



Modifica Regolamento Brevetti

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Regolamento Brevetti emanato con decreto rettorale del 05 ottobre 2022, n. 866;
- PRESO ATTO** del parere espresso dalla Commissione Tecnica Brevetti e Spin Off sulla proposta di modifica al regolamento brevetti necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui sopra;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 e 27 giugno 2024, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento;
- CONSIDERATO** che in sede di emanazione del presente provvedimento si è reso necessario, per eliminare alcuni errori materiali, apportare talune correzioni nella numerazione e nel coordinamento degli articoli e commi, sempre in coerenza con il quadro normativo vigente;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento di cui sopra

DECRETA

Articolo 1 - È emanato il "Regolamento Brevetti", modificato così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Articolo 2 – Il presente provvedimento verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto digitalmente



REGOLAMENTO BREVETTI

Articolo 1

Principi generali e finalità dell'Università degli Studi di Cagliari in materia di innovazione scientifica e tecnologica

1. L'Università degli Studi di Cagliari, nel rispetto dei propri fini istituzionali ed in conformità ai principi generali del proprio Statuto, incentiva la ricerca scientifica e tecnologica e promuove la valorizzazione, tramite strumenti e forme adeguate quali la brevettazione, la registrazione ed il trasferimento a fini produttivi, dei risultati innovativi conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica e di formazione.
2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale derivante dalle attività di ricerca svolte presso l'Università degli Studi di Cagliari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) Università - l'Università degli Studi di Cagliari;
 - b) Commissione - la Commissione tecnica brevetti e Spin Off dell'Ateneo, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate dall' art. 3 del vigente Regolamento Spin Off (approvato con D.R. 11 del 06/10/2016) ed eventuali successive modifiche;
 - c) ILO – Industrial Liaison Office, l'ufficio di trasferimento tecnologico, la struttura di servizio dell'Università (UniCa Liaison Office), competente in materia di tutela e valorizzazione della proprietà industriale (come da art.65 bis CPI), inserita nell'organizzazione della Direzione per la Ricerca e il Territorio;
 - d) CDA – il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - e) CPI - il Decreto Legislativo 10 febbraio del 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale e ss.mm.ii;
 - f) Ricerca - l'attività posta in essere da tutti coloro che, ai sensi del presente regolamento, sono considerati Ricercatori, nell'esercizio delle proprie attività, anche non dirette al conseguimento di risultati inventivi, ivi incluse le attività di formazione attiva e/o passiva, avvalendosi di attrezzature, strumenti di qualsiasi genere e strutture dell'Università e/o impiegando, anche solo in parte, finanziamenti o risorse economiche da quest'ultima amministrate;
 - g) LDA – la l. 22/04/1941, n° 633 – legge sul diritto d'autore.
 - h) Ricercatore
 - i. il dipendente dell'Ateneo, nel ruolo di docente, ricercatore, tecnico-amministrativo o tecnologo;
 - ii. l'interno non dipendente in qualità di studente, dottorando, borsista, assegnista e contrattista di ricerca;
 - iii. il collaboratore non dipendente nei ruoli di docente a contratto, stagista, nonché tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività di Ricerca svolte nell'Università;
 - i) Innovazione – le innovazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - j) Invenzione - la soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico, adatta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e scaturente dalla attività di Ricerca dei Ricercatori;



- k) Inventore - il Ricercatore autore di un'Invenzione cui spettano i diritti morali e patrimoniali derivanti dalla stessa;
- l) Diritto morale - il diritto inalienabile ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione;
- m) Diritto patrimoniale - il diritto di trarre vantaggio economico dall'Invenzione brevettabile o brevettata e dal know-how non brevettato o non brevettabile.
- n) Know-how - le informazioni e le esperienze tecnico industriali, di cui all'art 98 del CPI, le conoscenze tecniche riservate e le informazioni segrete relative ad una tecnologia innovativa non brevettata o non brevettabile di proprietà dell'Università, soggette al legittimo controllo del detentore ed aventi valore patrimoniale in quanto segrete e sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, che possono essere accessorie rispetto all'Invenzione;
- o) Regolamento Spin off – il regolamento approvato con D.R. 11 del 06/10/2016 e successive modifiche;
- p) Ricerca Istituzionale – l'attività di Ricerca svolta dai Ricercatori in funzione dell'adempimento del rapporto di lavoro con l'Università e/o avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrate dall'Università;
- q) Ricerca Finanziata - l'attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici e privati diversi dall'Università.

