

Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa

D.R. 13 febbraio 2007, n. 2268
D.R. 25 maggio 2007, n.I/8286

Emanazione
Modifiche regolamento

Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni industriali brevettabili e le creazioni intellettuali alle quali sono applicabili le disposizioni di legge in tema di invenzioni, realizzate da uno o più ricercatori appartenenti al personale dipendente dell'Università di Pisa, di seguito Università.

2. In particolare sono soggette al presente regolamento e alla disciplina dell'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (in seguito: Codice della proprietà industriale), anche le invenzioni effettuate da personale docente (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti del ruolo a esaurimento) a tempo definito.

Art. 2 – Diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da ricercatori dell'Università

1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da ricercatori dell'Università spetta all'inventore o ai coinventori ai sensi dell'art. 65, comma 1, Codice della proprietà industriale

Art. 3 - Convenzioni e contratti di ricerca

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte da soggetti privati o realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, si applica la disciplina giuridica ed economica stabilita nell'atto di finanziamento in quanto non contraria a norme imperative di legge. In particolare sarà predeterminata con clausole sottoscritte dai ricercatori la titolarità sugli eventuali brevetti conseguiti dalla ricerca, gli oneri ed i compensi per l'Università ed il ricercatore.

2. L'Università, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Brevetti di cui al successivo art. 6, provvede alla predisposizione di formulari e clausole tipo riguardanti i risultati delle ricerche e da utilizzare nelle ricerche finanziate da soggetti privati o pubblici.

Art. 4-Invenzioni effettuate da soggetti non facenti parte del personale dipendente universitario

1. Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università) dichiarano prima dell'inizio della loro attività di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art. 65 Codice delle proprietà industriale e del presente Regolamento.

2. Qualora per il conseguimento di una invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei all'Università, i diritti patrimoniali di quest'ultimi sono regolati dalle norme di legge.

Art. 5 Organi competenti

1. Sono organi competenti nell'Università in materia di invenzioni il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito da norme di legge e da disposizioni regolamentari.

2. In caso di particolare urgenza in tema di atti riguardanti invenzioni e brevetti, il Rettore ha facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti, fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte degli organi competenti

Art. 6 Commissione Tecnica Brevetti

1. E' istituita con decreto del Rettore la Commissione Tecnica Brevetti, composta da sette membri, anche esterni all'Università, designati dal Consiglio di amministrazione, tra esperti

in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali. Alle riunioni della Commissione prende inoltre parte il prorettore con delega in materia.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse proposte di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione potrà essere integrata da "valutatori" dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto richiesto.

3. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti restano in carica quattro anni.

4. La Commissione Tecnica Brevetti si riunisce periodicamente e in ogni caso almeno 1 volta l'anno, con il Comitato Spin-off per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle future attività sulla base delle linee di indirizzo politico proposte dal Prorettore con delega in materia.

5. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

Art. 7. Compiti della Commissione Tecnica Brevetti

1. La Commissione ha compiti in ordine alle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle invenzioni nella Università, ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto di cui all'art. 9;
- b) esprime il proprio parere, con le modalità previste dall'art. 10 in ordine alle richieste del personale inventore di anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università;
- c) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca;
- d) riguardo alle invenzioni di cui sia titolare l'Università esprime il proprio parere in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l'Università e in ordine agli aspetti legali;
- e) esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (tipo acquisti, cessioni, licenze, commesse) in materia di invenzioni dell'Università;
- f) su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario.

2. Ogni biennio la Commissione Tecnica Brevetti cura la pubblicazione di un bollettino universitario sullo stato dei brevetti e delle invenzioni nella Università.

Articolo 8. Comunicazione dell'inventore all'Università

1. Nel caso previsto dall'art. 2 del Regolamento, l'inventore dà comunicazione all'Università dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto, con invio entro trenta giorni alla Commissione Tecnica Brevetti di copia della depositata domanda.

2. In caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo dei risultati tecnici della ricerca precedentemente alla (o in mancanza della) presentazione della domanda di brevetto, il ricercatore dà immediata comunicazione all'Università dell'iniziato utilizzo economico o dell'avvenuto trasferimento a terzi, inviando non oltre trenta giorni alla Commissione Tecnica Brevetti, la documentazione attestante il trasferimento a terzi.

3. Il ricercatore che omette le sopraddette comunicazioni può essere soggetto alle sanzioni amministrative e disciplinari, previste dalla normativa vigente e a quanto previsto dall'art. 15, 2 comma, del presente Regolamento.

Art. 9. Cessione all'Università del diritto al brevetto

1. Il diritto al brevetto può essere offerto all'Università dall'inventore o dai coinventori congiuntamente. L'Università invita i ricercatori interessati a presentare la proposta di cessione attenendosi al contenuto del modulo predisposto dall'Università stessa.

2. Sull'accettazione o meno dell'offerta decide il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 6.

Art. 10. Domanda di brevetto a nome dell'inventore e a spese dell'Università

1. L'Università, in caso di particolare motivi, può anticipare in tutto o in parte le spese relative alla procedura di brevettazione a nome degli inventori, su richiesta scritta degli stessi.

2. La richiesta di cui al comma 1, firmata da tutti gli interessati ed inviata alla Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art.7 deve contenere le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'idea inventiva con eventuale relazione in ordine alla possibilità di sfruttamento industriale;

b) nome dell'inventore/i e rapporto con l'Università;

c) eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi;

d) i motivi che giustificano la richiesta di anticipazione delle spese.

3. La Commissione, una volta espletata l'istruttoria relativa, esprime il proprio parere, proponendo eventualmente, in caso favorevole, i termini di un possibile accordo tra l'Università e l'inventore sulla ripartizione dei costi per la procedura di brevettazione e su una gestione comune del brevetto tra Università ed inventore.

Art. 11. Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per ogni operazione inerente alla ricerca delle anteriorità l'Università si avvale anche dei servizi offerti dalle Camere di Commercio, attivandosi per stipulare convenzioni in proposito. Per le procedure di brevettazione in Italia ed all'estero, l'Università può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati di fronte agli uffici Brevetti ed individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, economicità, speditezza e, per quanto possibile, di rotazione.

2. Alla designazione dei mandatarî di cui al comma 1 provvede il Rettore con proprio atto in cui deve essere specificato l'oggetto del mandato.

Art. 12. Spese di brevetto

1. In ordine alle invenzioni delle quali sia titolare l'Università o per le quali l'Università si faccia carico delle spese, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, i costi relativi alla procedura brevettuale gravano su fondi dell'Università appositamente destinati.

2. Le estensioni internazionali dei brevetti di cui al precedente comma 1, sono subordinate all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a giudizio della Commissione Tecnica Brevetti, il brevetto presenta una forte valenza innovativa e un rilevante interesse industriale;

b) l'estensione è richiesta nell'ambito di una collaborazione o commessa industriale avente come scopo lo sfruttamento economico del trovato, ovvero in presenza di una organizzazione industriale interessata all'acquisizione dei diritti di sfruttamento;

c) lo sfruttamento del brevetto fa parte di un programma di creazione d'impresa (spin off dalla ricerca).

3. La Commissione Tecnica Brevetti ha il compito di monitorare annualmente le pratiche brevettuali attive e di inviare ogni 12 mesi una relazione in merito al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Trasmissione a terzi dei diritti patrimoniali dell'Università sulle invenzioni

1. L'Università, tenendo presente i criteri proposti dalla Commissione Tecnica Brevetti, stipula con terzi accordi di trasferimento dei diritti sulle invenzioni di cui sia titolare.

2. In particolare, sarà data priorità alla trasmissione dei diritti sulle invenzioni a imprese e consorzi promossi dall'Università.

3. L'Università si riserva di inserire nei contratti una clausola che tuteli l'ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato trasmesso il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula dell'accordo intercorso tra le parti.

4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell'Università su brevetti e invenzioni in comunione.

5. I contratti di trasmissione di cui al presente articolo sono firmati dal Rettore.

Art. 14. Invenzioni realizzate da più soggetti

1. In caso di invenzioni realizzate in comunione da più universitari, l'Università, in mancanza di diversa comunicazione sottoscritta da tutti i coinventori, presume nei rapporti con gli stessi coinventori che le quote di contitolarità siano uguali.

Art. 15. Ripartizione dei proventi

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 2 e 3, Codice della proprietà industriale, i proventi e i canoni a proprio favore per lo sfruttamento delle invenzioni effettuate da personale universitario, secondo il seguente schema:

Proventi complessivi per ciascun anno solare

Provento complessivo netto	< 25 mila	25 mila < x < 100 mila	>100 mila
Inventore	70%	60%	50%
Università	30%	40%	50%

2. Le percentuali indicate a favore dell'Università al precedente comma valgono per le invenzioni i cui autori o coautori abbiano dato regolare comunicazione, nei termini previsti, all'Università, ai sensi del precedente articolo 8. In caso di omessa o ritardata comunicazione la percentuale dei proventi e dei canoni a favore dell'Università è determinata sempre nella misura del 50%.

3. Nel caso della cessione dei diritti dal ricercatore all'Università di cui all'art. 9, l'Università, salvo situazioni particolari, riconosce al ricercatore cedente, come corrispettivo, le percentuali stabilite al 1 comma di questo articolo per l'inventore, al netto delle spese sostenute.

Art. 16. Controversie

1. In caso di controversie di cui sia parte l'Università in tema di brevetti ed invenzioni, l'Università propone per motivi di celerità, di deflazione del contenzioso davanti ai giudici statali e di riservatezza, di demandare, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Pisa, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 17. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e diffusione sulla pagina web di ateneo.

2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.