



Area Ricerca, Mercato e Territorio
Settore Trasferimento Tecnologico
Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo Tecnologico

Decreto n. 407 del 04 GIU. 2020

IL RETTORE

VISTI:

- lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, approvato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento Ordinario, n. 137, entrato in vigore il giorno 18 luglio 2012, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588 e successivi Decreti Rettorali del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018, n. 313 ed, in particolare, gli articoli 1, 3, 6, 28, 32 e 34;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto l'Università degli Studi del Sannio ha come fini istituzionali primari *"...la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e della innovazione..."*;

PRESO ATTO CHE:

- il Decreto Rettorale n°. 218 del 4 marzo 2020 ha nominato il gruppo di lavoro temporaneo per la definizione del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà", composto da:
 - o Prof. Riccardo Resciniti, con il ruolo di coordinatore, inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 – *"Economia e Gestione delle Imprese"*, Settore Concorsuale 13/B2 – *"Economia e Gestione delle Imprese"*, in servizio con la qualifica di Professore Ordinario, presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi e in regime di orario a tempo pieno;
 - o Prof. Andrea Cusano, inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/01 – *"Elettronica"*, Settore concorsuale 09/E3 – *"Elettronica"*, in servizio con la qualifica di Docente di Prima Fascia, Legge 240/2010, Art. 24, c. 6, presso il Dipartimento di Ingegneria e in regime di orario a tempo pieno;
 - o Dott.ssa Roberta Mongillo, inquadrata nel Settore Scientifico-Disciplinare IUS/04 – *"Diritto Commerciale"*, Settore Concorsuale 12/B1 – *"Diritto Commerciale"*, in servizio con la qualifica di Ricercatore Confermato, presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi e in regime di orario a tempo pieno;
 - o Prof. Pasquale Vito, inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare BIO/18 – *"Genetica"*, Settore concorsuale 05/I1 – *"Genetica"*, in servizio con la qualifica di Professore Associato Confermato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie e in regime di orario a tempo pieno;
 - o Dott.ssa Pierangela Mottola, in servizio presso l'università degli Studi del Sannio nei ruoli del Personale Tecnico-amministrativo, categoria "D", e responsabile dell'Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo Tecnologico;



Area Ricerca, Mercato e Territorio
Settore Trasferimento Tecnologico
Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo Tecnologico

- con comunicazione via e-mail del 7 maggio 2020, il coordinatore del predetto gruppo di lavoro, Prof. Riccardo Resciniti, ha trasmesso al Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Prof. Gerardo Canfora la proposta di Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio, unitamente agli allegati, al fine dell'avvio della procedura finalizzata a sottoporre lo stesso all'approvazione degli Organi preposti;
- la predetta proposta di Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio (che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante), è stata sottoposta all'approvazione dei competenti Organi Accademici, in data 20 e 22 maggio 2020 e che, pertanto, il previsto parere del Consiglio di Amministrazione è stato espresso successivamente alla data di deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 20 maggio 2020,
- la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella seduta del 20 maggio 2020, ha :
 - o approvato, subordinatamente alla acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il "**Regolamento Brevetti**" dell'Università degli Studi del Sannio;
 - o autorizzato il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali;
 - o dato mandato al Direttore Generale di coordinare, tramite l'unità organizzativa competente, l'istituzione di una Banca Dati dei brevetti dell'Ateneo.
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 22 maggio 2020, ha:
 - o espresso parere favorevole all'approvazione del "**Regolamento Brevetti**" dell'Università degli Studi del Sannio;

ATTESE la necessità di procedere all'approvazione del "**Regolamento Brevetti**" dell'Università degli Studi del Sannio e di dare attuazione a quanto deliberato dagli organi di governo di questo Ateneo, le cui determinazioni si intendono integralmente richiamate

DECRETA

Articolo 1. E' approvato il "**Regolamento Brevetti**" dell'Università degli Studi del Sannio, unitamente agli allegati, che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante.

Articolo 2. E' dato mandato al Direttore Generale di coordinare, tramite l'unità organizzativa competente, l'istituzione di una Banca Dati dei brevetti dell'Ateneo, e di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali.

Benevento, li 04 GIU. 2020

IL RETTORE
(PROF. GERARDO CANFORA)



7 maggio 2020

Proposta del gruppo di lavoro temporaneo nominato con D.R. n. 218 del 4 marzo 2020 composto da: prof. Riccardo Resciniti (coordinatore), prof. Andrea Cusano, prof.ssa Roberta Mongillo, prof. Pasquale Vito, dott.ssa Pierangela Mottola.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO BREVETTI

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto della disciplina e definizioni

Art. 3 Diritti morali spettanti agli inventori

Art. 4 Diritto al brevetto dei ricercatori dipendenti

Art. 5 Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'inventore e diritto di prelazione a favore dell'Università

Art. 6 Invenzioni di interni non dipendenti

Art. 7 Atti di disposizione da parte dell'Università

Art. 8 Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Università

Art. 9 Commissione brevetti e fondo brevetti e trasferimento tecnologico

Art. 10 Obblighi di riservatezza

Art. 11 Obblighi di comunicazione

Art. 12 Partecipazione di inventori di altre istituzioni o imprese

Art. 13 Procedura di brevettazione

Art. 14 Spese di brevetto e tasse di mantenimento

Art. 15 Spin off e Start up

Art. 16 Disegni e modelli di utilità

Art. 17 Azioni giudiziarie relative al brevetto

Art. 18 Foro competente

Art. 1 – Finalità

L'Università degli Studi del Sannio (di seguito Università) promuove la ricerca all'interno dell'Ateneo e valorizza i risultati derivanti dalle attività di ricerca, tutelando tutti gli interessi coinvolti. Agevola, inoltre, il trasferimento tecnologico alle imprese ed al contesto socio-economico e produttivo esterno.