Articolo 3

Organi e strutture dell'Università competenti in materia brevettuale

1. Gli Organi collegiali e le strutture di servizio di riferimento per l'applicazione del presente regolamento e per tutte le questioni attinenti i diritti di proprietà industriale dell'Università sono: il Consiglio di Amministrazione, la Commissione e l'ILO.

Articolo 4

Competenze della Commissione

1. Ai sensi del presente regolamento la Commissione:
- a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di tutela della proprietà industriale;
 - b) valuta le comunicazioni di invenzione presentate dai Ricercatori dell'Università ed esprime un parere, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, in merito all'opportunità di deposito della relativa domanda di brevetto, sottoponendola al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - c) valuta in merito all'opportunità di estensione territoriale di domande di brevetto ed al mantenimento in vita dei brevetti di cui l'Università è titolare e sottopone gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - d) valuta le proposte di licenza o cessione all'Università da parte di terzi della proprietà industriale e le proposte di cessione dell'Università rivolte a terzi, nonché di rinegoziazione di licenze, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e sottopone gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati delle attività di brevettazione, valorizzazione e trasferimento della proprietà industriale, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e presenta al Rettore una relazione di monitoraggio; il Rettore, sulla base della relazione annuale di monitoraggio riferisce al Senato accademico ed al Consiglio di



amministrazione in merito all'attività svolta dall'Università per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento di tecnologia;

- f) vigila sul rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di tutela della proprietà industriale.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, la Commissione può avvalersi, di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Università e che non si trovino in conflitto di interessi.

Articolo 5 Compiti dell'ILO

1. Per ogni questione relativa ai diritti derivanti dalle innovazioni, la Commissione e il Ricercatore istante si avvalgono del supporto dell'ILO.

2. L'ILO è competente a:

- a) applicare il presente regolamento;
- b) ricevere le comunicazioni di Invenzione;
- c) supportare la gestione e le strategie di valorizzazione della proprietà industriale attraverso la brevettazione, il segreto industriale, la registrazione anche facendo ricorso a consulenti professionisti esterni che non si trovino in conflitto d'interessi;
- d) supportare le strategie di valorizzazione commerciale dei titoli di proprietà industriale e del know-how dell'Università anche facendo ricorso a consulenti professionisti esterni;
- e) supportare la diffusione della cultura della tutela e valorizzazione della proprietà industriale all'interno dell'Ateneo;
- f) curare la predisposizione di una banca dati e l'aggiornamento delle corrispondenti informazioni, relativamente alla gestione dei brevetti di cui l'Università sia o sia stata titolare;
- g) redigere l'istruttoria per la Commissione in riferimento alle competenze di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- h) supportare la redazione dell'istruttoria per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, relativa alle questioni che, ai sensi del presente regolamento, siano da sottoporre al suddetto organo.

Articolo 6 Innovazioni soggette al regolamento

1. Sono Innovazioni soggette al presente regolamento quelle conseguite dai Ricercatori ed aventi ad oggetto:

- a) le invenzioni brevettate o brevettabili, oppure protette o proteggibili per il tramite di modelli di utilità;
- b) le innovazioni proteggibili con la registrazione, come i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali;
- c) il know-how non brevettato o non brevettabile ove, comunque, oggetto di tutela normativa;
- d) il software, le banche dati, le opere del disegno industriale, a norma degli articoli 12) bis e 12) ter Legge 22 aprile 1941 n. 633;

Art. 7

Ricercatori dell'Università soggetti al regolamento. Diritti ed obblighi

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento i Ricercatori così come definiti all'art. 2, nonché coloro che ne abbiano accettato contrattualmente la vincolatività.



2. Tutti coloro che si trovano soggetti, in via diretta o convenzionalmente, al presente regolamento hanno l'obbligo di non utilizzare e di non divulgare le Innovazioni, mantenendo altresì il massimo riserbo sul progredire delle ricerche ad esse strumentali che svolgano o alle quali partecipino a qualunque titolo.
3. I collaboratori non dipendenti dell'Università, prima dell'inizio della loro collaborazione, sono tenuti a prestare accettazione in forma scritta circa la vincolatività nei loro confronti del presente regolamento. Sono inoltre tenuti a rispettare le clausole inerenti alle Innovazioni eventualmente contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.
4. Per gli interni non dipendenti e per i collaboratori non dipendenti dell'Università, gli adempimenti richiesti dal presente regolamento saranno curati per il tramite del responsabile della struttura nell'ambito della quale il Ricercatore operi, o l'innovazione sia stata conseguita.
5. Al Ricercatore sono riconosciuti i diritti morali sull'Invenzione, nonché i diritti patrimoniali secondo quanto disciplinato agli articoli 16 e 17 e seguenti del presente Regolamento.
6. Il Ricercatore che, in collaborazione con altre università o enti di ricerca, pubblici o privati, avvii una ricerca, disciplinata da apposita regolamentazione pattizia (di seguito Convenzione) dalla quale può conseguire un risultato inventivo suscettibile di brevettazione, è obbligato a disciplinare nella suddetta convenzione, o con atto separato, la titolarità degli eventuali diritti derivanti dalla brevettazione previo controllo di conformità ai principi del presente regolamento da parte dell'ILO.
7. Il Ricercatore, una volta conseguito un risultato inventivo e suscettibile di brevettazione, deve darne tempestiva comunicazione riservata all'ILO, compilando e presentando una apposita dichiarazione secondo il modello fornito dall'ILO e, deve:
 - a) astenersi dal divulgare in ogni modo i risultati conseguiti ed il prosieguo delle ricerche, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare per garantire la sussistenza del requisito della novità necessario per poter ottenere un valido brevetto;
 - b) garantire l'apporto e la collaborazione richiesti e fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del Brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore a:
 - 1b. collaborare alla stesura del testo brevettuale;
 - 2b. sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del Brevetto;
 - 3b. collaborare all'elaborazione delle risposte relative alle obiezioni degli esaminatori degli uffici brevetti nazionali ed internazionali;
 - 4b. fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'Invenzione conseguita. Nel caso in cui l'inventore non dia idoneo riscontro alle richieste provenienti dall'ILO circa i punti che precedono entro 30 gg. dalla richiesta, l'ILO provvederà a inviare un sollecito; trascorsi ulteriori 7 gg., in caso di mancato riscontro l'ILO invierà una comunicazione contestando la mancata collaborazione. La mancata collaborazione comporta l'abbandono della procedura da parte dell'Università e l'inventore sarà tenuto al pagamento delle spese fino a quel momento sostenute dall'Università che si quantificano forfetariamente nell'importo di duemila euro, salva prova del maggior danno.
 - c) garantire l'apporto e la collaborazione richiesti e previsti dal successivo art. 17, comma 3;
 - d) procedere ai sensi del successivo art. 9.



Art. 8

Titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni dei Ricercatori

1. La titolarità dei diritti derivanti dal conseguimento di una Invenzione di cui al precedente articolo 6, spetta, in via esclusiva, all'Università.
2. I diritti sulle Invenzioni conseguite nel corso di ricerche svolte in collaborazione con altre università o enti di ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati, saranno regolati dalla Convenzione che disciplina la ricerca comune.
3. I diritti di proprietà industriale che la Convenzione riserva all'Università sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita con l'apporto inventivo (non meramente esecutivo o attuativo) di più Ricercatori, i diritti spettanti a ciascuno di essi sono ripartiti a seconda dell'apporto inventivo fornito; in mancanza di tale ripartizione risultante in forma scritta, i diritti spettano in parti uguali a tutti coloro che hanno partecipato all'attività di carattere inventivo e contribuito, in tal modo, all'ottenimento del trovato.
5. In caso di contributi differenziati, ai fini della determinazione della quota spettante a ciascun Ricercatore, fa piena prova la ripartizione così come è stata definita nella comunicazione di invenzione di cui al successivo art. 9 e firmata da ciascun Ricercatore.
6. Nel caso di invenzioni conseguite con l'apporto di più Ricercatori, questi dovranno designare tra loro la persona alla quale conferire mandato gratuito con rappresentanza a gestire i rapporti con l'Università in ordine all'Invenzione conseguita.
7. Ai sensi di Legge, la titolarità dei diritti relativi alle Innovazioni sviluppate dai Ricercatori è dell'Università.

Articolo 9

Comunicazione di invenzione

1. L'inventore deve comunicare il conseguimento dell'invenzione e il relativo oggetto all'Università con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. La comunicazione viene consegnata all'ILO e redatta secondo appositi moduli forniti dall'ufficio.
2. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del CPI e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La comunicazione deve contenere, nei limiti delle conoscenze del Ricercatore, le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'inventore o degli inventori e la loro qualifica, indicando anche il contributo di ciascuno, espresso in percentuale, rispetto al conseguimento del risultato inventivo, che, se non indicato, si presumerà uguale per tutti gli inventori;
 - b) il titolo provvisorio dell'Invenzione ed una breve sintesi della stessa;
 - c) la descrizione dettagliata dell'Invenzione suscettibile di tutela;
 - d) i risultati di una prima analisi svolta dall'inventore sullo stato della tecnica e la valutazione tecnico-scientifica ed economica della rilevanza dell'innovazione;
 - e) una previsione delle possibilità di sfruttamento economico dell'Invenzione;
 - f) un elenco dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto e - ove conosciute - l'indicazione delle imprese potenzialmente interessate all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto dell'Invenzione;
 - g) un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo dell'Invenzione;



- h) l'eventuale disponibilità del Ricercatore ad impiegare i fondi di ricerca assegnati alla sua attività per coprire i costi dell'Università, se disponibili e utilizzabili per tale finalità, in caso di valutazione positiva dell'invenzione e indisponibilità di risorse nell'esercizio di competenza in capo all'Università.
4. La comunicazione può essere redatta in lingua inglese, tranne un breve riassunto iniziale che deve obbligatoriamente essere in italiano.
5. L'ILO, vista la comunicazione presentata, provvederà ad istruirla per il parere della Commissione corredandola con i risultati delle ricerche svolte sulle banche dati brevettuali relative allo stato attuale della tecnica nel settore interessato dall'Invenzione ed, in particolare, alle anteriorità opponibili, e alle Invenzioni, simili o affini, che appartengono al campo della domanda di brevetto.

Articolo 10

Esame della Commissione

1. L'Università, tramite la Commissione, valuta l'opportunità di proteggere l'invenzione con il deposito di una domanda di brevetto o altra privativa industriale.
2. A tal fine, la Commissione è convocata dal presidente per esprimere il relativo parere di competenza.
3. La Commissione, a seguito della comunicazione di invenzione corredata da tutti i documenti di cui all' art. 9, esprime una prima valutazione motivata in merito alla protezione dell'invenzione eventualmente richiedendo integrazioni. In caso di valutazione positiva, il parere della Commissione, corredato con l'informativa sulla disponibilità delle risorse, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università che decide in merito alla protezione dell'invenzione tramite deposito di una domanda di brevetto con delibera che definirà i relativi aspetti gestionali, patrimoniali e finanziari.
4. Il Consiglio di Amministrazione con la delibera di tutela dei diritti sull'invenzione tramite deposito di una domanda di brevetto può altresì contestualmente autorizzare l'estensione territoriale della domanda di brevetto, sottoponendola alla condizione sospensiva dell'intervenuto successivo parere positivo della Commissione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 11

Deposito domanda di brevetto nazionale

1. L'Università, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 9, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.

Articolo 12

Estensione territoriale della domanda di brevetto

1. Al ricevimento del Rapporto di Ricerca e dell'opinione di brevettabilità, e comunque entro il termine di undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell'Invenzione, l'ILO redige e trasmette alla Commissione una relazione relativa alla possibile estensione territoriale della tutela dell'Invenzione sulla base del rapporto e dell'opinione di brevettabilità, delle prospettive economiche del trovato, del budget a disposizione dell'Università o per le attività di brevettazione.
2. A tale fine, il Ricercatore autore dell'Invenzione, su richiesta della Commissione, sarà tenuto a redigere e consegnare all'ILO tempestivamente una relazione dettagliata in particolare



soffermandosi su eventuali obiezioni sollevate dall'esaminatore in merito alla novità e/o all'attività inventiva.

3. L'ILO può altresì richiedere il parere di consulenti esperti esterni all'Università, che non si trovino in conflitto d'interessi.

4. L'ILO trasmette la relazione alla Commissione affinché questa esprima il parere circa l'opportunità e la convenienza per l'Università di estendere territorialmente la tutela dell'Invenzione.

5. La Commissione, in caso di parere positivo, indica altresì i Paesi in cui estendere la domanda.

6. Il parere della Commissione, corredato con l'informativa sulla disponibilità delle risorse, è trasmesso:

a. alla Direzione per la Ricerca e il territorio che, per il tramite dell'ILO, darà seguito alle procedure relative all'estensione, ove il Consiglio di amministrazione dell'Università l'abbia già autorizzata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del presente regolamento;

b. ovvero al Consiglio di amministrazione dell'Università che decide in merito all'estensione con delibera che definirà i relativi aspetti gestionali, patrimoniali e finanziari, nel caso in cui non sia stata già autorizzata in sede di acquisizione dei diritti sull'invenzione ai sensi dell'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 13

Costi relativi al deposito della domanda di brevetto

1. I costi relativi al primo deposito della domanda di brevetto sono a carico del bilancio dell'Università eventualmente facendo ricorso a titolo di anticipo ai fondi di ricerca assegnati al Ricercatore e da questi messi a disposizione. L'importo così eventualmente anticipato sarà comunque reintegrato con i fondi che saranno resi disponibili nell'esercizio successivo.

2. Le procedure di ordinaria gestione brevettuale (ad esempio risposte alle azioni ufficiali, rilascio di certificazioni, pagamento annualità, etc.) sono di competenza della Direzione per la Ricerca e il Territorio - ILO e da essa gestite nel rispetto delle regole generali sui limiti spesa e del budget disponibile.

Articolo 14

Abbandono brevetto o domanda di brevetto

1. Rispetto alle invenzioni in titolarità dell'Università, decorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di priorità, la Commissione valuta lo stato di utilizzazione e la remuneratività, sulla base di una apposita istruzione predisposta dall'ILO.

2. La Commissione qualora, in riferimento ad un'Invenzione di cui è titolare l'Università, valuti la carenza di redditività o riscontri l'assenza di terzi interessati allo sfruttamento, trasmette le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le decisioni in ordine all'abbandono.

3. In caso di decisione di abbandono anticipato dell'Invenzione, il Ricercatore inventore ha un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo gratuito della stessa, sostenendo in proprio ogni spesa relativa al perfezionamento del trasferimento e manlevando l'Università da ogni onere, costo e responsabilità al riguardo.

Articolo 15

Utilizzo e sfruttamento economico delle domande di brevetto o brevetti e/o delle Innovazioni

1. L'Università, in relazione ai diritti sulle Invenzioni e in genere sulle Innovazioni, ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso cui procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale delle stesse e di attivarsi per la loro valorizzazione successiva, mediante



contratti di licenza, cessione, conferimento in società, spin off, o contratti di altro tipo, anche avvalendosi della professionalità di esterni esperti in materia, che non versino in conflitto d'interessi.

2. Su richiesta dell'Università il Ricercatore assume verso essa l'obbligo di:

- a) favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale dell'Innovazione;
- b) mettere a disposizione dell'Università anche per i rapporti con eventuali terzi acquirenti o licenziatari, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni segrete necessarie per lo sfruttamento dell'innovazione sviluppata;
- c) collaborare con l'Università nel caso in cui quest'ultima lo reputi necessario nelle trattative con i terzi per la cessione o la licenza dell'Innovazione.

3. Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di sfruttamento di Innovazioni sono a titolo oneroso ad eccezione di quelli di cui al comma 5 del presente articolo.

4. L'Università determina il corrispettivo tenendo conto del valore e dell'importanza economica della tecnologia o della conoscenza e delle spese sostenute per la tutela. Per la determinazione del corrispettivo l'Università potrà avvalersi del supporto di esperti esterni.

5. Sono ammessi, in riferimento alle domande di brevetto e ai brevetti, contratti di licenza non esclusiva, a titolo gratuito, della durata di due anni, previo parere positivo della Commissione, nel caso in cui tali contratti siano alternativamente:

- a) volti al perseguimento di finalità pubbliche o sociali;
- b) stipulati con società Spin Off di cui al Regolamento Spin Off in cui almeno uno dei soci sia inventore;
- c) stipulati con società Spin Off in cui tra i soci non vi siano inventori, che ne facciano richiesta motivata.

6. Alla scadenza dei contratti, di cui al comma 5, è previsto il rinnovo a titolo oneroso, salvo casi eccezionali da valutarsi sulla base di una documentata valorizzazione economica e/o scientifica dell'invenzione da parte del licenziatario nel corso del primo biennio.

7. Nel caso in cui nel corso dei due anni o alla scadenza del biennio un terzo richieda l'acquisizione o la licenza esclusiva a titolo oneroso delle invenzioni licenziate a titolo gratuito, l'Università, previo parere della Commissione, valuta l'offerta nell'ottica della migliore valorizzazione economica e scientifica dell'invenzione. Raggiunto un accordo con il terzo, al licenziatario a titolo gratuito è garantito un diritto di prelazione alle medesime condizioni convenute con il terzo. Qualora il licenziatario non eserciti il diritto di prelazione sulla licenza o cessione a titolo oneroso, il contratto cessa la sua efficacia prima della scadenza naturale.

8. I contratti di cessione o le licenze di know-how devono prevedere apposita clausola che tuteli adeguatamente il segreto della tecnologia o della conoscenza ed apposito patto che tenga fermi i diritti dell'Università nel caso in cui al licenziatario o all'acquirente l'Università conceda il diritto di trasferire o licenziare a terzi i diritti acquisiti.

9. I contratti di licenza di sfruttamento o cessione di domande di brevetto o brevetti devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o dell'acquirente degli oneri, tasse e ogni altro costo inerente le procedure di brevettazione o registrazione, nonché apposite clausole che garantiscano il diritto dell'Università, perpetuo, gratuito e non negoziabile di utilizzo dei risultati inventivi per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, comprese le pubblicazioni.

10. Tali disposizioni valgono anche nel caso in cui il licenziatario o l'acquirente a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dall'Università.

11. Qualsiasi determinazione in ordine alle proposte di cessione di domande di brevetto o brevetti, di licenza di sfruttamento o cessione di brevetto di proprietà dell'Università, di licenza o cessione di



Innovazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Università previo parere della Commissione.

Articolo 16

Proventi derivanti dalla valorizzazione delle domande di brevetto o brevetti o del know-how non brevettato o non brevettabile.

