



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
D.R. n° 625

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n° 240 del 30/12/2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. 10 febbraio 2005, n° 30 “Codice della proprietà industriale”, modificato dalla legge n° 102 del 24 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 184 del 08 agosto 2023;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. n° 657 del 04/07/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12/07/2011, n° 160, modificato con D.R. n° 305 del 07/03/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23/03/2023 n° 70;
- VISTO** il D.R. n° 1276 del 18/12/2014 con il quale è stato emanato il Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico, assunta nell’adunanza del 28/01/2025, con la quale, alla luce del nuovo quadro normativo di riforma del Codice della Proprietà Industriale, è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell’adunanza del 30/01/2025, con la quale, alla luce del nuovo quadro normativo di riforma del Codice della Proprietà Industriale sono state approvate le modifiche del suddetto Regolamento;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico, assunta nell’adunanza del 02/04/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito all’integrazione degli articoli 3 e 5 del suddetto Regolamento;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell’adunanza del 09/04/2025, con la quale sono state approvate le integrazioni degli articoli 3, 5 e 10 del citato Regolamento;
- RITENUTO** necessario e urgente procedere.

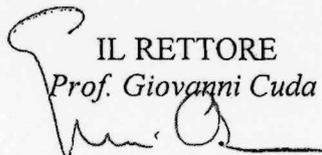
DECRETA

Il Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro è modificato come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Catanzaro,

15 APR. 2025

IL RETTORE
Prof. Giovanni Cuda



h



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

**REGOLAMENTO BREVETTI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE*

1. Il presente Regolamento disciplina la titolarità e le modalità di sfruttamento economico delle invenzioni realizzate mediante attività di ricerca, svolta da uno o più dipendenti, oppure da uno o più soggetti interni non dipendenti, dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, anche in collaborazione con terzi ed avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrare, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n.383, per come modificata dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2023 n. 102.

ART. 2 – DEFINIZIONI*

1. Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini devono essere interpretati con il significato di seguito indicato:
 - **Università:** l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
 - **Ufficio Ricerca e Brevetti:** l'Ufficio Ricerca Brevetti ed Invenzioni è costituito presso l'Amministrazione centrale dell'Università.
 - **Commissione:** la Commissione Tecnica Brevetti ed Invenzioni.
 - **Invenzione:** ogni risultato utile della ricerca che sia suscettibile di avere valore patrimoniale; - **Invenzione brevettabile:** ogni invenzione, conseguita da personale dipendente e/o interno non dipendente, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università, suscettibile di domanda di brevetto a qualunque titolo o che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione.
 - **Inventore:** l'autore di un'invenzione.
 - **Diritti morali:** diritti non patrimoniali, spettanti all'autore, in virtù della mera paternità dell'opera/invenzione.
 - **Diritti sull'invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'invenzione, tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro Stato.
 - **Dipendenti:** Sono compresi i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato nonché il personale tecnico amministrativo (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni categoria dell'Università coinvolto in progetti di ricerca.
 - **Interno/i non dipendente/i:** gli addetti pro tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti.
 - **Ricerca Commissionata:** Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati
 - **Ricerca finanziata:** Attività di Ricerca realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.
 - **Ricerca Istituzionale:** tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Commissionata o Finanziata.



ART. 3 - ORGANI ED UFFICI PREPOSTI*

1. L'Università, al fine di svolgere ogni attività connessa con la procedura di brevettazione, istituisce la Commissione Tecnica Brevetti ed Invenzioni e potrà avvalersi, per le procedure di deposito delle domande di brevetto, della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità.

2. La Commissione Tecnica Brevetti è nominata dal Rettore su proposta del Senato Accademico ed è composta da un Presidente e da 2 membri, scelti tra docenti e funzionari di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, giuridico ed economico. I componenti della predetta Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico.

3. La Commissione Tecnica Brevetti:

a) controlla la corretta applicazione del presente Regolamento;

b) propone, valuta e adotta ogni decisione necessaria ai fini del presente Regolamento;

c) esprime pareri su:

-mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI;

- estensione del brevetto di cui all'art. 7;

- intrapresa di azioni, anche giudiziali, a tutela dei brevetti dell'Università;

- atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri,

- criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e procedure in materia di trasferimento tecnologico;

4. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari ad una adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati e può altresì invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza, nonché consulenti brevettuali di propria fiducia scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno.

