



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico

**PROCEDURA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI
PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE
ALL'UNIVERSITÀ**

Febbraio 2013

Il presente lavoro, redatto nell'ambito della Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Trento, è stato curato da Paolo Guarda con la collaborazione di Lino Giusti, Claudio Nidasio e Vanessa Ravagni.

Indice

Premessa	1
1. Technology disclosure ed analisi dell'invenzione	2
2. Proposta di cessione dei diritti patrimoniali sull'invenzione («Proposta di brevetto»)	2
3. Commissione Brevetti	3
4. Stipula dell'Accordo di cessione e deposito della domanda brevettuale	4
5. Estensione e mantenimento del brevetto	5
6. Sfruttamento economico ed eventuale ripartizione dei proventi	5

Premessa

La procedura è disciplinata dal Regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 710 d.d. 3 ottobre 2006 ("Reg. Brevetti").

Con riferimento alla titolarità dei diritti patrimoniali sull'invenzione, i casi per noi rilevanti sono i seguenti:

Titolarità dei diritti patrimoniali in capo all'inventore:

- i dipendenti dell'Università e i soggetti "non strutturati" sono riconosciuti titolari dei diritti derivanti dalle invenzioni da essi poste in essere, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali (vedi art. 4 Reg. Brevetti e art. 65, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice proprietà industriale);
- gli inventori che presentano domanda di brevetto a proprio nome (sostenendo tutte le spese brevettuali) sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro 1 mese dal deposito della domanda, alla Commissione Brevetti ed a riconoscere all'Università una quota del 30% dei canoni o dei proventi, derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso;
- l'università fornisce comunque un supporto nella valorizzazione del brevetto in vista del suo possibile sfruttamento commerciale.

Titolarità dei diritti patrimoniali in capo all'Università (art. 5 Reg. Brevetti):

- nel caso di ricerche finanziate da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano direttamente all'Università (vedi art. 5 Reg. Brevetti e art. 65, co. 5, Codice della proprietà industriale);
- l'Università è, allora, tenuta a proporre iniziative dirette allo sfruttamento dei propri brevetti ed a corrispondere all'inventore, qualora ceda o dia in licenza il brevetto stesso, una percentuale del 70% del corrispettivo o del canone annuo, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.

I dipendenti dell'Università ed i soggetti non strutturati ai sensi del Reg. Brevetti possono cedere volontariamente i propri diritti patrimoniali sull'invenzione

all'Ateneo, il quale supporterà così tutte le spese relative alla presentazione della domanda di brevetto ed al suo eventuale mantenimento.

Di seguito verranno descritte, in modo schematico, le fasi di tale procedura e gli aspetti più rilevanti.

1. Technology disclosure ed analisi dell'invenzione

In questa fase avvengono i primi contatti tra i ricercatori/inventori e l'Area TT della Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico, nell'ambito dei quali viene valutata l'idea inventiva, al fine di accertare in via preliminare i requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficiente descrizione del ritrovato. In particolare sono oggetto d'esame i seguenti aspetti: tipo di invenzione; miglioramenti e vantaggi rispetto ai prodotti/tecnologie esistenti; linea di ricerca da cui deriva l'invenzione e sua durata; eventuali finanziatori/cofinanziatori della ricerca; stadio di sviluppo; contatti commerciali potenziali e/o in corso; potenziale valore commerciale. Inoltre viene svolta un'approfondita analisi con riferimento al regime di titolarità applicabile, ponendo particolare attenzione al ruolo degli altri soggetti coinvolti (ad esempio imprese, altre università o centri di ricerca) ed alla presenza di eventuali clausole di proprietà intellettuale contenute in contratti e Consortium Agreement.

In particolare l'Area TT svolge, poi, un'attività di supporto nella verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali e nel processo di individuazione dei settori industriali e dei soggetti potenzialmente interessati all'eventuale brevetto.

Attori coinvolti:

- Area TT
- Inventori

2. Proposta di cessione dei diritti patrimoniali sull'invenzione (“Proposta di brevetto”)

In questa fase l'Area TT supporta i soggetti che intendono cedere volontariamente i propri diritti patrimoniali all'Università nell'attività di descrizione dell'invenzione e nella preparazione della modulistica necessaria per presentare la propria proposta alla Commissione Brevetti.

Art. 7 Reg. Brevetti.

Attori coinvolti:

- Area TT
- Proponenti la cessione/inventori:
 - il dipendente inventore unico che presenta la Proposta di brevetto a proprio nome;
 - l'intero gruppo di inventori sia esso costituito da soli dipendenti dell'Università o da dipendenti e non strutturati, unanimemente d'accordo sulla cessione. In entrambi i casi la Proposta di brevetto deve essere presentata a nome di tutti i membri del gruppo da un solo inventore comunque dipendente e previo consenso dell'intero gruppo.

Documentazione necessaria:

- “Proposta di brevetto”, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Università, sottoscritta dagli inventori – con indicazione del membro dell'eventuale gruppo che si relazionerà con l'Area TT d'Ateneo, garantendo il coordinamento con gli altri inventori ed eventuali allegati.
- Scheda di Divisione ad opera dell'Area TT.

3. Commissione Brevetti

In questa fase attore protagonista è la Commissione brevetti, che è composta dal Rettore o da un suo Delegato, che la presiede, e da quattro docenti. Essa rappresenta l'organo dedicato a:

- decidere in merito alle richieste di deposito dei brevetti a nome dell'Università,
- decidere in merito alle offerte di cessione di brevetto, sia esso ancora in fase di domanda,
- decidere in merito all'estensione di brevetto,
- decidere in merito al mantenimento in vita del brevetto,
- esprimere parere in merito agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti,

- delineare criteri, linee guida, procedure in materia di tutela della proprietà industriale e valorizzazione,
- favorire azioni di fundraising,
- decidere in merito alle proposte di modifica riguardanti la modulistica in uso.

Artt. 8 e 10 Reg. Brevetti.

Attori:

- Commissione Brevetti
- Area TT
- Inventori

Esito:

Al termine della verifica da parte della Commissione della regolarità formale della domanda e della completezza della documentazione allegata, la fase si conclude, in caso di esito positivo, con il **Parere della Commissione Brevetti** che avviene entro 60 giorni dal ricevimento della Proposta di brevetto.

- La commissione può richiedere, entro lo scadere di tale termine, chiarimenti o integrazioni della documentazione all'inventore; il termine sarà allora sospeso e ricomincerà a decorrere integralmente, per ulteriori 30 giorni, a partire dall'evasione delle richieste, se esaustive.

4. Stipula dell'Accordo di cessione e deposito della domanda brevettuale

Qualora la Commissione brevetti comunichi l'intenzione di procedere al deposito della domanda, l'Area TT predispose la stipula di un Accordo di cessione, con il quale l'inventore cede all'Università i diritti patrimoniali sulla propria invenzione. In tale accordo, tra le altre cose, si prevederà:

- il riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione,
- la disciplina dei diritti sui proventi.

L'Università si impegna a depositare la domanda di brevetto entro il termine di 3 mesi dalla stipula dell'Accordo di cessione.

Artt. 9 e 10 Reg. Brevetti.

Attori:

- Commissione Brevetti
- Area TT
- Inventori
- (Studio mandatario)

La fase si conclude con la redazione e la firma dell'Accordo di cessione e con il deposito della domanda brevettuale.

5. Estensione e mantenimento del brevetto

La possibilità di procedere ad eventuali estensioni della protezione e/o a mantenere attivo il brevetto viene valutata dagli uffici competenti dell'Università, in diretta collaborazione con l'inventore.

Artt. 11 e 12 Reg. Brevetti.

Attori:

- Area TT
- Commissione Brevetti
- Inventore
- (Studio mandatario)

6. Sfruttamento economico ed eventuale ripartizione dei proventi

L'Università è tenuta a proporre iniziative dirette alla valorizzazione dei propri brevetti sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento (licenze) o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda. L'Area TT supporta tale attività soprattutto con riferimento alla stipula dei necessari accordi. A tal fine gli inventori o il gruppo di inventori sono tenuti a collaborare attivamente.

I contratti di cessione o di licenza del brevetto vengono firmati dal Rettore, previa delibera del CDA su parere espresso dalla Commissione Brevetti.

Artt. 13 e 14 Reg. Brevetti.

Ripartizione dei proventi:

- L'Università, qualora ceda i diritti sull'invenzione od il brevetto a terzi oppure conceda gli uni o l'altro in licenza a terzi, è tenuta a corrispondere all'inventore una percentuale del 70% del corrispettivo o del canone annuo, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento.
- Della quota del 30% dei canoni o del corrispettivo spettante all'Università, due terzi saranno destinati all'Università mentre un terzo sarà corrisposto al Dipartimento coinvolto nella ricerca.
- Trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento, la Commissione può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita.