



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

LINEE GUIDA E POLICY OPERATIVA IPR

*(REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA
DELLE INVENZIONI emanato con D.R. N. 1033 del 30.04.2024)*

PREMESSA

Le presenti Linee guida e Policy operativa sono articolate sulla base del “nuovo” Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e tutela delle invenzioni, fondato sulla Legge n. 102 del 24 luglio 2023, di riforma del D.Lgs n. 30 del 2005, Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), ed in particolare, sul “nuovo” testo dell’art. 65 *“Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS”*, che ha riconfigurato la disciplina delle invenzioni e della protezione inventiva tramite brevetto per le Università (nonché per gli altri Enti indicati nella medesima norma).

LA POLICY

La “Policy” adottata con l’approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del **“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di brevetti e tutela delle invenzioni”** <https://www.unipr.it/proprietà-intellettuale-brevetti> è stata ispirata all’obiettivo di definire un sistema idoneo a promuovere e valorizzare la ricerca, attraverso la valorizzazione e tutela delle invenzioni e degli Inventori.

Tramite la disciplina del “nuovo” Regolamento l’Università non si è limitata a recepire *sic et simpliciter* la novella legislativa, ma ha inteso definire un sistema di supporto alla valorizzazione dei risultati derivanti dall’attività di ricerca, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di Istituzione pubblica al servizio della collettività. Così il Regolamento disciplina, non solo le invenzioni brevettabili, ma qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate dai Ricercatori a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture o mezzi dell’Università. La “Policy” di Ateneo si è manifestata anche in particolare nel:



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

- 1) **definire chiaramente chi possono essere gli inventori dell'Università di Parma**, disciplinando, tramite il Regolamento, quell'ambito che il legislatore aveva demandato alle singole Amministrazioni nelle rispettive autonomie;
- 2) **semplificare le procedure di brevettazione** riducendo i passaggi burocratici amministrativi, anche allo scopo di stimolare i Ricercatori alla brevettazione;
- 3) **definire chiaramente le premialità connesse con l'attività inventiva** che sono riconosciute ai Ricercatori Inventori, disciplinando, quanto il legislatore aveva demandato alle Amministrazioni nell'ambito delle proprie autonomie;
- 4) **approvare una politica di stimolo e valorizzazione delle invenzioni** anche attraverso la definizione di un nuovo ruolo della Commissione brevetti e un nuovo ruolo dell'Ufficio amministrativo dedicato: UTT <https://www.unipr.it/ugov/organizationunit/223164> .

GLI INVENTORI

È "Inventore" nell'Università di Parma l'autore dell'Invenzione che al momento della Invenzione rivesta la qualità di Ricercatore. Sono considerati Ricercatori ex art. 2 co. 1 del Regolamento:

c) "Ricercatore" oppure, al plurale, "Ricercatori": i soggetti che svolgono per l'Ateneo attività didattica e/o di ricerca, nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, ivi inclusi, in particolare i membri del personale docente e tecnico - amministrativo, assunti a tempo determinato o indeterminato, compresi coloro che svolgano mansioni puramente esecutive e i professori a contratto.

c bis) le disposizioni attinenti i Ricercatori si applicano anche a tutti i soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea, ivi inclusi in particolare, i dottorandi, i borsisti di ricerca, titolari di assegni/contratti di ricerca, gli stagisti, i visiting professor, e/o i collaboratori comunque denominati.

LE PREMIALITÀ

Il Regolamento, recependo l'"epocale" novella legislativa introdotta dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102, prevede che ove l'Università, attivata la procedura di brevettazione proposta dal Ricercatore,



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

depositi la domanda di privativa, la stessa sia titolare dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'invenzione. Nondimeno, il Regolamento ha previsto che, ove l'Università proceda alla valorizzazione del brevetto:

→ **il 50% dei proventi netti spettino all'Inventore** (art. 11 co. 2);

→ il 50% restino all'Università, così ripartiti: 20% al Dipartimento/i di afferenza dell'Inventore/i per il sostegno di attività di ricerca e terza missione; 25% all'Amministrazione Centrale per il sostegno di attività di ricerca, terza missione e per le attività di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale; 5% al Fondo Comune di Ateneo.

Ove l'Università, attivata la procedura di richiesta di brevettazione dal Ricercatore, non proceda al deposito di privativa, è obbligata a comunicare l'assenza di interesse al deposito del brevetto e l'Inventore potrà acquistare a titolo gratuito la titolarità e depositare a proprio nome. In questo caso il 20 % dei proventi netti spetterà all'Università (art. 7 co. 5 e art. 12 co. 1 lettera c).

L'UFFICIO UTT E LA COMMISSIONE BREVETTI

L'Ateneo attraverso il Regolamento si pone in una prospettiva di promozione e stimolo dell'attività inventiva, prevedendo nuove prerogative e competenze in capo agli uffici amministrativi di governo dei processi, ovvero l'UTT (U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione), inoltre, alla tradizionale Commissione Brevetti.

L'Ufficio UTT

L'Università, tramite l'UTT, al fine di valorizzare il proprio portafoglio di proprietà intellettuale:

- ✓ incoraggia i ricercatori ad assumere iniziative che possano favorire il trasferimento tecnologico, impegnandosi a valutare ogni proposta che dovesse pervenire per il loro tramite e assistendo i ricercatori in tali loro iniziative;
- ✓ può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto la cessione ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei Diritti sull'Invenzione.

Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, per l'individuazione del cessionario o licenziatario, pubblica sul proprio sito web il proprio portafoglio di proprietà intellettuale, comprensivo di tutti i Diritti sull'Invenzione che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

a terzi, ad eccezione di quelli conseguiti nell'ambito dell'attività di "Ricerca Commissionata", dichiarandoli all'uopo disponibili.

L'Università, per i medesimi scopi di valorizzazione del proprio portafoglio di proprietà industriale, per l'individuazione dei cessionari o licenziatari, può anche utilizzare i Network di valorizzazione della ricerca pubblica ai quali aderisce.

La Commissione brevetti

La Commissione brevetti, così come definita all'art. 3, co. 2 lett a) e b), esercita:

➤ Funzioni consultive

Fornisce pareri motivati su richiesta dell'Ufficio di trasferimento tecnologico, ovvero in merito:

- ✓ alle proposte di valorizzazione e sfruttamento economico delle Invenzioni e delle tecnologie;
- ✓ alla tutela e sfruttamento di una Invenzione, mediante il deposito, il mantenimento, il rinnovo e/o l'estensione;
- ✓ alle proposte di cessione o concessione di licenza a terzi dei Diritti sull'Invenzione di titolarità dell'Ateneo;
- ✓ alle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte del Ricercatore o terzi;
- ✓ all'interruzione, al ritiro, all'abbandono e/o alla cancellazione delle Privative;
- ✓ alle clausole concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;
- ✓ alla congruità economica di qualsiasi tipo di negoziazione avente ad oggetto i Diritti sull'Invenzione;
- ✓ alla regolazione dei rapporti e alla definizione di accordi contrattuali nell'ambito di Ricerca Collaborativa o Commissionata;
- ✓ a ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione e tutela di un'Invenzione.

➤ Funzioni di monitoraggio

Rende annualmente lo stato di sviluppo delle Privative e si esprime in merito all'eventuale mantenimento:



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

- ✓ entro il 31 dicembre di ciascun anno trasmette una relazione al Rettore al fine dell'assunzione delle determinazioni del caso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- ✓ nell'ipotesi in cui lo sfruttamento commerciale di una Privativa da parte dell'Università non sia cominciato entro il quinto anno dalla relativa data di concessione, fatte salve eccezioni che dovranno essere specificamente motivate, propone l'abbandono al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ propone al Consiglio di Amministrazione l'abbandono delle Privative ove valuti l'assenza di manifesti e concreti interessi industriali o di opportunità di valorizzazione.

LINEE GUIDA

La procedura di brevettazione è attivata su istanza del Ricercatore, il quale impiega la modulistica resa disponibile dall'UTT:

- *"I Ricercatori sono obbligati a dare immediata comunicazione al Rettore di ogni risultato che abbiano conseguito nello svolgimento delle attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata e che, secondo buona fede e sulla base della loro esperienza, ritengano possa costituire una Invenzione indirizzando la "Comunicazione" a protocollo@unipr.it." (cfr. art. 7 del Regolamento). **Il Ricercatore è supportato nel procedimento di attivazione dall'UTT che ne assicura la regolarità formale.***
- **Una volta che l'istanza è formalizzata dal Ricercatore, il procedimento è integralmente svolto tramite l'UTT** (che provvederà ad acquisire il parere obbligatorio della Commissione Brevetti, a sottoporre alla deliberazione autorizzatoria del Consiglio di Amministrazione a gestire il processo per il deposito della domanda di brevetto).
- **L'Università, entro le tempistiche massime fissate dalla legge, tramite l'UTT, conclude il procedimento depositando il brevetto, oppure comunicando l'assenza di interesse alla brevettazione al Ricercatore.** Infatti, entro 6 mesi massimi dalla ricezione della Comunicazione del Ricercatore, **l'Università:**



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA TERZA MISSIONE
U.O. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

- ✓ deposita le privative informando il Ricercatore;
- ✓ comunica il non interesse a depositare al Ricercatore.

➤ Nel caso in cui l'Università dichiari che non intenda depositare Privative oppure il termine di cui sopra scada senza che l'Università abbia comunicato all'Inventore se è interessata al deposito di Privative, l'Inventore, se si tratta di Invenzioni realizzate nell'ambito della Ricerca Autonoma, sarà libero di procedere al deposito di Privative a proprio nome e/o di cedere o concedere in licenza o ad altro titolo a terzi i Diritti sull'Invenzione, senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito, fatto salvo l'obbligo dell'Inventore di provvedere ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. Nella ricerca collaborativa e in quella commissionata gli accordi definiranno le percentuali di titolarità della PI dell'Ateneo e i Ricercatori saranno supportati dall'UTT.

Per tutte le comunicazioni e per i contratti inerenti l'IP saranno resi disponibili moduli precompilati dall'UTT.

Contatti: Per ogni informazione contattare l'UTT: U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione Tel.: 0521/906541, e-mail: uovalorizzazionericerca@unipr.it.

Parma, 8 agosto 2024

Il Dirigente dell'Area Terza Missione

Dott. Gianluigi Michelini

(f.to digitalmente)

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Responsabile U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione	Dott.ssa Elena Boni
---	--	---------------------