



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila in materia di proprietà industriale e intellettuale in sostituzione del regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila in materia di brevetti, emanato con D.R. n. 241 – 2008 del 21.01.2008, modificato con D.R. n. 934 – 2011 del 20.06.2011, modificato con D.R. 716-2022 del 17 maggio 2022.

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento relativo alla proprietà industriale e intellettuale, ove recanti lettera maiuscola, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:

- (a) **“Ateneo” o “UNIVAQ” o “Università”**: l'Università degli Studi dell'Aquila;
- (b) **“Attività di Ricerca”**: indica qualunque attività svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio di Univaq o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrare che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte loro di uno o più Beni Immateriali, ad esclusione dei casi previsti ai successivi punti (o) e (p)
- (c) **“Dipendenti”**: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere di Univaq. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e i tecnici esecutivi e i dipendenti amministrativi;
- (d) **“Interno/i non dipendente/i”**: indica gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca e/o di sviluppo locale, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i collaboratori ed esperti linguistici, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli *stagisti* (che svolgono lo *stage* all'interno di Univaq), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti;
- (e) **“Ricercatore/i”**: indica i Dipendenti di Univaq coinvolti, all'interno dell'Ateneo, in attività di ricerca. Sono, pertanto, compresi, i professori e i ricercatori universitari, il personale tecnico di supporto all'insegnamento e alla ricerca e allo sviluppo locale, nonché gli Interni non dipendenti
- (f) **“Bene/i Immateriale/i”**: 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 invenzioni, i modelli di utilità, il know-how e informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- (g) **“Diritto/i di Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.), i brevetti, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, il Know-how e le nuove varietà vegetali. Indica inoltre le opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati, così come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. Aut.). Ai sensi del presente Regolamento, il termine Diritto/i di Proprietà Intellettuale si riferisce esclusivamente ai programmi per elaboratore, alle banche di dati e alle opere del disegno industriale;
- (h) **“Inventore/i”**: indica il soggetto, che consegue l'Invenzione, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti nel presente Regolamento;



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

- (i) **"Invenzione/i"**: indica ogni risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;
- (j) **"Autore/i"**: indica il soggetto, cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore di quanto costituisce oggetto sia di Diritti di Proprietà Intellettuale sia di Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti nel presente Regolamento;
- (k) **"Brevetto/i"**: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Si intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
- (l) **"Know-how e informazioni segrete"**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.
- (m) **"Registrazione/i"**: indica il deposito di richieste per i titoli previsti dal Codice della Proprietà Industriale e per le forme di tutela previste dalla legislazione sul Diritto d'autore. Si intendono, inoltre, le Registrazioni previste dalle legislazioni nazionali, dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
- (n) **"Regolamento"**: indica il presente regolamento Univaq relativo alla proprietà industriale ed intellettuale;
- (o) **"Attività di Ricerca Commissionata"**: la ricerca dell'Ateneo svolta dai Ricercatori o dagli interni non dipendenti di Univaq nell'ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti ad Univaq e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall'Ateneo;
- (p) **"Attività di Ricerca Cofinanziata o Vincolata"**: la ricerca dell'Ateneo svolta dai Ricercatori o dagli Interni non dipendenti di Univaq nell'ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti ad Univaq e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall'Ateneo. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- (q) **"Contratto di Ricerca"**: il contratto stipulato tra Univaq e soggetti terzi che comunque comporti la partecipazione di Ricercatori dell'Ateneo e/o di interni non dipendenti e/o un uso di qualsiasi genere di strutture di Univaq; contratti di consulenza e tutte le altre forme di rapporto con soggetti terzi previste dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi;
- (r) **"Strutture"**: i Dipartimenti, le Scuole, e Centri di Eccellenza, i Centri Interdipartimentale, i Centri di servizio, i Centri studi, e il Giardino Botanico, nonché le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;
- (s) **"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, o comunque dell'Attività di Ricerca;
- (t) **"Commissione" o "Commissione Proprietà industriale e intellettuale"**: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate nel presente Regolamento;
- (u) **Rappresentante** – Inventore/Autore incaricato dagli altri Inventori/Autori a rappresentarli nelle relazioni con il servizio dell'Ateneo preposto alla gestione dei Beni Immateriali;
- (v) **"Richiesta di Protezione"**: l'istanza presentata dall'inventore (o da gruppi di inventori), su apposita



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

modulistica, avente ad oggetto la *protezione*, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;

(x) **“Proposta di Estensione”**: la proposta avente ad oggetto l'estensione internazionale della protezione dei risultati dell'Attività di Ricerca svolta all'interno dell'Ateneo, già esistente in uno specifico ambito territoriale.

