



CRITERI OPERATIVI PER IL DEPOSITO, LA PROSECUZIONE E IL MANTENIMENTO DEI TITOLI BREVETTUALI DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

INTRODUZIONE

Emanato con D.R. 2629/2022, il nuovo “Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale” è stato pubblicato all’Albo di Ateneo il 1° dicembre 2022. Il Regolamento disciplina la tutela delle invenzioni realizzate a seguito di un’attività di ricerca scientifica e/o di formazione i cui diritti sono attribuiti all’Università di Siena¹, in conformità con la normativa vigente, con particolare riferimento all’articolo 65 e 65 bis del “Codice della Proprietà Industriale”².

Sulla scorta di quanto disciplinato dal Regolamento, la Commissione Brevetti, che valuta le proposte di brevetto presentate dai ricercatori dell’Università ed esprime il parere sull’opportunità di procedere, intende definire ulteriori criteri oggettivi su alcuni processi definiti nel Regolamento stesso, per una maggiore trasparenza decisionale, in particolare relativamente a procedure e costi brevettuali.

A tal fine, il presente documento informativo rappresenta un ulteriore strumento di semplificazione decisionale, fornendo al contempo maggiore comprensibilità delle procedure di brevettazione e gestione del portafoglio brevettuale di Ateneo.

DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

INVENTION DISCLOSURE - INFORMAZIONI NECESSARIE

I docenti e ricercatori che, al fine di tutelare le proprie invenzioni, intendono presentare una proposta di brevetto all’Ateneo sono tenuti, secondo il Regolamento, a fornire al Liaison Office le necessarie informazioni pertinenti l’invenzione, attraverso il modulo di Invention Disclosure allegato al Regolamento stesso. Informazioni parziali e insufficienti potranno incidere sul parere circa il deposito dell’invenzione da parte della Commissione Brevetti.

➤ Indicazione completa e puntuale degli inventori e loro affiliazione

Indipendentemente dalla titolarità legale di un’invenzione, l’inventore, in qualità di persona che ha partecipato attivamente alla creazione dell’invenzione stessa, detiene il diritto morale su di essa³. Questo diritto è inalienabile e, quindi, non può essere ceduto a terzi, al contrario dei diritti patrimoniali⁴. Un inventore, a differenza di un co-autore di pubblicazione scientifica, non è unicamente una persona che ha partecipato alla messa a punto dell’invenzione, bensì è una persona che utilizza le proprie conoscenze per superare eventuali criticità riscontrate, oppure condividere soluzioni innovative ad un problema comune.

In caso di co-inventori affiliati ad Enti diversi dall’Università di Siena, è di fondamentale importanza contattare immediatamente sia i co-inventori sia gli Enti di affiliazione, in modo da allineare le strategie ed evitare rallentamenti durante l’iter di brevettazione.

¹ Regolamento dei brevetti e della proprietà intellettuale, Articolo 2.

² Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102.

³ Ibid., Articolo 62

⁴ Ibid., Articolo 63



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Liaison OFFICE

Dalle motivazioni di cui sopra, il Docente/Ricercatore è tenuto all'obbligo di indicare il nominativo di ogni inventore, le rispettive percentuali inventive, nonché l'Ente di affiliazione per consentire la corretta attribuzione della co-titolarità tra gli Enti.

➤ Finanziamenti alla ricerca

Si richiede, in particolare, agli inventori di porre attenzione nell'inserire le informazioni relative al finanziamento della Ricerca⁵ da cui ha avuto origine l'invenzione, al fine di determinare l'effettiva titolarità del trovato nonché per permettere di definire una corretta strategia di prosecuzione, mantenimento e valorizzazione dell'innovazione stessa. Sulla scorta dell'origine dei finanziamenti si avranno i seguenti casi riferiti alla titolarità dei diritti sull'invenzione:

- (a) ricerca libera su risorse dipartimentali: la titolarità delle invenzioni spetta all'Ateneo;
- (b) ricerca finanziata da soggetti pubblici: la titolarità delle invenzioni derivate da fondi pubblici di ricerca nazionali, europei o internazionali spetta all'Ateneo;
- (c) ricerca finanziata da soggetti privati /conto terzi: la titolarità delle invenzioni derivate da tali fondi dipenderà interamente dagli accordi contrattuali pregressi stipulati tra l'Ateneo e i soggetti terzi.

Al Docente/Ricercatore spetta, comunque, il diritto morale sull'invenzione. Inoltre, in tali casi, gli inventori sono tenuti ad indicare gli estremi degli accordi alla base dei finanziamenti pubblici o privati, così come ogni altro accordo di riservatezza o di trasferimento di materiale/dati utile per una completa gestione dell'innovazione.

