



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con D.R. Rep. n. 1586/2024 – Prot. n. 231230 del 8 agosto 2024

Entrata in vigore: 1 settembre 2024

Capo I – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara le seguenti espressioni indicate al singolare o al plurale hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - a) Autore: indica il soggetto cui spetta il diritto morale di e essere riconosciuto autore dei Diritti di proprietà industriale e intellettuale;
 - b) Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione (Consiglio): indica la struttura prevista dallo Statuto dell'Università, organo collegiale con funzione consultiva in materia di Terza Missione, intesa come insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione con la società, mediante la valorizzazione e il trasferimento di conoscenze;
 - c) C.P.I.: indica il Decreto Legislativo 10 febbraio del 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale;
 - d) Diritti di proprietà industriale e intellettuale: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al C.P.I., i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, il segreto commerciale (know how) e le nuove varietà vegetali. Ai fini del presente regolamento si intendono in questa categoria anche i programmi per l'elaboratore e le banche dati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore;
 - e) Foreground: indica le conoscenze ottenute dall'Attività di Ricerca Commissionata e comprende le Invenzioni;
 - f) Inventore: indica il soggetto che ha elaborato un'idea inventiva che risolve un problema tecnico e consegue l'Invenzione o che sviluppa un programma per l'elaboratore e/o una banca dati;

- g) Invenzione: indica ogni risultato utile derivante dall'attività di Ricerca che sia suscettibile di formare oggetto di tutela e valorizzazione di un Diritto di proprietà industriale e intellettuale;
- h) Regolamento: indica il presente Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara;
- i) Regolamento per le prestazioni conto terzi: indica il Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Ferrara;
- j) Ricerca: indica le seguenti attività:
 - 1) Attività di Ricerca Autonoma - l'attività di ricerca svolta dai Ricercatori, sviluppata autonomamente, avvalendosi di attrezzature e/o strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche o non economiche amministrate dall'Università;
 - 2) Attività di Ricerca Cofinanziata - l'attività di ricerca svolta dai Ricercatori nell'ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall'Ateneo. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali;
 - 3) Attività di Ricerca Commissionata – l'attività di ricerca svolta dai Ricercatori nell'ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall'Ateneo. In questa fattispecie rientrano le attività di ricerca disciplinate dal Regolamento per le prestazioni conto terzi.
- k) Ricercatore: indica 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, i tecnologi a tempo determinato e indeterminato, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati, i visiting professors, i visiting student e gli studenti di ogni grado impiegati nell'attività di Ricerca, per le Invenzioni conseguite nei percorsi di laurea nell'ambito delle attività di laboratorio ivi previste e/o nell'ambito di attività di Ricerca;
- l) Università o Ateneo: indica l'Università degli Studi di Ferrara.

2. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti si intendono riferiti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti del presente Regolamento.

Articolo 2 - Finalità dell'Università

1. L'Università, in conformità alla propria programmazione strategica, ha fra i suoi fini primari:
 - a) la promozione della ricerca applicata anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - b) il sostegno alla tutela e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - c) la promozione della partecipazione dei Ricercatori alle utilità che possono derivare dalla valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e industriale;
 - d) l'incentivazione del trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali l'Università gestisce i rapporti contrattuali, ivi incluso quelli relativi ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed al trasferimento tecnologico.

Articolo 3 - Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni e ad ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di tutela come Diritto di proprietà industriale e intellettuale e pone i principi e disciplina l'attività dell'Università in materia di tutela, valorizzazione, sfruttamento economico e trasferimento tecnologico degli stessi.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) l'Invenzione o comunque il Foreground per il quale sia stata presentata richiesta di apertura di una pratica di brevetto, di registrazione o di titolo assimilabile, entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.

Capo II – Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Articolo 4 - Diritti morali e patrimoniali

1. I Ricercatori sono riconosciuti di diritto Autori dell'Invenzione conseguita nell'ambito della Ricerca e, dunque, sono titolari dei relativi diritti morali. Conseguentemente in qualsivoglia contratto, convenzione, accordo avente ad oggetto l'Invenzione conseguita, deve esservi espressa indicazione della paternità morale, nonché dell'appartenenza dell'Inventore all'Università.

Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2. I diritti patrimoniali sull'Invenzione realizzata o comunque conseguita dall'Inventore nell'ambito dello svolgimento della Ricerca spettano all'Università.