Art. 2 - Finalità dell'Ateneo

1. Univaq riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale (art. 2.1 dello Statuto);
2. Univaq assicura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica nel rispetto della normativa vigente (art. 3.1 dello Statuto).

Art. 3 - Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica alle Invenzioni, ai Diritti di Proprietà Industriale e ai Diritti di Proprietà Intellettuale realizzati o conseguiti dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca, ivi compresa quella Commissionata, Cofinanziata o Vincolata.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) o di studio, l'innovazione per la quale sia stata la Registrazione del Bene Immateriale entro un anno dal momento in cui l'Inventore o l'Autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Ateneo, salvo che il/la titolare del rapporto contrattuale di impiego non dimostri con opportuna documentazione che l'innovazione sia stata interamente sviluppata dopo la cessazione del rapporto stesso”.

Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che ne disciplina il rapporto di lavoro o collaborazione.
2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale di cui al comma 1, spettano al Ricercatore, salvi i casi di Attività di Ricerca Commissionata, Cofinanziata o Vincolata in cui la titolarità spetta all'Ateneo, o a seguito di accordi specifici a terzi.
3. Il Ricercatore ha la facoltà di cedere all'Ateneo i diritti patrimoniali derivanti dalla Ricerca. L'Ateneo, a



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno l'offerta di cessione.

4. Qualora il Ricercatore decida di procedere alla cessione di cui al comma 3 ed Univaq decida di accettare l'offerta di cessione, le parti sottoscriveranno idoneo contratto di cessione dei diritti patrimoniali sui Beni Immateriali a favore di Univaq.

5. Nel caso in cui i Beni Immateriali siano conseguiti attraverso il contributo di più Inventori e/o Autori, i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori e/o co-Autori in parti uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce al Ricercatore sono da riferirsi a tutti i Ricercatori co-Inventori e/o co-Autori in proporzione alle rispettive effettive quote.

6. L'Inventore e/o l'Autore può segnalare alla Commissione la propria disponibilità ad acquistare il diritto ad effettuare la Registrazione a proprio nome, assumendosi ogni spesa e onere, anche nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Commissionata, Cofinanziata o Vincolata o oggetto di accordi specifici con terzi, qualora Univaq decida di non registrare il Bene immateriale a proprio nome,

7. All'Inventore e/o Autore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Inventore e/o Autore dei Beni Immateriali conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca e di essere quindi riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.

Art. 6 - Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale di Interni non dipendenti

1. In tutti i casi in cui all'inventore/autore interno non dipendente non sia possibile attribuire diritti patrimoniali legati al Bene Immateriale, in base alla normativa vigente, come ad esempio nel caso di Hackatons, Challenges, Concorsi di idee, ecc., allo stesso, oltre al diritto morale di essere riconosciuto Inventore e/o Autore, verrà erogato un corrispettivo erogato una tantum, complessivamente non inferiore al 50% dell'importo ottenuto dall'Ateneo all'atto della valorizzazione del Bene immateriale. In tal caso, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale da essi derivanti saranno gestiti con il supporto istituzionale e finanziario dell'Ateneo che sarà proprietario dei diritti patrimoniali.

2. Gli Interni non dipendenti che partecipino ad attività assimilabili ai casi del comma 1, devono sottoscrivere un accordo di accettazione esplicita delle norme del presente Regolamento prima dell'inizio dell'attività.

3. Gli Interni non dipendenti hanno, altresì, l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività indicate nel comma 1;

4. Gli Interni non dipendenti, nell'ambito delle attività previste al comma 1, qualora dovessero conseguire un risultato potenzialmente registrabile o altrimenti protetto, devono immediatamente darne comunicazione al Responsabile Scientifico che deve comunicarlo entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio Trasferimento Tecnologico;

5. Il presente articolo non si applica agli studenti, agli stagisti e dottorandi - limitatamente alle attività di formazione svolte avvalendosi di strutture esterne all'Ateneo (quali, a mero titolo di esempio, le aziende in cui si svolgono tirocini curriculari) salvo il caso in cui l'Ateneo abbia sottoscritto accordi diversi con tali parti.



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Art. 7 – Ripartizione dei costi e dei proventi

1. CASO IN CUI L'INVENTORE/AUTORE INTENDA PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE IN PROPRIO.

- Nel caso di Brevetto o di tutela di altro Bene Immateriale depositato o registrato in proprio, all'Università compete il 30% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dello stesso, relativamente alla quota parte di cui i propri Ricercatori sono titolari, dedotte le spese sostenute dall'inventore/autore per il conseguimento del Bene Immateriale ed il suo mantenimento in vigore.
- La quota destinata all'Università sarà così ripartita: 15% all'Amministrazione Centrale e 15% al Dipartimento di Afferenza dell'inventore/autore; la quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Proprietà Industriale e Intellettuale di Ateneo.

2. CASO IN CUI L'INVENTORE/AUTORE INTENDA CEDERE ALL'UNIVERSITA' IL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL BENE IMMATERIALE.

1. Nella Proposta di Brevetto o di tutela di altro Bene Immateriale il Rappresentante deve indicare se i costi di Registrazione relativi alla domanda di protezione tramite brevetto o altra forma di registrazione saranno coperti con fondi del proprio dipartimento di afferenza oppure se viene richiesto l'utilizzo del Fondo Proprietà Industriale e Intellettuale di Ateneo.

2. Nel caso di una Proposta di estensione all'estero del Brevetto o di altro titolo di Proprietà Industriale e Intellettuale, i costi relativi a tale estensione saranno ripartiti per il 50% a carico dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del Fondo Proprietà Industriale e Intellettuale, e per il restante 50% a carico del Dipartimento di afferenza, mediante fondi appositamente destinati. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità di co-finanziamento da parte del Dipartimento, l'Ateneo valuta la copertura del costo a carico dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 8.

3. Le spese di mantenimento in vita dei titoli di Proprietà Industriale e Intellettuale, verranno sostenute nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi e secondo le disposizioni degli art. 11 e seguenti del presente regolamento.

4. Nei casi di copertura dei costi da parte del dipartimento, l'inventore/autore deve allegare alla proposta di Brevetto e/o di tutela di altro Bene Immateriale la delibera dell'organo del dipartimento che si impegna a coprire i costi per almeno un biennio, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento.

5. In caso di richiesta di utilizzo del fondo Proprietà Industriale e Intellettuale di Ateneo, la decisione sull'uso del fondo spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione.

6. La Commissione esprime il proprio parere anche sulle richieste di copertura dei costi di estensione internazionale (PCT, EPO o altre procedure, anche relative a Beni Immateriali diversi dal Brevetto) e su ogni altro atto che comporti, per la quota di competenza, l'utilizzo del Fondo Proprietà Industriale e Intellettuale di Ateneo.

7. L'Università può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle Invenzioni brevettabili e dagli altri Beni Immateriali. Sull'accettazione o meno dell'acquisizione dei diritti di sfruttamento decide il Consiglio di



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione conformemente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

8. Nel caso di cessione dei diritti all'Università, i proventi e i canoni derivanti dallo sfruttamento del Bene Immateriale, saranno preliminarmente destinati al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Università/Dipartimento per il conseguimento ed il mantenimento in vigore dello stesso.

La somma residuale sarà così ripartita:

- all'inventore/autore compete una quota 50%;
- all'Università, compete una quota pari al 50%, di cui:
 - 30% all'Amministrazione Centrale;
 - 20% al Dipartimento di afferenza dell'Inventore/Autore.

