

**NUOVO REGOLAMENTO  
DELLA STRUTTURA E DEL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE TECNICA DI CUI  
ALLA DELIBERA DEL S.A. del 23/07/02  
e del C.A. 24/07/02  
«Commissione Brevettazioni»)**

Testo finale approvato dal S.A del 23/07/02 e C.A. del 24/07/02 C.A ed  
ora vigente

*Commissione Tecnica Brevetti*

*Prof. Fabio Carassiti  
Prof. Giorgio GUATTARI  
Prof. Annibale MOTTANA  
Prof. Pio PISTILLI  
Prof. Zeno Zencovich*

## **Articolo 1 - *Struttura e composizione della Commissione***

- a. La Commissione Tecnica è formata da 5 esperti per un triennio nominati dal M.R. con il citato D.R. n. 43 del 12/01/2000, salvo ulteriori modifiche e/o sostituzioni in seguito decretate dallo stesso M.R.
- b. La Commissione elegge tra i suoi membri un Coordinatore, con il compito di ordinare e facilitare i lavori della Commissione, di custodirne la corrispondenza e gli atti o copie degli atti, di convocarne le riunioni, di curare la sollecita diffusione tra i membri della Commissione delle richieste di brevettazione pervenute e di ogni altra comunicazione pertinente, e di tenere i contatti con l'Ufficio Brevetti dell'Amministrazione Centrale.
- c. La Commissione si avvale per le pratiche di ufficio (convocazioni, verbali, corrispondenza, tenuta dell'archivio e simili) di un collaboratore a livello amministrativo, anche a part-time, messo a disposizione o dall'Amministrazione Centrale, o da uno dei Dipartimenti di appartenenza dei membri della Commissione.
- d. I membri della Commissione possono avvalersi, per casi particolari e con l'accordo del Coordinatore, di esperti esterni (referees) per l'esame, sotto vincolo di riservatezza, di problemi tecnici particolarmente complessi.

## **Articolo 2 - *Compiti e funzionamento della Commissione***

**2.1** La Commissione cura l'applicazione delle norme innovative secondo la legge 18/10/2001 n. 383 a modifica della precedente normativa espressa dall'art. 24 bis del R.D. 29/06/1939 n. 1127, e vigila sul loro rispetto. A tal fine:

### **2.1.1** *Diritti derivanti dall'invenzione: determinazione dei proventi o canoni spettanti all'Ateneo*

L'inventore, secondo l'art. 24-bis del R.D. n. 1127 del 29/06/1939, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore, dopo aver presentato la domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è tenuto a presentare tale domanda all'Ufficio Brevetti dell'Ateneo che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione alla Commissione.

La Commissione, nell'ambito della sua autonomia, stabilisce, caso per caso, l'importo del canone spettante all'Ateneo per licenze di sfruttamento, canone compreso fra il 30 e il 50% dei proventi, al netto dei costi di brevettazione. Nei casi in cui la Commissione non determini il suddetto importo, spetta comunque all'Ateneo il 30 (trenta) % dei proventi o canoni. Nei casi suddetti, il 50% (cinquanta) sarà devoluto dall'Ateneo ai Dipartimenti nei quali hanno lavorato gli inventori nel corso dello sviluppo dell'invenzione.

L'inventore ha diritto al 50 (cinquanta) % dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione al netto dei costi di brevettazione.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, questo Ateneo di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente una licenza gratuita, non esclusiva, di sfruttamento dell'invenzione con diritto di sublicenziare.

### **2.1.2** *Cessione o licenza esclusiva di sfruttamento a favore dell'Ateneo*

Nel caso in cui l'inventore comunichi all'Università la sua intenzione di non iniziare o non proseguire l'attività di sfruttamento industriale del proprio brevetto o dell'invenzione, l'Ateneo può acquisirne la titolarità o una licenza esclusiva di sfruttamento con diritto di sublicenziare. La Commissione valuterà secondo quanto stabilito dai seguenti capitoli 1 e 2 di questo Regolamento e sull'opportunità per l'Ateneo di acquisire la titolarità del brevetto o dell'invenzione. A seguito del parere favorevole della Commissione si stipulerà tra inventore ed Ateneo un contratto di cessione o di licenza esclusiva con diritto di sublicenza.

La Commissione, nel rispetto del citato art. 24-bis del R.D. n. 1127 del 29/06/1939, decide in questi casi:

- che il 50 % dei proventi o canoni, spettante all'inventore (o solidamente agli inventori se questi sono più di uno), dedotti i costi di brevettazione, sia fissato di norma su due livelli in successione temporale: e cioè intorno al 10% nel periodo iniziale seguente la brevettazione, in modo tale che l'Ateneo possa recuperare con la massima rapidità possibile i costi sostenuti per le pratiche di brevettazione. Successivamente a tale sostanziale recupero, si provvederà a devolvere all'inventore il restante 40%. Si consideri inoltre che tali valori tipici potranno subire modifiche in presenza di circostanze particolari, quali la quantità e qualità della ricerca svolta, l'entità della commercializzazione, l'utilità del ritrovato, e quant'altro ritenuto pertinente. Sarà comunque assicurato all'inventore il complessivo 50 (cinquanta) % dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, così come stabilito dalla citata disposizione.