Il presente Regolamento disciplina, in base al d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, noto come "Codice della Proprietà Industriale" (d'ora in avanti CPI), le attività volte alla tutela della proprietà

intellettuale per invenzioni industriali, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità e nuove varietà vegetali, al fine di consentire una protezione adeguata e finalizzata all'implementazione industriale. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto regolamentare, si rinvia al CPI.

Art. 2 - Oggetto della disciplina e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni realizzate dai ricercatori e dagli interni non dipendenti nel corso dell'attività di ricerca, nonché ai diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni conseguiti dai dipendenti e dagli interni non dipendenti nel corso dell'attività di ricerca.
2. Per ricercatori dipendenti si intendono i dipendenti dell'Università del Sannio investiti, all'interno dell'Ateneo, di mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca. Sono, pertanto, compresi i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico ed amministrativo (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.
3. Per interni non dipendenti si intendono gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i tirocinanti, i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento sono considerati interni non dipendenti anche gli studenti, ivi compresi quelli temporaneamente legati all'Ateneo, come i visiting student, se l'invenzione è conseguita interamente nel corso dell'attività di ricerca svolta presso l'Università del Sannio, salvo diversi accordi stipulati tra quest'ultima Università e quella di appartenenza.
4. Per attività di ricerca si intende quella svolta dai ricercatori e dagli interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio di Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrare.
5. Il presente regolamento non si applica agli interni non dipendenti, come studenti, tirocinanti e dottorandi, che conseguano l'invenzione nel corso di attività di ricerca svolta presso strutture non appartenenti all'Università del Sannio, avvalendosi di risorse esterne all'Ateneo e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all'Università del Sannio.
6. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione), salvo prova contraria, l'innovazione per la quale sia stato chiesto il brevetto, la registrazione o altro titolo assimilabile entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il rapporto instaurato, a qualsiasi titolo, con l'Università.

7. I ricercatori dipendenti e gli interni non dipendenti che abbiano realizzato invenzioni nel corso dell'attività di ricerca godono dei diritti previsti dagli articoli successivi e devono rispettare gli obblighi di riservatezza e di comunicazione indicati agli articoli 10 ed 11.

Art. 3 Diritti morali spettanti agli inventori

1. Ai ricercatori e agli interni non dipendenti che abbiano realizzato un'invenzione nell'ambito dell'attività di ricerca spetta, in ogni caso, il diritto di essere riconosciuti autori. All'inventore spetta, quindi, la titolarità esclusiva dei diritti morali.
2. Qualsiasi contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita dal ricercatore o dagli interni non dipendenti – compresi i contratti per attività in collaborazione o per conto terzi - conterrà un'apposita clausola sul diritto morale degli inventori, previsto per legge ed irrinunciabile.
3. Detta clausola specificherà che nella domanda di brevetto, come in tutta la restante documentazione brevettuale, sia indicato, oltre alla paternità morale, anche il legame esistente tra l'inventore e l'Università degli Studi del Sannio.

Art. 4 Diritto al brevetto dei ricercatori dipendenti

1. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita nel corso delle attività di ricerca istituzionali (ricerca c.d. "libera"), il ricercatore è titolare esclusivo non soltanto dei diritti di natura morale, ma anche di quelli di natura patrimoniale che scaturiscono dall'invenzione, come previsto dall'art. 65 CPI, che detta un regime speciale per i ricercatori universitari.
2. Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a ciascuno in parti uguali, salvo che gli stessi abbiano pattuito una diversa percentuale di partecipazione. I diritti e gli obblighi che il presente regolamento riferisce al ricercatore devono essere riferiti a tutti i ricercatori co-inventori, in proporzione delle rispettive quote.
3. Il ricercatore ha diritto di depositare la domanda di brevetto per proprio conto e a proprio nome per l'invenzione della quale è autore. In questo caso, sosterrà interamente spese ed oneri per il deposito della domanda di brevetto e per le relative consulenze, nonché per il mantenimento della validità del titolo, per tutta la durata dello stesso.
4. In alternativa, il ricercatore autore di un'invenzione brevettabile scaturita da ricerca "libera", può cedere il diritto di depositare la domanda di brevetto all'Università, la quale, a proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno l'offerta di cessione fatta dal ricercatore. Qualora il ricercatore decida

di procedere alla cessione e l'Università decida di accettare l'offerta di cessione, le parti sottoscriveranno idoneo contratto di cessione del diritto al brevetto a favore dell'Università. In quest'ultimo caso, l'Università sosterrà interamente spese ed oneri per il deposito della domanda di brevetto e per le relative consulenze, nonché per il mantenimento della validità del titolo, per tutta la durata dello stesso, e potrà compiere tutti gli atti di disposizione, come previsto al successivo art. 7. All'inventore saranno comunque riconosciuti i diritti sui proventi e sui canoni di sfruttamento dell'invenzione previsti al successivo art. 8.

5. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università degli Studi del Sannio (ricerca c.d. "vincolata"), in base a quanto previsto dall'art. 65, comma 5, CPI, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile frutto della ricerca dipende, caso per caso, dalla regolamentazione adottata nell'ambito del contratto tra l'Università e il committente pubblico o privato finanziatore, nel rispetto della disciplina vigente.