5. La Commissione Tecnica Brevetti con il supporto dell'Ufficio Brevetti provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché di adottare l'eventuale provvedimento di abbandono del brevetto di cui all'art. 9.

6. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima, d'intesa con l'Ufficio Brevetti e con l'inventore, può avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

ART. 4. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI*

1. Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta in ogni caso esclusivamente all'inventore.

2. I Diritti nascenti dall'invenzione spettano alla Università di Catanzaro. Nel caso di pluralità di inventori, i diritti nascenti dall'invenzione sono attribuiti a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dalle stesse.

3. La disciplina di cui al comma precedente non si applica nel caso di invenzioni realizzate nell'ambito della Ricerca Commissionata o Finanziata. In quest'ultimo caso la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita, secondo quanto stabilito nei singoli contratti, accordi e convenzioni, redatti sulla base delle linee guida, salvo il diritto dell'inventore ad un equo compenso, per come previsto dall'art. 64, comma 2, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

4. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, ed il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta dell'invenzione, ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente.



5. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di Ricercatori dipendenti da altre Università o da una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'Università dovrà verificare la possibilità di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

ART. 5 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INVENTORE-RISERVATEZZA*

1. Il Ricercatore che abbia conseguito un risultato inventivo che a suo parere può costituire oggetto di protezione esclusiva né da tempestiva comunicazione riservata al Rettore, al Direttore del Dipartimento di afferenza e all'Ufficio Ricerca. L'Ufficio provvederà alla contestuale comunicazione alla Commissione Brevetti.

2. La comunicazione deve contenere:

- la descrizione dell'idea brevettuale comprensiva anche dei seguenti elementi:

- la novità
- l'analisi del mercato potenziale

- le notizie sullo stato dell'arte

- l'indicazione di eventuali altri inventori.

3. La valutazione della Comunicazione dell'Invenzione è di competenza della Commissione Brevetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che di norma entro un (1) mese dalla data di ricezione della Comunicazione dell'Inventore, esprimerà parere motivato in merito al deposito brevettuale.

4. La proposta di deposito brevettuale è sottoposta quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in ordine alla proposta di deposito brevettuale entro 45 giorni dal suo ricevimento. Nell'ipotesi in cui la proposta di deposito brevettuale interessi una quota della proprietà dell'Invenzione, il termine suddetto potrà essere dilazionato al fine di definire i rapporti con il contitolare/i contitolari.

6 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, a deliberare in ordine: a) al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione; b) all'assenza di interesse al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione; c) alla cessione, licenza avente ad oggetto la Domanda di Brevetto/Brevetto o l'Invenzione; d) all'interruzione della domanda di brevetto/brevetto.

7 L'Università a seguito dello svolgimento della suddetta procedura deposita la domanda di brevetto o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

8. All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

9. I componenti esterni della Commissione, di cui all'art. 3, comma 4, ed ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nella procedura di brevettazione, sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

ART. 6- DEPOSITO A NOME DELL'INVENTORE E USO DELL'INVENZIONE*

1. L'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione nei seguenti casi:

a) qualora l'Università non provveda entro il termine di 6 mesi a depositare la domanda di brevetto; b) qualora l'Università abbia comunicato, all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

Il termine di 6 mesi decorre dalla ricezione al protocollo dell'Università della Comunicazione completa di tutte le informazioni richieste ai fini istruttori. Il suddetto termine può essere prorogato per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dagli uffici competenti.



2. L'Inventore che deposita la domanda di brevetto a proprio nome nei casi di cui al precedente comma 1 non è tenuto a corrispondere all'Università parte dei proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell'Invenzione. In tale ipotesi:

- a) le spese relative al deposito della domanda di brevetto e successive estensioni e relative concessioni sono totalmente a carico dell'Inventore;
- b) l'attività di sviluppo dell'Invenzione dovrà essere effettuata al di fuori dell'Università senza utilizzo di risorse universitarie;
- c) l'inventore, principal investigator o parte del gruppo di ricerca dell'Università in progetti finanziati in tutto o in parte da soggetti pubblici e/o privati o dall'Università stessa, che ha necessità di avvalersi dell'Invenzione per lo svolgimento del progetto, concede all'Università una licenza non esclusiva, gratuita e irrevocabile della domanda di brevetto/brevetto per la durata del progetto e per l'eventuale sfruttamento dei risultati derivanti dall'esecuzione del progetto stesso, garantendo la non sussistenza di vincoli di Terze Parti sulla domanda di brevetto/brevetto. In tale ipotesi l'Inventore prima di sottoporre la proposta progettuale all'ente finanziatore deve informare preliminarmente il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca per gli adempimenti relativi alla concessione della licenza di cui alla presente lettera "c";
- d) l'ipotesi di cui alla precedente lettera "c" è applicabile anche nel caso in cui l'Invenzione è di interesse di altri gruppi di ricerca dell'Università e/o di Dipartimenti diversi da quello di afferenza dell'Inventore.

