Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

(Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1551 del 16 Giugno 2025)

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le invenzioni frutto dell'attività di ricerca potenzialmente suscettibili di tutela in conformità con il Codice della Proprietà Industriale (CPI) emanato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e riformato con l. 24 luglio 2023, n. 102 e con le altre norme nazionali, europee ed internazionali vigenti in Italia in materia di proprietà industriale.
2. Sono tutelabili tutti i risultati raggiunti nel corso di una "attività di ricerca", ovvero qualsiasi attività di ricerca che "genera" un'Invenzione, suscettibile di protezione tramite un brevetto d'invenzione, un modello di utilità o altro titolo assimilabile.
3. Si intende per "attività di ricerca" l'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, da personale interno dell'Università di Messina, anche in collaborazione con Soggetti esterni all'Ateneo, avvalendosi di *know-how*, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o a Soggetti esterni e mediante finanziamenti e risorse economiche gestite dall'Ateneo, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione.
4. Per "personale interno" ai fini del presente regolamento, debbono intendersi, in via esemplificativa: Professoresse/Professori, Ricercatrici/Ricercatori, anche a tempo determinato, Dottorande/Dottorandi, Specializzande/Specializzandi Assegniste/Assegnisti di ricerca, Borsiste/Borsisti/, Studentesse/Studenti, personale tecnico amministrativo anche a tempo determinato, e ogni altra categoria di personale, anche somministrato, che abbia un rapporto giuridico in essere con l'Ateneo, anche di natura occasionale (es. di consulenza e/o collaborazione).
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i diritti d'autore relativi a pubblicazioni.

Art.2
Titolarità istituzionale del Brevetto. Invenzioni del Personale interno.

1. I diritti patrimoniali derivanti da un'Invenzione conseguita da personale interno, (di seguito anche Inventrice/Inventore), nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con l'Università degli Studi di Messina, nonché nel quadro di una convenzione tra i soggetti di cui all'art. 65, comma 1 CPI, spettano all'Università e alle altre strutture di appartenenza degli Inventori, fermo restando il diritto degli stessi di esserne riconosciuti autori.
2. Il personale interno all'Università degli Studi di Messina che abbia svolto attività di ricerca i cui risultati, secondo buona fede e sulla base dell'esperienza, ritenga siano suscettibili di tutela ha l'obbligo di comunicare all'Università, in conformità alle previsioni del successivo art. 4, l'oggetto dell'invenzione, tutelando la novità del trovato e la riservatezza delle informazioni, quali fondamentali requisiti di brevettabilità ai sensi del CPI.
3. L'Inventrice/Inventore è tenuta/o alla suddetta comunicazione, anche qualora sia cessato il rapporto con l'Ateneo, a condizione che l'attività di ricerca da cui sia scaturita l'invenzione sia stata svolta, totalmente o in parte, in costanza del proprio rapporto di lavoro, di collaborazione, di studio o di ricerca con l'Ateneo. Ai sensi dell'art. 64, comma 6 del CPI si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'Inventrice/Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università, nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Art. 3 Invenzioni in cotitolarità con Soggetti esterni

1. Unitamente al personale interno all'Università degli Studi di Messina, potranno essere presenti nel gruppo degli inventori anche Soggetti esterni, che abbiano contribuito alla realizzazione dell'attività inventiva.
2. I Soggetti esterni riconosciuti come co-inventori, se titolari del diritto al brevetto, potranno cedere la titolarità della loro quota di invenzione all'Università degli Studi di Messina assoggettandosi alle previsioni di cui al presente regolamento.
3. Nel caso di Soggetti esterni dipendenti di Enti titolari dei diritti patrimoniali sulle invenzioni del proprio personale, l'Ateneo stipulerà un accordo per la gestione dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto da depositare con l'Ente di appartenenza. Le quote di co-titolarità dei diversi Enti saranno determinate in base alle quote di apporto all'attività inventiva delle/degli Inventrici/Inventori a ciascuno di essi afferenti. Le spese della procedura di brevettazione saranno suddivise nella stessa proporzione, ad esclusione delle tasse di deposito, trascrizione e di ogni altra ulteriore tassa od onere relativi alla protezione e mantenimento dell'invenzione per i quali la normativa vigente, incluso il D.M. 2 aprile 2007, prevede l'esonero in favore di determinate categorie di soggetti. Tali costi graveranno esclusivamente sui contitolari non beneficiari dell'esonero.
4. Nell'ipotesi di risultati conseguiti in contitolarità con enti e/o soggetti esterni all'Ateneo, qualora gli altri contitolari non siano in grado di rispettare le tempistiche previste dal CPI e dal presente regolamento, l'Ateneo, previa comunicazione agli altri contitolari, potrà procedere ai sensi dell'art. 6 del CPI nell'interesse di tutti i contitolari, nelle more della definizione di un accordo per la gestione congiunta dei diritti di proprietà industriale su detti risultati.