6. In riferimento a questa categoria di invenzioni dei ricercatori, frutto di ricerca "vincolata", il ricercatore autore dell'invenzione non ha dunque la prerogativa esclusiva di brevettare l'invenzione, ma mantiene ogni diritto di carattere morale. Qualsiasi accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita dal ricercatore conterrà un'apposita clausola sul diritto morale di essere riconosciuto autore, previsto per legge ed irrinunciabile, e specificherà che nella domanda di brevetto, come in tutta la restante documentazione brevettuale, sia indicato, oltre alla paternità morale, anche il legame esistente tra l'inventore e l'Università degli Studi del Sannio.

Art. 5 Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'inventore e diritto di prelazione a favore dell'Università

1. Qualora l'inventore abbia deciso di depositare la domanda di brevetto per proprio conto e a proprio nome, sarà tenuto, conformemente all'art. 65 C.P.I., a ripartire i proventi o i canoni di sfruttamento dell'invenzione, al netto di tutti i costi sostenuti per la brevettazione (debitamente documentati), secondo le seguenti percentuali:

- (a) all'inventore spetterà il 70% dei proventi e dei canoni;
- (b) all'Università spetterà il 30% dei proventi e dei canoni.

2. La percentuale di cui al comma 1 sarà corrisposta dall'inventore all'Università secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta tra le parti.

3. 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, l'Università acquisirà automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di

sfruttare l'invenzione o di farla sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nonché il diritto alla percentuale sui proventi previsto al successivo art. 8.

4. All'Università degli Studi del Sannio è in ogni caso riconosciuto il diritto di prelazione se il ricercatore decide di cedere a terzi il brevetto.

5. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca finanziata, qualora l'Università decida di non depositare la domanda di brevetto a proprio nome, l'inventore può segnalare alla Commissione brevetti, di cui al successivo art. 9, la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa ed onere. In tal caso, all'Università spetterà comunque una quota pari al 10% dei proventi e dei canoni ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del brevetto da parte dell'inventore, al netto di tutti i costi dal medesimo sostenuti per la brevettazione.

6. La quota del 30% o del 10 % destinata all'Università in base ai commi 1 e 5, sarà utilizzata per il funzionamento della Commissione brevetti, per la brevettazione e per il mantenimento del titolo, per il trasferimento tecnologico, come da successivo art. 9.

Art. 6 Invenzioni di interni non dipendenti

1. L'università è titolare dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite dagli interni non dipendenti.

2. Agli interni non dipendenti viene riconosciuto, oltre al diritto morale di essere riconosciuti inventori, la stessa quota di proventi e canoni prevista a favore dei ricercatori dipendenti in caso di sfruttamento del brevetto da parte dell'Università.

3. Gli interni non dipendenti che partecipino all'attività di ricerca, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare per iscritto di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.

4. Gli interni non dipendenti hanno, altresì, l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca, conformemente a quanto previsto nell'art. 10.

5. Gli interni non dipendenti, appena conseguita un'invenzione, devono dare immediatamente comunicazione alla Commissione brevetti, secondo le modalità di cui all'art. 11.

6. Qualora l'Università decida di non depositare la domanda di brevetto a proprio nome, l'inventore può segnalare alla Commissione brevetti, di cui al successivo art. 9, la propria disponibilità a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa ed onere.

Art. 7 Atti di disposizione da parte dell'Università

1. L'Università, qualora abbia il diritto al brevetto, ha il diritto pieno ed incondizionato di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale, sia attraverso l'attuazione in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con i terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
2. In particolare, l'Università, in coerenza con gli obiettivi di Terza Missione e in conformità a quanto indicato all'art. 1 del presente Regolamento, è interessata a valorizzare il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle invenzioni e del know-how dell'Ateneo.
3. A tal fine, l'Università ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al brevetto e sul brevetto ovvero di sfruttare tali brevetti direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, nonché di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
4. L'Università riconoscerà, in ogni caso, all'autore dell'invenzione i proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa, nella misura prevista all'art. 8.

Art. 8 Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Università

1. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti all'Università in base ai contratti di cui al precedente art. 7, dovrà essere acquisito il parere obbligatorio della Commissione brevetti di cui al successivo art. 9, che terrà conto dell'importanza economica dell'invenzione e del valore del brevetto, nonché dei costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte dell'Università per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto.
2. In particolare, al netto di tutti i costi sostenuti per la brevettazione, i corrispettivi dovuti all'Università, in base ai contratti di cui all'art. 7 del Regolamento, saranno ripartiti come segue:
 - (a) quanto all'inventore, al medesimo spetterà il 50% dei proventi;
 - (b) quanto all'Università, alla medesima spetterà il 50% dei proventi.
3. Nel caso in cui vi siano più inventori, nella ripartizione tra loro di tale quota si terrà conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell'invenzione. In ogni caso, i co-inventori sono tenuti a comunicare all'Università le percentuali spettanti a ciascuno di essi, secondo le modalità indicate all'art. 11.
4. La quota del 50% destinata all'Università sarà utilizzata per il funzionamento della Commissione brevetti, per la brevettazione e per il mantenimento del titolo, per il trasferimento tecnologico, come da successivo art. 9.

