



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 1/21

OGGETTO: Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 307/2016	Prot. n. 39106	UOR: Ufficio Ricerca

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI				X
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA				X
Grent SOTA				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto. E' assente il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visto il D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale" e successive modifiche;
- visto il Regolamento in materia di proprietà industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche), approvato con delibera del Senato Accademico n. 105 del 26 giugno 2012 e in particolare l'art. 9 comma 1 del suddetto Regolamento;
- preso atto che il Gruppo di lavoro per la Terza missione, nominato con Decreto rettorale n. 146 del 17 marzo 2015, ha elaborato delle Linee guida per la gestione della Proprietà intellettuale relativa alle invenzioni realizzate nell'Ateneo;
- ritenuto il documento proposto sia meritevole di accoglimento per le finalità che intende perseguire;
- sentito il Direttore Generale;



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 2/21

delibera

1) di approvare le seguenti linee guida e relativi allegati:

LINEE GUIDA IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA E DI GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE INVENZIONI

PREMESSA

Nel presente documento sono definite le Linee Guida per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale relativi ad invenzioni realizzate nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Questo documento si ispira a buone pratiche elaborate all'interno dell'associazione Netval - Network per la valorizzazione della ricerca universitaria, di cui l'Università è socia, e ha lo scopo di rendere più fruibile e trasparente quanto già previsto dal *Regolamento in materia di proprietà industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche)* [in seguito per praticità chiamato "Regolamento brevetti"] e dal *Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"* [in seguito per praticità chiamato "CPI"], nonché di esplicitare le policy di Ateneo riguardo alla valorizzazione dei prodotti della ricerca, al fine di massimizzare l'impatto e le ricadute anche territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Il documento si articola in diverse sezioni:

1. Ricerca e invenzione
2. Deposito del brevetto
3. Gestione del brevetto

Per ciascuna delle procedure previste nelle diverse fasi, il Knowledge Transfer Office mette a disposizione dei modelli utilizzabili dagli inventori.

1. Ricerca e invenzione

Il ricercatore che, nel corso della sua attività di ricerca, pervenga a un risultato inventivo, ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente tramite dichiarazione in forma scritta al Rettore presso il Knowledge Transfer Office, come previsto dall'art. 65 comma 1 del CPI e dall'art. 3 comma 3 del Regolamento Brevetti.

KTO 01. Comunicazione di invenzione

Il Knowledge Transfer Office mette inoltre a disposizione del personale di ricerca dell'Ateneo dei modelli standard di *MTA – Material Transfer Agreement* per il trasferimento di materiali da e verso altri enti a fini di ricerca; e di *NDA – Non Disclosure Agreement*, per la gestione della riservatezza di risultati di ricerca non ancora tutelati da un brevetto. Tali modelli, se utilizzati senza modifiche, potranno essere sottoscritti dal responsabile della ricerca. Qualsiasi modifica richiederà la sottoscrizione anche da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del responsabile della ricerca.

KTO 02. Modello NDA

KTO 03. Modello MTA

2. Deposito del brevetto



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 3/21

I diritti morali e patrimoniali sull'invenzione appartengono all'inventore universitario secondo quanto stabilito dall'art. 65 del CPI. L'inventore universitario ha facoltà di offrire all'Università i diritti patrimoniali e l'Università di Urbino ha facoltà di accettare tali diritti dall'inventore universitario.

- **Opzione 1: L'inventore NON CEDE I DIRITTI all'Ateneo**
Nel caso in cui l'inventore universitario scelga di non offrire all'Università i diritti patrimoniali relativi all'invenzione, rimangono comunque validi alcuni obblighi a suo carico:
 1. **Obbligo di comunicazione di deposito del brevetto**
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento brevetti, l'inventore universitario deve comunicare, entro dieci giorni dal deposito, di aver presentato domanda di brevetto agli uffici competenti.
KTO 04. Comunicazione di domanda di brevetto
 2. **Obbligo di comunicazione di proventi**
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento brevetti, l'inventore universitario deve comunicare, entro dieci giorni dalla stipula, la sottoscrizione di contratti di cessione o licenza relativi al brevetto, e di inviarne copia al Knowledge Transfer Office.
KTO 05. Comunicazione di cessione o licenza di diritti brevettuali
 3. **Obbligo di cessione del 50% dei proventi all'Ateneo**
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento brevetti, l'inventore universitario che ottenga dei proventi dallo sfruttamento commerciale del brevetto deve versare all'Università entro 6 mesi il 50% di quanto percepito (senza detrazione delle spese sostenute).
KTO 06. Comunicazione proventi
- **Opzione 2: L'inventore CEDE I DIRITTI all'Ateneo**
Nel caso in cui l'inventore universitario scelga di offrire all'Università i diritti patrimoniali relativi all'invenzione, dovrà comunicarlo formalmente.
KTO 07. Offerta di cessione dei diritti brevettuali
L'offerta sarà valutata dal Knowledge Transfer Office che avrà facoltà di chiedere un parere a un esperto o a un'agenzia mandataria; l'accettazione o il rigetto dell'offerta competono al Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti l'offerta, l'Università s'impegna a coprire i costi di deposito della domanda e i costi di mantenimento del brevetto e le spetta il 50% dei proventi al netto delle spese e l'inventore si impegna a rimanere disponibile per quanto necessario al mantenimento del brevetto dal punto di vista scientifico (relazioni periodiche, chiarimenti richiesti dai mandataria, office actions etc).

3. Gestione del brevetto

Si prevedono i seguenti passaggi in Consiglio di Amministrazione:

- A fronte dell'offerta di cessione, il Knowledge Transfer Office svolge una ricerca di anteriorità e fornisce al Consiglio di Amministrazione, appoggiandosi se necessario a agenzie o professionisti esterni, un parere sulla brevettabilità dell'invenzione.
- Prima del passaggio alle fasi nazionali, gli inventori forniscono al Knowledge Transfer Office un aggiornamento sullo stato della ricerca e sulla disponibilità di fondi esterni per il mantenimento del brevetto (partner commerciali, fondi di ricerca degli inventori, altri fondi esterni); Knowledge Transfer Office su questa base forni-



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 4/21

- sce un parere al Consiglio di Amministrazione, che si esprime sull'opportunità o meno del mantenimento in vita del brevetto.
- Al momento in cui emerga l'opportunità di cedere o abbandonare il brevetto, il Knowledge Transfer Office fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere sulla cui base il Consiglio di Amministrazione delibera.

* * *

MODULO KTO.01 COMUNICAZIONE DI INVENZIONE

ai sensi dell'Art. 3 Comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) approvato con delibera del Senato Accademico n. 105 del 26 giugno 2012

Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

KTO Knowledge Transfer Office

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU

tel. +39 0722 305329 fax +39 0722 304409

kto@uniurb.it

Urbino,

Al Magnifico Rettore

I sottoscritti ricercatori dell'Ateneo comunicano di aver conseguito la seguente invenzione:

Titolo dell'invenzione

max 100 caratteri

Descrizione sommaria dell'invenzione

max 1.500 caratteri

Gli inventori intendono brevettare l'invenzione?



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 5/21

Divulgazione dell'invenzione

L'invenzione è già stata divulgata? Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati?

ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, presentazioni, seminari congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto

Sostegno alla ricerca

Indicare tutti i contributi (personale, finanziamenti, materiali, uso di laboratori, ecc.) che hanno reso possibile l'invenzione

INVENTORI dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzione	Inquadramento (PO, PA, RTI, RTD, PTA, PhD, dottorando, assegnista...)	Dipartimento (sigla)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ALTRI INVENTORI

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzione	Ente di appartenenza
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 6/21

Firme di tutti gli inventori Uniurb

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. Nome Cognome | Firma |
| 2. Nome Cognome | Firma |
| 3. Nome Cognome | Firma |
| 4. Nome Cognome | Firma |
| 5. ... | |

* * *

MODULO KTO.02

MODELLO NDA

confidential Disclosure Agreement

OUTGOING

This Agreement is entered into as of the ____ day of _____, 20.., between _____ with its principal place of business located at _____ (hereinafter "Company") and **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO** with its principal place of business located at, Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU, Italy (hereinafter referred to as "Discloser").

1. Confidential Information. Discloser will disclose to Company certain confidential and proprietary information and materials relating to _____ ("Confidential Information") for the purposes of evaluating a possible business relationship between the parties and their respective Affiliates (the "Purpose"). Notwithstanding the foregoing, information will only be considered Confidential Information under this Agreement if Discloser designates such information as "Confidential" or "Proprietary" in writing or, if disclosed orally, Discloser identifies such as confidential or proprietary in writing within thirty (30) days of the oral disclosure.

2. Confidentiality. Company agrees that it will make no use of any of the Confidential Information except for the Purpose and will take reasonable precautions to prevent disclosure of Confidential Information to third parties. Company may provide the Confidential Information for the Purpose to its Affiliates and to its and their respective directors, officers, employees and advisors (including service providers) who are informed of the confidential nature of the Confidential Information and who are bound by obligations of confidentiality and non-use no less restrictive than those contained herein. For purposes of this Agreement, an entity shall be deemed to be an "Affiliate" of the party if it is a company, whether a corporation or other business entity, that is controlling, controlled by or under common control with such party. "Control" shall mean the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the equity interest in such corporation or business entity, or the ability in fact to control the management decisions of such corporation or business entity. In the case of Company, Affiliate shall also include the research foundations organized and/or sponsored by Company and/or its Affiliates.



Delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016

pag. 7/21

3. Exceptions. The obligations of Company under this Agreement shall not apply to any Confidential Information which:

- (a) at the time of disclosure is or thereafter becomes available to the public through no fault of Company;
- (b) becomes available to Company from a source, other than the Discloser, which has represented to Company that such source is not bound by a confidentiality agreement with the Discloser;
- (c) was known to, or was otherwise in the possession of, Company prior to the receipt of such Confidential information hereunder; or
- (d) is developed by Company independently of any disclosure hereunder.

4. Required Disclosures. Company may disclose Confidential Information if compelled to do so by a court or administrative agency of competent jurisdiction, provided however, that in such case Company shall provide notice to Discloser so that it may seek a protective order or other remedy from said court or administrative agency and shall only disclose that portion of the Confidential Information that, in its opinion, is required to be disclosed.

5. Return or Destruction of Confidential Information. Upon written request from Discloser, Company shall return to Discloser or, at Company' option, destroy all written Confidential Information (including copies thereof); provided, however, that Company may retain a copy of such Confidential Information for archival purposes and subject to any copies remaining on Company' standard computer back-up devices (which copies Company agrees not to access after termination).

6. Term. The confidentiality obligations of Company under this Agreement shall continue for 5 years from the execution of this Agreement.

7. Representation. Discloser represents and warrants that it shall not communicate any Confidential Information to Company in violation of the proprietary rights of any third person and that it does not have any obligations or commitments inconsistent with the terms of this Agreement.

8. Relationship. Except to the extent required by law, neither party shall disclose to any third party the existence or subject matter of the negotiations or business relationship contemplated under this Agreement. The execution and performance of this Agreement does not obligate the parties to negotiate or enter into any other agreement and neither party shall have any authority or power to bind or obligate the other party.

9. Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws of Italy, without giving effect to the conflicts of laws provision thereof. Any disputes arising between the parties relating to this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction and venue of the courts of Urbino / Pesaro.

10. Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire understanding between the parties with respect to its subject matter and shall supersede any other prior arrangements as to the Confidential Information.



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 8/21

11. Assignment. This Agreement is assignable by Company to any of its Affiliates, or to a successor or assignee of all or part of its business. Otherwise, this Agreement will not be assignable by either party without the prior written consent of the other party.

12. Headings. The Section headings of this Agreement are for reference and convenience only and shall not be considered in the interpretation of this Agreement.

13. Severability. In the event any provision of this Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, such provision shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement otherwise remains in full force and effect.

14. Modification and Waiver. No waiver, amendment or modification of this Agreement will be binding upon either party unless made in writing and signed by both parties, and no failure or delay in enforcing or exercising any right will be deemed a waiver.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above.

Name of Company

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
CARLO BO

By: _____

By: _____

Name:

Name:

Title:

Title:

* * *

MODULO KTO.03

MODELLO MTA

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA)

made and entered into by and between

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

(Hereinafter referred to as "**Uniurb**"),
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino - Italy

herein represented by **Prof. Vilberto Stocchi**, Rector, he being duly authorised thereto, for Material which may be provided under the terms of this Agreement from the laboratory of

(_____ **name of UNIURB provider scientist** _____, Department of _____)



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 9/21

And

(_____ **name of RECIPIENT** _____)

(Hereinafter referred to as "**RECIPIENT**"),

(Address)

herein represented by _____, he/she being duly authorised thereto, on behalf of its employee

(_____ **name of RECIPIENT Scientist** _____ Department/Faculty of _____)

