



Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti

Decreto Rettore
Repertorio Nr. 511 del 21/08/2013
Prot. n. 12445
Tit. III cl. 10

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **invenzione**, tutto ciò che ai sensi del Codice della Proprietà Industriale vigente è compreso nelle invenzioni industriali, nei modelli di utilità, nelle nuove varietà vegetali, nelle topografie dei prodotti a semiconduttori e in ogni altra idea di soluzione o di innovazione suscettibile di formare oggetto di privativa industriale;
- b) per **inventore**, il soggetto che in tutto o in parte contribuisce in maniera rilevante all'ideazione e/o alla realizzazione dell'**invenzione**;
- c) per **diritti sull'invenzione**, tutti i diritti relativi all'invenzione, sia morali sia patrimoniali;
- d) per **brevetto**, qualsiasi protezione conferita dalla domanda di brevetto, sia italiano, sia europeo, sia internazionale, sia in un qualsiasi paese straniero, così come la protezione scaturente dalla accettazione della correlativa domanda;

Art. 2 – Oggetto e ambito della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le **invenzioni**, realizzate da uno o più soggetti che hanno un rapporto di lavoro, ovvero un rapporto di collaborazione a qualunque titolo, con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, di seguito denominata **Università**, nel corso di un'attività di studio e ricerca svolta nell'ambito del rapporto di lavoro o nell'esercizio del rapporto di collaborazione, avvalendosi di attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti o di risorse economiche da essa amministrare.
2. Sono pertanto disciplinate dal presente Regolamento, le invenzioni:

- a) realizzate dai dipendenti dell'Università a tempo determinato o indeterminato;
- b) realizzate da soggetti non dipendenti dall'Università, quali, per esempio, dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure assimilabili, purché operanti presso le strutture dell'Università;
- c) realizzate nell'ambito di ricerca finanziata dall'Università medesima;
- d) realizzate nell'ambito di ricerca finanziata da soggetti terzi, pubblici o privati, per specifici progetti di ricerca;
- e) realizzate nell'ambito di attività di ricerca commissionata da terzi (c.d. attività *conto terzi*);

Art. 3 – Invenzioni realizzate dai dipendenti dell'Università

1. I dipendenti dell'Università a tempo determinato o indeterminato sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, di cui sono autori, realizzata nell'ambito di attività di cui al precedente articolo 2.1. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione all'Università.
2. In caso di più inventori, i diritti e gli obblighi di cui al comma precedente, derivanti dall'invenzione, spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra gli stessi.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, di cui al precedente articolo 3.1, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, salvo che ciò derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
4. Nel caso in cui l'invenzione sia ottenuta in collaborazione tra soggetti dipendenti dell'Università di cui all'art. 2.2.a) e soggetti non dipendenti dell'Università di cui all'2.2.b), al soggetto non dipendente spetta esclusivamente il diritto ad esserne riconosciuto autore. I soggetti dipendenti dell'Università sono titolari dell'invenzione solo per la propria quota parte, mentre la restante quota spetta all'Università, come da successivo art. 4.
5. L'inventore che non intenda tutelare personalmente l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di brevetto o titolo assimilabile, potrà cedere all'Università i diritti di titolarità sull'invenzione stessa, stipulando apposito accordo di cessione, secondo la procedura prevista dal presente Regolamento. All'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi, di cui al successivo articolo 10.

Art. 4 – Invenzioni realizzate da soggetti non dipendenti dell'Università

1. Qualora l'invenzione sia realizzata da soggetti non dipendenti dall'Università, quali per esempio dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure assimilabili, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono all'Università, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono tenuti a rispettare le norme inerenti alle invenzioni e al know-how contenute nei Regolamenti dell'Università e le clausole contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

3. Nei caso previsto dal comma 1, l'inventore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento presso cui svolge la sua attività o al Presidente della Scuola di specialità, qualora egli sia iscritto a una di esse. Analogo obbligo è a carico del Docente responsabile dell'attività svolta dall'inventore. La comunicazione del Docente responsabile esenta l'inventore dall'obbligo di comunicazione. Il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola di specialità dovranno a loro volta darne immediata comunicazione al competente Settore dell'Ateneo ai fini della valutazione dell'opportunità dell'avvio delle procedure necessarie per la presentazione della domanda di brevetto.

4. L'inventore, il Docente responsabile, il Direttore di Dipartimento o il Presidente di Scuola di specialità che omettano, nell'ambito dei rispettivi compiti, le comunicazioni di cui al comma precedente sono suscettibili di procedimento disciplinare. Resta salvo il diritto dell'Università di far valere nei loro confronti l'eventuale danno subito per ritardata o mancata comunicazione.

5. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università, ferme le disposizioni sui compensi economici di cui al successivo art.10.

Art. 5 – Invenzioni realizzate nell'ambito della ricerca finanziata da terzi per specifici progetti di ricerca

1. Il conseguimento di risultati brevettabili nell'ambito di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici o privati, per specifici progetti di ricerca, comporterà l'applicazione della disciplina giuridica stabilita dalle convenzioni stipulate con i soggetti finanziatori.