Art. 9 Commissione brevetti e Fondo brevetti e trasferimento tecnologico

1. Presso l'Università degli Studi del Sannio è istituita un'apposita Commissione brevetti, composta da esperti, scelti tra i dipendenti dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo dell'innovazione aziendale e della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico di tipo tecnologico, giuridico ed economico.
2. La Commissione è composta da 4 a 6 componenti, nominati dal CDA su proposta del Rettore, uno dei quali viene nominato Presidente della Commissione.
3. La Commissione è nominata con mandato di 6 anni.
4. La Commissione ha compiti istruttori, di proposta, di valutazione e di decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione per questioni che siano legate al tema dei brevetti o degli altri diritti di proprietà industriale.
5. In particolare, il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito nei seguenti casi:
 - (a) per il deposito a nome e per conto dell'Università e/o per l'estensione di brevetti;
 - (b) per le comunicazioni relative ai risultati conseguiti nel corso dell'attività di ricerca di cui all'art. 11 e per le offerte di cessione da parte dei ricercatori dipendenti;
 - (c) per il mantenimento dei brevetti e delle registrazioni, negli anni successivi al deposito;
 - (d) per gli atti negoziali previsti all'art. 7 e per la congruità dei corrispettivi dei quali all'art. 8;
 - (e) per eventuali sanzioni, nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento.
6. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, valorizzazione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevettuale ed adotta criteri, linee guida e procedure in materia di invenzioni e altri diritti di proprietà industriale.
7. La Commissione si avvale del supporto dell'apposito Settore preposto al Trasferimento tecnologico, che svolge funzioni di segreteria della Commissione medesima.
8. 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.
9. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione e di registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifiche competenze ed acquisire pareri scritti, ad esempio per la valutazione della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, per lo svolgimento delle ricerche tese ad individuare eventuali anteriorità ostative all'ottenimento del brevetto, per l'individuazione del potenziale mercato, per la valutazione in ordine all'alternativa se procedere o meno al deposito della domanda di brevetto.

10. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento, la Commissione può avvalersi di mandatarî abilitati (professionisti o societ  iscritti all'Albo dei Consulenti in propriet  industriale o all'Albo degli Avvocati, o European Patent Attorney per brevetti europei). Spetta alla Commissione proporre il conferimento degli appositi mandati ai consulenti, individuati sulla base di criteri di specifica professionalit , disponibilit , speditezza ed economicit , mediante il ricorso a contratti stipulati secondo la normativa vigente. Nel caso in cui l'Universit  costituisse apposito albo secondo le modalit  di legge, la Commissione si dovr  avvalere degli iscritti a detto albo. La nomina vale, in ogni caso, esclusivamente per l'oggetto in essa specificato.

11. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Pu  essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

12. La riunione si pu  svolgere in teleconferenza, in videoconferenza ovvero mediante consultazione scritta con qualunque mezzo che consenta di avere prova del ricevimento da parte del destinatario. La scelta deve essere specificata nell'avviso contenente la convocazione.

13. La convocazione   disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta.   facolt  della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

14. Per la validit  delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) membri della Commissione.

15. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parit , prevale il voto del Presidente. La Commissione pu  invitare a partecipare alla seduta i soggetti interessati a pratiche di particolare complessit , i quali non possono in ogni caso partecipare alla decisione finale.

16. Delle decisioni assunte dalla Commissione, con qualunque modalit  le medesime siano adottate, deve essere tenuta evidenza documentale.

17. Per il funzionamento della Commissione brevetti, per la brevettazione e per il mantenimento del titolo, per le spese di valorizzazione delle invenzioni e per il trasferimento tecnologico,   istituito un Fondo brevetti e trasferimento tecnologico di Ateneo. Il fondo sar  alimentato, nel tempo, anche dalle entrate spettanti all'Ateneo e derivanti dallo sfruttamento economico delle invenzioni, secondo le modalit  di ripartizione con gli inventori previste in questo Regolamento.

Art. 10 Obblighi di riservatezza

1. L'inventore deve improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'attivit  di ricerca, con scrupolo e rigore per la tutela degli interessi propri e dell'Universit .

2. L'inventore, nell'interesse proprio e in quello dell'Ateneo, ha altres  l'obbligo di osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalit  di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire

delle ricerche ed ai risultati conseguiti, per preservare il requisito della novità, necessario per poter ottenere un brevetto e non recare danno in relazione agli eventuali diritti patrimoniali legati ai risultati inventivi.

3. A tal fine, l'inventore, qualora reputi che i risultati conseguiti possano essere brevettati, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze) relativa all'attività di ricerca, deve valutare che tale comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione e, in caso di dubbio circa le eventuali conseguenze di detta comunicazione, deve informare la Commissione brevetti, al fine di concordarne le modalità.

4. Qualora le informazioni relative ai risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'inventore si impegna a fare in modo che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornitegli, come da modello allegato A (impegno di segretezza).

5. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a chiunque collabori all'attività di ricerca o venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca.

Art. 11 Obblighi di comunicazione

1. Il ricercatore che, nell'ambito dell'attività di ricerca, realizzi o consegua un'invenzione che sia atta ad essere tutelata giuridicamente mediante brevettazione, ne dà comunicazione alla Commissione brevetti ed al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Università, utilizzando i modelli in uso presso l'Università, come da allegato B (prima comunicazione ed eventuale dichiarazione di coinventori).

2. La comunicazione spetta al responsabile scientifico qualora l'invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di programmi, progetti di ricerca o contratti di cui sia parte l'Università o una sua struttura.

3. La comunicazione è obbligatoria sia quando titolare dei diritti di proprietà industriale è l'inventore, sia quando titolare è l'Università.