Art. 8 - Commissione Proprietà Industriale e Intellettuale

1. È costituita una Commissione Proprietà industriale e intellettuale, composta dal Referente di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico (o da altro membro nominato dal Rettore, in caso di soprappiungta incompatibilità), e di ulteriori due membri, nominati dal Rettore, scelti tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza negli aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà Industriale e Intellettuale.
2. La Commissione è presieduta dal Referente di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico (o da altro membro nominato dal Rettore, in caso di soprappiungta incompatibilità). I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico. Uno tra i funzionari qualificati dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Commissione supporta il Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:
 - richieste di Registrazione dei Beni Immateriali, e eventuali estensioni sovranazionali, ove possibili;
 - atti negoziali finalizzati alla valorizzazione dei Beni Immateriali;
 - criteri, linee guida, regolamenti interni, procedure in materia di Registrazione di Beni Immateriali e loro successiva valorizzazione;
 - mantenimento dei Brevetti e delle Registrazioni, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi.

La Commissione inoltre collabora con l'UTT per il sostegno all'inventore/autore che richieda l'assistenza dell'Università per il conseguimento e lo sfruttamento del Bene Immateriale.

4. I pareri della Commissione sono basati sul potenziale grado di valorizzabilità del Bene Immateriale. A tal fine, la Commissione potrà avvalersi del contributo di esperti delle singole aree scientifiche, da individuarsi sia tra il personale dell'Ateneo, che tra soggetti esterni. La Commissione potrà altresì promuovere il contraddittorio tra i suddetti esperti e il gruppo dei proponenti.
5. È onere dei proponenti fornire:
 - una lista di nominativi di almeno cinque esperti nella materia oggetto di richiesta di Registrazione, di cui almeno due non legati da rapporti di lavoro o collaborazione con Univaq o con altre Università o Enti di ricerca ai quali appartengono eventuali proponenti esterni ad Univaq;



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

- qualsiasi informazione utile alla valutazione del potenziale grado di valorizzabilità del Bene Immateriale;
- 6. Nei casi in cui sia chiamata a fornire il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame;
- 7. La Commissione esprime il parere entro un tempo massimo di tre mesi dalla presentazione della proposta, salvo eventuali richieste di integrazione.

Art. 9 - Procedura di brevettazione e registrazione

1. Il/i Ricercatore/i e/o Interno/i non dipendente in riferimento al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento, dovrà/anno formulare per iscritto, utilizzando la Scheda di brevettazione/registrazione resa disponibile dall'UTTP, una richiesta di valutazione dell'Invenzione e/o del Bene Immateriale da proteggere da cui risultino:
 - a) titolo dell'invenzione o del risultato di ricerca;
 - b) il nome dell'inventore/autore (o degli inventori/autori) specificandone il rapporto con l'Università,
 - c) il Rappresentante, come definito dall'art. 1 punto "u"
 - d) la descrizione dell'invenzione/risultato della ricerca corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione;
 - e) una lista di esperti di cui all'art. 8, comma 5
2. Inoltre l'inventore/autore dovrà esplicitamente dichiarare di cedere all'Università, che si riserva di accettare previo esame di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, il diritto di sfruttamento del brevetto relativo all'invenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del Codice Civile o dei Beni Immateriali differenti dal Brevetto.
3. L'Università, attraverso L'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni attiverà le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'invenzione o del Bene Immateriale tutelabile, trasmettendo la relativa documentazione alla Commissione.
4. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto o di Registrazione, l'Ufficio preposto chiede la collaborazione dell'inventore/autore, che deve fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto o della domanda di Registrazione.
5. La Commissione, esaminata la documentazione inerente al Bene Immateriale tutelabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione all'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni, che attiva la procedura per il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione, delibera l'acquisizione dei diritti relativi al Bene Immateriale tutelabile e ne autorizza la relativa spesa.
7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università l'acquisizione dei diritti allo sfruttamento del Bene Immateriale, ne verrà data comunicazione all'inventore/autore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di brevetto o di Registrazione.



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

8. Per le procedure relative al deposito delle domande di brevetto o per la Registrazione di altro Bene Immateriale, l'Università può avvalersi, attraverso l'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni, di consulenti specializzati e di mandatari iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

10 - Proposta di estensione

1. Entro **undici mesi** dal deposito della prima domanda di protezione del Bene Immateriale, la Commissione d'intesa con l'UTTP, l'inventore ed eventuali esperti in materia di valutazione economica dei brevetti e del mercato, decide in merito alla proposta di estensione. Tale decisione è basata sulla relazione brevettuale ricevuta dall'Ufficio Brevetti italiano o europeo o dagli altri enti e uffici preposti, nel caso di Beni immateriali diversi dalle Invenzioni, sulle potenzialità economiche del brevetto, sul valore d'immagine per l'Ateneo, sull'utilità per eventuali progetti di ricerca e sugli esiti dell'eventuale attività di valorizzazione commerciale svolta dall'Ateneo o da terze parti da esso incaricate.

2. La Commissione comunica agli inventori/autori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della riunione della Commissione.

Art. 11 - Spese relative ai Beni Immateriali

1. L'Università, una volta accettata la proposta di cessione del brevetto o altro Bene Immateriale, si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto o di Registrazione nazionale/internazionale per poi riservarsi di valutare l'opportunità di supportare successive spese per la gestione e il mantenimento in vita del titolo ed all'eventuale estensione internazionale dello stesso.

2. Le spese relative alla preparazione, deposito e Registrazione delle domande, nonché per eventuali estensioni internazionali e ottenimento dei relativi titoli di Proprietà industriale e Intellettuale, nazionali ed esteri, sono regolate secondo gli art. 7, 9 e 10 del presente regolamento.

6. Per le domande di estensione internazionale di brevetto Europeo o PCT o altro titolo di Proprietà Industriale, depositate o registrate anche congiuntamente ad altri Enti o Università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito/registrazione come stabilito nell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Gestione del portafoglio dei Beni Immateriali

Per i Brevetti e gli altri titoli di Proprietà Industriale ed Intellettuale, la copertura delle spese è garantita per un periodo di tempo pari a:

a) 4 anni dalla data di primo deposito o Registrazione, come da art. 7;

oppure,

b) dipendente dalla tipologia di protezione e dal territorio di riferimento.

Entro 6 mesi dal termine individuato dal punto a) o b) di cui sopra, i proponenti o l'UTTP potranno presentare istanza motivata di mantenimento per ulteriori 2 anni ovvero fino al successivo rinnovo imposto per legge se diverso. La Commissione esprime il proprio parere al CdA entro 3 mesi dal suddetto termine, tenendo conto del



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

potenziale grado di valorizzabilità e dell'interesse ricevuto in merito al Bene Immateriale.

L'istanza di cui al comma precedente potrà essere presentata al massimo un'ulteriore volta entro i 6 mesi dal termine individuato sopra per il rinnovo effettuato per il mantenimento in vita del Bene Immateriale.

Successivamente, per ciascun Bene Immateriale, la valutazione viene effettuata con cadenza biennale.

Qualora l'Università, per qualsivoglia ragione, decida di non continuare il mantenimento della copertura del brevetto o di un altro titolo di Proprietà Industriale o Intellettuale comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore/autore. In tal caso l'inventore/autore potrà a propria discrezione rilevare il brevetto o altro titolo di Proprietà Industriale e Intellettuale pagando, a titolo di rimborso le spese di registrazione effettivamente sostenute da Univaq, fino al momento della richiesta mantenendolo a proprie spese.

Art. 13 - Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Inventore/Autore all'Ateneo, l'Ateneo assume, in collaborazione lo stesso, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

2. Univaq può valorizzare e sfruttare economicamente i risultati della ricerca tecnico-scientifica o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Ateneo.

2. Univaq, al fine di sfruttare economicamente un'invenzione, un altro Bene immateriale o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di protezione e/o del diritto sulla protezione che ne tutela l'uso esclusivo.

3. Univaq può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le conoscenze e i prodotti della ricerca, anche non inventivi, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.

2. L'inventore/autore, inoltre, è tenuto a fornire ad Univaq, la massima assistenza ed impegno in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dei Beni Immateriali e ad ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la loro validità.

3. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, l'Inventore//Autore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti, gratuitamente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Inventore/Autore 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 del Bene Immateriale 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.

