



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Decreto n. 82735 (526)
Anno 2019

IL RETTORE

- **VISTO** il vigente Statuto, in particolare l'art. 1 comma 9 **dove si prevede che l'Università di Firenze "Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società"**;
- **VISTO il Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario**, approvato con D.R., 4 giugno 2013, n. 595 – prot. n. 40545;
- **VISTO** l'art. 65 comma 5 del Codice di Proprietà Industriale - D.Lgs. n. 30 del 2005;
- **CONSIDERATA** la proposta di revisione del testo del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario avanzata dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 6 febbraio 2019 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 19 marzo 2019 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 29 aprile 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019;
- **RITENUTO OPPORTUNO** accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario

Articolo 1

Definizioni e oggetto della disciplina

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) Ricercatore/i: lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e



visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

b) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dai Ricercatori che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva. Tale categoria ricomprende: invenzioni industriali, varietà vegetali, modelli e disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria, marchi.

c) Diritto di Proprietà Industriale: diritto di esclusiva ottenuto sulle Invenzioni, software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria, mediante procedimento di brevettazione o registrazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la medesima dizione si intende far riferimento altresì al certificato di deposito così come ottenuto a seguito della consegna di software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria presso la sezione OLAF-Deposito opera inedita costituita presso la SIAE.

d) Ricerca Istituzionale: ricerca finanziata con risorse interne dell'Università degli Studi di Firenze e con i finanziamenti per la ricerca istituzionale provenienti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (es. PRIN).

e) Ricerca Vincolata: ricerca finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure interne dell'Università degli Studi di Firenze relative alle Invenzioni e si applica a tutti i Ricercatori come sopra definiti. I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente Regolamento.

3. Il trasferimento di know how, che rientra tra le "informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali", definite dall'art. 98 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 - Codice della Proprietà Industriale, è disciplinato all'interno del Regolamento sullo "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati" dell'Università degli Studi di Firenze.

4. Rientrano nell'oggetto del presente regolamento le Invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate, ivi comprese le invenzioni per le quali sia effettuata la cessione di cui all'art.4, entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.

Articolo 2

Diritti e doveri dei Ricercatori dell'Ateneo in merito alle Invenzioni conseguite nell'ambito di Ricerca Istituzionale

1. Il Diritto di Proprietà Industriale conseguente alla attività di Ricerca Istituzionale condotta da un Ricercatore spetta al Ricercatore medesimo.

2. Il Ricercatore conserva tutte le facoltà di sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale, ivi inclusa quella di depositare a proprio nome eventuali domande di protezione o registrazione, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante il Diritto ed il suo



mantenimento. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Ricercatori, il Diritto di Proprietà Industriale è attribuito a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. Per le sole invenzioni brevettabili, il Ricercatore deve dare comunicazione all'Ateneo entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda di brevetto. Qualora l'invenzione industriale sia conseguita attraverso il contributo di più Ricercatori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.

4. Il Ricercatore ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale, condotta a titolo oneroso o gratuito, compiuta relativamente alle invenzioni brevettabili di cui è autore e il contenuto degli atti negoziali conclusi. Nel caso in cui il Ricercatore ottenga proventi dallo sfruttamento del brevetto, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, all'Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi, ripartiti percentualmente secondo quanto disposto nel successivo art. 7 comma 2, una volta sottratte tutte le spese sostenute dal Ricercatore per la tutela dell'invenzione industriale e per il suo mantenimento.

5. Nel caso in cui il Ricercatore ceda l'Invenzione a titolo gratuito, restano fermi i diritti dell'Università di cui al comma precedente. Il Ricercatore è tenuto a rendere edotto il cessionario dell'esistenza di tali diritti.

6. Qualora il Ricercatore allo scadere dei 5 anni dal conseguimento del Diritto di Proprietà Industriale non ne abbia iniziato lo sfruttamento commerciale, deve darne comunicazione all'Università che 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 al Ricercatore di esserne riconosciuto autore.

Articolo 3

Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di Ricerca Vincolata

1. Nell'ipotesi di Ricerca Vincolata, il Diritto di Proprietà Industriale eventualmente conseguito spetta all'Università che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da Invenzioni ottenute col contributo dei propri Ricercatori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. I diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione, spettanti all'Università e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati".

3. Il Ricercatore deve comunicare al Rettore il raggiungimento del risultato tutelabile fornendo la descrizione sintetica dell'Invenzione. L'Università può procedere al deposito a suo nome sostenendone i relativi costi, fermo restando il diritto esclusivo del Ricercatore stesso ad esserne riconosciuto autore.



4. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del Diritto di Proprietà Industriale relativi alla quota di spettanza dell'Università sono ripartiti secondo quanto stabilito nel successivo art.7.

Articolo 4

Cessione all'Ateneo del diritto all'Invenzione

1. Il Ricercatore può offrire in qualsiasi momento all'Ateneo i diritti di cui all'art. 2 comma 1, garantendo che dei medesimi è l'unico inventore/autore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre, proponendo all'Università di acquisirne la titolarità.

Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Ricercatori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti, con chiara indicazione del contributo inventivo di ciascuno.

2. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione anche di soggetti esterni all'Università di Firenze ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, l'Ateneo deve ottenere comunicazione scritta da tali soggetti volta a dimostrare la piena disponibilità del diritto rispetto ai loro enti di appartenenza.

