



Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa

D.R. n. 33/2020 del 9 gennaio 2020 - Emanazione

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e principi

1. L'Università di Pisa tutela e valorizza i risultati derivanti dalle attività di ricerca svolte dai propri dipendenti e collaboratori.
2. Finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia in modo da stimolare, incentivare e favorire con misure premiali di partecipazione al risultato economico prodotto, l'attività di ricerca e di sviluppo inventivo e brevettuale dei propri dipendenti e collaboratori.
3. L'Ateneo persegue, altresì, la finalità di incentivare e di premiare la contribuzione fattiva dell'autore alla valorizzazione sul mercato dell'invenzione, sia tramite l'individuazione di soggetti potenzialmente interessati al suo sfruttamento, sia tramite la creazione, da parte dell'autore, di aziende spin-off basate su un eventuale brevetto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni brevettabili alle quali sono applicabili le disposizioni di legge in tema di invenzioni, realizzate da uno o più dei soggetti individuati al successivo comma 3, nell'ambito di attività di ricerca o formazione dell'Università di Pisa.
2. Sono disciplinate dal presente Regolamento anche le invenzioni realizzate all'esterno dell'Ateneo, dai soggetti di cui al successivo comma 3, 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.
3. In particolare, sono disciplinate dal presente Regolamento, in conformità a quanto disposto all'art. 65 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (in seguito: Codice della proprietà industriale), 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, quali studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università.
4. Il personale non dipendente addetto pro-tempore allo svolgimento di attività di ricerca o formazione presso l'Università dichiara, prima dell'inizio dell'attività, di accettare l'applicazione dell'art. 65 Codice della proprietà industriale e del presente Regolamento. È compito del responsabile della ricerca per l'Ateneo curare tale adempimento.

Articolo 3 Diritto di brevetto sulle invenzioni

1. Il diritto di brevetto sulle invenzioni realizzate nell'ambito delle attività di ricerca e di formazione da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, spetta all'inventore o ai coinventori ai sensi dell'art. 65, comma 1, Codice della proprietà industriale.

Articolo 4 Convenzioni e contratti di ricerca

1. 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 nell'ambito di specifici progetti di ricerca, si applica la disciplina giuridica ed economica stabilita nell'accordo di collaborazione, purché non contrari a norme imperative di legge. 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.

2. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, addetti alla suddetta ricerca finanziata, deve essere richiesto, da parte del responsabile per l'Ateneo della ricerca, di sottoscrivere, prima dell'inizio di quest'ultima, una dichiarazione di accettazione dell'applicazione delle suddette clausole contrattuali e del presente Regolamento.

SEZIONE II Profili organizzativi

Articolo 5 Organi competenti

1. Sono organi competenti in materia 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 adottare gli opportuni provvedimenti, fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte degli organi competenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'accettazione o meno dell'offerta di cessione di cui al successivo art. 9, agli accordi di valorizzazione di cui al successivo art. 12 ed in merito a brevettazioni o estensioni internazionali di cui al successivo art. 7, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Tecnica Brevetti.

Articolo 6 Commissione Tecnica Brevetti

1. È istituita con decreto del Rettore la Commissione Tecnica Brevetti, composta da sette membri, anche esterni all'Università, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra esperti con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico e di proprietà intellettuale. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Prorettore o il Delegato del Rettore 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 esperti-valutatori designati dal Rettore e dotati di specifica competenza negli ambiti disciplinari potenzialmente coinvolti nelle procedure brevettuali. Gli esperti-valutatori partecipano alle riunioni della Commissione senza diritto di voto e senza contribuire alla formazione del numero legale.

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

4. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti, compresi gli eventuali esperti-valutatori, hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e 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.

