



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Emanato con D.R. n. 710 di data 03.10.2006



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Finalità in materia di ricerca applicata	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL'INVENZIONE.....	3
Art. 4 – Titolari.....	3
Art. 5 – Ricerca finanziata da terzi	3
Art. 6 – Spin off universitari.....	4
TITOLO III – CESSIONE ALL'UNIVERSITÀ.....	4
Art. 7 – Proposta di brevetto.....	4
Art. 8 – Commissione Brevetti	4
Art. 9 – Servizio Brevetti D'Ateneo	5
Art. 10 – Accordo di cessione	5
Art. 11 – Mantenimento del brevetto.....	6
Art. 12 – Estensione del brevetto.....	6
TITOLO IV – SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI.....	6
Art. 13 – Ripartizione dei proventi	6
Art. 14 – Firma degli atti di sfruttamento	6
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 15 – Obbligo di riservatezza.....	7
Art. 16 – Rinvii.....	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità in materia di ricerca applicata

L'Università degli Studi di Trento ha tra i suoi fini primari:

- Promuovere la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collaborazione con imprese ed enti terzi
- Favorire la brevettazione dei risultati della ricerca e, quando titolare, attivarsi per valorizzarli economicamente
- Far partecipare in misura rilevante gli inventori alle utilità derivanti dalla valorizzazione del brevetto stesso

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

- Invenzione: ogni risultato utile dell'attività di ricerca che abbia comunque un valore patrimoniale e così in particolare anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, le topografie di semiconduttori e ogni altra idea di soluzione suscettibile di formare oggetto di brevetto ai sensi del d. lgs. n. 30/2005 (di seguito, cod. p.i.)
- Brevetto: per brevetto si intendono i brevetti per invenzione industriale, i brevetti per modello di utilità e i brevetti per novità vegetali e per procedimento. Per brevetto si intendono inoltre in particolare i brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione italiana o di ogni altro stato del mondo
- Inventore: l'autore di un' invenzione
- Dipendenti: i lavoratori subordinati dell'Ateneo quali docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi e figure assimilate titolari di contratto o di rapporto di lavoro
- Soggetti non strutturati: studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, stagisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Ateneo
- Diritti sull'invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione e diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore
- Spese brevettuali: ogni spesa effettivamente sostenuta nei confronti di terzi per il deposito della domanda di un brevetto (nazionale o di ogni altro tipo) - comprese ricerca di anteriorità e di analisi, potenzialità di mercato -, per ottenere il brevetto, per la sua eventuale estensione e per il suo mantenimento in vita.



Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate da uno o più dipendenti oppure da uno o più soggetti non strutturati oppure da un gruppo con almeno un dipendente e un soggetto non strutturato dell'Università degli Studi di Trento (di seguito definita Università), nell'ambito di attività di ricerca, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.

TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL'INVENZIONE

Art. 4 – Titolari

1. I soggetti di cui all'art.3 sono riconosciuti titolari esclusivi dei diritti derivanti dal brevetto di cui sono inventori o co-inventori. In caso di più inventori i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
2. Gli inventori che presentano, singolarmente o in gruppo, domanda di brevetto a proprio nome sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro 1 mese dal deposito della domanda di brevetto, alla Commissione Brevetti, di cui al seguente art. 8. L'inventore o il gruppo di inventori inoltre è tenuto a riconoscere all'Università una quota del 30% dei canoni o comunque dei proventi, derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso, dedotte le spese sostenute dall'inventore o dal gruppo di inventori per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vita. Della quota del 30%, due terzi saranno destinati all'Università mentre un terzo sarà corrisposto al Dipartimento coinvolto nella ricerca. Nel caso di più Dipartimenti coinvolti tale terzo verrà distribuito in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra Dipartimenti.
3. Tutte le spese brevettuali sono a carico dell'inventore o del gruppo di inventori.
Per coprire tali spese, potranno essere utilizzati anche utili o margini su attività in conto terzi, condotte presso l'Università, di cui l'inventore o il gruppo di inventori sia eventualmente beneficiario. In tal caso l'inventore o il gruppo di inventori di comune accordo dovrà rinunciare formalmente in tutto o in parte all'utile/margine e devolverlo a favore dell'apposita voce di spesa dell'Amministrazione centrale per i brevetti e il trasferimento tecnologico, secondo cadenze concordate con il Servizio Brevetti dell'Ateneo di cui al seguente art.9. L'utile/margine devoluto dovrà essere di entità sufficiente per la copertura delle spese, fatta salva l'eventuale integrazione e/o restituzione di differenze a conguaglio o in eccedenza.
L'Università in nome e per conto dell'inventore, utilizzando l'utile/margine da questi devoluto, provvederà, anche avvalendosi di consulenti in materia di brevetti, individuati d'intesa con l'inventore, al deposito del brevetto, alla sua estensione nei Paesi individuati dall'inventore e al suo mantenimento fino ad un massimo di 5 anni dalla data di primo deposito. L'Università è tenuta a rispettare il vincolo di destinazione dell'utile/margine esclusivamente per quello specifico trovato per cui è stato devoluto e a restituire all'inventore o al gruppo di inventori eventuali economie.
4. Ai sensi del comma 4, art. 65 cod. p.i., trascorsi i 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale e semprechè ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisirà automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, fatti salvi il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e il diritto alla quota sugli eventuali canoni o proventi come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
5. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti brevettuali, all'Università spetterà il diritto di prelazione; a tal fine, l'inventore procederà a comunicare all'Università le offerte ricevute da terzi, entro 30 giorni dalla ricezione, precisando esattamente i corrispettivi, tutti i termini contrattuali, nonché l'identità dell'offerente. Qualora l'offerta dovesse contenere, anche solo in parte, una contropartita non espressa in termini pecuniari (quale, a titolo esemplificativo, in caso di conferimento dell'invenzione in società, permuta, donazione, etc.), le parti dovranno sottoporre l'invenzione alla valutazione di un terzo, nominato di comune accordo oppure su indicazione del Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Trento. Troverà applicazione, in quanto compatibile, la procedura di cui agli artt. 7 ss.

Art. 5 – Ricerca finanziata da terzi

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 65 cod. p.i., nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi



Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Trento

- dall'Università, i quali non agiscano esclusivamente nell'ambito del proprio fine istituzionale di promuovere la ricerca tecnologica, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, oppure sia comunque ed espressamente ivi contemplata, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università.
2. Nel caso di ricerche il cui ambito sia regolato da un contratto fra finanziatore ed Università, esso di norma dovrà disciplinare la titolarità dei diritti economici, prevedendo in alternativa che:
 - il diritto al brevetto spetti interamente all'Università;
 - il diritto al brevetto spetti interamente al soggetto finanziatore;
 - il diritto al brevetto spetti congiuntamente all'Università e al soggetto finanziatore. In tal caso nel contratto vanno indicate le rispettive quote di titolarità, la suddivisione degli oneri e delle spese relativi al brevetto. È fatta comunque salva la possibilità per l'Università di disporre autonomamente della propria quota di brevetto.
 3. Nel caso di ricerche di cui al comma 1 finanziate ai sensi dell'art. 66 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 (conto terzi), si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 5 del vigente "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi".

Art. 6 – Spin off universitari

Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società spin off dell'Università, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposito Regolamento Spin Off, o qualora inesistente, dal presente Regolamento.

TITOLO III – CESSIONE ALL'UNIVERSITÀ

Art. 7 – Proposta di brevetto

1. È possibile cedere volontariamente all'Università i diritti patrimoniali sull'invenzione conseguita, presentando alla Commissione Brevetti di cui al seguente art. 8 una Proposta di brevetto, utilizzando appositi moduli predisposti dall'Università.
Possono cedere all'Università i diritti patrimoniali sull'invenzione conseguita:
 - 1.1 il dipendente inventore unico che presenta la Proposta di brevetto a proprio nome;
 - 1.2 l'intero gruppo di inventori sia esso costituito da soli dipendenti 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.
2. La Proposta di brevetto riguarderà di norma la richiesta di depositare una domanda di brevetto nazionale. Richieste di depositi diversi saranno valutate caso per caso dalla Commissione Brevetti qualora l'inventore ne dia adeguata ed esaustiva documentazione, illustrando i motivi della richiesta, le possibilità concrete di sfruttamento, e gli eventuali contatti con il mondo dell'impresa già in essere.
3. Nella Proposta di brevetto dovrà essere indicato il membro del gruppo che si relazionerà con il Servizio Brevetti d'Ateneo, garantendo il coordinamento con gli altri inventori. In tutte le fasi di strutturazione della Proposta di brevetto, l'inventore e/o il gruppo di inventori potrà chiedere la collaborazione del medesimo Servizio, in conformità a quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 8 – Commissione Brevetti

1. La Commissione Brevetti (di seguito Commissione) è composta dal Rettore o da un suo Delegato, che la presiede, da 4 (quattro) docenti nominati dalla Commissione Ricerca Scientifica. La Commissione è coadiuvata da un funzionario amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di segreteria e supporto organizzativo, nominato dal Rettore.
2. I componenti della Commissione restano in carica per 3 anni e possono essere confermati nell'incarico. Per l'esame di singole proposte di brevetto la Commissione può essere integrata, da esperti anche esterni all'Ateneo senza diritto di voto.
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:



- a) decidere in merito alle richieste di deposito dei brevetti a nome dell'Università
- b) decidere in merito alle offerte di cessione di brevetto, sia esso ancora in fase di domanda
- c) decidere in merito all'estensione di brevetto
- d) decidere in merito al mantenimento in vita del brevetto
- e) esprimere parere in merito agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti
- f) delineare criteri, linee guida, procedure in materia di tutela della proprietà industriale e valorizzazione
- g) favorire azioni di fundraising
- h) decidere in merito alle proposte di modifica riguardanti la modulistica in uso.

Art. 9 – Servizio Brevetti D'Ateneo

Il Servizio Brevetti d'Ateneo, istituito presso la divisione Rapporti con le Imprese, ha il compito di promuovere all'interno dell'Ateneo l'utilizzo degli strumenti di protezione intellettuale/industriale, di dare informazioni sulle disposizioni normative inerenti i brevetti e sulle relative procedure per il deposito e di rendere noti al mercato i brevetti di cui l'Ateneo è titolare. In particolare il ruolo del Servizio Brevetti, che potrà avvalersi anche di eventuali collaborazioni di esperti esterni (in particolare, consulenti brevettuali e/o esperti in valutazione dei trovati suscettibili di brevettazione), è di:

- a) supporto nella verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali
- b) supporto nel processo di individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto
- c) accertamento preliminare dei requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione del ritrovato
- d) supporto nel processo di individuazione di soggetti potenziali interessati al brevetto, anche se ancora in fase di domanda
- e) supporto nella stipula di accordi di sfruttamento brevettuale
- f) gestione dei rapporti con i professionisti incaricati di preparare la domanda di brevettazione
- g) supporto segretariale alla Commissione Brevetti
- h) verifica della completezza della documentazione presentata dall'inventore o dal gruppo di inventori
- i) supporto nel controllo delle clausole di PI sui vari contratti e Consortium Agreement per quanto concerne la titolarità brevettuale.