Art. 6 – Invenzioni realizzate nell'ambito di attività conto terzi

1. Qualora l'invenzione sia stata realizzata nell'ambito di attività di ricerca, di prestazioni o di consulenze per conto terzi, si applicherà la disciplina giuridica stabilita dagli appositi contratti, previamente stipulati tra l'Università e le terze parti (committenti).

2. Tali contratti disciplineranno anche la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili e i relativi oneri, nonché le percentuali di proventi spettanti alle parti contraenti, fermo restando, in ogni caso, il riconoscimento all'inventore del diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Art. 7 – Commissione Brevetti

1. L'Università istituisce un'apposita Commissione Brevetti, nominata con Decreto Rettorale, composta da tre membri individuati dal Rettore tra il personale docente.

La Commissione, eventualmente avvalendosi di esperti esterni qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza in materia brevettuale, esamina le proposte brevettuali formulate secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata dagli inventori ed opera secondo la procedura prevista al successivo art. 8.

2. Alle adunanze della Commissione partecipa senza diritto di voto e con semplici funzioni consultive il responsabile del competente Settore dell'Amministrazione Centrale. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni invitati dalla Commissione ai sensi del comma precedente.

3. La durata della Commissione Brevetti coincide con la durata del mandato del Rettore. I singoli componenti della Commissione Brevetti possono essere rinnovati.

4. Annualmente la Commissione Brevetti presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione riguardante l'attività brevettuale dell'Ateneo.

Art. 8 – Procedura di brevettazione

1. L'inventore presenta la proposta di brevetto alla Commissione Brevetti, utilizzando la modulistica predisposta dal competente Settore che potrà essere inoltrata anche per via telematica.

2. La proposta di brevetto dovrà contenere:

- la descrizione sintetica dell'idea brevettuale;
- il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
- i risultati della ricerca effettuata dall'inventore sullo stato dell'arte, per una verifica preliminare dei requisiti di originalità dell'invenzione;
- un elenco dei settori commerciali potenzialmente interessati al brevetto;
- un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo dell'invenzione;
- una lettera illustrativa del docente nel caso di invenzioni realizzate da soggetti di cui all'art.4.

3. In tutte le fasi di redazione della proposta di brevetto il ricercatore potrà chiedere la collaborazione del Settore competente.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di brevetto, la Commissione la sottopone a esame e, valutata la disponibilità a bilancio del Fondo Brevetti d'Ateneo di cui al successivo art. 9, si esprime in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta medesima. La Commissione può concordare con il proponente una dilazione del termine suddetto. Trascorso il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, la proposta si intende respinta.

5. Qualora la Commissione Brevetti approvi la proposta, il Settore competente avvia la procedura di deposito della domanda di brevetto.

Art. 9 – Spese brevettuali

1. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione della domanda di brevetto, del deposito della stessa, delle spese per il mantenimento, delle eventuali estensioni internazionali, graveranno sul Fondo Brevetti d'Ateneo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La copertura brevettuale, con le relative spese, sarà garantita, secondo la decisione della Commissione Brevetti, per un periodo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 5 anni, a decorrere dal primo deposito. Decorso questo periodo, la Commissione Brevetti valuterà il mantenimento della copertura brevettuale in base ai risultati economici di sfruttamento conseguiti.

3. Qualora l'Università, decorso tale periodo, decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, l'inventore potrà comunque concordare con l'Università la cessione totale o parziale del brevetto, fatto salvo il rimborso delle spese vive affrontate dall'Università. In merito a tale cessione, è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Brevetti.

Art. 10 – Sfruttamento economico dei brevetti

1. La Commissione Brevetti valuta, anche su proposta dell'inventore, le iniziative per la cessione dei diritti sull'invenzione, dei brevetti o dei diritti di sfruttamento dei brevetti

(licenze o similari) appartenenti all'Università anche solo pro-quota. Tale cessione deve avvenire alle migliori condizioni economiche e mediante appositi accordi o contratti.

2. L'Università si adopererà affinché gli accordi o contratti stipulati con terzi, relativi alla cessione predetta, prevedano compensi pattuiti sulla base dei presunti risultati che potrebbero derivare dalla commercializzazione o dallo sfruttamento dell'invenzione o del brevetto stesso. Per tutelare l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei proventi effettivamente ottenuti dal soggetto cessionario ecceda quelli previsti, i suddetti accordi o contratti devono prevedere la possibilità di rideterminazione periodica dei compensi pattuiti per l'Università.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il deposito del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale, sono ripartiti nel modo seguente:

- 75% all'inventore;
- 12 % al Fondo Comune di Ateneo;
- 13% a un Fondo di Dipartimento vincolato alla copertura di spese di manutenzione delle attrezzature, di spese di investimento per gli uffici e le aule didattiche e spese di funzionamento generale del Dipartimento;

Art. 11 – Obbligo alla riservatezza

1. A salvaguardia delle proposte brevettuali, è fatto obbligo all'inventore, a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti, al personale degli uffici dell'Amministrazione universitaria e a qualsiasi altro soggetto che sia venuto a conoscenza delle proposte brevettuali di mantenere l'assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale.