

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

## Indice

1. Premessa
2. Panorama normativo
3. Iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale"
4. Piano "Proprietà Intellettuale"
  - 4.1. Definizioni
  - 4.2. Competenze
  - 4.3. Ambito di applicazione
  - 4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali
  - 4.5. Riservatezza
  - 4.6. Comunicazione
  - 4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo
  - 4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo
  - 4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura
  - 4.10. Ripartizione dei proventi
  - 4.11. Servizio Ricerca e Terza Missione
  - 4.12. Budget e costi
5. Altri documenti utili

## 1. Premessa

Il presente documento si basa sulle buone pratiche elaborate all'interno dell'Associazione Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria), di cui l'Università degli Studi di Pavia è socia, e dalle esperienze di alcune università italiane fra cui, in particolare, il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bologna. Questo documento ha il triplice scopo di:

- delineare una **Iniziativa Strategica d'Ateneo per la valorizzazione della ricerca e per i diritti di proprietà intellettuale** che, anche in relazione all'"Iniziativa Strategica d'Ateneo per la promozione e il supporto della creazione di nuove imprese innovative", favorisca l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo al fine di massimizzare l'impatto e le ricadute anche territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- costituire il **punto di riferimento strategico, operativo e procedurale per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo;**

- assicurare una **gestione della proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca** coerente con le linee di indirizzo e le norme applicabili ai progetti finanziati dal programma quadro europeo Horizon2020, con lo scopo di rendere maggiormente finanziabili le iniziative dell'Università degli Studi di Pavia.

L'Università di Pavia inoltre auspica e si impegna affinché queste linee guida siano adottate anche dalle Università di Bergamo, di Brescia e di Milano-Bicocca secondo quanto previsto nella "Convenzione per la creazione di una rete di collaborazione per la valorizzazione della ricerca", sottoscritta dall'Università di Pavia e dalle tre università indicate.

## **2. Panorama normativo**

Il panorama normativo riguarda il Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art.65, e la Carta Europea dei Ricercatori.

## **3. Iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale"**

Il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia riporta: "Art.6.4- L'Università promuove le relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, in primo luogo con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con quelle del terzo settore, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale." Pertanto l'efficacia delle azioni di trasferimento della conoscenza diventano un punto di riferimento per le relazioni tra l'Università e la società nel suo insieme fra cui, in particolare, le altre Università, gli Enti di Ricerca e il tessuto industriale e imprenditoriale, il territorio, i servizi e le amministrazioni pubbliche.

In conformità a tali principi e orientamenti, l'Iniziativa Strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale" ha come obiettivi principali:

- diffondere la cultura della valorizzazione dei risultati delle attività dell'Università di Pavia anche mediante gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale e industriale;
- aumentare il ruolo economico, sociale, strategico, progettuale e innovativo dell'Università di Pavia nei confronti della società, delle imprese e delle istituzioni promuovendo gli strumenti che consentono l'efficace impatto applicativo dei risultati delle attività dell'Università di Pavia;
- realizzare una visione integrata della valorizzazione delle attività dell'Università di Pavia: quindi non solo brevetti ma anche marchi, disegni e modelli, varietà vegetali, modelli di utilità, software, banche dati, diritto d'autore, know how, progetti, etc;
- realizzare una visione integrata di tutti i soggetti coinvolti nei processi di generazione dei prodotti valorizzabili; i soggetti sono le persone che svolgono attività presso l'Università di Pavia a vario titolo, sia dipendenti che non dipendenti, quale che sia il ruolo di appartenenza;

- definire i principi ispiratori da cui discendono i processi per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale;
- definire i criteri per identificare le possibili ricadute delle azioni di valorizzazione, criteri che devono essere ispirati alla trasparenza, ai diritti e ai doveri dei ricercatori, alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato;
- evitare il rischio di perdita inconsapevole di diritti di proprietà intellettuale e il rischio di utilizzazione impropria di proprietà intellettuale di altri;
- completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo la conoscenza degli strumenti e dei processi sulla proprietà dei beni immateriali nei ricercatori, nei giovani laureati e nei dottori di ricerca, favorendo una formazione professionale – anche del personale tecnico amministrativo – in linea con le aspettative del mondo del lavoro con riguardo alle tematiche del trasferimento tecnologico.

Nell'ambito di tale iniziativa strategica, l'Ateneo intende promuovere attività e servizi per sviluppare la cultura della valorizzazione della ricerca e favorire e supportare l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

#### **4. Piano "Proprietà Intellettuale"**

Nel seguito sono definite le Linee Guida per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

##### **4.1. Definizioni**

Ai fini delle presenti linee guida, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

- "Ateneo": l'Università degli Studi di Pavia;
- "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, incluse le attività svolte su commissione per conto di terzi, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
- "Beni Immateriali": i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, le informazioni segrete, varietà vegetali, i marchi, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale, i progetti di lavori di ingegneria, i marchi e i diritti d'autore come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati. Le clausole standard, che saranno armonizzate con eventuali regolamenti sui contratti di ricerca, di consulenza, di prove e in generale di commesse per conto terzi, prevedono che l'Università di Pavia partecipi all'ottenimento e alla gestione dei diritti sulle invenzioni che

nascono nell'ambito di tali contratti;

- "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e europea in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- "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;
- "Ricercatori": i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;
- "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto.

#### **4.2. Competenze**

Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione dell'Ateneo, Servizio Ricerca e Terza Missione.

#### **4.3. Ambito di applicazione**

Le presenti Linee Guida si applicano ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca così come di altre attività che rientrano nelle loro funzioni.

#### **4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali**

I Diritti di Proprietà 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 disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o
- sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo.

In tutti gli altri casi il Ricercatore decide se esercitare il suo diritto ad essere proprietario o cederlo.

#### **4.5. Riservatezza**

Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi che intendano avviare un processo di brevettazione, 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.

Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

- non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- 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 accessibile a Soggetti Terzi;
- provvederà a informare tempestivamente il Servizio Ricerca e Terza Missione di ogni circostanza che possa comportare la perdita dei requisiti normativamente previsti perché Beni Immateriali possano essere utilmente protetti dall'Ateneo.

L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto 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;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
- le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Le Università di Bergamo, Milano-Bicocca, Brescia e Pavia avranno facoltà di richiedere, senza oneri per le stesse, il parere scientifico di un docente di una delle altre Università in merito alla proposta di brevetto proveniente da un loro dipendente, previo assenso dello stesso. Il docente incaricato di fornire il parere di cui sopra sarà tenuto all'obbligo di riservatezza e non diffusione del materiale e delle informazioni ricevute, restando personalmente responsabile, con preventiva manleva del relativo ente, delle eventuali violazioni.

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.

#### **4.6. Comunicazione**

Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale che sia atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, e che si intenda brevettare, ne darà comunicazione al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo utilizzando l'apposito modulo, nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, al Responsabile Scientifico.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo potrà:

- valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo stesso o il Ricercatore proponga la cessione dei diritti all'Ateneo;
- esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore.

#### **4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo**

Fermo restando quanto indicato al punto 4.4, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il

trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria e a titolo gratuito. A questo fine il Ricercatore può proporre all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo. L'Ateneo ha in questo caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che proviene da un Ricercatore. La valutazione della proposta di trasferimento all'Ateneo, così come la proposta di deposito di una domanda internazionale di brevetto, è a carico della Commissione per il Trasferimento della Conoscenza.

Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale che deve essere sottoscritto dalle parti. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati al successivo punto 4.10 delle presenti linee guida.

#### **4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo**

Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo come previsto dal punto 4.7, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di trenta mesi dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo giustificato, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso. Il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento e i costi vivi del 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.

#### **4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura**

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

#### **4.10. Ripartizione dei proventi**

Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde gli eventuali proventi derivanti dall'attività di valorizzazione:

- per il 50% al Ricercatore;
- per il 20% alla Struttura cui il Ricercatore afferisce al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione;
- per la rimanente parte all'Amministrazione Universitaria .

Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e delle eventuali spese sostenute dall'Ateneo per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento.

Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento ovvero, in difetto, in parti uguali.

Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a

corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione. La norma di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un diritto d'autore, un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

#### **4.11. Servizio Ricerca e Terza Missione**

Il Servizio Ricerca e Terza Missione è la struttura che l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca.

A questo fine possono usufruire del Servizio Ricerca e Terza Missione:

- i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.4;
- i Ricercatori che abbiano trasferito o siano intenzionati a trasferire i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.7.

