



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

Regolamento per la gestione e valorizzazione della proprietà industriale

Parere del Senato Accademico del 28 gennaio 2025
Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2025



Sommario

PARTE I – NORME GENERALI	3
ARTICOLO 1 – Definizioni.....	3
ARTICOLO 2 – Oggetto e ambito di applicazione	3
ARTICOLO 3 – Diritti morali degli inventori	4
ARTICOLO 4 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale	4
ARTICOLO 5 – Tutela della natura riservata delle informazioni	5
ARTICOLO 6 – Invenzioni occasionali del personale dipendente	5
ARTICOLO 7 – Proprietà industriale degli studenti.....	5
ARTICOLO 8 – Commissione e struttura competente	5
ARTICOLO 9 – Competenze e decisioni	6
PARTE II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	6
ARTICOLO 10 – Comunicazione da parte degli inventori	6
ARTICOLO 11 – Obblighi degli inventori	7
ARTICOLO 12 – Istruttoria e avvio delle procedure di protezione	7
ARTICOLO 13 – Deposito a nome dell'inventore.....	8
PARTE III – GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	8
ARTICOLO 14 – Estensioni e nazionalizzazioni.....	8
ARTICOLO 15 – Mantenimento dei titoli di proprietà industriale dell'Università.....	8
PARTE IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.....	8
ARTICOLO 16 – Obbligo e modalità di valorizzazione.....	8
ARTICOLO 17 – Riparto proventi	9
PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI	9
ARTICOLO 18 – Disposizioni transitorie e finali	10
ARTICOLO 19 – Emanazione ed entrata in vigore	10



PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per “Università”: l’Università degli studi di Udine;
- per “inventore”: l’autore o gli autori delle creazioni oggetto di diritti di proprietà industriale e di *know-how*;
- per “studente”: l’iscritto ai corsi di studio, di laurea, di laurea magistrale e di master;
- per “ufficio”: l’unità organizzativa interna all’Università competente per la protezione e valorizzazione della proprietà industriale derivante dall’attività di ricerca condotta dall’Ateneo;
- per “dirigente”: il direttore generale o suo delegato o altro dirigente;
- per “ricerca”: l’attività che dia luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del ricercatore, di risultati oggetto di diritti di proprietà industriale e che sia finanziata in tutto o in parte dall’Università o posta in essere nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Università o condotta in modo autonomo dal ricercatore utilizzando strutture o risorse economiche o strumentali dell’Università stessa;
- per “ricerca commissionata”: l’attività di ricerca a favore di committenti pubblici o privati;
- per “CPI”: Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “*Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”;
- per “proprietà industriale”: i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali;
- per “*know-how*”: il patrimonio conoscitivo dell’Università composto dall’insieme delle competenze ed esperienze di carattere tecnico, commerciale, organizzativo e procedurale maturate ed acquisite nell’esercizio della propria attività istituzionale, dotate di valore economico.

2. Nel presente Regolamento, quando è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica, in accordo con quanto dichiarato nel Preambolo e nell’art. 1 dello Statuto.

ARTICOLO 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina relativa alla creazione, acquisizione, gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, generati dai soggetti che hanno un rapporto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con l’Università o che, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono a qualsiasi titolo attività, anche non retribuita, utilizzando le strutture dell’Università, quali ad esempio i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni o contratti di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati (inclusi i *visiting professor*) nonché gli studenti.



2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l'Università e gli inventori anche in applicazione delle previsioni dell'art. 65 CPI.
3. Sono oggetto del presente Regolamento altresì le nuove varietà vegetali e il *know-how*, ancorché non protetti dai diritti di proprietà industriale.

ARTICOLO 3 - Diritti morali degli inventori

1. Il diritto a essere riconosciuto inventore spetta sempre e inderogabilmente a coloro che hanno contribuito con il proprio apporto inventivo alla creazione dell'oggetto della proprietà industriale e del *know-how*, a prescindere dalla titolarità del relativo diritto di sfruttamento economico.

ARTICOLO 4 – Titolarietà dei diritti di proprietà industriale

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale nascenti dall'attività degli inventori spetta all'Università, fatti salvi i diritti di soggetti terzi coinvolti nell'attività di ricerca.
2. Nel caso in cui la ricerca sia svolta con la partecipazione di soggetti terzi, l'accordo tra le parti dovrà disciplinare la titolarità dei risultati e la gestione di eventuali diritti in contitolarità. Qualora si renda necessaria una disciplina più puntuale rispetto a quanto preliminarmente pattuito, le parti dovranno stipulare un accordo di contitolarità. In ogni caso gli accordi dovranno assicurare all'Università i necessari poteri gestori nel caso in cui alla stessa spetti la quota maggioritaria di contitolarità, salve eventuali deroghe autorizzate dalla Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Ai fini del comma precedente, la quota di titolarità spettante all'Università, se non preliminarmente disciplinata dagli accordi tra le parti, si determina di norma con riferimento all'apporto rispettivo in termini di contributo inventivo, patrimonio di conoscenze e risorse intellettive degli inventori.
4. La disciplina relativa ai diritti di proprietà industriale nei contratti di ricerca dovrà garantire all'Università il diritto di utilizzare i risultati per scopi di studio, ricerca, didattica e per la loro pubblicazione; nel caso di ricerca commissionata tale diritto dovrà essere perseguito per quanto possibile. In ogni caso dovranno essere fatti salvi i tempi necessari alla presentazione delle domande di privativa.
5. Nel caso di ricerca commissionata in cui la titolarità dei risultati sia originariamente attribuita al committente o la loro cessione dall'Università al committente sia già stabilita nel contratto, il corrispettivo dovrà essere determinato tenendo conto del grado di proprietà e disponibilità dei risultati riconosciuto al committente, oltre che di quanto previsto dal Regolamento per le prestazioni a favore di terzi. Nel caso in cui la titolarità, in tutto o in parte, sia attribuita, originariamente o successivamente, all'Università, al corrispettivo derivante dalla valorizzazione dei risultati si applica la disciplina del presente Regolamento.
6. I contratti aventi per oggetto la ricerca commissionata, compatibilmente con il principio di autonomia contrattuale, dovranno tenere conto di quanto previsto dalle Linee Guida adottate in applicazione dell'art. 65, comma 5, CPI con decreto interministeriale 26.09.2023 del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).



ARTICOLO 5 – Tutela della natura riservata delle informazioni

1. Gli inventori e tutto il personale dell'Università sono tenuti a garantire la riservatezza di tutte le informazioni sui risultati della ricerca facenti parte del *know-how* e su tutti i contenuti la cui divulgazione possa compromettere il conseguimento e la valorizzazione di diritti di proprietà industriale.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all'Università, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di *know-how* e di ogni altra conoscenza non ancora pubblicata o divulgata, è fatto obbligo di utilizzare appropriati accordi di confidenzialità.

ARTICOLO 6 - Invenzioni occasionali del personale

1. Le invenzioni ottenute dal personale dipendente che non rientrano nelle tipologie trattate nell'articolo 4 del presente Regolamento e rientranti in uno dei campi di attività dell'Università, sono soggette alla disciplina dell'art. 64 comma 3 CPI.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto all'Università, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'inventore è tenuto a comunicare all'Università, con le modalità di cui al successivo art. 10, il conseguimento del risultato oggetto di possibile tutela con diritti di proprietà industriale.

ARTICOLO 7 – Proprietà industriale degli studenti

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale nascenti dall'attività degli studenti formalmente coinvolti in attività di ricerca in collaborazione con i docenti o al personale dell'Università soggetti di cui all'art. 2, comma 1, o sotto la loro supervisione scientifica di un docente, spetta all'Università. In tal caso, gli studenti sono a tutti gli effetti equiparati ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1.
2. Per i risultati conseguiti al di fuori di quanto previsto al comma precedente del presente articolo, gli studenti hanno facoltà di offrire all'Università la titolarità dei relativi diritti di proprietà industriale secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Nel caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Università, si applicano le medesime regole di riparto di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 8 – Commissione e struttura competente

1. È istituita una Commissione per la proprietà industriale (di seguito Commissione) con funzioni di indirizzo per le attività dell'ufficio e di supporto alle decisioni dell'Università in materia di proprietà industriale e sua valorizzazione.
2. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da un numero di membri compresi da 3 a 5, incluso il Presidente, che è il Delegato del Rettore. Un componente deve essere individuato tra il personale tecnico-amministrativo. La Commissione è inoltre integrata da una unità dell'Ufficio competente, con la funzione di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile.



3. In caso di propria assenza o impedimento temporaneo oppure di situazioni di incompatibilità, il Presidente può incaricare un altro componente della Commissione a presiedere le sedute della Commissione limitatamente al periodo del proprio impedimento. Il Presidente ha la facoltà di convocare esperti, senza diritto di voto, per supportare la Commissione in relazione a materie particolarmente complesse o molto specialistiche. Gli esperti andranno individuati preferibilmente tra il personale dipendente.
4. La Commissione può riunirsi e deliberare, anche attraverso modalità telematiche, quali la teleconferenza.
5. In casi di urgenza in funzione della tutela e del perseguimento degli interessi dell'Università, qualora non risulti possibile riunire o consultare tempestivamente la Commissione, il Presidente può adottare le decisioni di competenza della Commissione. Tali decisioni saranno sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile.
6. L'Università, in forza della propria autonomia organizzativa, individua l'ufficio come definito all'art. 1, il quale è deputato alla gestione di tutti gli aspetti amministrativi connessi alla creazione e valorizzazione della proprietà industriale, intrattiene i rapporti con gli Inventori e con i terzi coinvolti nelle attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale, secondo l'indirizzo della Commissione e del delegato competente.

ARTICOLO 9 – Competenze e decisioni

1. La Commissione è chiamata a esprimere parere in merito a:
 - a) avvio delle procedure per il conseguimento dei titoli di proprietà industriale;
 - b) abbandono ed estensioni dei titoli di proprietà industriale;
 - c) esercizio del diritto di opzione sulle invenzioni occasionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - d) accettazione delle offerte di acquisizione della titolarità dei diritti di proprietà industriale da parte degli studenti, come previsto all'art. 7 del presente Regolamento;
 - e) elementi fondamentali di ogni tipologia contrattuale relativamente alla valorizzazione della proprietà industriale e alla titolarità della stessa.
2. Il Rettore ha facoltà di attribuire alla Commissione ulteriori competenze.
3. I contratti di cessione dei titoli di proprietà industriale sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore.
4. Tutti gli altri contratti e atti di valorizzazione e gestione dei diritti di proprietà industriale sono soggetti all'approvazione e sottoscrizione del dirigente o del direttore generale.

PARTE II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

10 – Comunicazione da parte degli inventori

1. L'inventore che ritenga di aver conseguito risultati suscettibili di protezione mediante il ricorso a diritti di proprietà industriale, è tenuto a darne comunicazione all'Università, con le modalità indicate dall'ufficio, affinché detti risultati possano essere valutati per decidere in merito alla protezione. Qualora l'inventore non



sia anche il responsabile scientifico dell'attività di ricerca, la comunicazione di cui sopra dovrà essere indirizzata anche a quest'ultimo.

2. La comunicazione deve essere tempestiva e completa di tutte le informazioni necessarie alla valutazione. L'ufficio può richiedere informazioni aggiuntive fino a quando la comunicazione non sia idonea a permettere una valutazione informata e consapevole da parte della Commissione. A tale scopo, l'inventore è tenuto a prestare la massima collaborazione con l'ufficio. Il termine di 6 mesi di cui all'art. 65, comma 3, CPI decorre dal momento in cui la comunicazione dell'inventore ai sensi del comma 2 del medesimo articolo perviene completa di tutti gli elementi e delle eventuali informazioni ritenuti dall'ufficio ovvero dalla Commissione necessari a permettere una valutazione informata e consapevole da parte di quest'ultima. Quando la comunicazione in esame risulta completa e adeguatamente istruita per consentire la suddetta valutazione alla Commissione, l'ufficio ne dà avviso all'inventore.

3. L'inventore che non comunichi il conseguimento di risultati suscettibili di protezione mediante il ricorso a diritti di proprietà industriale non può richiedere a proprio nome titoli di privativa industriale. L'Università si riserva in ogni caso di esercitare il diritto di rivendica ai sensi dell'art. 118 CPI.

4. Il personale interessato deve inoltre garantire la riservatezza delle informazioni sui risultati della ricerca al fine di non pregiudicare la possibilità di ottenere i diritti di proprietà industriale del caso.

5. Se gli inventori sono più di uno ed esistono accordi tra essi in merito alle quote di ripartizione dei diritti patrimoniali, questi devono essere comunicati all'Università, che ne terrà conto ai fini del riparto di cui all'art. 17. In mancanza di accordo tra gli inventori, o di comunicazioni in tal senso, le quote si intendono ripartite in parti uguali.

ARTICOLO 11 – Obblighi degli inventori

1. Gli inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione circa la protezione e successivamente a collaborare con l'ufficio, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle attività necessarie in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e tecnici richiesti per il conseguimento e la difesa dei diritti di proprietà industriale e nelle successive fasi di valorizzazione dei titoli.

2. Gli inventori sono tenuti a fare tutto quanto necessario per tutelare la confidenzialità sui risultati della ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto ai fini del conseguimento dei diritti di proprietà industriale.

ARTICOLO 12 – Istruttoria e avvio delle procedure di protezione

1. Al ricevimento della comunicazione completa di cui al precedente art. 10, l'ufficio, eventualmente anche con il supporto di specialisti esterni, avvia l'attività finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni utili alla valutazione della proposta da parte della Commissione.

2. La Commissione esprime il proprio parere circa la protezione del risultato in esame e fornisce all'ufficio un indirizzo circa la strategia di protezione e di valorizzazione.



3. L'ufficio procede istruendo e gestendo tutte le attività amministrative e tecniche richieste in accordo con l'indirizzo della Commissione.

ARTICOLO 13 – Deposito a nome dell'inventore

1. L'inventore può procedere autonomamente e a proprie spese al deposito a proprio nome della domanda di protezione avente ad oggetto il risultato comunicato ai sensi dell'art. 10 nei seguenti casi:

- a) l'Università non provvede entro il termine di cui all'art. 65, comma 3, CPI a depositare a proprio nome;
- b) l'Università comunica all'inventore, in pendenza del termine di cui all'art. 65, comma 3, CPI l'assenza di interesse a depositare a proprio nome.

PARTE III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ARTICOLO 14 – Estensioni e nazionalizzazioni

1. La decisione di estensione all'estero e di nazionalizzazione di diritti di proprietà industriale, fatti salvi gli accordi e gli impegni con eventuali contitolari, finanziatori e licenziatari, è adottata in attuazione dell'indirizzo formulato dalla Commissione circa la strategia di protezione e di valorizzazione, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli inventori e delle prospettive di valorizzazione economica emerse fino al momento della decisione.

ARTICOLO 15 – Mantenimento dei titoli di proprietà industriale dell'Università

1. L'ufficio monitora costantemente il portafoglio dei titoli, che non siano già oggetto di contratti di sfruttamento, valutando la sussistenza di opportunità di valorizzazione che ne giustifichino il mantenimento ovvero le circostanze che ne suggeriscano l'abbandono.

2. La decisione di abbandono, che può riferirsi all'intera famiglia o a singoli titoli, è assunta dal dirigente, previo parere della Commissione.

PARTE IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ARTICOLO 16 – Obbligo e modalità di valorizzazione

1. L'ufficio, eventualmente con il supporto di soggetti esterni, si attiva ai fini della valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, assicurando che ciò avvenga nel rispetto delle finalità e degli interessi dell'Università.

2. I contratti di cessione saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore. I contratti di comunione o contitolarità, opzione, licenza, sviluppo congiunto dell'invenzione saranno approvati e sottoscritti dal dirigente.



ARTICOLO 17 – Riparto proventi

1. Ove l'Università consegua proventi economici dallo sfruttamento dei propri titoli di proprietà industriale, essi saranno ripartiti, annualmente, secondo le seguenti modalità:

- a) al corrispettivo lordo ottenuto per ciascuna famiglia brevettuale, andranno sottratti i costi sostenuti fino a quel momento per il conseguimento e mantenimento dei diritti di proprietà industriale;
- b) una quota pari al 5% della somma residua sarà destinata al fondo per la premialità per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi di valorizzazione della proprietà industriale;
- c) un'ulteriore quota del 5% sarà destinata a finanziare iniziative e progetti di valorizzazione della proprietà industriale;
- d) la somma residua così ottenuta sarà oggetto di riparto tra gli inventori, il dipartimento o i dipartimenti di afferenza degli inventori e l'Università secondo le seguenti quote facendo riferimento al valore cumulato negli anni:
 - fino a 100.000 euro: 50% agli inventori, 25% all'Università, 25% al dipartimento di afferenza;
 - per ulteriori importi fino a 200.000 euro: 40% agli inventori, 20% all'Università, 40% al dipartimento di afferenza;
 - per ulteriori importi fino a 500.000 euro: 30% agli inventori, 20% all'Università, 50% al dipartimento di afferenza;
 - per gli importi che eccedono 500.000 euro: 20% agli inventori, 20% all'Università, 60% al dipartimento di afferenza.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1 spettanti agli inventori sono riconosciuti ai medesimi dall'Università ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. b), CPI a titolo di premialità dell'attività inventiva e con funzione incentivante della stessa.

3. Nel caso di proventi generati dalla valorizzazione di diritti di proprietà industriale attraverso società riconosciute come spin-off o start up dell'Università, gli inventori soci o amministratori di tali società non concorreranno al riparto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota non ripartita verrà assegnata al dipartimento di afferenza.

4. I dipartimenti destineranno la quota loro spettante a finalità di ricerca.

5. Nel caso siano coinvolti più dipartimenti, la quota ad essi spettante sarà determinata in ragione delle quote di partecipazione all'invenzione degli inventori afferenti.

6. L'inventore può decidere di non percepire la premialità a lui spettante; in tal caso dovrà comunicare la sua decisione all'Università. In tale comunicazione, l'inventore dovrà necessariamente indicare se la quota di propria spettanza sarà da destinarsi in favore dei fondi di ricerca a sua disposizione o in favore dell'Università e/o del dipartimento di afferenza.

PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI



ARTICOLO 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto dell'Università e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.

ARTICOLO 19 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.