Art. 4
Obbligo di comunicazione dell'Invenzione.

1. L'Inventrice/Inventore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ateneo l'Invenzione conseguita ed è tenuta/o a indicarne l'oggetto ed i contenuti, nonché a fornire ogni utile, dettagliata e completa informazione, idonea a consentire all'Ateneo di poter esercitare i diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione medesima. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli inventori, dovrà essere redatta in conformità all'apposita modulistica, predisposta dagli uffici e previamente approvata dalla Commissione Terza Missione di Ateneo. Nella comunicazione l'Inventrice/Inventore dovrà dichiarare di non aver divulgato e rese pubbliche le informazioni relative al risultato conseguito, con l'impegno a non divulgare, in nessuna forma o sede, le informazioni in merito al risultato, prima dell'eventuale tutela.
2. Qualsiasi comunicazione che non rispetti i requisiti o non fornisca tutte le informazioni e dichiarazioni richieste ai fini istruttori, sarà considerata priva di efficacia ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 6, comma 5.
3. Nella suddetta comunicazione, l'Inventrice/Inventore è tenuta/o ad indicare la quota di apporto all'attività inventiva. Nel silenzio degli inventori, le quote saranno presunte tutte uguali, ai sensi del CPI e del codice civile.
4. L'Inventrice/Inventore è tenuta/o a fornire supporto tecnico-scientifico all'Ateneo durante la procedura di valutazione dei risultati e, altresì, durante le attività di brevettazione e di valorizzazione dell'Invenzione. L'Inventrice/Inventore è tenuta/o a prestare supporto anche in eventuali situazioni o giudizi in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

5. In ogni caso, l'Inventrice/Inventore dovrà informare tempestivamente l'Ateneo di ogni circostanza che possa comportare la pre-divulgazione e, pertanto, la perdita dei requisiti normativamente previsti perché l'Invenzione possa essere tutelata giuridicamente.

Art. 5 Commissione Terza Missione

1. La proposta di brevetto dovrà essere esaminata dalla Commissione Terza Missione, presieduta dalla/dal Rettrice/Rettore o dalla/dal docente Delegata/o alla Terza Missione e composta dalla/dal Direttrice/Direttore generale o sua/suo Delegata/o; dalla/dal Prorettrice/Prorettore alla Ricerca, dalla/dal Delegata/o alla Terza Missione e da tre docenti in rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, nominati dal Senato Accademico su proposta della/del Rettrice/Rettore.
2. Partecipa ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, la/il responsabile del competente ufficio dell'amministrazione centrale al fine di fornire supporto operativo. Qualora lo ritenesse necessario, la Commissione potrà avvalersi del supporto tecnico di persone esperte del settore a cui l'invenzione afferisce, interne all'Ateneo o, qualora non fossero disponibili, anche esterne, scelte mediante apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica.
3. I componenti nominati dal Senato Accademico durano in carica tre anni accademici. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
4. La Commissione esercita competenze in sede consultiva, con espressione di pareri obbligatori non vincolanti nella materia oggetto del presente Regolamento. Ai fini del parere la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
5. La Commissione esaminerà la comunicazione di brevetto e valuterà il livello di novità e di step inventivo del trovato proposto. Nell'esprimere il parere, la Commissione e le eventuali persone esperte a supporto della stessa, dovranno garantire la segretezza della proposta esaminata, al fine di evitare di compromettere la brevettabilità dell'invenzione.
6. Le sedute della Commissione, anche su richiesta dei componenti e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, potranno svolgersi in modalità mista ovvero in presenza e/o on line in via telematica. Alle sedute possono partecipare gli inventori per esporre le caratteristiche dell'invenzione e, in ogni caso, ogni volta che sono invitati dalla Commissione per esporre lo stato dell'arte della ricerca e dell'invenzione.