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento delle domande di brevetto o brevetti e di Innovazione, al netto degli oneri fiscali e delle spese sostenute per la valorizzazione e la tutela giuridica degli stessi, sono ripartiti come segue:
 - a) il 65% sarà corrisposto, in una o più soluzioni, alla persona del Ricercatore;
 - b) il 35% alla voce di bilancio di Ateneo, di cui:
 - il 10% alla voce di cui all'art. 25 del presente Regolamento per la gestione del sistema brevettuale;
 - il 25% al finanziamento di attività di Terza Missione relative al trasferimento tecnologico.
2. La somma dovuta dall'Università al Ricercatore è corrisposta entro trenta giorni dalla ricezione del corrispettivo da parte del terzo.
3. Il ricercatore potrà effettuare rinuncia espressa, in tutto o in parte, ai proventi a lui spettanti ai sensi del presente articolo. Tali somme saranno trasferite alla struttura alla quale il Ricercatore appartiene e saranno vincolate al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo svolte dal Ricercatore medesimo. Di tali somme il Ricercatore sarà responsabile scientifico ovvero potrà indicare un terzo soggetto come responsabile scientifico.

Articolo 17

Sfruttamento delle invenzioni da parte del Ricercatore e ripartizione dei proventi

1. Qualora l'Università non provveda entro il termine di cui all'art. 11 a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito, dandone contestuale comunicazione all'ILO, qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
2. Ricorrendo la circostanza di cui al comma 1, il Ricercatore potrà trasferire a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'Invenzione.
3. Il Ricercatore è in tutti i casi tenuto a consegnare all'Università copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con terzi e di quelli di utilizzazione anche diretta dell'innovazione, come, esemplificativamente, nel caso di conferimento in società, anche spin off, o di donazione. In caso di cessione a titolo gratuito, il Ricercatore è tenuto a far accettare dal cessionario l'assunzione dei medesimi obblighi verso l'Università, che sarebbero gravati sul Ricercatore.
4. Sui proventi derivanti a qualunque titolo dallo sfruttamento dell'Invenzione il Ricercatore deve corrispondere all'Università una percentuale pari al 30% di essi, al netto delle spese sostenute in proprio per il procedimento di rilascio e per il mantenimento del brevetto.
5. In caso di conferimento dell'Invenzione o di licenze o cessioni a titolo gratuito a società partecipate direttamente o indirettamente dal Ricercatore, i proventi di cui al precedente comma 3 saranno determinati da parte di un arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 c.c. nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari.
6. L'Università destina i proventi da essa percepiti alle risorse iscritte nella voce di Bilancio di cui all'art. 25 del presente Regolamento.



Articolo 18

Difesa del brevetto

1. L'Università deve valutare e, se del caso, promuovere ogni opportuna e utile azione a difesa dei diritti di brevetto.
2. Qualora l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il Ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati tra le Parti.

Articolo 19

Mancato sfruttamento del brevetto

1. Decorsi due anni dalla data di rilascio del brevetto senza che ne sia iniziato lo sfruttamento, al Ricercatore viene concessa, previa richiesta, una licenza gratuita non esclusiva avente ad oggetto il medesimo, sostenendo egli in proprio soltanto i costi relativi all'atto e alla trascrizione di esso.

Articolo 20

Innovazioni realizzate da più Ricercatori appartenenti a diverse Università o centri di ricerca pubblici.

1. I diritti sulle Innovazioni realizzate nel corso di ricerche di comune interesse svolte in collaborazione con altre università o enti di ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati, saranno regolati dalla Convenzione che disciplina la ricerca comune.
2. In mancanza di apposite clausole nelle Convenzioni, l'Università pone in essere ogni più opportuna e tempestiva attività volta a tutelare i risultati delle Innovazioni o delle Invenzioni.

Articolo 21

Innovazioni realizzate dai Ricercatori dell'Università con il contributo di Ricercatori non appartenenti ad altre università o centri di ricerca pubblici.

1. Nel caso in cui l'Innovazione sia conseguita con la partecipazione di soggetti non appartenenti ad altre università o centri di ricerca pubblici, questi ultimi possono cedere i propri diritti patrimoniali sull'Innovazione all'Università e partecipare alla ripartizione degli utili nella stessa misura dei Ricercatori sulla base dell'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 22

Innovazioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e/o consulenza finanziata da soggetti privati.

1. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, oppure espressamente ivi contemplato o plausibilmente generabile, il Ricercatore non vanta alcun diritto patrimoniale derivante dall'Invenzione che spetta in via esclusiva all'Università. I Rapporti tra Università e terzi finanziatori devono essere disciplinati **tramite accordi contrattuali** ai sensi dei commi che seguono.
2. L'Università può gestire direttamente l'Invenzione mantenendo la titolarità, prevedendo delle licenze a favore del terzo finanziatore, oppure cedere tutta o una quota della propria titolarità allo stesso.



3. I contratti per attività di ricerca finanziata da soggetti privati devono essere trasmessi prima della firma all'ILO che rilascia un tempestivo parere di conformità al presente regolamento e devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili, prevedendo alternativamente al momento della stipula del contratto:

- a) la cessione al terzo finanziatore degli eventuali risultati inventivi brevettabili a fronte del pagamento, al momento della stipula o del conseguimento dell'Invenzione di un corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo per l'effettuazione dell'attività di ricerca pari almeno al 10% del valore del contratto;
- b) il diritto di opzione del terzo finanziatore di acquisizione di una licenza d'uso esclusiva alle condizioni stabilite dal contratto di ricerca finanziata o da stabilire con successivo apposito contratto, dei diritti relativi all'Invenzione brevettabile e/o all'Innovazione conseguiti nell'ambito dell'attività contrattuale;
- c) la contitolarità dei diritti relativi all'Invenzione brevettabile eventualmente conseguiti nell'ambito dell'attività contrattuale con percentuali da valutare caso per caso.

4. I costi per la tutela dei risultati inventivi sono sia nel caso, di cessione (lettera a), sia nel caso di licenza (lettera b), a carico del soggetto finanziatore. Nel caso di contitolarità dei diritti (lettera c) i costi sono ripartiti tra Università e terzo finanziatore, fatte salve le migliori condizioni previste nel contratto.

5. In caso di cessione della titolarità di cui al presente articolo, il soggetto finanziatore non potrà negare il diritto d'uso dell'Invenzione per fini scientifici e didattici.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza finanziata quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a Invenzioni.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti che non prevedano espressamente un risultato inventivo quale oggetto degli impegni assunti dall'Università ed abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto o un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del terzo finanziatore ed in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal terzo finanziatore medesimo. In tali ipotesi, in considerazione del carattere meramente esecutivo dell'attività commissionata o della richiesta del terzo volta al conseguimento di un oggetto o di una prestazione specifici, il contratto di fornitura o servizio non conterrà alcuna clausola sui risultati brevettabili.

8. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni brevettabili terrà conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

9. In mancanza di apposite Convezioni l'Università pone in essere ogni più opportuna e tempestiva attività volta a tutelare i risultati delle Innovazioni o delle Invenzioni di cui sia cessionaria dai propri Ricercatori.

Articolo 23

Obblighi di segretezza dei soggetti coinvolti

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, grava su ogni persona appartenente all'Università, sul Ricercatore e i suoi collaboratori, nonché su tutti coloro che, in occasione dello svolgimento del proprio servizio o dell'incarico ricevuto, vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa, obbligo di segreto su ogni elemento concernente l'innovazione.



2. Il Ricercatore e l'Università possono comunicare di aver raggiunto soluzioni innovative alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento dell'Invenzione solo con modalità che non comportino la predivulgazione dell'Invenzione.

Articolo 24

Foro competente

1. In caso di controversie sull'applicazione ed interpretazione ed inadempimento del presente regolamento, ogni decisione è demandata in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Articolo 25

Risorse per Brevetti

1. Il CDA valuta l'inserimento nel bilancio di previsione, di voci - di costo e/o di investimento - per sostenere gli oneri derivanti da gestione, mantenimento, sviluppo e acquisizione dei brevetti.

2. I proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei brevetti concorreranno, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 1 b), alla copertura delle voci di cui al comma 1.