- che nella seconda fase temporale, e cioè dopo il recupero da parte dell'Ateneo delle spese per la brevettazione, una congrua aliquota, fino alla metà, dei proventi assegnati all'Ateneo (al netto quindi della percentuale assegnata all'inventore) venga devoluta all'Ateneo ai Dipartimenti nei quali hanno lavorato gli inventori, in riconoscimento della partecipazione e delle risorse messe a disposizione dai Dipartimenti stessi, e quale ulteriore mezzo di incentivazione. Nel caso limite ipotizzabile di un'invenzione particolarmente brillante e redditizia, sarebbe così ipotizzabile una ripartizione dei proventi della commercializzazione in tre parti, e cioè 50 (cinquanta) % agli inventori, 25% al Dipartimento e 25% all'Ateneo.

Nei contratti di cessione o di licenza verranno definiti i termini di pagamento dei canoni spettanti all'inventore(i).

## **2.2 Funzionamento della Commissione**

La Commissione ritiene di regolare l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2.1 e degli altri compiti assegnatili dalle citate delibere D.R. n. 43 del 12/01/2000 e C.A. del 22/12/1999, in 3 capitoli, e precisamente.

### **2.2.1 Verifiche generali di carattere preliminare**

Includono il controllo che le domande di brevettazione, di cui all'art. 2, siano presentate in forma chiara, leggibile e completa. In modo particolare va controllato che la descrizione dell'invenzione, prodotto o processo da brevettare sia quanto possibile, ampia, dettagliata e precisa, in modo da dare chiare informazioni sull'importanza, sugli impieghi, sulla commerciabilità e sulle ricadute di quanto brevettato, e di consentire eventuali riscontri.

Ogni domanda di brevettazione va corredata di un'ampia documentazione bibliografica, sia di pubblicazioni che di brevetti analoghi o pertinenti, e sia degli Autori che di ricercatori esterni. Richieste prive di adeguatamente estesa documentazione bibliografica non verranno accettate per l'esame successivo, e rimandate agli Autori.

Ogni domanda di brevettazione andrà altresì corredata da una dichiarazione firmata dall'Autore o dagli Autori, dalla quale risultino il tipo di finanziamento impiegato (che non deve provenire da Enti finanziatori esterni i quali si riservino vincoli sulla brevettabilità), l'assicurazione che le ricerche siano state svolte in ambiente esclusivamente universitario, e la descrizione di eventuali attività scientifiche affini, precedenti o collaterali, che dovranno risultare chiaramente svolte su argomenti distinti da quelli per i quali viene richiesta la brevettazione.

### **2.2.2 Valutazioni**

Per dare il proprio parere sulla richiesta di brevettazione, la Commissione prende in esame e valuta i seguenti elementi di giudizio:

- livello scientifico della richiesta di brevettazione
- non conflittualità con le linee di ricerca generali dell'Ateneo
- possibilità, estensione ed importanza di applicazioni pratiche e di commerciabilità
- competitività (incluse eventuali scadenze) e collocazione nazionale ed internazionale

### **2.2.3 Riunioni della Commissione – Delibere e verbali**

La Commissione si riunisce di regola una volta ogni due mesi, compilando se possibile annualmente e rendendo noto in anticipo il calendario delle riunioni. La Commissione si può riunire anche con frequenza diversa, in dipendenza dalla quantità di pratiche di brevettazione che le vengono sottoposte.

Le riunioni sono convocate per iscritto e presiedute dal Coordinatore, o, in sua assenza, dal membro più anziano. Per la validità delle sedute e delle delibere valgono gli usuali criteri comuni agli Organi Collegiali.

Sui lavori di ogni seduta della Commissione viene tenuto un verbale delle delibere e di ogni altro atto fondamentale. Il verbale, compilato dal Coordinatore con l'aiuto del collaboratore amministrativo di cui al punto 1.3, è custodito dal Coordinatore, il quale cura anche la trasmissione delle delibere all'Ufficio Brevetti dell'Amministrazione Centrale.

La Commissione può avvalersi anche dell'ausilio di esperti esterni, nei modi e nei limiti di cui all'art. 1.4.

*Il presente Regolamento è stato discusso in una prima versione dalla Commissione, è stato sottoposto, come richiesto, per l'approvazione al M.R., al S.A. e al C.A. che hanno approvato il regolamento nella presente forma finale ora valida nelle sedute del 23 e del 24 luglio 2002.*