WHEREAS,

- **UNIURB is the owner of the MATERIAL as defined below; and**
- **UNIURB is willing to transfer MATERIAL to RECIPIENT on the terms mutually agreed upon herein;**

NOW, THEREFORE, the UNIURB requests that the RECIPIENT agrees to the following before the RECIPIENT receives the MATERIAL:

- 1) UNIURB retains all right, title and interest in and to the MATERIAL, as defined below:
 - a) **Material:** means the Original Material listed in **EXHIBIT I, PART A** (Original Material) attached herewith, and any Progeny and/or Unmodified Derivatives
 - b) **Progeny:** Unmodified descendant from the Original Material, such as virus from virus, cell from cell, or organism from organism.
 - c) **Unmodified Derivatives:** Substances created by the RECIPIENT Scientist or RECIPIENT which constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the Original Material. Some examples include: subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the Original Material, proteins expressed by DNA/RNA supplied by UNIURB, or monoclonal antibodies secreted by a hybridoma cell line.
- 2) Modifications shall be jointly owned by UNIURB and RECIPIENT
 - a) **Modifications:** Substances created by the RECIPIENT Scientist or RECIPIENT which contain/incorporate any form of the MATERIAL (Original Material, Progeny or Unmodified Derivatives). Modifications include, but are not limited to, Cross-Bred Progeny. While UNIURB does not claim sole ownership of Modifications, UNIURB does retain ownership of any portion of MATERIAL contained within such Modification.
- 3) RECIPIENT agrees to use the MATERIAL solely for application in the research of the RECIPIENT Scientist to be carried out exclusively at the RECIPIENT premises and described in **EXHIBIT I, PART B** (Research Description)
- 4) The MATERIAL and/or Modifications will not be subject to the terms of any consulting, option, license, sponsored research, material transfer, or any other agreement not identified in **SECTION B** in which a third party obtains rights to intellectual property arising from the Research without the express, prior written approval of UNIURB.



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 10/21

-
- 5) The MATERIAL and/or Modifications will not be used in human subjects (including for diagnostic purposes) or in animals intended for use as food by humans or animals. RECIPIENT agrees to use the MATERIAL and / or Modifications in compliance with all applicable national and international statutes and regulations, including regulations and guidelines such as those relating to research involving the use of animals or recombinant DNA.
 - 6) RECIPIENT is granted the right to breed the MATERIAL for the purpose of performing the Research. RECIPIENT may cross-breed the MATERIAL, but only to animals solely owned by RECIPIENT.
 - 7) The MATERIAL and Modifications will not be distributed by RECIPIENT to any other person or organization, except those scientists affiliated with and working within RECIPIENT under the supervision of RECIPIENT Scientist who have also accepted the terms of this Agreement. RECIPIENT and RECIPIENT Scientist agree to refer to UNIURB any request for the MATERIAL from anyone other than those persons working under the RECIPIENT Scientist 's direct supervision.
 - 8) All MATERIAL and information relating to the MATERIAL and disclosed by UNIURB shall be considered to be confidential. The obligation of confidentiality shall not apply to MATERIAL or information that:
 - a) were already known to RECIPIENT Scientist or RECIPIENT prior to the time of first disclosure, as demonstrated by competent written documentation; or
 - b) at the time of disclosure are in the public domain; or
 - c) after the date of the disclosure, lawfully become a part of the public domain other than through breach of this Agreement by RECIPIENT Scientist or RECIPIENT; or
 - d) are received without any obligation of confidentiality from a third party having a legal right to disclose the same; or
 - e) are independently developed by RECIPIENT by individuals without access to such information, as demonstrated by competent written documentation; or
 - f) are required to be disclosed by RECIPIENT Scientist or RECIPIENT pursuant to a legally enforceable order, direction or other regulation (Order); provided however, that RECIPIENT Scientist or RECIPIENT promptly notifies UNIURB in advance of such disclosure and discloses only that information necessary to comply with said Order.
 - 9) RECIPIENT Scientist and RECIPIENT obligation of confidentiality as set forth in paragraph 8 herein shall terminate five (5) years from the date of the last signature to this Agreement.
 - 10) Except as expressly provided in this Agreement, no rights are provided to RECIPIENT under any patent applications, trade secrets or other proprietary rights of UNIURB. In particular, no rights are provided to use the MATERIAL and/or Modifications for profit-making, revenue-generating, or commercial purposes, such to perform contract research, to screen compound libraries, to produce or manufacture products for general sale, or to conduct research activities
-



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 11/21

that result in any sale, lease, license, or transfer of the MATERIAL and/or Modifications to a for-profit organization.

