



A tutti i docenti

Oggetto: Regolamento di ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa – Comunicazione

Gentili docenti,

a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del rinnovato [Regolamento di ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa](#), ritengo utile riepilogare brevemente le principali novità introdotte:

a. Chi e cosa riguarda il Regolamento (articolo 2)

Il Regolamento riguarda le invenzioni realizzate dal personale dipendente o dagli addetti pro-tempore, a qualsiasi titolo, allo svolgimento di ricerche o attività di formazione presso l'Università di Pisa, quali studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'ateneo.

Il Regolamento riguarda le invenzioni brevettabili realizzate:

- ✓ nell'ambito di attività di ricerca o formazione dell'Università di Pisa;
- ✓ all'esterno dell'Ateneo nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture o di risorse economiche dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

b. Adempimenti del responsabile della ricerca (articolo 2, comma 4 ed articoli 4 e 9)

Il responsabile della ricerca ha il compito di assicurarsi che il personale non dipendente dichiarato, prima dell'inizio dell'attività, di accettare l'applicazione del Regolamento di ateneo sulle invenzioni e dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale.

Nel caso in cui l'invenzione sia stata realizzata nell'ambito di ricerche finanziate o supportate, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Università, si applica la disciplina giuridica ed economica stabilita nell'accordo di collaborazione. In particolare sarà predeterminata, con apposite clausole contrattuali, la titolarità sugli eventuali brevetti conseguiti dalla ricerca, l'eventuale regime di comproprietà con il soggetto convenzionato, gli oneri e i compensi per l'Università e l'inventore.

Ai soggetti addetti a tale ricerca finanziata, sia dipendenti sia non dipendenti dell'Ateneo, deve essere richiesto, da parte del responsabile della ricerca, di sottoscrivere, prima dell'inizio di quest'ultima, una ulteriore dichiarazione di accettazione dell'applicazione delle suddette clausole contrattuali.

Per le suddette dichiarazioni è necessario utilizzare il modulo allegato.

c. Obblighi di comunicazione e conseguenze delle omissioni (articoli 8 e 14)

L'articolo 8 definisce con maggiore chiarezza le comunicazioni che il ricercatore universitario, utilizzando il modulo A è tenuto a fare verso l'ente di appartenenza, **in merito alle domande di brevetto che deposita a proprio nome e al relativo utilizzo economico.**

Il nuovo Regolamento ha precisato le conseguenze delle omesse comunicazioni. L'inventore dipendente, in dette ipotesi, incorre, oltre che nella riduzione della percentuale dei proventi allo stesso spettante (50%), nella violazione di dovere d'ufficio e può essere sottoposto a sanzioni disciplinari

Il mancato sfruttamento industriale del brevetto, per cinque anni, da parte dell'inventore o dei suoi aventi causa comporta l'acquisizione dell'Ateneo del "*diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore*" (art. 65, comma 4).

d. Nuova disciplina della cessione all'ateneo del diritto di brevetto (articolo 9)

E' stata prevista la possibilità per l'inventore di veder riconosciuto, attraverso l'inserimento di apposita clausola nella proposta di cessione all'ateneo del proprio brevetto, il diritto ad ottenere il trasferimento del brevetto stesso a favore di spin-off dell'Università di cui sia socio.

Qualora gli accordi di collaborazione relativi a ricerche finanziate o supportate, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Università, di cui all'art. 4 prevedano la possibilità per le parti contraenti di presentare domanda di brevetto congiuntamente all'Università di Pisa, senza oneri per quest'ultima salvo quelli gravanti su eventuali flussi finanziari derivanti dall'accordo, il responsabile della ricerca dovrà presentare all'Ateneo il modulo C allegato al Regolamento.

e. Trasferimento a terzi dei diritti sulle invenzioni dell'ateneo e verifica della valorizzazione dei

brevetti (articolo 12)

Sono state individuate due specifiche ipotesi in presenza delle quali l'Università può, con la sottoscrizione di tutti gli inventori, trasferire i diritti sulle invenzioni di sua proprietà a fronte di un corrispettivo pari ai soli costi sostenuti per la protezione dell'invenzione:

1. quando la cessione è finalizzata al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. quando la cessione avvenga a favore di una società spin-off accreditata dall'Università di Pisa di cui l'inventore sia socio, qualora sussistano le condizioni indicate nell'art. 9, comma 2, sopra descritte.

In caso di mancata e insufficiente valorizzazione dopo 5 anni dal deposito della domanda di brevetto, la Commissione Tecnica Brevetti può proporre al Consiglio di amministrazione la cessazione del pagamento delle spese di mantenimento, con conseguente decadenza dal brevetto o la possibilità, per l'inventore, di riacquistare il brevetto assumendo ogni onere economico.

f. Nuova distribuzione delle percentuali dei proventi spettanti all'ateneo e all'inventore in conseguenza dello sfruttamento delle invenzioni (articolo 13)

Rispetto al regime previgente è stata determinata una diversa ripartizione tra l'ateneo e l'inventore, dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni soggette al Regolamento, distinguendo tra i brevetti di titolarità dell'ateneo e quelli di titolarità dell'inventore.

In particolare, è stata riconosciuta all'inventore una percentuale più alta nel caso di contribuzione fattiva dell'autore alla valorizzazione sul mercato dell'invenzione.

Tabella I – Suddivisione proventi per brevetti di titolarità dell'Ateneo

	<i>Inventore</i>	<i>Università</i>
Regola di ripartizione ordinaria	70%	30%
In presenza di contributo dell'inventore nella individuazione di licenziatari e/o cessionari	75%	25%

Tabella II – Suddivisione proventi per brevetti di titolarità dell'inventore

	<i>Inventore</i>	<i>Università</i>
Regola di ripartizione	70%	30%

g. Moduli allegati

Gli inventori sono tenuti a utilizzare i moduli allegati al Regolamento, in particolare:

- [Modulo A\) per la comunicazione dell'invenzione](#) (art. 8)
- [Modulo B\) per l'offerta di cessione all'Università del diritto al brevetto](#) (art. 9, c. 1 e 2)
- [Modulo C\) per l'offerta all'Università di contitolarità del brevetto sviluppato in convenzioni o ricerche finanziate](#) (art. 9. C.3)

Invito, quindi, **tutti gli inventori a dare tempestiva comunicazione all'Università, e comunque entro 30 giorni dall'evento fonte dell'obbligo**, utilizzando gli appositi moduli allegati al regolamento stesso:

1. dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto, con invio alla Commissione Tecnica Brevetti, attraverso l'utilizzo del modulo A);
2. dell'utilizzo economico o del trasferimento a qualsivoglia titolo del brevetto presentato o dell'invenzione brevettabile, inviando alla Commissione Tecnica Brevetti la relativa documentazione.

Per eventuali chiarimenti rimane a disposizione la *Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico*, Unità Servizi per il Trasferimento Tecnologico (valorizzazionericerca@unipi.it).

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso (*)