5. In caso di trasferimento di diritti dell'Università ad uno Spin-off, Universitario o Accademico d'Ateneo, il



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

socio che risulti inventore o autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della Proprietà Intellettuale dell'Università.

6. Univaq offre ai propri spin off, Universitari o Accademico i Beni immateriali di propria titolarità, alle seguenti condizioni minime:

- Licenza esclusiva sul Bene Immateriale in tutti i territori in cui è esteso e vigente lo stesso;
- Durata minima della licenza: 5 anni, con diritto di prelazione dello spin-off per l'acquisizione della proprietà del Bene Immateriale o prolungamento della licenza per ulteriori 5 anni, a condizioni attuali di mercato;
- La licenza viene concessa a titolo gratuito per i primi due anni allo spin-off, fatto salvo i costi di mantenimento del Bene Immateriale che devono essere sostenuti dallo spin-off per l'intera durata della licenza, ove previsti;
- A partire dal terzo anno, fino al 5 anno. lo spin-off è tenuto al pagamento di un corrispettivo annuo pari al 75% del tasso medio di royalty rilevato nel settore di riferimento.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorrenzialità, Univaq, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.

2. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Delegato del Rettore d'intesa con l'UTTP, la Commissione, e gli inventori/autori valutano le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'importo del ritorno economico per l'Ateneo;
- b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
- c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
- d) le finalità etiche e di utilità sociale.

3. Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 2, l'UTTP può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza d'uso delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare Univaq.

Art. 15 – Obblighi di riservatezza

1. Compatibilmente all'interesse alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori e gli Interni non dipendenti 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 o l'Interno non dipendente:

- a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo 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 relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

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 o Interno non dipendente 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.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'Attività di Ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca.

Art. 16 – Obblighi di comunicazione

1. Nel caso di Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito della Ricerca Cofinanziata, il Ricercatore o Interno non dipendente, non appena conseguito il risultato che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, deve immediatamente darne comunicazione all'UTTP, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza, secondo lo schema "Modulo per la comunicazione e la proposta di cessione di brevetto"

2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca, il Ricercatore o Interno non dipendente:

- a) qualora decida di brevettare in proprio l'Invenzione conseguita da solo o insieme ad altri Inventori, assumendosi ogni spesa e tassa riguardante ciascun Brevetto e il relativo mantenimento in vigore, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Commissione di tale intenzione di depositare in proprio il Brevetto, secondo lo schema di lettera "Modulo per la comunicazione e la proposta di cessione di brevetto" Una volta presentata la domanda di deposito, il Ricercatore o Interno non dipendente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Commissione dell'avvenuto deposito della domanda di Brevetto entro un mese dal suo deposito, allegando copia della domanda stessa. In ogni caso, il Ricercatore o Interno non dipendente è tenuto a comunicare alla Commissione i termini e le condizioni di cui ai contratti eventualmente dal medesimo sottoscritti in relazione al Brevetto;
- b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, deve prontamente comunicare alla Commissione, secondo lo schema "Modulo per la comunicazione e la proposta di cessione di brevetto" ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di Brevetto, nonché, la propria intenzione di voler cedere ad Univaq i relativi diritti patrimoniali.

3. Nel caso in cui l'Inventore o Interno non dipendente non abbia ceduto ad Univaq i diritti patrimoniali e abbia ottenuto il Brevetto o a proprio nome, trascorsi cinque anni dalla data di concessione del Brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, Univaq, al cui personale l'Inventore apparteneva al momento in cui è stata conseguita l'Invenzione, acquisisce automaticamente un diritto



AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 17 - Contratti di know-how

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento anche alle cessioni o concessioni di licenze d'uso a terzi di know-how di proprietà di Univaq se tale know-how possa considerarsi accessorio ad altre forme di protezione.
2. Tutti gli altri casi sono disciplinati dal Regolamento relativo alle prestazioni per conto di terzi.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 19 - Controversie

In caso di controversie in materia di brevetti ed invenzioni, di cui sia parte l'Ateneo, l'Università propone per motivi di celerità e di riservatezza, di demandare le controversie, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

...

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Prof. Edoardo Alesse

L'Aquila, 16 maggio 2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità.