



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
Settore Centro per il Trasferimento Tecnologico e la Creazione  
d'Impresa  
U.O. Brevetti, Spin-off e Valorizzazione della proprietà intellettuale

#### IL RETTORE

- VISTA** la Legge del 30.12.2010, n. 240 e sue modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il D.R. n. 3556/2016 prot. n. 73836 del 26/09/2016 "Regolamento in materia di brevetti";
- VISTO** l'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2023 n. 102;
- VISTA** la delibera n. 06/02 del 28/05/2024 del Senato Accademico, con la quale è stato espresso parere favorevole al testo del nuovo "Regolamento in materia di brevetti";
- VISTA** la delibera n. 08/01 del 13/06/2024 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il testo del nuovo "Regolamento in materia di brevetti";

#### DECRETA

**Art. 1** – E' emanato il nuovo "Regolamento in materia di brevetti" come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto.

**Art. 2** - Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento in materia di brevetti" emanato con D.R. n. 3556/2016.

**Art. 3** - Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo.

IL RETTORE  
Prof. Massimo Midiri



## REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI

### Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente Regolamento, in ossequio alle finalità statutarie dell'Università degli Studi di Palermo, per la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico, disciplina la tutela, valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni realizzate nell'ambito dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia.
  
2. Nel presente Regolamento si intende:
  - a) per "Università" o "Ateneo", l'Università degli studi di Palermo;
  - b) per "invenzione", ogni invenzione brevettabile, ogni modello e disegno industriale, ogni modello di utilità, ogni varietà vegetale, ogni topografia di prodotti a semiconduttori, ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni; ogni innovazione tecnologica o scientifica che, anche sulla base di normative di futura emanazione, sia suscettibile di formare oggetto di diritti esclusivi strutturalmente assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
  - c) per "brevetto", i brevetti per invenzione e modelli d'utilità, per nuove varietà vegetali, nonché le registrazioni per modelli e disegni industriali, per le topografie di prodotti a semiconduttori e ogni registrazione che conferisca diritti strutturalmente assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione; i titoli di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti da registrazione/tutela giuridica di invenzioni;
  - d) per "Commissione brevetti", la commissione di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;
  - e) per "ricercatore", i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, i tecnici e ogni altro dipendente dell'Università che nell'espletamento del proprio servizio svolgano attività di ricerca inventiva o prestino collaborazione ai soggetti elencati; l'espressione indica altresì ricercatori non dipendenti, quali i titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratti di collaborazione autonoma e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività anche non retribuita, senza vincolo di subordinazione, utilizzando attrezzature e strutture dell'Università;
  - f) per "interni non dipendenti" si intendono studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti dell'Ateneo;
  - g) per "inventore", il ricercatore che sia divenuto a risultati possibili oggetto di brevetto ai sensi della lettera c).
  - h) per "attività di ricerca svolta nell'Università", l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo poste in essere dal ricercatore nell'esercizio dell'attività scientifica cui egli stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da questa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da altre norme o previsioni contrattuali.



## **Art.2**

### **(Ambito di applicazione del presente Regolamento)**

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento tutte le invenzioni conseguite da uno o più ricercatori nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università.
2. Nel caso in cui l'invenzione sia realizzata congiuntamente da più ricercatori, essi saranno considerati coinventori in quote uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. I diritti e gli obblighi che il presente regolamento riferisce al ricercatore saranno da distribuire a tutti i ricercatori coinventori in proporzione delle rispettive quote.
3. Sono escluse le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionata da terzi all'Università, al Dipartimento o al ricercatore, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni, stipulate preventivamente tra l'Università e i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori, in ossequio sia ai vincoli posti di volta in volta da tali soggetti sia delle finalità universitarie di promozione, valorizzazione, sfruttamento economico e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica universitaria.

## **Art. 3**

### **(Titolarietà dei diritti sull'invenzione)**

1. Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2023 n. 102, quando l'invenzione industriale è fatta da un ricercatore nell'esecuzione o in adempimento di attività di ricerca svolta nell'Università, i diritti nascenti dall'invenzione spettano all'Università, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

## **Art. 4**

### **(Obblighi del ricercatore)**

1. Il ricercatore che abbia conseguito un risultato inventivo che a suo parere può costituire oggetto di protezione esclusiva ne dà tempestiva comunicazione riservata al Rettore e, per conoscenza, al Direttore della struttura di appartenenza del ricercatore e al responsabile dell'ufficio preposto alla brevettazione e al trasferimento tecnologico. L'Ufficio provvederà alla contestuale comunicazione alla Commissione Brevetti di Ateneo. Le parti sono tenute a salvaguardare la novità del risultato inventivo. Tale comunicazione deve contenere:
  - a) la descrizione analitica dell'idea brevettuale;
  - b) il nome e la qualifica dell'inventore o degli inventori;
  - c) le notizie già in possesso del ricercatore sullo stato della tecnica, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 30/2005, ai fini della verifica preliminare dei requisiti per la protezione giuridica del trovato;
  - d) l'indicazione dei settori produttivi potenzialmente interessati al brevetto;
  - e) un preventivo di massima dei costi necessari per lo sviluppo del ritrovato;
  - f) nel caso in cui l'invenzione sia realizzata congiuntamente da più ricercatori, l'indicazione di eventuali percentuali di partecipazione stabilite d'intesa fra loro.
2. Qualora l'inventore non effettui la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ferma restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.



**Art. 5 (Segretezza)**

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, è fatto obbligo di segreto al ricercatore e ai suoi collaboratori, a tutto il personale universitario, ai componenti degli organi accademici, e a tutti coloro che in occasione dello svolgimento del proprio servizio vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa. I suddetti obblighi dovranno essere assunti anche dai collaboratori esterni all'Università che saranno all'uopo chiamati a sottoscrivere specifiche dichiarazioni di impegno alla riservatezza.
2. Nel comunicare alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento il conseguimento di soluzioni inventive devono essere adottate modalità che non comportino la divulgazione dell'invenzione, con la stipula di apposito accordo di non-disclosure.

**Art. 6**

**(Spettanza dei diritti nascenti dall'invenzione al Ricercatore)**

1. L'Università, nel caso in cui non intenda depositare a proprio nome la domanda di brevetto, sfruttare o mantenere l'invenzione conseguita, ne dà comunicazione, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4 o dal successivo momento in cui detta comunicazione risulti completata su richiesta dell'Università – termine a sua volta prorogabile per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza dopo la ricezione della comunicazione completa di cui all'art. 4 – al ricercatore che ne potrà disporre il deposito. L'inventore potrà altresì procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, qualora l'Università non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto.
2. La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime al Consiglio di amministrazione entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, parere motivato non vincolante sull'interesse dell'Università a procedere al deposito della domanda di brevetto. In caso di necessità la Commissione può prorogare di ulteriori 20 giorni il termine per la redazione del parere dandone previa comunicazione ai ricercatori interessati.
3. La Commissione brevetti, qualora accerti l'interesse dell'Università al deposito della domanda di brevetto per l'invenzione fatta da un ricercatore ai sensi dell'art. 3, può comunicare anche le modalità ritenute più adeguate per la brevettazione, nonché l'estensione della protezione da richiedere. Il Consiglio di amministrazione, alla sua prima seduta utile, delibera in merito alla proposta.

**Art. 7 (Spese)**

1. Il ricercatore che, a seguito della rinuncia dell'Università, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, mantiene la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione, sopporta tutte le spese necessarie per il procedimento di rilascio, mantenimento e sfruttamento del brevetto.
2. Su istanza motivata del ricercatore, la Commissione brevetti, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, esprime al Consiglio di amministrazione dell'Università il proprio parere non vincolante in merito all'anticipazione, integrale o parziale, da parte dell'Università delle spese per la brevettazione del ritrovato in Italia, nonché di quelle per l'estensione del brevetto all'estero. In caso di decisione positiva del Consiglio di amministrazione sul punto, dette spese saranno in seguito rimborsate dal ricercatore all'Università, ove possibile ai sensi dell'art. 8 comma 3, o altrimenti a proprio carico secondo le modalità stabilite nella predetta decisione del Consiglio di amministrazione.



3. Nel caso in cui la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione sia dell'Università, le spese saranno sopportate da questa, salva loro detrazione in sede di distribuzione dei proventi, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

4.

#### **Art. 8**

##### **(Sfruttamento e difesa dell'invenzione)**

1. Il ricercatore che, a seguito della rinuncia dell'Università, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, mantiene la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione, deve promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione diretta a contestarlo. Qualora egli intenda rinunciare alla difesa del brevetto deve formulare una proposta di cessione dei diritti nascenti dall'invenzione all'Università in tempo utile a consentire che questa assuma la difesa.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale e il brevetto non sia decaduto, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
3. Sia in caso di titolarità dell'Università, sia in caso di mantenimento in capo al ricercatore della titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione, i proventi derivanti dal suo sfruttamento, detratte le spese affrontate per il rilascio e mantenimento del brevetto, sono ripartiti tra il ricercatore e l'Università nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
4. L'Università destina almeno il venti per cento dei proventi netti complessivi ad essa spettanti alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i risultati inventivi.
5. L'Università promuove lo sfruttamento economico e il trasferimento tecnologico delle invenzioni brevettate attraverso la stipula con soggetti pubblici o privati di appositi accordi di licenza, cessione, opzione, industrializzazione ed altri accordi aventi ad oggetto brevetti o titoli di proprietà industriale. Tali accordi potranno avere condizioni agevolate se il contraente è una spin-off universitaria dell'Ateneo di Palermo, ai sensi della normativa nazionale e della regolamentazione di Ateneo in materia.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il ricercatore che abbia mantenuto la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione deve presentare all'Università una dichiarazione dettagliata degli eventuali proventi percepiti nell'anno precedente.

#### **Art. 9**

##### **(Rinuncia al brevetto)**

1. Qualora l'Università decida di non mantenere in vita il brevetto del quale abbia presentato domanda ai sensi dell'art. 3, deve darne immediata comunicazione all'inventore, proponendo di cedergli a titolo gratuito il brevetto e di sopportare personalmente le spese per il suo ulteriore mantenimento in vita. Resta applicabile l'art. 8, comma 3, in tema di suddivisione degli eventuali proventi che dovessero derivare dal successivo sfruttamento dell'invenzione.

#### **Art. 10**

##### **(Difesa del brevetto)**

1. L'Università che abbia depositato domanda di brevetto dell'invenzione fatta da un ricercatore, ai sensi dell'art. 3, dovrà promuovere ogni azione giudiziale utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione promossa contro di esso. Qualora intenda rinunciare alla tutela in giudizio del brevetto, deve proporre la sua cessione a titolo gratuito all'inventore in tempo utile perché la difesa possa essere utilmente assunta dal cessionario a proprie spese. Resta applicabile l'art. 8, comma 3, in tema di suddivisione degli eventuali proventi che dovessero



derivare dal successivo sfruttamento dell'invenzione.

#### **Art.11**

##### **(Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università)**

1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università o enti di ricerca, italiani o stranieri, anche privati, saranno regolati, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, dalla convenzione che disciplina la ricerca in comune, anche in osservanza delle indicazioni recate nelle "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori" adottate in data 26 settembre 2023 con Decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Università e della Ricerca e/o eventuali successive modifiche o integrazioni.

#### **Art. 12**

##### **(Commissione brevetti)**

1. È istituita la Commissione brevetti dell'Università di Palermo, composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro professori in ruolo presso l'Università nominati dal Rettore, i quali restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati. Il mandato è a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Dirigente della competente area dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo, documentate, sostenute per l'espletamento delle funzioni. La Commissione può avvalersi di volta in volta della collaborazione di esperti anche esterni all'Università, fra i quali il Direttore del Dipartimento o un suo delegato, sia con riferimento alle specifiche materie oggetto di valutazione, sia con riferimento alla materia brevettuale in generale.
2. La Commissione viene convocata ogni qual volta si debba valutare la proposta di brevetto o la proposta sull'anticipazione delle spese nel caso di cui all'art. 7 o formulare osservazioni sull'applicazione del presente Regolamento. Essa delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il Rettore o il suo delegato, e a maggioranza dei presenti. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, uno o più rappresentanti dell'unità amministrativa che svolge attività di supporto all'area brevettuale, tra i quali viene scelto seduta stante il segretario verbalizzante.
3. La Commissione è chiamata a esprimere parere anche sugli accordi di trasferimento tecnologico e, in particolare, sugli accordi di licenza o cessione aventi ad oggetto brevetti o altri titoli di proprietà industriale dell'Ateneo. La Commissione può essere sentita, su richiesta degli organi e/o delle strutture interessate anche per la definizione di accordi di gestione della proprietà industriale derivante da progetti condotti in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché per la definizione di particolari clausole e condizioni economiche in tema di proprietà intellettuale contenute negli accordi di ricerca commissionata o in genere in contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto attività di ricerca con carattere altamente tecnologico e/o innovativo.
4. La Commissione brevetti opera adottando misure idonee ad evitare la divulgazione delle invenzioni non ancora depositate per il rilascio del brevetto. A tal fine, i suoi pareri sono redatti in modo da evitare che le invenzioni risultino divulgate.