#### **4.12. Budget e costi**

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 spesa relativa al deposito della domanda di brevetto internazionale graverà, per il 50%, sul Fondo Spese "Provento brevetti" dell'Amministrazione Centrale e, per il restante 50%, sui fondi del Dipartimento di afferenza dell'inventore.

### **5. Altri documenti utili**

Al fine di poter aiutare e guidare i Ricercatori nella valorizzazione della ricerca e nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale, sono stati predisposti e sono disponibili sul sito web dell'Università di Pavia i seguenti documenti:

Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Pavia e relativo allegato. Moduli. Si tratta dei seguenti moduli e modelli:

- modulo di comunicazione di realizzazione di una invenzione brevettabile;
- modulo di proposta di trasferimento di Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo (successivamente unito al "modulo di comunicazione di realizzazione di una invenzione brevettabile");
- modello di contratto tra il Ricercatore e l'Ateneo per il trasferimento del Diritto di Proprietà Intellettuale;
- modello di trasferimento, da parte dei ricercatori partecipanti o comunque coinvolti, dei Diritti di Proprietà Intellettuale che nascono da Attività di Ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo (successivamente unito al "modello di contratto tra il Ricercatore e l'Ateneo per il trasferimento del Diritto di Proprietà Intellettuale").
- Guida per l'inventore. Si tratta di una guida che illustra il brevetto e gli altri beni immateriali

individuandone le caratteristiche, le finalità d'uso, i requisiti e le procedure per l'ottenimento e per la valorizzazione.

# 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.

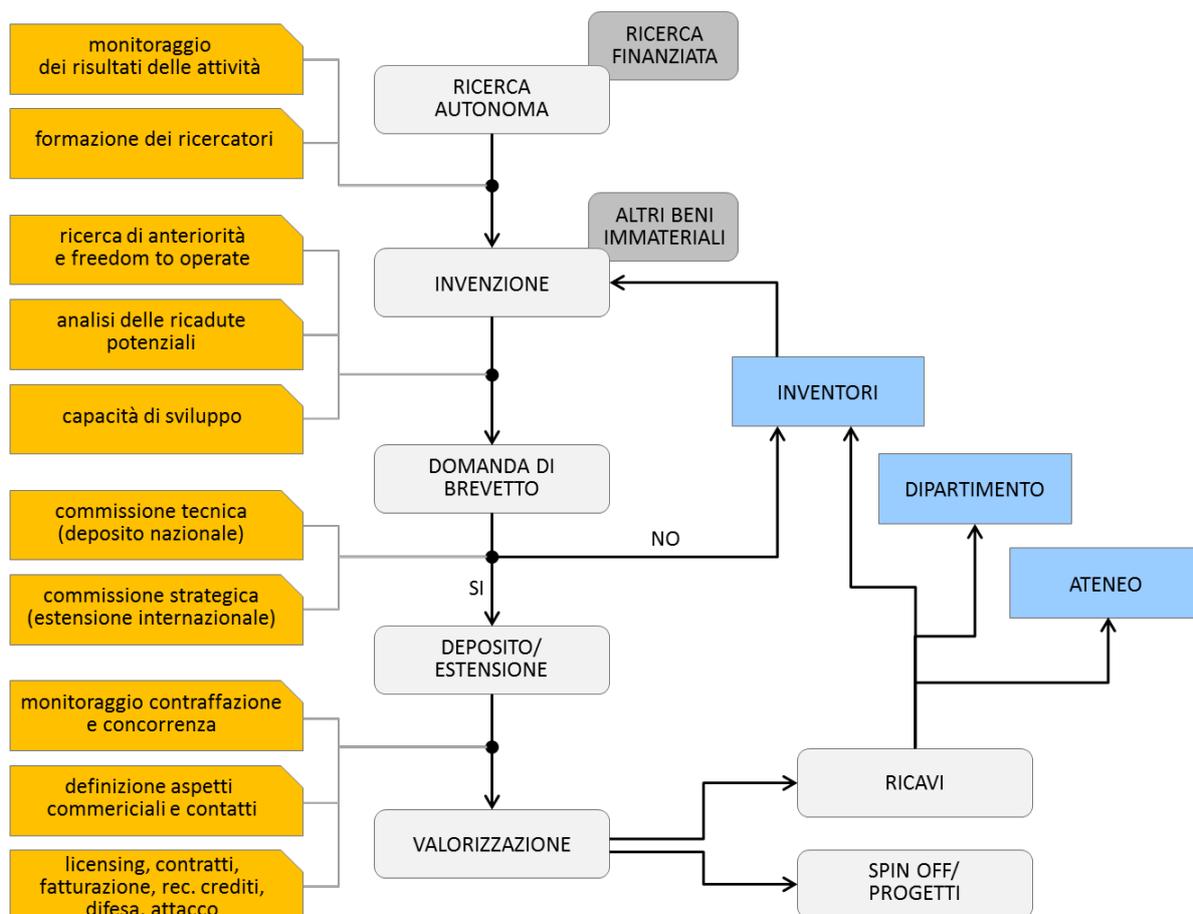


Fig.1 - Processo di gestione delle invenzioni.

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.

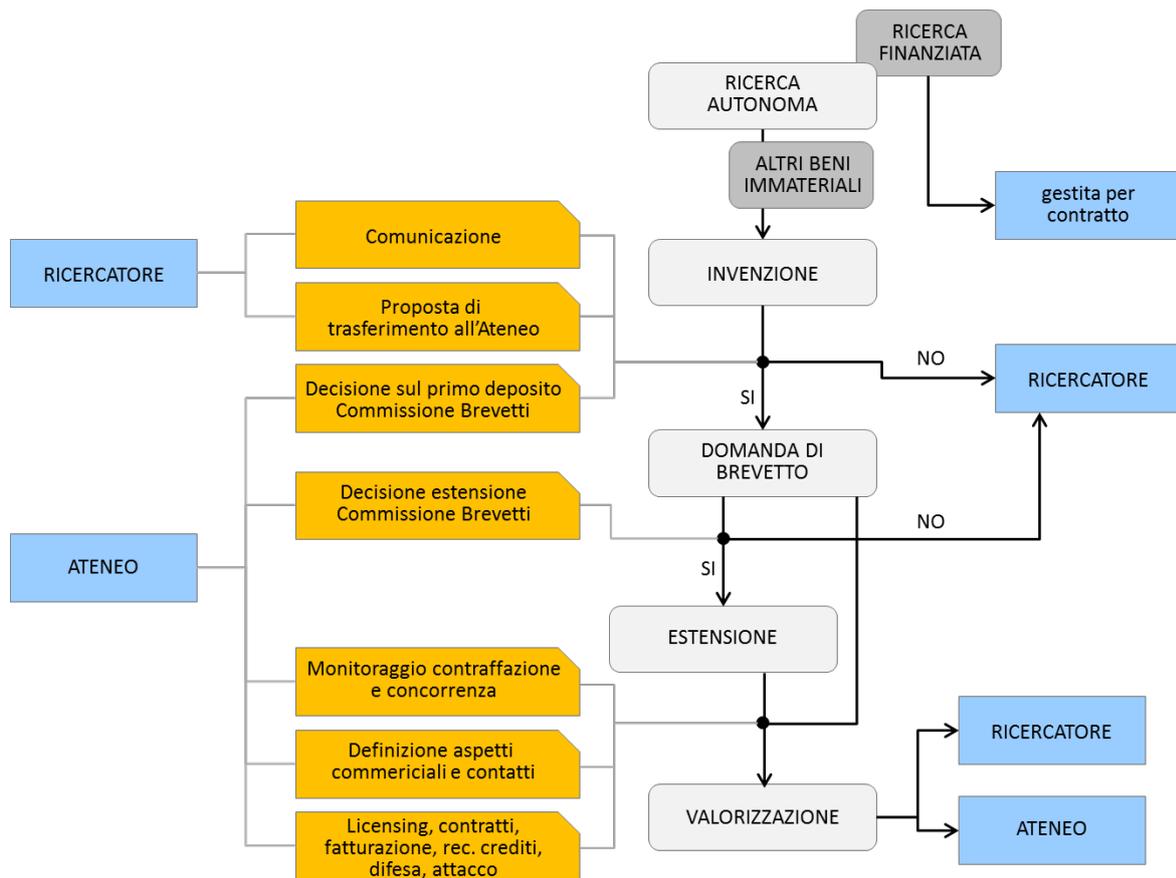


Figura 2.

### 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.