3. Sull'accettazione o meno dell'offerta delibera il Consiglio di Amministrazione valutandone la convenienza economica, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione di cui all'art. 5. Qualora l'Ateneo decida di non accettare l'offerta dell'Invenzione, il Ricercatore non è più soggetto agli obblighi derivanti dal comma 4 dell'art. 2.

4. Nel caso in cui il Ricercatore offra all'Ateneo un Diritto di Proprietà Industriale depositato a suo nome e l'Ateneo decida di non accettare l'offerta, permangono gli obblighi in capo al Ricercatore previsti dal comma 4 dell'art.2.

Articolo 5

Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale

1. E' istituita una Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il Presidente. I membri e il Presidente della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente di CsaVRI. La Commissione può essere integrata da un esperto nel settore di riferimento della particolare invenzione oggetto di valutazione, scelto dalla Commissione stessa che parteciperà senza diritto di voto. La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico amministrativo del competente Ufficio dell'Amministrazione. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro 10 giorni lavorativi.



2. La Commissione esprime parere in merito a:

- a) richieste di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale a nome esclusivo dell'Università e in co-titolarità;
- b) accordi di Proprietà Industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di Ateneo sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche;
- c) abbandono dell'intera famiglia brevettuale;
- d) acquisizione di domande di brevetto/brevetti già concessi/altre forme di Diritto di Proprietà Industriale che vengano offerti all'Ateneo.

La Commissione assume decisioni in merito a:

- a) estensione di Diritti di Proprietà Industriale;
- b) mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale;
- c) finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti;
- d) gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo.

La Commissione ha la facoltà di condurre controlli e verifiche sulla corretta applicazione del presente Regolamento.

3. La Commissione può sentire il Ricercatore proponente prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di proteggere l'Invenzione.

Articolo 6

Gestione delle procedure relative alla costituzione di Diritti di Proprietà Industriale di titolarità dell'Ateneo

1. L'Ateneo, tramite l'Ufficio competente dell'Amministrazione:

- a) offre ai Ricercatori consulenza e supporto nella gestione delle procedure di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale;
- b) collabora con i Ricercatori, di concerto con altri organismi di Ateneo preposti al Trasferimento Tecnologico, per valorizzare la proprietà intellettuale e industriale fornendo supporto, direttamente o attraverso esperti anche esterni all'Ateneo, per la valutazione dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale e per le potenzialità di utilizzo commerciale degli stessi.
- c) collabora con i Ricercatori in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative alla Invenzione, alla definizione delle pratiche relative alle fasi procedurali, al mantenimento e alla valorizzazione del Diritto di Proprietà Industriale.

2. Nel caso di accettazione dell'offerta pervenuta dal Ricercatore di cessione all'Ateneo del proprio diritto su di una Invenzione, l'Ateneo, su parere della Commissione di cui all'art 5, ne approva il primo deposito/registrazione.

L'Ateneo decide successivamente al primo deposito ovvero alla prima registrazione, sulla base



sia dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione del Diritto di Proprietà Industriale, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento e per la prosecuzione dell'iter brevettuale e di registrazione.

3. Qualora l'Ateneo decida di sospendere il mantenimento del Diritto di Proprietà Industriale di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il Diritto decada, comunicazione al Ricercatore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito dello stesso all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

4. L'Università si adopera per valorizzare i Diritti di Proprietà Industriale di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di ricaduta socio-economica, mediante la stipula di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione del Diritto di Proprietà Industriale, ovvero la sua cessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o, ancora, la cessione del diritto alla domanda di brevetto/registrazione.

Articolo 7

Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale da parte dell'Ateneo

1. Ai sensi dei precedenti art. 3 e 4, i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo, detratti i costi sostenuti per la costituzione dei predetti e per il mantenimento del titolo sono così ripartiti: 50% all'Università e 50% al Ricercatore. Nel caso di più Ricercatori, la loro quota del 50% è distribuita in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima dell'avvio delle procedure di costituzione della privativa.

2. I proventi netti di Ateneo derivanti dalle entrate da valorizzazione sono utilizzati:

- a) a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore;
- b) per alimentare il fondo per la registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale e per le attività dell'Ufficio competente dell'Amministrazione presso CsaVRI;
- c) a beneficio del bilancio generale di Ateneo.

I criteri di ripartizione sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art.5, di norma prevedendosi un valore minimo a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore non inferiore al 40%.

Articolo 8

Invenzioni realizzate da soggetti appartenenti ad enti diversi

1. Ai sensi del precedente art. 4, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di soggetti esterni all'Università di Firenze, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.



2. La quota dei costi per l'ottenimento del Diritto di Proprietà Industriale e la quota degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione vengono ripartiti tra i titolari sulla base della percentuale di titolarità posseduta.

Articolo 9

Riservatezza

1. Al Ricercatore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di tutela, ai componenti della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale, a tutto il personale dell'Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza, ivi incluso il divieto a ogni forma di pubblicazione e o diffusione all'esterno, in merito all'Invenzione per la quale si chiede la tutela, sino al momento in cui sia avvenuto il deposito della domanda di brevetto e/o di altra forma di Diritto di Proprietà Industriale.

2. Nelle occasioni di contatto con soggetti esterni all'Università di Firenze, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di know-how, il Ricercatore è tenuto ad utilizzare accordi di confidenzialità.

3. Allo scopo di permettere allo studente/dottorando il conseguimento del titolo prima del deposito/registrazione, potranno essere previste opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Firenze, 08/05/2019

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei