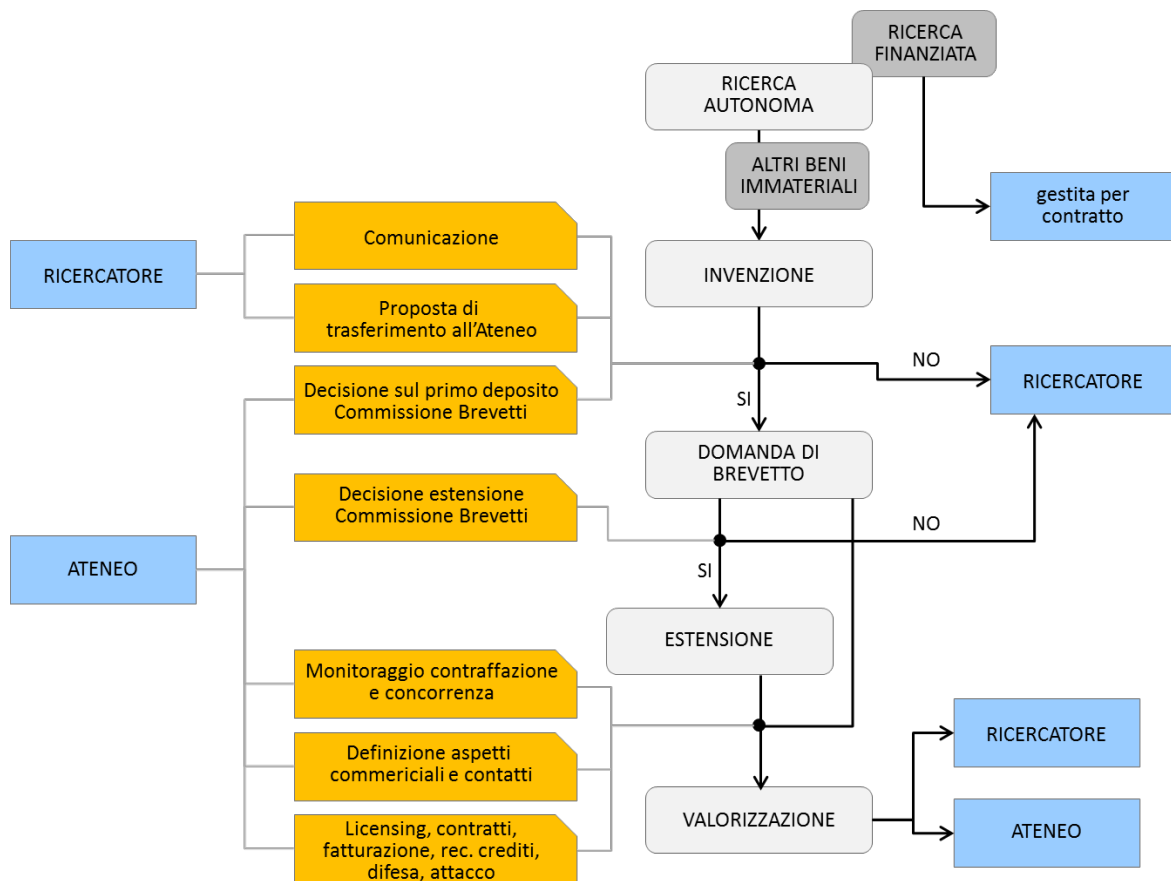


Figura 2.

### 1.3. Budget

Ogni anno l'Ateneo definisce un budget per il sostegno delle attività di valorizzazione della ricerca. I Diritti di Proprietà Intellettuale, ad esempio i brevetti, saranno acquisiti utilizzando tale budget fino a suo esaurimento che, nel caso avvenga nell'anno di riferimento, potrà essere rifinanziato sulla base di una relazione del Prorettore alla Terza Missione. In ogni caso il Prorettore alla Terza Missione predisporrà ogni anno una relazione sulle attività di trasferimento tecnologico, inclusi i costi sostenuti e le eventuali entrate da valorizzazione dei Beni Immateriali, che presenterà al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione. La quota di proventi derivante dalla valorizzazione dei Beni Immateriali che compete all'Ateneo aumenterà la dotazione di budget per le attività di valorizzazione della ricerca.