4. Alla comunicazione, in caso di più di un inventore, dovrà essere aggiunta una "dichiarazione" che deve contenere la puntuale elencazione di tutti gli inventori (c.d. co-inventori) con l'indicazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'invenzione.

5. I co-inventori devono indicare nella dichiarazione di cui al comma precedente un referente (inventore di riferimento) per tutti i rapporti con l'Università concernenti l'invenzione.

6. Dopo questa prima comunicazione, nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca istituzionale, il ricercatore:

(a) qualora decida di brevettare in proprio l'invenzione conseguita da solo o insieme ad altri inventori (inventore di riferimento), è tenuto a dare tempestivamente comunicazione alla Commissione di tale intenzione di depositare in proprio il brevetto, secondo lo schema di cui all'allegato C (comunicazione di deposito domanda a nome dell'inventore). Una volta presentata la domanda di deposito, il ricercatore è tenuto a dare comunicazione scritta alla Commissione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto entro un mese dal suo deposito, allegando copia della domanda stessa. In ogni caso, al fine della ripartizione dei proventi e dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il ricercatore è tenuto a comunicare alla Commissione i termini e le condizioni di cui ai contratti eventualmente dal medesimo sottoscritti in relazione al brevetto, entro un mese dalla sottoscrizione;

(b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all'art. 4.4 del presente Regolamento, deve prontamente comunicare alla Commissione, secondo lo schema di cui all'allegato D (Comunicazione finalizzata alla richiesta di brevettazione/registrazione) ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto, nonché, secondo lo schema di cui all'allegato E (offerta di cessione), la propria intenzione di voler cedere all'Università i relativi diritti patrimoniali.

7. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca finanziata, il ricercatore o il responsabile scientifico, appena ottenuto il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione alla Commissione, che è tenuta ad osservare in merito la massima riservatezza, secondo lo schema di lettera di cui all'allegato D (Comunicazione finalizzata alla richiesta di brevettazione/registrazione). In tal caso, qualora l'Università o il diverso titolare dei diritti patrimoniali decida di non depositare la domanda di brevetto a proprio nome, l'inventore può segnalare alla Commissione la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa ed onere.

Art. 12 Partecipazione di inventori di altre istituzioni o imprese

1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità ed alla gestione dei risultati conseguiti.

Art. 13 Procedura di brevettazione

1. A seguito della comunicazione da parte dell'inventore, il Presidente provvede a convocare tempestivamente la Commissione, la quale esamina la comunicazione.

2. La Commissione è tenuta ad esprimersi circa l'accettazione dell'offerta di cessione, il conseguente esercizio del diritto al brevetto e l'assunzione delle relative spese, entro 60 giorni dalla convocazione di cui al primo comma.
3. L'inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'inventore sia a sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del brevetto, sia a fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'invenzione conseguita.
4. L'inventore è, inoltre, tenuto a segnalare alla Commissione l'eventuale esistenza di soggetti esterni all'Università che abbiano manifestato interesse ad acquisire l'invenzione e il relativo brevetto, alle condizioni di cui al presente Regolamento.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo.
6. Tutte le domande di deposito dei brevetti, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo all'Università, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante della medesima.
7. L'Università, per le procedure di deposito dei brevetti di cui è titolare, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Art. 14 Spese di brevetto e tasse di mantenimento

1. L'Università, qualora abbia il diritto al brevetto, sostiene ogni onere e spesa inerenti l'ottenimento e il mantenimento in vigore del titolo.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento, deve dare in tempo utile comunicazione all'inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all'inventore stesso o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all'Università il diritto al brevetto, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, sosterrà ogni onere e spesa concernenti l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.

Art. 15 Spin off e Start up

1. Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società Spin off o Start up dell'Università, per la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Spin off e Start Up dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Qualora l'invenzione sia già di titolarità dell'Università e l'inventore intenda costituire una Spin off o una Start up per lo sfruttamento dell'invenzione stessa, fermi restando i principi stabiliti nel presente Regolamento, si rinvia per la disciplina specifica al Regolamento Spin Off e Start Up.

Art. 16 Disegni e modelli di utilità

1. L'Università potrà valutare, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, di procedere alla registrazione di disegni.
2. L'Università, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà valutare di depositare una domanda di brevetto per modello di utilità ovvero di chiedere la conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per modello di utilità.

Art. 17 Azioni giudiziarie relative al brevetto

1. L'Università, qualora sia titolare del brevetto, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa dello stesso, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari). Se questi ultimi non dovessero osservare tale obbligo, l'Università potrà comunque agire direttamente, ferma restando la responsabilità dei terzi per inosservanza dell'obbligo.
2. L'Università titolare del brevetto dovrà altresì attivarsi al fine di intraprendere tutte le necessarie iniziative stragiudiziali e/o giudiziali qualora riceva comunicazione di eventuali attività contraffattorie da parte di terzi.
3. In ogni caso l'inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio nelle quali sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Art. 18 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

7 maggio 2020

Allegati (da utilizzare come modelli e da adattare, eventualmente, in base alle peculiarità dei casi concreti)

ALLEGATO A al Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio

IMPEGNO DI SEGRETEZZA

(da far sottoscrivere a soggetti esterni all'Università degli Studi del Sannio)

[*inserire denominazione della persona fisica o giuridica alla quale vengono rivelate le informazioni confidenziali*],

con sede legale in [●], Partita IVA [●], in persona del legale rappresentante, Sig./Sig.ra [●] (nel seguito, in breve, il "Ricevente")