Si ricorda che in caso di titoli brevettuali derivati da ricerca libera su risorse dipartimentali, già depositati autonomamente, come da precedente articolo 65 comma 1 C.P.I., ora modificato con la Legge 24 luglio 2023, n. 102, il Docente/Ricercatore è tenuto/a a informare l'Ateneo su eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del titolo su cui è previsto un equo premio a favore dell'Ente⁶.

➤ Disponibilità fondi Dipartimentali

Tale informazione, che spesso non viene presa in considerazione, ricopre un ruolo cruciale nelle decisioni inerenti alla prosecuzione e al mantenimento della famiglia brevettuale derivata dall'invenzione (vedere paragrafi successivi)⁷. Infatti, nel prosieguo della vita del titolo, sorge la necessità di dover contribuire da parte degli inventori con propri fondi di ricerca ai costi di mantenimento del titolo.

In assenza di disponibilità da parte degli inventori per la copertura, anche parziale, dei costi, la Commissione Brevetti potrà esprimere parere negativo sul mantenimento e prosecuzione del titolo brevettuale.

➤ Indicazione delle aziende per la valorizzazione

La valorizzazione dei titoli brevettuali⁸ assume una valenza strategica per cui è molto importante che il Docente/Ricercatore condivida informazioni in proprio possesso sul mercato di riferimento dell'invenzione: il coinvolgimento attivo degli inventori a questo livello è vitale per la disseminazione e la finalizzazione di accordi sia di ricerca sia commerciali con partner industriali da cui può originare l'equo premio a beneficio dell'inventore in base alla tabella sulla ripartizione dei proventi⁹.

È importante precisare che la dicitura "*aziende che ritenete potenzialmente interessate alla commercializzazione dell'invenzione*" fa riferimento alla necessità per gli inventori di indicare una lista puntuale di aziende, in quanto menzionare unicamente tipologie industriali generiche (e.g., "*aziende farmaceutiche operanti nel settore X*") non contribuisce in alcun modo ai fini della strategia di valorizzazione.

⁵ Regolamento dei brevetti e della proprietà intellettuale, Articolo 6 comma 1

⁶ Ibid. Articolo 7, comma 4

⁷ Articolo 3 comma 3

⁸ Articolo 8 comma 3 punto a)

⁹ Allegato 1 al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale



- Esame delle proposte di brevetto e decisione della Commissione Brevetti

Entro 45 giorni dal momento della protocollazione dell'Invention Disclosure, il Liaison Office dovrà comunicare ai Docenti/Ricercatori la decisione della Commissione Brevetti in merito alla proposta da essi avanzata.

La decisione si basa su:

- (I) brevettabilità effettiva del trovato, valutata in termini di novità (l'assenza oggettiva delle caratteristiche dell'invenzione nel pubblico dominio), di originalità (la difficoltà soggettiva di derivare l'invenzione da uno o diversi documenti riscontrati nel pubblico dominio) ed applicabilità industriale; alle valutazioni redatte dal Liaison Office si aggiunge anche l'opinione preliminare di brevettabilità rilasciata dall'Ufficio regionale per la Valorizzazione della Ricerca (UVaR). Come previsto dal Regolamento, eventuali ulteriori esperti esterni potranno essere coinvolti dalla Commissione per un parere sui punti precedenti;
- (II) le risposte dei Docenti/Ricercatori alle valutazioni di brevettabilità e/o Opinione preliminare del Liaison Office e di UVaR, che forniscono ulteriori delucidazioni circa i punti di forza e debolezza dell'invenzione;
- (III) i costi associati al deposito del titolo;
- (IV) presenza di eventuali contitolari.

PRESENTAZIONE PERSONALE DEGLI INVENTORI

Per approfondire e completare le informazioni sull'invenzione, ai fini di una puntuale valutazione da parte della Commissione Brevetti, il Docente/Ricercatore è invitato/a ad illustrare la propria invenzione in sede di riunione della Commissione stessa, in presenza ovvero in modalità remota.

MANTENIMENTO

L'Università di Siena si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto per poi riservarsi di valutare l'opportunità di supportare successive spese relative alla gestione e al mantenimento in vita del relativo brevetto¹⁰.

Su tali presupposti, la Commissione Brevetti definisce di volta in volta il contributo economico ai costi di prosecuzione e/o mantenimento dei titoli in portafoglio¹¹ da parte del Docente/Ricercatore dell'Ateneo con propri fondi di ricerca. Tale decisione si basa sui seguenti criteri:

- (a) disponibilità a contribuire al 50% dei costi di mantenimento e prosecuzione da parte dell'inventore con fondi di ricerca propri a partire dal VI anno di vita dei titoli nazionali e internazionali;
- (b) assenza di risultati a seguito di attività di valorizzazione dei titoli.

Qualora l'Ateneo decida di non continuare con il mantenimento della copertura brevettuale, sarà facoltà del Docente/Ricercatore procedere autonomamente con fondi privati sulla base di accordi specifici tra le parti.

¹⁰ Articolo 3 comma 1