Art. 10 – Accordo di cessione

1. La Commissione verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione allegata, ed in caso di esito positivo di tale verifica esprime il suo parere entro 60 giorni dal ricevimento della Proposta di brevetto.
2. Qualora la Commissione richieda, entro lo scadere del termine di cui sopra, chiarimenti od integrazioni della documentazione all'inventore, il termine rimarrà sospeso, e ricomincerà a decorrere integralmente, per ulteriori 30 giorni, a partire dall'evasione delle richieste, se esaustive. La richiesta di chiarimenti non potrà essere reiterata.
3. Qualora la Commissione comunichi l'intenzione di procedere al deposito della domanda, il Servizio Brevetti predisponde entro 2 settimane dalla data di comunicazione la stipula di un Accordo di cessione, utilizzando i moduli predisposti dall'Università, in cui l'inventore cede all'Università i diritti patrimoniali sulla propria invenzione. In tale Accordo dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione, anche i diritti sui proventi, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13.
4. L'Università si impegna a depositare la domanda di brevetto per il trovato entro il termine di 3 mesi dalla stipula dell'Accordo di cessione, scaduto il quale tale Accordo perderà efficacia, e l'inventore potrà procedere brevettando autonomamente l'invenzione, anche utilizzando utili o margini di sua spettanza su attività in conto terzi, secondo quanto previsto al punto 3 art.4 del presente Regolamento.
5. Nella preparazione delle domande di brevetto e in ogni fase dei procedimenti di brevettazione l'inventore/i deve/ono fornire ogni assistenza, in particolare mettendo a disposizione, in forma completa ed accessibile, le eventuali informazioni segrete non brevettabili (know how), necessarie per valutare le prospettive di sfruttamento del brevetto.
6. Qualora la Commissione non deliberi entro i termini previsti dal punto 1 ed eventualmente anche dal punto 2 del presente articolo oppure deliberi di non procedere al deposito ne verrà data comunicazione scritta all'inventore a cura del Servizio Brevetti d'Ateneo. In entrambi i casi l'inventore potrà brevettare autonomamente l'invenzione, anche utilizzando, secondo quanto previsto al punto 3 art.4 del presente Regolamento, utili o margini di sua spettanza su attività in conto terzi.



Art. 11 – Mantenimento del brevetto

1. Il Servizio Brevetti, sentito l'inventore, deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di mantenere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per pagare la tassa di mantenimento.
2. Qualora la Commissione decida di non mantenere in vita il brevetto, ne darà comunicazione scritta all'inventore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per pagare la tassa di mantenimento.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, l'inventore potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali, previo rimborso delle spese dell'atto di cessione e della relativa trascrizione, e fermo restando il riconoscimento all'Università della quota sugli eventuali canoni o proventi, come previsto al punto 2 art. 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Estensione del brevetto

1. Il Servizio Brevetti, sentito l'inventore, deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere. Se dopo il deposito della domanda sono emersi documenti anteriori alla data di primo deposito che possono invalidare, anche parzialmente, l'ambito di protezione del brevetto le motivazioni devono essere particolarmente puntuali, anche per gli aspetti tecnici, così da consentire la predisposizione delle risposte alle azioni ufficiali delle autorità brevettuali.
2. Qualora la Commissione decida di non depositare le proprie domande di brevettazione in tutti gli Stati richiesti dall'inventore, deve darne comunicazione scritta all'inventore che riacquisisce, previo rimborso delle spese dell'atto di cessione e della relativa trascrizione, ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione per i Paesi per i quali l'Università non intenda depositare la relativa domanda.

TITOLO IV – SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

Art. 13 – Ripartizione dei proventi

1. L'Università è tenuta a proporre iniziative dirette allo sfruttamento dei propri brevetti sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda. L'inventore o il gruppo di inventori è da parte sua tenuto a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto; lo stesso è inoltre tenuto a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati dall'Università per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni segrete non brevettabili (know how) necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio.
2. 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. In caso di più inventori, tale percentuale viene corrisposta all'intero gruppo, secondo le quote patteggiatamente stabilite, oppure in mancanza o in carenza di comunicazione sul punto, in parti uguali. A ogni singolo inventore spetta una quota di tale 70%, proporzionale al contributo effettivamente portato alla ricerca da cui è generato il brevetto, e comunque pari a quanto da ciascuno dichiarato e sottoscritto negli appositi moduli predisposti dall'Università.
3. 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. Nel caso di più Dipartimenti coinvolti tale terzo verrà distribuito in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra Dipartimenti.
4. 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, fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3 art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 – Firma degli atti di sfruttamento

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



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto. I componenti esterni della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza.

Art. 16 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di brevetti.