Art. 6 Deposito della domanda di brevetto

1. A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Terza Missione sulla proposta di brevetto, verrà affidato specifico incarico a consulenti in proprietà intellettuale iscritti nell'apposito Albo di Stato nella sezione brevetti (mandatario brevettuale o semplicemente mandatario), scelti a seguito di selezione ad evidenza pubblica, commissionando una ricerca di anteriorità brevettuale e consulenza specializzata. Nell'ipotesi di proposta di brevetto in contitolarità ai sensi dell'art. 3, l'Ateneo potrà far riferimento ad eventuale analisi di anteriorità già espletata dal soggetto contitolare, per il tramite di mandatario brevettuale iscritto all'Albo.
2. Nel caso in cui il mandatario esprima parere di massima positivo in ordine alla brevettabilità del trovato, si provvederà a sottoporre l'invenzione all'esame del Consiglio di amministrazione d'Ateneo per l'autorizzazione alla redazione ed al deposito della domanda di brevetto a titolarità totale o parziale dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, di regola, provvede all'iniziale protezione dei risultati mediante deposito della sola domanda di brevetto nazionale italiana.

4. Ai sensi della normativa vigente, l'Università è tenuta a finalizzare l'iter di brevettazione con la massima sollecitudine e, comunque, entro 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Inventore. Tale termine è prorogabile di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione all' Inventrice/Inventore, qualora vi sia la necessità di acquisire ulteriori informazioni utili a completare le valutazioni tecniche avviate, anche nei casi di particolare complessità nella valutazione in presenza di risultati conseguiti in contitolarità con enti e/o soggetti esterni all'Ateneo. Qualora l'Ateneo non proceda a depositare il brevetto nei termini sopraindicati o, in pendenza del detto termine, comunichi agli inventori l'assenza di interesse a procedere alla brevettazione, questi acquisiscono il diritto a procedere autonomamente al deposito del brevetto, fatta salva la facoltà dell'Ateneo di utilizzare, a titolo gratuito, l'invenzione per fini didattici e di ricerca.
5. Il termine di 6 (sei) mesi decorre dalla ricezione al protocollo di Ateneo della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1 o, in caso di comunicazione irregolare o incompleta, dalla ricezione al protocollo di Ateneo dell'ultima comunicazione completa o regolarizzata.
6. L'Inventrice/Inventore che, avendone facoltà, intenda autonomamente depositare un brevetto deve darne comunicazione all'Università producendo entro 30 giorni la copia della ricevuta di deposito. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 2, CPI, l'Inventrice/Inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, qualora non effettui la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7 Riservatezza

1. L'Inventrice/Inventore e tutti i soggetti che, a vario titolo, in occasione dello svolgimento delle ricerche o della loro attività/incarico/mansione/ufficio hanno conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati ad essa connessi, hanno l'obbligo di garantire il massimo riserbo circa l'oggetto, lo scopo e le caratteristiche tecniche del trovato e, altresì, su ogni ulteriore informazione la cui divulgazione può compromettere la tutela dei risultati conseguiti. Chiunque deve pertanto astenersi dall'effettuare qualunque tipo di comunicazione a terzi in generale ed a membri della comunità scientifica di riferimento e/o dal compiere qualsivoglia atto e/o tenere comportamenti che possano comportare una pre-divulgazione dell'invenzione, al fine di evitare la perdita del requisito della novità, indispensabile per il conseguimento del brevetto.
2. Nell'eventualità di contatti tra Inventrice/Inventore e soggetti terzi potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'invenzione, la/lo stessa/o sarà tenuta/o ad informare tempestivamente le strutture competenti dell'Ateneo per la tutela brevettuale. È fatto espresso divieto di illustrare in dettaglio il contenuto dell'invenzione a terzi interessati là dove questi non abbiano previamente sottoscritto un accordo di riservatezza.
3. Gli obblighi di riservatezza non si applicheranno a quelle informazioni che sono già di pubblica conoscenza o che in una data futura diventeranno di pubblico dominio, nonché a quelle informazioni per le quali l'Università, mediante espresso consenso scritto, ha permesso la divulgazione.

Art. 8
Gestione dei brevetti

1. L'Università può disporre liberamente dei diritti sulle invenzioni brevettate e determinare, anche con il coinvolgimento dell'Inventrice/Inventore, le modalità, attraverso le quali procedere alle più idonee forme di tutela e di sfruttamento, stabilendo le tipologie di accordi da concludere con i terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
2. Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento definitivo o temporaneo dei diritti sono di norma a titolo oneroso. L'eventuale trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di licenza, anche esclusive,

potrà essere ammesso per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali, nazionali e internazionali, a fronte della corresponsione degli importi sostenuti per il deposito del brevetto e l'impegno a sostenere le spese per il suo mantenimento in vita.

3. Nel caso in cui pervenga una proposta di acquisto o di concessione in licenza di un brevetto da parte di terzi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e concorrenzialità ed al fine di quantificare congruamente il valore economico dei propri titoli di proprietà industriale, l'Ateneo avvierà una procedura per un confronto concorrenziale con le modalità che saranno stabilite da apposito avviso pubblico. La Commissione Terza Missione procederà ad esaminare le proposte ricevute e, ai fini della valutazione della congruità delle stesse, potrà tenere conto di criteri, tra i quali, il ritorno economico per l'Ateneo, la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo, la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, le finalità etiche e di utilità sociale. Qualora non siano pervenute offerte entro i termini assegnati, l'Ateneo potrà avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, ai fini della stipula di contratti di cessione o di concessione di licenza d'uso, a titolo esclusivo o non esclusivo.

4. L'Università, previo parere della Commissione Terza Missione, può concedere licenze, anche esclusive, alle imprese spin off dell'Ateneo, a fronte della corresponsione degli importi sostenuti dall'Ateneo per la tutela del brevetto, del pagamento di eventuali royalties e dell'impegno a sostenere le spese per il mantenimento in vita del titolo.

5. In caso di sfruttamento economico dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettate dall'Ateneo, i relativi proventi saranno destinati, in primo luogo, al rimborso dei costi sostenuti dall'Università per la tutela brevettuale, compresi quelli futuri già noti al momento della stipula dell'accordo di cessione o licenza. Tali rimborsi saranno riversati sul capitolo di bilancio dal quale erano state attinte le relative spese. Gli utili rimanenti saranno così ripartiti:

- 50% a titolo di premialità agli inventori da ripartire in base alla quota di apporto all'attività inventiva dichiarata o, in difetto di indicazione, in parti uguali. L'Inventrice/Inventore potrà eventualmente rinunciare in tutto o in parte alla rispettiva quota, disponendo l'erogazione della premialità in favore del/dei Dipartimento/i di rispettiva afferenza per finanziamenti alla ricerca; - 50% al fondo brevetti di Ateneo.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, in caso di sfruttamento economico dei diritti sulle invenzioni brevettate autonomamente dalle/dagli Inventrici/Inventori, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 sono integrati dall'obbligo di comunicare l'eventuale sottoscrizione di accordi di sfruttamento dei diritti brevettuali entro 30 giorni dalla stipula, fornendone copia all'Ateneo, cui dovrà essere riconosciuto almeno il 30% dei proventi e/o dei canoni incassati, al netto dei costi sostenuti e documentati dalle/dagli Inventrici/Inventori per le attività di brevettazione.

Art.9
Mantenimento dei diritti proprietà industriale

1. L'Università provvede al mantenimento dei propri diritti di proprietà industriale in presenza di serie e comprovate possibilità di valorizzazione degli stessi, ovvero per ragioni di opportunità tecnicoscientifica o di utilità per eventuali progetti di ricerca. Nel caso di richiesta di rinnovo formulata dagli inventori, la stessa dovrà riportare le motivazioni di opportunità o utilità che rendono necessario il mantenimento del titolo brevettuale.

2. Il mantenimento o meno del brevetto dovrà essere sottoposto alle determinazioni del Consiglio di amministrazione di Ateneo, previo parere della Commissione Terza Missione.