PREMESSO CHE

A. L'Università degli Studi del Sannio, tramite [*inserire nomi inventori*] _____, a seguito delle attività di ricerca condotte ha conseguito risultati relativi a [*inserire l'oggetto dell'invenzione* _____ o, _____, *comunque,* _____ *della* _____ *tecnologia conseguita*] _____, che potrebbero essere tali da poter anche essere brevettati/registrati o altrimenti tutelati nelle altre forme previste dalla legge;

B. I risultati di cui alla lettera A che precede hanno carattere confidenziale e sono da considerarsi informazioni confidenziali. In aggiunta, con il termine "Informazione/i Confidenziale/i" s'intende, in ogni caso, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa o commerciale dell'Università del Sannio, che sia segreta ed avente valore economico e che venga comunicata al Ricevente in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione a _____ [*inserire* _____ *l'oggetto dell'invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale o, comunque, della tecnologia conseguita*]. Gli/Le eventuali brevetti/registrazioni depositati/e in relazione ai risultati di cui alla lettera A che precede sono considerati come facenti parte delle Informazioni Confidenziali fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge;

C. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire al ricevente una valutazione circa la fattibilità tecnica, l'opportunità economica ed il proprio eventuale interesse a realizzare un progetto per lo sviluppo/la prototipazione/l'ingegnerizzazione di _____ [*inserire oggetto dell'attività di sviluppo che sarà condotta dal Ricevente*];

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO,

il Ricevente s'impegna a:

1. non rivelare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessagli dall'Università del Sannio;
2. non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessagli, per fini diversi da quanto previsto dal presente Impegno di Segretezza;
3. non comunicare, né direttamente né indirettamente, il fatto che è in corso una negoziazione con l'Università del Sannio, indipendentemente dalla sua successiva finalizzazione;
4. comunicare le Informazioni Confidenziali unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Impegno di Segretezza e (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Impegno di Segretezza;
5. nel caso in cui altro soggetto debba venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali, (i) a fargli preventivamente assumere un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Impegno di Segretezza; (ii) assumere la responsabilità dell'eventuale inottemperanza rispetto al contenuto del presente Impegno di Segretezza; (iii) ottenere il preventivo consenso scritto dell'Università del Sannio;
6. nel caso in cui sia obbligato a comunicare o divulgare le Informazioni Confidenziali in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, darne immediata notizia scritta all'Università del Sannio, al fine di concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione;
7. conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali di cui sia eventualmente entrato in possesso;
8. nel caso in cui l'Università del Sannio abbia consegnato al Ricevente Informazioni Confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, e qualora non venga successivamente finalizzato un accordo avente ad oggetto lo sviluppo/la prototipazione/l'ingegnerizzazione di _____ [inserire oggetto dell'attività di sviluppo che sarà condotta dal Ricevente], immediatamente riconsegnare tutti i supporti materiali contenenti Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso, ovvero su indicazione scritta dell'Università, procedere alla loro distruzione;
9. osservare gli obblighi di cui al presente Impegno di Segretezza per _____ [5 (cinque)] anni decorrenti dalla sottoscrizione del medesimo o comunque fino a quando le Informazioni Confidenziali non siano divenute di pubblico dominio.

[luogo e data]

**ALLEGATO B al Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio
PRIMA COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DI COINVENTORI
(obbligatoria sia per ricercatori dipendenti sia per interni non dipendenti)**

L'inventore o il Responsabile Scientifico (qualora l'invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di programmi, progetti di ricerca o contratti di cui sia parte l'Università o una sua struttura), ai sensi del Regolamento sui brevetti dell'Università degli Studi del Sannio, comunica quanto segue:

1. GENERALITÀ

nome e cognome.....
tel.....
e-mail.....
progetto di ricerca.....
dipendente dell'Università degli Studi del Sannio con il ruolo di
ovvero interno non dipendente in qualità di

2. TITOLO DELL'INVENZIONE:

.....
.....

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE:

(segnalandone le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del progetto, ecc.)

.....
.....
.....
.....

4. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI:

.....
.....
.....

5. STATO DELL'ARTE

(eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione):

.....
.....
.....
.....

6. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DELL'INVENTORE AL RIGUARDO:

.....
.....

Data e firma dell'inventore o del responsabile scientifico, se non è necessario procedere alla compilazione dei punti 7 ed 8.

Formula per il trattamento dati

7. DICHIARAZIONE DI COINVENTORI (ove pertinente)

SOGGETTI CO-INVENTORI (segnalare anche la relativa posizione giuridica rispetto all'Università del Sannio e la percentuale del contributo prestato, nonché la posizione giuridica del personale esterno con relativa affiliazione e percentuale del contributo inventivo prestato):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DEI CO-INVENTORI AL RIGUARDO:

.....
.....
.....
.....
.....

PER TUTTI I RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ CONCERNENTI L'INVENZIONE, SI INDICA COME INVENTORE DI RIFERIMENTO IL PROF. _____.

Data e firma dell'inventore di riferimento

Firme dei coinventori

Formula per il trattamento dati

7 maggio 2020

**ALLEGATO C al Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DOMANDA
A NOME DELL'INVENTORE**

(obbligatoria *ex art.* 11 comma 6 lett. a, per ricercatori interni che depositino in proprio)

L'inventore o l'inventore di riferimento, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio, dichiara che l'innovazione indicata nel prosieguo è stata conseguita nell'ambito della ricerca istituzionale e che pertanto procederà a brevettare/registrare in proprio, o comunque a tutelare nelle altre forme previste dalla legge, l'innovazione conseguita, assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e per il relativo mantenimento in vigore.