ART. 7 – ESTENSIONE DEL BREVETTO*

1. Dopo l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, l'Università ha facoltà di attivare le procedure previste per il rilascio di un brevetto internazionale (P.C.T.), anche utilizzando le Convenzioni internazionali che consentono l'ottenimento di un brevetto regionale. A tale fine, entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, l'Università, previo parere della Commissione, potrà depositare una domanda internazionale rivendicando la data di priorità del brevetto. Entro il termine del 31° mese dalla data di acquisizione della priorità, l'Università provvederà a presentare domanda di estensione del brevetto negli Stati per i quali siano stati conclusi con terzi accordi aventi ad oggetto lo sfruttamento economico dei brevetti, salvo comunque il diritto dell'inventore di domandare l'estensione dei brevetti in Stati diversi, con sopportazione di ogni spesa e/o gravame a qualunque titolo.

ART. 8- RIPARTIZIONE DEI PROVENTI*

Nel caso l'Università proceda alla valorizzazione del brevetto corrisponde gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento secondo la seguente ripartizione:

- 70% all'inventore
- per il 15% alla struttura cui l'Inventore/Co-Inventori afferisce/ afferiscono al momento in cui l'Invenzione sia tutelata giuridicamente tramite brevettazione o altra forma di tutela analoga.
- per la rimanente parte a copertura delle spese sostenute per la registrazione ed il mantenimento del brevetto e per le attività di valorizzazione della ricerca dell'Università.

ART. 9– ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO*

1. L'Università si impegna a promuovere, là dove possibile, ogni iniziativa diretta allo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, anche nella fase di pendenza della domanda di brevetto.

2. L'Università si può avvalere, inoltre, di qualificati soggetti giuridici, scelti su proposta della Commissione in base a criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza e, per quanto possibile, economicità, al fine di porre in essere le iniziative dirette alla valorizzazione e sfruttamento del brevetto, tramite la stipula di appositi accordi e/o convenzioni.



3. L'inventore o il gruppo di inventori sono tenuti a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto.
4. L'inventore o il gruppo di inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione tutte le informazioni segrete non brevettabili (know how) e necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio, in modo completo ed accessibile.
5. L'Università, su richiesta dell'interessato, concede contratti di licenza non esclusiva per lo sfruttamento e l'utilizzo di brevetti, a titolo gratuito della durata di due anni nel caso di contratti stipulati con società spinoff o start up universitarie in cui almeno uno dei soci sia inventore. Alla scadenza dei contratti è previsto il rinnovo a titolo oneroso.

ART. 10- SPESE BREVETTUALI*

1. Le spese relative alla pratica di brevetto (comprendente della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico dell'Università. In tal caso, gli oneri di spesa saranno a carico dell'Università a far data dalla sottoscrizione da parte dell'Università dell'atto di cessione.
2. Qualora l'Università decida di non continuare il pagamento delle tasse brevettuali, l'Ufficio Brevetti comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto gratuitamente, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese.
3. La sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento potrà essere assunta dalla Commissione anche qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 l'inventore sarà libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto. È fatto salvo il diritto dell'Università di richiedere il rimborso delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto.

ART. 11 - GESTIONE DELLA CO-TITOLARITÀ*

1. In caso di brevetto in co-titolarietà, l'Università con il supporto dell'Ufficio Brevetti e acquisito il parere della Commissione ed il nulla osta degli altri co-titolari, può assumere il ruolo di gestore unico del processo di brevettazione, mantenimento e sfruttamento ovvero delegare a terzi l'attività, mediante la stipula di uno specifico accordo che preveda le modalità operative, ivi inclusa la ripartizione delle spese, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 12 – CONTROVERSIE*

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata denominata Tribunale delle Imprese, istituita presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI*

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

ART. 14- ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettoriale di emanazione.