3. Gli inventori qualora interessati al mantenimento del brevetto potranno chiedere all'Università l'eventuale cessione del brevetto. La cessione prevede la corresponsione a carico degli inventori interessati di un corrispettivo a favore dell'Università il cui ammontare è costituito da: **(i)** importi e

spese sostenute o già impegnate per le attività di tutela brevettuale; **(ii)** da un importo pari al 30% dei proventi e dei canoni derivanti dall'eventuale sfruttamento del brevetto; **(iii)** spese di registrazione e trascrizione dell'atto di cessione presso i competenti uffici.

Art. 10 Estensione all'estero della tutela brevettuale

1. A seguito del deposito della domanda di brevetto nazionale italiana, la Commissione Terza Missione, sentiti gli inventori, esprime parere motivato in merito alla possibilità di estendere all'estero la tutela brevettuale o di procedere alla nazionalizzazione in nuovi Paesi/Regioni. Nel caso di richiesta di estensione o nazionalizzazione formulata dagli inventori la stessa dovrà essere corredata da una relazione dettagliata sulle prospettive di valorizzazione e sull'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto e sull'esistenza di concreti interessi nei Paesi per i quali si propone l'estensione o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali ovvero per la partecipazione a progetti di ricerca o per lo svolgimento di attività di servizio.
2. Nel formulare il proprio parere, la Commissione Terza Missione potrà tenere conto degli esiti del rapporto di ricerca e dell'opinione scritta degli esaminatori, delle potenzialità economiche del brevetto, di eventuali attività e/o prospettive di valorizzazione ovvero della sussistenza di ragioni di opportunità tecnico-scientifica o di utilità per eventuali progetti di ricerca o attività di servizio.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo autorizzare l'eventuale estensione/nazionalizzazione all'estero della tutela brevettuale.
4. Gli inventori, qualora interessati, potranno richiedere all'Ateneo di acquisire il diritto di priorità ovvero il diritto al Brevetto per i Paesi in cui hanno interesse a presentare, a proprie spese, domanda di Registrazione o brevettazione nel rispetto delle legislazioni nazionali, dei trattati e degli accordi internazionali, sottoscrivendo un accordo di cessione dei suddetti diritti che dovrà prevedere: **(i)** la corresponsione a favore dell'Ateneo di un importo pari al 30% dei proventi e dei canoni derivanti dall'eventuale sfruttamento del titolo di proprietà ottenuto, al netto dei costi sostenuti e documentati dagli inventori per le attività di registrazione o brevettazione; **(ii)** l'accollo in capo al cessionario di eventuali spese di registrazione e trascrizione dell'atto di cessione.

Art. 11
Partecipazione a progetti di ricerca finanziati e disciplina della proprietà intellettuale

1. Nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati con fondi provenienti da soggetti esterni all'Ateneo (es. fondi Ministeriali, UE, Regionali, delle Fondazioni bancarie, ricerca finanziata da imprese in conto terzi), i diritti di proprietà intellettuale su eventuali trovati inventivi originati dalla ricerca finanziata, verranno regolati in sede di stipula del contratto relativo alla gestione del finanziamento. L'Ateneo disciplinerà gli eventuali diritti che dovessero scaturire dalla ricerca sulla base delle linee guida ministeriali di cui all'art. 65 del CPI, ovvero in conformità alle norme stabilite dagli Enti finanziatori.
2. Il personale interno dell'Università che partecipi a progetti di ricerca in cui sia prevista da parte dell'Ateneo la cessione al soggetto finanziatore o a soggetti terzi dei diritti di titolarità e dei proventi economici derivanti da eventuali risultati prodotti dalla ricerca finanziata, dovrà sottoscrivere idonea documentazione in cui prenda atto di tale disciplina, accettando senza riserve l'attribuzione di titolarità e la ripartizione economica dei proventi ivi prevista. Il responsabile del progetto provvederà a far sottoscrivere tale documentazione.

Art. 12 Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, europea e internazionale vigente in materia.
2. Per le proposte di brevetto presentate ed acquisite al protocollo di Ateneo fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme di legge e, ove applicabili, le disposizioni regolamentari in vigore al momento della comunicazione di invenzione per la richiesta di brevettazione.