Articolo 5 - Obbligo e modalità di comunicazione da parte dell'Inventore

1. L'Inventore che realizza o consegua un'Invenzione nell'ambito della Ricerca ha l'obbligo di:
 - a) Mantenere la riservatezza sull'Invenzione al fine di consentire all'Università di valutare compiutamente l'interesse a tutelare la stessa e salvaguardare gli interessi degli Inventori proponenti;
 - b) Comunicare con tempestività l'oggetto dell'Invenzione all'Università, fornendo ogni utile e completa informazione tale da consentire alla medesima di esercitare i Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sull'Invenzione;
 - c) Fornire supporto tecnico-scientifico all'Università per ogni eventuale necessità durante la procedura di valutazione svolta dalla stessa in merito alla proteggibilità;
 - d) Fornire supporto tecnico-scientifico all'Università per tutte le attività di valorizzazione dell'Invenzione.
2. Qualora l'Inventore non effettui la comunicazione di cui comma 1, lettera b), non può depositare o registrare a proprio nome il relativo Diritto di proprietà industriale e intellettuale.
3. La comunicazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata attraverso la compilazione di un modello messo a disposizione dall'Università.
4. A seguito dell'avvenuta comunicazione l'Università avvia un'istruttoria di esame sull'Invenzione, a cura del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione; qualora la documentazione presentata dall'Inventore sia irregolare o incompleta, ne viene data tempestiva comunicazione a quest'ultimo per le conseguenti integrazioni documentali.

Articolo 6 – Obblighi dell'Università

1. L'Università ha l'obbligo di:
 - a) Mantenere la riservatezza sull'Invenzione comunicata dall'Inventore;
 - b) Adoperarsi per fare in modo che le procedure di valutazione siano avviate con tempestività in modo da non pregiudicare la pronta valorizzazione dell'Invenzione e contemperare le esigenze di divulgazione da parte dell'Inventore.

2. Con riferimento a ciascuna Invenzione, l'Università, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) o, in caso di comunicazione irregolare o incompleta, dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, valuta la migliore strategia di tutela dell'Invenzione e procede conseguentemente nelle forme previste dalla legge. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di ulteriori tre mesi, previa comunicazione dell'Università all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni di cui al presente comma.
3. Qualora l'Università non provveda entro il predetto termine a depositare/registrare la domanda di brevetto e/o altra forma di tutela prevista dalla legge, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito/registrazione a proprio nome. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito/registrazione nel caso in cui l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. L'Università ha il pieno ed incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere alle più idonee forme di tutela e sfruttamento patrimoniale delle proprie Invenzioni, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio, sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, l'Università ha la facoltà di cedere i diritti sulle Invenzioni ovvero di sfruttarle direttamente o tramite la concessione di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
5. Nel caso in cui l'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, non proceda per un periodo di cinque (5) anni dal trasferimento dell'Invenzione ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione dell'invenzione, salvo che tale inerzia non sia giustificata da giusto motivo, l'Inventore può acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale tramite apposito contratto di cessione. In tale ipotesi, l'Inventore deve in ogni caso rimborsare all'Università tutte le spese brevettuali sostenute per la protezione dell'Invenzione e i costi vivi del trasferimento, nonché deve corrispondere all'Università un canone pari al 5% di eventuali proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell'Invenzione attuata dall'Inventore.

Capo III – Proventi, costi ed azioni giudiziarie

Articolo 7 - Ripartizione dei proventi

1. I proventi generati a favore dell'Università per qualsiasi forma di valorizzazione dell'Invenzione da essa sostenuta, al netto degli oneri sofferti per la tutela e la valorizzazione della stessa, sono ripartiti come segue:
 - a) 50% (cinquanta per cento) all'Inventore; in caso di più Inventori tale quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
 - b) 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell'Inventore di riferimento; in caso di più Inventori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà assegnata al budget delle strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Inventori;
 - c) 30% (trenta per cento) al bilancio unico di Ateneo a costituzione di un fondo per il sostegno delle attività di terza missione.

Articolo 8 - Costi di brevetto e tasse di mantenimento

1. L'Università sostiene ogni onere e spesa necessaria al deposito, registrazione, estensione, ottenimento e mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte dell'Inventore di riferimento individuato nel momento della comunicazione di cui all'art. 5, mediante l'utilizzo di fondi di ricerca non vincolata in misura non inferiore al 20% (venti per cento).
2. Resta salva la possibilità di derogare all'obbligo di compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte dell'Inventore, per giustificati motivi e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vigore dei Diritti di proprietà industriale e intellettuale, deve darne in tempo utile comunicazione all'Inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione dei diritti all'Inventore.
4. La cessione di cui al punto precedente avviene a fronte della corresponsione di un corrispettivo. A questa fattispecie si applica il secondo periodo dell'art. 6 comma 5.

Articolo 9 - Azioni giudiziarie relative al brevetto

1. L'Università è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.

2. L'Università, qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi lesive dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale dei quali abbia ancora la disponibilità, potrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del brevetto.
3. In ogni caso l'Inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Capo IV –Rapporti con terzi

Articolo 10 - Inventori di altri enti

1. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di soggetti dipendenti di altri enti, 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.

Articolo 11 - Rapporti con le società spin-off dell'Università

1. I risultati conseguiti da Ricercatori nell'ambito di società con caratteristiche di spin off o di start up universitari sono di proprietà dell'Università e potranno essere trasferiti o concessi in licenza a titolo oneroso alle medesime società.

Capo V - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale nell'ambito dell'attività di ricerca commissionata

Articolo 12 – Tipologia di collaborazione e fattispecie contrattuale

1. Il presente articolo individua i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, allorché oggetto dell'accordo sia l'Attività di Ricerca Commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle Invenzioni.
2. Le tipologie contrattuali attivabili nell'ambito dell'Attività di Ricerca Commissionata sono le seguenti:
 - a) contratto di servizio: quando la controparte chiede all'Università di realizzare un'attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie. In ragione dell'attività, l'Università esegue analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedono apporti scientificamente originali e inventivi da parte del Ricercatore. Rientrano in questa fattispecie le attività a tariffario di cui all'art. 49 del Regio

Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, disciplinate nel Regolamento per le prestazioni conto terzi;

- b) contratto di sviluppo: quando l'oggetto della ricerca riguarda progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il committente, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa. Il committente ha concepito autonomamente l'idea progettuale che sarà sviluppata nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che si intende applicare e chiede all'Università un intervento qualificato volto all'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento dell'idea/tecnologia. Rientrano in questa fattispecie le attività di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/90 disciplinate nel Regolamento per le prestazioni conto terzi;
- c) contratto di ricerca innovativa: quando l'oggetto della ricerca è un'attività con marcata propensione all'innovazione quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del committente. Rientrano in questa fattispecie le attività di cui all'art. 66 della 382/90 disciplinate nel Regolamento per le prestazioni conto terzi.

Articolo 13 – Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

1. Fermo restando che la proprietà dei diritti patrimoniali sul Foreground è in capo all'Università, in relazione alle fattispecie indicate all'articolo precedente, la regolamentazione contrattuale della proprietà industriale e intellettuale sul Foreground è disciplinata come segue:
 - a) Contratto di servizio: nel contesto di tale tipologia contrattuale, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico e pertanto un risultato che abbia i requisiti di tutela dei Diritti di proprietà industriale e intellettuale è, di norma, inusuale.
 - b) Contratto di sviluppo: la generazione di nuova proprietà industriale e intellettuale rappresenta un esito possibile delle attività di Ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione preesistente del committente e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.
 - c) Contratto di ricerca innovativa: la generazione di nuova proprietà industriale e intellettuale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca. Può accadere che il contributo innovativo derivi dalle conoscenze tecnologiche indifferenziate pregresse sia del committente che

dell'Università ed è frutto dell'applicazione di conoscenze accademiche alle tecnologie e alle problematiche aziendali, anche in combinazione con le conoscenze del committente.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo i contratti con il committente prevedono che nell'ipotesi in cui si dovessero raggiungere risultati tutelabili con successivo accordo si regolerà la cessione di tali risultati con determinazione del corrispettivo.
3. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo i contratti con il committente prevedono la determinazione del regime del Foreground, dal punto di vista della sua tutela e del suo sfruttamento. In caso di titolarità esclusiva dei risultati in capo all'Ente, o di contitolarità con il committente, il contratto potrà prevedere che lo stesso possa disporre anche dei risultati conseguiti dall'Università previo riconoscimento all'Ateneo di una adeguata remunerazione.
4. La determinazione del corrispettivo previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo è determinata dal responsabile scientifico della Ricerca individuato in sede di stipula contrattuale.

Capo VI – Consiglio per la ricerca e la terza missione

Articolo 14 - Competenze

1. Il Consiglio esercita competenze in sede consultiva con espressione di pareri obbligatori non vincolanti nella materia oggetto del presente Regolamento. In particolare il Consiglio, anche tramite apposite commissioni da esso nominate:
 - a) esprime pareri in merito all'opportunità di avviare o meno l'iter di protezione dell'Invenzione a nome dell'Università quale titolare dei Diritti Patrimoniali dell'Invenzione medesima;
 - b) esprime pareri in merito al mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale;
 - c) esprime pareri in merito alle modalità di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione dello stesso.
2. Relativamente ai pareri di cui al precedente comma, i medesimi sono rilasciati sotto forma di relazione atta ad illustrare le ragioni tecniche e strategiche che hanno motivato il parere emesso. Al fine di adempiere al predetto incombenza, il Consiglio può chiedere all'Inventore ogni e più dettagliata specifica relativa ai contenuti della comunicazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Capo VII – Norme transitorie finali

Articolo 16 - Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dai competenti Organi Accademici, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. A partire dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione il presente Regolamento si applica al Foreground e alle Invenzioni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.