NOME E COGNOME:

DIPARTIMENTO:

TITOLO/QUALITÀ:

TEL:

E-MAIL:

TITOLO DELL'INVENZIONE e breve descrizione:

Il ricercatore, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento Brevetti, darà comunicazione scritta all'Università dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto entro un mese, allegando copia della domanda stessa. Al fine della ripartizione dei proventi e dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il ricercatore comunicherà i termini e le condizioni di cui ai contratti eventualmente dal medesimo sottoscritti in relazione al brevetto, entro un mese da ogni sottoscrizione.

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, l'Università acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione o di farla sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nonché il diritto alla percentuale sui proventi previsto all'art. 8.

All'Università degli Studi del Sannio è in ogni caso riconosciuto il diritto di prelazione se il ricercatore decide di cedere a terzi il brevetto.

DATA e FIRMA dell'inventore o dell'inventore di riferimento

Formula per il trattamento dati

ALLEGATO D al Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio
Comunicazione finalizzata alla RICHIESTA DI BREVETTAZIONE
(obbligatoria ex art. 11, comma 6, lett. b ed ex art 11 comma 7)

L'inventore o l'inventore di riferimento, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio,

NOME E COGNOME.....
DIPARTIMENTO
TEL.....
E-MAIL.....
PROGETTO

comunica alla Commissione Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio il seguente risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto,

2. TITOLO DELL'INVENZIONE:

.....
.....

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE:

(segnalandone le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del progetto, etc.)

.....
.....
.....
.....

4. CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE:

.....
.....
.....

5. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI:

.....
.....

6. STATO DELL'ARTE (eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione):

.....
.....
.....

7. EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL PROPONENTE NEL

7 maggio 2020

CAMPO DELL'INVENZIONE:

.....
.....
.....

8. EVENTUALI CONTATTI IN CORSO (ed eventuali accordi di riservatezza stipulati in merito):

.....
.....
.....
.....

9. SOGGETTI CONTITOLARI E/O CO-INVENTORI:

.....
.....
.....

10. LINEA DI RICERCA DA CUI DERIVA L'INVENZIONE (segnalando anche le fonti di finanziamento):

.....
.....
.....

I sottoscritti dichiarano che la presente richiesta non crea conflitto con altre persone fisiche e/o enti che possano avanzare diritti sull'invenzione stessa.

DATA e FIRMA dell'inventore o dell'inventore di riferimento

.....
.....

Formula per il trattamento dati

7 maggio 2020

ALLEGATO E al Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio
(ex art. 11 comma 6 lett. b)

C.a. Rettore dell'Università degli Studi del Sannio

C.a. Commissione Brevetti dell'Università degli Studi del Sannio

Luogo e data

Oggetto: Proposta irrevocabile di cessione dei diritti patrimoniali sull'invenzione dal titolo: "....."

Il sottoscritto Prof/Dott/Ing., di nazionalità, nato a, il...;
C.F., residente a, in Via, n.,
professore/ricercatore presso l'Università del Sannio, Dipartimento di (qui di seguito
denominato "**Cedente**")

PREMESSO CHE

- il Cedente (eventuale: e il/gli Prof/Dott/Ing.) del [indicare eventuale istituto di
afferenza] (di seguito denominati "Inventore/i") ha/hanno svolto una ricerca che ha portato all'invenzione dal
titolo "....." (di seguito denominata "Invenzione");
- la/e quota/e di titolarità dei diritti morali spettante/i al/agli Inventore/i sull'Invenzione è/sono:
- in data è stata presentata la Comunicazione finalizzata alla Richiesta di brevettazione/registrazione
relativa all'Invenzione dal titolo "....", da parte di, secondo le modalità previste dal Regolamento
sui brevetti dell'Università del Sannio;
- il Cedente è titolare dei diritti patrimoniali sull'Invenzione per una quota pari al ...%

Tutto ciò premesso, il Cedente

PROPONE DI CEDERE

All'Università degli Studi del Sannio, C.F., rappresentato dal Rettore pro tempore, domiciliato per il
presente atto presso la sede dell'Ente (di seguito denominato "Cessionario" o
"Università") la piena titolarità dei propri diritti patrimoniali relativi all'Invenzione alle condizioni di seguito
riportate.

1. La cessione della piena titolarità dei diritti patrimoniali relativi all'Invenzione include tutti i diritti, compresi
quelli di deposito, di priorità e di estensione all'estero delle domande di brevetto/dei brevetti relativi a detta
Invenzione (di seguito, Invenzione, domande di brevetto e brevetti concessi congiuntamente definiti
"**Brevetto**") e gli obblighi che ne derivano e senza alcuna restrizione, fatti salvi i diritti morali in capo agli
Inventori ai sensi delle leggi vigenti.

7 maggio 2020

2. Il Cedente si impegna a mantenere ferma la presente proposta (d'ora in avanti, la "Proposta") fino a che la Commissione Brevetti non si sarà pronunciata su di essa e per i due mesi successivi.
3. L'Università si impegna a comunicare tempestivamente al Cedente la data della deliberazione, una volta acquisito il parere della Commissione.
4. La cessione del Brevetto sarà efficace al momento del ricevimento, da parte del Cedente, dell'accettazione da parte del Cessionario. Quest'ultimo, ove decida di accettare la Proposta, dovrà far pervenire al Cedente l'accettazione, a mezzo di raccomandata R/R, all'indirizzo (oppure: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *pec*:.....).
5. Ove l'accettazione non giunga all'indirizzo del Cedente entro il termine di cui all'art. 2 della Proposta, quest'ultima perderà efficacia.
6. Con l'accettazione della presente, il Cessionario diventerà il solo ed unico titolare dei diritti patrimoniali del Cedente relativi al Brevetto.
7. Il Cedente dichiara di non aver in alcun modo divulgato informazioni relative all'Invenzione che possano fare venire meno il requisito della novità dell'Invenzione ai fini della tutela brevettuale. Il Cedente dichiara altresì di non avere ceduto prima d'ora ad altri i diritti a sé spettanti sull'Invenzione e si impegna a non cederli prima di aver ricevuto comunicazione in merito all'accettazione della presente proposta.
8. Il Cedente riconoscerà al Cessionario il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, di agire a proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'Invenzione attraverso le modalità che il Cessionario riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio.
9. Il Cedente presterà tutte le attività e sottoscriverà, perfezionerà o rilascerà qualsiasi atto o documento che possa essere necessario o comunque idoneo a garantire la piena titolarità del Brevetto in capo al Cessionario.
10. Il Cessionario, una volta perfezionata la cessione, depositerà la domanda di brevetto relativa all'Invenzione. Successivamente al primo deposito, tenuto conto delle prospettive di brevettazione e di sfruttamento dell'Invenzione, il Cessionario avrà facoltà di procedere o meno: all'estensione del Brevetto, al mantenimento in vita dello stesso, alla tutela legale del Brevetto in caso di contestazione, ecc. Il Cedente presterà la massima collaborazione e assistenza, se richiesta dal Cessionario, in ogni fase dell'iter sopra esposto.
11. Il Cessionario si occuperà, direttamente o tramite i propri aventi causa, di tutte le pratiche relative alla brevettazione e ne sosterrà (direttamente o tramite detti altri soggetti) tutte le spese relative, ivi compresi: il compenso per lo studio di mandatarî incaricato, le spese di deposito del Brevetto in Italia e all'estero, gli oneri di mantenimento del Brevetto, le spese per eventuale consulenza legale, ecc.
12. Il Cessionario potrà sfruttare il Brevetto attraverso la cessione dello stesso o la concessione di licenze a terzi. Il Cedente si impegna a informare il Cessionario dell'esistenza di eventuali soggetti terzi interessati alla cessione o alla concessione di licenze sul Brevetto/i.
13. I proventi derivanti dallo sfruttamento del Brevetto, dalla concessione di licenze sullo stesso o dagli altri eventuali atti di disposizione, al netto dei costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere da parte del Cessionario per la brevettazione e le altre spese relative al Brevetto, saranno destinati al Cedente in quota pari al 50%.

14. I proventi di cui al punto precedente saranno corrisposti dal Cessionario al Cedente entro 120 giorni dalla data di incasso degli introiti. I pagamenti saranno effettuati per versamento bancario, all'IBAN:Il Cedente comunicherà tempestivamente ogni eventuale variazione dei propri dati bancari al Cessionario, che pertanto non sarà, in caso contrario, responsabile di mancato o ritardato pagamento.

15. Il Cedente presterà la massima collaborazione e assistenza che si rendesse necessaria alla difesa del Brevetto e in eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari aventi ad oggetto la validità o la violazione del Brevetto.

16. Il Cedente e il Cessionario (di seguito definiti singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti") rispetteranno e manterranno come strettamente confidenziali tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte ("Informazioni"). Ciascuna Parte farà sì che il proprio personale e/o le persone che a qualunque titolo siano ad essa legate mantengano riservate le predette Informazioni. Non si applica alle Informazioni per le quali la Parte che le riceve può provare: - che la loro divulgazione è stata decisa di comune accordo tra le Parti; - che esse sono di dominio pubblico nel momento della loro divulgazione o che esse lo sono diventate senza colpa della Parte; - che esse sono state ricevute legalmente da un terzo; - che dette Informazioni sono state divulgate da quella Parte che ne è proprietaria; - che la loro divulgazione è stata imposta dall'applicazione di una disposizione di legge o regolamento o dall'esecuzione d'una sentenza irrevocabile o di un lodo arbitrale.

Se una delle Parti dovrà comunicare ad un terzo, e nello specifico ad un possibile cessionario o licenziatario, delle informazioni di qualunque natura esse siano relative al Brevetto, essa farà preventivamente firmare al suddetto terzo un accordo di confidenzialità che comporti i medesimi obblighi del presente articolo.

17. Per l'Università _____ sarà referente e responsabile del contratto il Responsabile dell'Area Trasferimento Tecnologico _____.

18. Ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà definita amichevolmente tra le Parti. Ove non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente il presente contratto sarà quello di Benevento.

19. Il Cessionario provvederà al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al contratto di cessione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento – nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 – in attuazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali sarà il Rettore.

20. Eventuali modifiche o integrazioni al contratto di cessione non saranno valide, ove non siano state concordate per iscritto. Qualora una qualsiasi parte del contratto fosse dichiarata invalida, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutti gli altri punti del contratto.

21. Il contratto di cessione sostituirà qualsiasi accordo, orale o scritto, intervenuto tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.

22. Per le comunicazioni tra le Parti si farà riferimento ai seguenti recapiti:

7 maggio 2020

Il Cessionario:

Università degli Studi del Sannio

Area Trasferimento Tecnologico _____

Il Cedente:

Qualora l'Università concordasse sul contenuto della presente Proposta, chiedo di farmi pervenire la relativa accettazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:.....)

Luogo _____

IL CEDENTE

.....