Articolo 7

Compiti della Commissione Tecnica Brevetti

1. La Commissione ha compiti in ordine alle questioni riguardanti la tutela e lo sviluppo delle invenzioni nell'Università, in particolare:

- a) fornisce le proprie valutazioni ed esprime il proprio parere motivato sull'offerta di cessione del diritto di brevetto di cui all'art. 9;
 - b) fornisce le proprie valutazioni ed esprime il proprio parere sull'eventuale estensione internazionale del brevetto secondo quanto previsto dal successivo comma 2;
 - c) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare negli accordi di ricerca;
 - d) esprime il proprio parere in ordine alle strategie di sfruttamento delle invenzioni;
 - e) esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (quali acquisti, cessioni, licenze) in materia di invenzioni dell'Università;
 - f) riguardo alle invenzioni di cui all'art. 9, comma 3, esprime un parere limitatamente alla compatibilità dell'oggetto del brevetto con il Codice Etico dell'Ateneo.
2. L'espressione del parere favorevole all'estensione internazionale del brevetto di cui al precedente comma 1, lettera b), è subordinata all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) il brevetto presenta una forte valenza innovativa e un rilevante interesse industriale;
 - b) l'estensione è richiesta nell'ambito di un qualsiasi accordo con soggetto terzo avente come scopo lo sfruttamento economico del trovato ovvero in presenza di una organizzazione interessata all'acquisizione dei diritti di sfruttamento;
 - c) lo sfruttamento del brevetto fa parte di un programma di creazione d'impresa.

SEZIONE III

Procedura di brevettazione e valorizzazione

Articolo 8

Comunicazioni obbligatorie dell'inventore

1. Nel caso previsto dall'art. 3 del Regolamento, l'inventore è obbligato a dare comunicazione all'Università dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto, con invio entro trenta giorni alla Commissione Tecnica Brevetti di copia della domanda depositata, utilizzando il modulo A allegato al presente Regolamento.

2. In caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo del brevetto da lui presentato, l'inventore deve dare tempestiva comunicazione all'Università dell'iniziato utilizzo economico o dell'avvenuto trasferimento a terzi, inviando entro e non oltre trenta giorni da tale evento alla Commissione Tecnica Brevetti, la relativa documentazione.

3. L'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo dell'invenzione brevettabile prima della presentazione della relativa domanda o in mancanza della medesima.

4. L'inventore dipendente che omette le sopradette comunicazioni incorre in violazione di dovere d'ufficio e può essere sottoposto a sanzioni disciplinari. In ogni caso di ritardata o mancata comunicazione si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del presente Regolamento.

5. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Ateneo acquisisce automaticamente un 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.

Articolo 9

Cessione all'Università del diritto di brevetto

1. Il diritto di brevetto può essere offerto all'Università, dall'inventore o dai coinventori congiuntamente, presentando la proposta di cessione tramite il modulo B allegato al presente Regolamento.
2. Nella proposta di cessione l'inventore può chiedere di includere una clausola con la quale si riserva il diritto di ottenere dall'Ateneo, entro un anno dalla data di deposito della domanda di brevetto, la cessione del medesimo, a fronte di un corrispettivo pari quantomeno ai costi sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione stessa, a favore di una società accreditata come spin-off dell'Università di Pisa della quale l'inventore risulti socio. Durante tale periodo l'Ateneo non può cedere a terzi, né a titolo definitivo né a titolo temporaneo, i diritti sul brevetto, se non con il consenso scritto di tutti gli autori.
3. Qualora gli accordi di collaborazione 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 di Ateneo della ricerca oggetto dell'accordo stesso presenta, tramite il modulo C allegato al presente Regolamento, domanda di accettazione della contitolarità del brevetto da parte dell'Ateneo stesso.

Articolo 10

Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per ogni operazione inerente la 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 e 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, nel rispetto delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica.
2. Alla designazione dei mandatarî di cui al comma 1, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, provvede il Rettore con proprio atto in cui deve essere specificato l'oggetto del mandato.

Articolo 11

Costi di brevettazione

1. In ordine alle invenzioni delle quali l'Università è titolare, ai sensi del precedente art. 9, i costi relativi alla procedura brevettuale gravano su fondi dell'Università appositamente destinati.

Articolo 12

Valorizzazione del brevetto

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, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nell'articolo dedicato alla valorizzazione dei brevetti.
2. L'Università può sottoscrivere i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei suddetti diritti, prevedendo quale corrispettivo la sola copertura dei costi sostenuti per la protezione dell'invenzione, esclusivamente con l'approvazione sottoscritta di tutti gli inventori, e nei seguenti casi:

- a) cessione finalizzata al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il contratto di cessione deve prevedere un'apposita clausola che precisi le finalità di impiego del brevetto, l'impegno a perseguirle e la risoluzione in caso di inosservanza;
- b) cessione ad 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.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, la Commissione Tecnica Brevetti ne verifica lo stato di valorizzazione, tenendo in considerazione i proventi, l'esistenza di manifestazioni di interesse debitamente documentate o la rilevanza ai fini di collaborazioni internazionali. Nel caso di mancata o insufficiente valorizzazione, la Commissione può proporre al Consiglio di Amministrazione la cessazione del pagamento delle spese di mantenimento con conseguente decadenza del brevetto. Di tale decisione è data tempestiva comunicazione all'inventore, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento, può riacquistare il brevetto, assumendone ogni onere economico.
4. Nel caso in cui l'inventore abbia depositato il brevetto a proprio nome ottemperando agli obblighi di comunicazione cui all'art. 7, l'Ateneo, su richiesta dello stesso, può includere anche il suddetto brevetto nelle proprie iniziative di valorizzazione, quali presentazione a fiere, congressi e simili.

Articolo 13 Ripartizione dei proventi

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia e tenendo conto dei principi e delle finalità enunciate nell'art. 1 stabilisce la percentuale dei proventi a proprio favore in conseguenza dello sfruttamento delle invenzioni realizzate, secondo i valori riportati nelle tabelle I e II.

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

	Inventore	Università
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

	Inventore	Università
Regola di ripartizione	70%	30%

2. Nell'ipotesi in cui l'inventore ceda il diritto di brevetto all'Università, la stessa riconosce al cedente, a titolo di corrispettivo, le percentuali stabilite dalla Tabella I sui proventi ricavati dal brevetto, al netto delle sole spese vive documentate sostenute per i diritti sul brevetto, senza alcun prelievo aggiuntivo di qualsiasi tipo.
3. Le percentuali riportate nella seconda riga della Tabella I si applicano ai brevetti dell'Università di Pisa, qualora esista un documentato contributo dell'inventore, quale formulazione di lettera di intenti, offerta economica, contratto preliminare o altre forme similari di accordo, all'individuazione dell'acquirente del brevetto e/o dei relativi diritti di sfruttamento.
4. Nel caso in cui l'inventore abbia depositato il brevetto a proprio nome ottemperando alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 8, si applicano ai proventi le percentuali riportate nella Tabella II; non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'inventore per la brevettazione e la tutela del brevetto.

SEZIONE IV Disposizioni finali

Articolo 14

Violazione degli obblighi di comunicazione da parte dell'inventore

1. Le percentuali indicate dall'art. 13, comma 4, del presente Regolamento sono applicabili solo all'inventore e ai coinventori che abbiano regolarmente e tempestivamente effettuato le comunicazioni di cui al precedente art. 8.
2. Nell'ipotesi di ritardata o omessa comunicazione, qualora dallo sfruttamento dell'invenzione l'inventore o i coinventori abbiano riscosso proventi, la percentuale spettante all'Università è automaticamente determinata, in ogni caso, nella misura del 50%.

Articolo 15

Controversie

1. Le controversie nelle materie disciplinate dall'art. 65 del Codice della proprietà industriale, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'art. 134 del Codice stesso.

Articolo 16

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico; ne viene altresì data diffusione sulla pagina web di Ateneo.
Gli allegati, corrispondenti ai moduli A, B e C, di cui al presente Regolamento possono essere oggetto di modifica da parte della Commissione Tecnica Brevetti, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, deliberati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Dette modifiche sono pubblicate sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore per i quali è già stata depositata presso gli uffici competenti dell'Ateneo l'offerta di cessione. Si applica inoltre alle invenzioni per le quali non è ancora scaduto il termine per effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dal precedente regolamento, con decorrenza dei nuovi termini previsti dall'art. 8 a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. In merito alla ripartizione dei proventi le percentuali previste dall'art. 13 sono applicate, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza effetto retroattivo, anche agli inventori che hanno già ceduto il brevetto all'Università di Pisa e a tutti coloro che hanno effettuato tempestivamente le comunicazioni obbligatorie ai sensi del precedente regolamento. I contratti di cessione di brevetti all'Università di Pisa, già conclusi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono automaticamente integrati secondo la previsione di cui al periodo precedente.

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa - testo previgente](#)