- 11) If RECIPIENT desires to use or license the MATERIAL or a Modification for profit-making, revenue-generating, or commercial purposes, RECIPIENT agrees, in advance of such use, to negotiate in good faith with UNIURB to establish the terms of a commercial license. It is understood by RECIPIENT that UNIURB shall have no obligation to grant such a license to RECIPIENT, and may grant exclusive or non-exclusive commercial licenses to others, or sell or assign all or part of the rights in the MATERIAL to any third party(ies), subject to any pre-existing rights held by others.
- 12) RECIPIENT Scientist will inform UNIURB Provider Scientist of the results of the Research by personal written communication. This Agreement shall not be interpreted to prevent or delay publication of results of research using MATERIAL and/or Modifications. RECIPIENT agrees to provide UNIURB Office of Technology Transfer with a copy of all manuscripts or abstracts reporting such results not less than thirty (30) days prior to submission thereof to publisher, for UNIURB review and comment. If UNIURB determines that the proposed publication or presentation contains an Invention (as defined in paragraph 13 herein) to which UNIURB is co-owner and for which UNIURB desires patent protection, then RECIPIENT will delay publication or presentation for up to an additional forty-five (45) days to permit the filing of patent applications. RECIPIENT Scientist agrees to acknowledge the source of the MATERIAL and/or Modification in all publications and presentations based on the use of the MATERIAL and/or Modifications.
- 13) Inventions include new uses of the MATERIAL and/or Modifications and products based on, containing, or relating to the MATERIAL and/or Modifications, whether or not patentable. RECIPIENT agrees to promptly disclose all Inventions to UNIURB in confidence. Inventorship of any Inventions shall be determined in accordance with European Union patent law (if patentable), or by mutual agreement between the parties (if not patentable), taking into account the role and contributions of the parties to the Invention. Ownership shall follow Inventorship, except in the case of Cross-Bred Progeny which will be jointly owned between RECIPIENT and UNIURB as set forth in paragraph 2, supra. The parties agree to negotiate an agreement which shall include terms regarding the equitable sharing of patent costs, licensing income, and invention management responsibility based on the respective parties contributions to each Joint Invention. If either RECIPIENT or UNIURB is the sole inventor of any Invention, that party shall be free to dispose of such Sole Invention as it deems appropriate. UNIURB will have the right to use for academic research and teaching purposes all Inventions developed by RECIPIENT relating to the MATERIAL and/or Modifications under this Agreement without payment of license or royalty fees. Upon UNIURB request and subject to availability, RECIPIENT will provide UNIURB with reasonable amounts of Modifications for use in research and teaching.
- 14) This MATERIAL is experimental in nature and its characteristics are not completely known. The RECIPIENT Scientist and the RECIPIENT agree to use special care in the use, storage, handling, and disposal of this MATERIAL commensurate with applicable national and international guidelines.
- 15) In the event where human tissue or products of human origin are implied by this agreement, the RECIPIENT and UNIURB undertake to comply with the regulations related to human tissue or products of human origin and to obtain all necessary approvals prior to the transfer of such human tissue or products of human origin.



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 12/21

- 16) THIS MATERIAL IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT ANY WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE MATERIAL AND/OR MODIFICATIONS WILL NOT INFRINGE OR VIOLATE ANY PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY OR THAT THE MATERIALS AND/OR MODIFICATIONS WILL NOT POSE A HEALTH OR SAFETY RISK. NEITHER UNIURB NOR UNIURB PROVIDER SCIENTIST SHALL BE LIABLE FOR ANY USE OF THE MATERIAL BY THE RECIPIENT, OR FOR ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, OR LIABILITY OF ANY KIND OR NATURE, WHICH MAY ARISE FROM OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR FROM THE USE, HANDLING, OR STORAGE OF THE MATERIAL AND/OR MODIFICATIONS.
- 17) RECIPIENT represents that they are entitled to receive this MATERIAL and to agree to the obligations imposed by this Agreement, under all applicable laws and regulations. To the full extent allowed by law, the RECIPIENT Scientist and the RECIPIENT agree to waive all claims against UNIURB.
- 18) RECIPIENT agrees to defend and indemnify UNIURB from all claims and damages asserted by third parties arising from the use, storage, handling and disposal of the MATERIAL or any byproduct or derivative by the RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT and its employees, except those claims and damages arising directly from the gross negligence or willful misconduct of UNIURB.
- 19) Unless extended in writing by the parties, this Agreement shall terminate upon the earlier of: a) completion of the Research; or b) two (2) years from the date of the last signature to this Agreement. Upon termination, RECIPIENT will discontinue its use of the MATERIAL and will return or dispose of all MATERIAL as directed by UNIURB. RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy all Modifications or remain bound by the terms of this Agreement as they apply to Modifications. This Agreement shall terminate automatically upon any use of the MATERIAL by RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT in violation of the terms hereof. Upon such termination, RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT shall return or dispose of all MATERIAL and Modifications as directed by UNIURB.
- 20) This Agreement may be executed in one or more counterparts by the Parties by signature of a person having authority to bind the Party, which may be by facsimile signature, each of which when executed and delivered, by facsimile transmission or by mail delivery, will be an original and all of which will constitute but one and the same Agreement.

The undersigned agree to the foregoing:

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (RECIPIENT's registered name)

By: _____

By: _____



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 13/21

Duly authorised representative

I have read the above agreement and agree to abide by the terms as they apply to me.

By: _____
Dr. _____
(UNIURB Provider scientist)
(Title & Department)

Duly authorised representative

I have read the above agreement and agree to abide by the terms as they apply to me.

By: _____
Dr. _____
(RECIPIENT scientist)
(Title & Department/Faculty)

* * *

MODULO KTO.04
COMUNICAZIONE DI DOMANDA DI BREVETTO

ai sensi dell'Art. 65 Comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'Art. 3 Comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) approvato con delibera del Senato Accademico n. 105 del 26 giugno 2012

Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
KTO Knowledge Transfer Office
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
tel. +39 0722 305330 fax +39 0722 304409
kto@uniurb.it

Urbino,

.....
Al Magnifico Rettore

I sottoscritti inventori comunicano di aver depositato la seguente domanda di brevetto:

Titolo del brevetto *(in italiano)*

Titolo del brevetto *(in inglese)*



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 14/21

Tipo di domanda di brevetto (*Application*)

- ☐ Priority
☐ PCT
☐ Fasi nazionali

Data di deposito della domanda

Protocollo domanda (*Application number*)

Eventuali accordi di licenza o cessione di diritti

INVENTORI dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzion e	Inquadramen- to (PO, PA, RTI, RTD, PTA, PhD, dottorando, assegnista...)	Dipartimento (sigla)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ALTRI INVENTORI

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzion e	Ente di appartenenza
6.				
7.				



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 15/21

8.				
9.				
10				

Firme di tutti gli inventori Uniurb

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. Nome Cognome | Firma |
| 2. Nome Cognome | Firma |
| 3. Nome Cognome | Firma |
| 4. Nome Cognome | Firma |
| 5. ... | |

* * *

MODULO KTO.05
COMUNICAZIONE DI CESSIONE O LICENZA DI DIRITTI BREVETTUALI

ai sensi dell'Art. 3 Comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) approvato con delibera del Senato Accademico n. 105 del 26 giugno 2012

Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

KTO Knowledge Transfer Office

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU

tel. +39 0722 305329 fax +39 0722 304409

kto@uniurb.it

Urbino,

.....
Al Magnifico Rettore

I sottoscritti ricercatori dell'Ateneo comunicano di aver stipulato in data ...
un contratto di ☐ **cessione** ☐ **licenza**
con l'azienda ...
avente sede in ...
relativamente all'invenzione dal titolo



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 16/21

Come previsto dal vigente regolamento, **allegano copia** del suddetto contratto.

INVENTORI UNIURB

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzione	Struttura di appartenenza	Firma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

* * *

**MODULO KTO.06
COMUNICAZIONE PROVENTI**

ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento brevetti e ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

KTO Knowledge Transfer Office

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU

tel. +39 0722 305329 fax +39 0722 304409

kto@uniurb.it

Urbino,

.....

Al Magnifico Rettore

Il sottoscritto, afferente al Dipartimento dell'Ateneo,
dichiara



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 17/21

di avere percepito, in seguito a cessione / licenza di diritti di sfruttamento industriale dell'invenzione
“

un importo pari a € (...../... euro)

e di avere versato all'Università il 50% di quanto percepito (senza detrazione delle spese sostenute).

Firma

* * *

MODULO KTO.07
OFFERTA DI CESSIONE DEI DIRITTI BREVETTUALI

ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”

Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

KTO Knowledge Transfer Office

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU

tel. +39 0722 305329 fax +39 0722

304409

kto@uniurb.it

Urbino,

Al Magnifico Rettore

I sottoscritti ricercatori dell'Ateneo comunicano la propria intenzione di stipulare, a favore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, atto di cessione per la titolarità dei diritti brevettuali dell'invenzione sotto illustrata e di riconoscere all'Ateneo il 50% dei proventi e canoni di sfruttamento industriale, a fronte dell'impegno dell'Ateneo stesso a farsi carico dei costi brevettuali secondo quanto stabilito dal vigente regolamento.

Consapevoli che le notizie saranno utilizzate per determinare la brevettabilità dell'invenzione (se non già brevettata), valutarne il potenziale commerciale e contattare potenziali clienti o partner, si impegnano a fornire informazioni quanto più possibile precise e dettagliate.

I sottoscritti inventori si impegnano infine a garantire **assoluta riservatezza** in merito all'oggetto dell'invenzione; si impegnano altresì a pubblicare o divulgare dati inerenti all'invenzione **solo successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto**.

DESCRIZIONE



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 18/21

Titolo dell'invenzione

max 100 caratteri

Descrizione sommaria dell'invenzione

max 1.500 caratteri

Descrizione dettagliata dell'invenzione

Allegare documento

Referenze bibliografiche

Referenze brevettuali

Includere elenco di brevetti potenzialmente conflittuali con l'invenzione; se necessario consultare i database:

<http://www.wipo.int/pctdb/en/>

<http://ep.espacenet.com/>

<http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp>

TUTELA BREVETTUALE

Divulgazione

L'invenzione è già stata divulgata?

Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati?

ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, tesi di laurea o di dottorato, presentazioni, seminari, congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto.

Brevetti già esistenti

L'invenzione è già stata brevettata?

Se sì, specificare:

Tipo di brevetto

(Application/Publication/Grant number)

Data

Protocollo

domanda

(Applica-

☐ *Priorità*

☐ *PCT*



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 19/21

- ☐ *Fasi nazionali (specificare)*
- ☐ *Concessioni*

Agenzia mandataria che ha in gestione le pratiche brevettuali
Nome dell'agenzia, indirizzo, recapiti tel e e.mail, persona di riferimento

Spese brevettuali sostenute fino ad oggi
Specificare in dettaglio

Eventuali note riguardanti le domande di brevetto

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Sostegno alla ricerca

Indicare tutti i contributi (personale, finanziamenti, materiali, uso di laboratori, ecc.) che hanno reso possibile l'invenzione.

Elencare i soggetti finanziatori.

MTA - Material Transfer Agreement

Per giungere all'invenzione è stato utilizzato materiale fornito da terzi con firma di un MTA? Se sì, allegare copia.

POTENZIALE COMMERCIALE

Soluzione a quale problema
max 1.500 caratteri

Aspetti innovativi
max 1.500 caratteri



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 20/21

Aree di Applicazione

Elencare i settori industriali potenzialmente interessati all'invenzione

Commercializzazione

Indicare eventuali contatti con aziende interessate allo sfruttamento dell'invenzione

Accordi di licenza o cessione di diritti

Indicare eventuali accordi già sottoscritti; allegare copia

INVENTORI dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzione	Inquadramento (PO, PA, RTI, RTD, PTA, PhD, dottorando, assegnista...)	Dipartimento (sigla)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ALTRI INVENTORI

	Nome	Cognome	% di proprietà dell'invenzione	Ente di appartenenza
6.				
7.				
8.				
9.				



Delibera n. **307/2016** del Consiglio di Amministrazione del **16/12/2016**

pag. 21/21

10				
----	--	--	--	--

Firme di tutti gli inventori Uniurb

1. Nome Cognome	Firma
2. Nome Cognome	Firma
3. Nome Cognome	Firma
4. Nome Cognome	Firma
5. ...	

- 2) di dare mandato all'Ufficio competente di dare adeguata pubblicità alle linee guida di cui sopra;
- 3) di autorizzare l'Ufficio competente, sotto la propria responsabilità, ad apportare alla modulistica eventuali modifiche di natura puramente formale che dovessero rendersi necessarie.
-