



Regolamento dei brevetti e della proprietà intellettuale

(Emanato con D.R. n. 2629/2022 del 01.12.2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2022; modificato con D.R. n. 2287/2023 del 16.11.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 16.11.2023)

ARTICOLO 1 - Linee generali della disciplina

1. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

Invenzione: ogni risultato dell'attività di ricerca, che abbia comunque un valore patrimoniale;

Invenzione brevettabile: ogni invenzione, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di brevetto per disegno e modello ornamentale;

Inventore: l'autore/l'autrice di un'invenzione, dipendente dell'Università di Siena e/o assegnista di ricerca, dottoranda/o, studente/essa e ogni altro soggetto che abbia realizzato l'invenzione nel corso di un rapporto di collaborazione con l'Università di Siena;

Diritti sull'invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione.

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni, così come definite all'art. 1, realizzate a seguito di un'attività di ricerca scientifica e/o di formazione, i cui diritti sono attribuiti all'Università di Siena. Il presente regolamento si applica anche a tutti i brevetti depositati precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art 65 del Codice della Proprietà Industriale dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102.

2. I diritti sulle invenzioni brevettabili di cui all'art. 1 realizzate utilizzando fondi privati provenienti da attività di ricerca, collaborazione o conto terzi con altri Enti, sono attribuibili caso per caso sulla base degli accordi pregressi presi con i relativi Enti.

3. Sui brevetti di sua proprietà, l'Università di Siena può esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o di cessione o concessione in licenza a terzi. Qualora i brevetti e le invenzioni di proprietà dell'Ateneo dovessero derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà.

4. All'inventore/all'inventrice, cui spetta il diritto morale sull'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni dei successivi articoli, è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza durante la sua attività di ricerca. Egli/Ella deve altresì osservare la massima riservatezza sui risultati conseguiti, nell'interesse proprio dell'Università. Tale obbligo si estende ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

ARTICOLO 3 – Spese brevettuali

1. 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 brevetto.

2. Le spese relative alla pratica brevettuale comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del Brevetto.

3. Le spese relative ad eventuali estensioni e/o convalide internazionali della domanda di brevetto, nonché il mantenimento degli stessi, laddove opportunamente motivati, potranno essere supportate, in tutto o in parte, da fondi di dipartimento indicati dagli/dalle inventori/inventrici.

4. Qualora l'Università di Siena decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore/all'inventrice che potrà chiedere di procedere autonomamente sulla base di accordi presi tra le parti.

ARTICOLO 4 - La Commissione brevetti

1. La Commissione brevetti, di nomina rettorale, è presieduta da un/una docente nominato/a dal/dalla Rettore/Rettrice dell'Ateneo ed è composta da ulteriori 2 docenti di Ateneo, da almeno un/una rappresentante del Liaison Office e da due rappresentanti del mondo della ricerca e sviluppo e dell'imprenditoria.

2. Nella esecuzione dei suoi lavori, la Commissione può avvalersi di un albo di esperti interni composto da docenti, ricercatrici e ricercatori di Ateneo, istituito su base volontaria.

Gli/le esperti/e sono individuati/e e convocati/e dal/dalla Presidente della Commissione di volta in volta sulla base delle specifiche competenze necessarie per la valutazione delle invenzioni presentate alla Commissione.

3. La Commissione brevetti e il/la suo/a Presidente durano in carica 3 anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. La Commissione Brevetti esamina la proposta di brevetto presentata dal Liaison Office ed esprime il suo parere sull'opportunità di procedere entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della proposta stessa.

5. Il termine di 45 giorni è da intendersi come indicativo dell'apertura della fase istruttoria da parte della Commissione Brevetti. A tal fine, qualora si renda necessario un approfondimento maggiore sull'istanza di brevettazione, la Commissione potrà chiedere l'integrazione di ulteriori esperti dotati di specifica competenza nel settore del brevetto richiesto.

6. In caso di proposta di brevetto relativa ai risultati di una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche pubblici o privati, la Commissione Brevetti, oltre ad esaminare tale proposta, dovrà decidere, in accordo con la controparte, sulla suddivisione delle quote di proprietà del brevetto, determinate in base al contributo delle parti nelle attività di ricerca per lo sviluppo del brevetto stesso.

TITOLO II

CESSIONE ALL'ATENEO DEL DIRITTO AL BREVETTO E PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

ARTICOLO 5 – Diritti

1. I/le dipendenti dell'Ateneo e tutti coloro che hanno a qualsiasi titolo (contrattiste/i, assegniste/i di ricerca, dottorande/i, studentesse/i, etc.) un rapporto di collaborazione con l'Università di Siena comunicano per iscritto al/alla Rettore/Rettrice l'intenzione di depositare una eventuale domanda di brevetto al fine di consentire all'Ateneo di valutare il proprio interesse nei confronti dell'invenzione oggetto della domanda. L'Università di Siena dovrà comunicare al/alla dipendente il proprio eventuale interesse entro 45 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

ARTICOLO 6 - Procedura di brevettazione e organi preposti

1. Il/la dipendente dell'Università di Siena che voglia tutelare la propria invenzione brevettabile, dovrà formulare per iscritto apposita proposta al Liaison Office, struttura dell'Ateneo competente per la tutela della proprietà intellettuale.

Detta proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione necessaria alla valutazione

dell'invenzione:

- a) il nome dell'inventore/dell'inventrice (o degli/delle inventori/inventrici) specificandone il rapporto con l'Università di Siena;
- b) la descrizione dell'invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria per poter valutare l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto o altra richiesta necessaria per tutelare l'invenzione stessa;
- c) lo stato dell'arte relativo all'ambito di ricerca dell'invenzione, per una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato (prodotto o metodo di produzione);
- d) un elenco dei settori industriali e/o di imprese eventualmente interessati all'invenzione.
- e) la tipologia di fondi utilizzati nella realizzazione dell'invenzione brevettabile (fondi di Ateneo, fondi pubblici e/o privati), indicandone gli estremi e ogni eventuale accordo pregresso (trasferimento di materiale, accordo di confidenzialità, accordi di ricerca e sviluppo, etc.).

2. Il Liaison Office, eventualmente coadiuvato da un/una consulente tecnologo/tecnologa e da uno studio brevettuale individuato tramite le procedure previste dai Regolamenti dell'Università di Siena, provvederà con la massima diligenza a:

- a) accertare che il ritrovato soddisfi i requisiti di industrialità, novità, creatività, e sufficienza di descrizione;
- b) procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si prevede di dover impegnare per lo sviluppo del nuovo ritrovato e/o la sua successiva protezione brevettuale;
- c) considerare le potenzialità di utilizzazione industriale dell'invenzione ed individuare le strategie di sviluppo e/o sfruttamento più opportune per l'Università di Siena (individuazione di aziende potenzialmente interessate al brevetto e/o partner interessati allo sviluppo o ad altre forme di collaborazione, concessione di licenze, cessione del brevetto, etc.);
- d) procedere ad un'analisi degli aspetti legali.

3. Il Liaison Office trasmetterà i risultati delle analisi svolte di cui al comma precedente alla Commissione Brevetti al fine di valutare l'opportunità tutelarne la proprietà intellettuale.

4. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, il Liaison Office potrà chiedere la collaborazione dell'inventore/dell'inventrice che dovrà fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

5. La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente l'invenzione brevettabile e valutata l'opportunità di depositare la relativa domanda di brevetto, esprime il suo parere in merito.

6. Entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l'Università, sentito il parere della Commissione Brevetti, dovrà comunicare all'inventore/all'inventrice la propria decisione in merito alla strategia brevettuale che intende portare avanti.

7. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione Brevetti, delibera sulla proposta di acquisizione dell'invenzione brevettabile e sulla connessa procedura di brevettazione e ne autorizza la relativa spesa.

8. Nel caso in cui la Commissione Brevetti e/o il Consiglio di Amministrazione ritengano che la proposta non sia di interesse per l'Università di Siena sarà data pronta comunicazione all'inventore che potrà procedere sulla base di quanto previsto dall'art. 65 co. 3 del Codice della Proprietà Industriale così come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102.

TITOLO III SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

ARTICOLO 7 - Sfruttamento economico dei brevetti

1. Il Liaison Office, come previsto dall'art. 65 bis del Codice della Proprietà Industriale, così come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102, potrà adottare iniziative dirette allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università di Siena, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
2. In particolare sarà data priorità alla concessione di diritti di sfruttamento di brevetti o alla cessione di brevetti a imprese e consorzi promossi dall'Università di Siena.
3. L'Università di Siena dovrà adoperarsi affinché gli accordi con terzi relativi alla concessione in

licenza o alla cessione dei diritti sui brevetti sviluppati dall'Ateneo, prevedano l'ammontare dei compensi pattuiti sulla base dei risultati previsti derivanti dalla commercializzazione o dallo sfruttamento del brevetto stesso. L'Università di Siena potrà inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che tuteli l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento del brevetto eccedano nettamente quelli previsti al momento della stipula dell'accordo tra le parti.

4. , Eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione di un titolo brevettuale depositata autonomamente dall'inventore/dall'inventrice, precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art 65 del Codice della Proprietà Industriale dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102, al netto dei costi di deposito, prosecuzione e mantenimento sostenuti, saranno suddivisi al 50% tra l'Università e l'inventore/l'inventrice stesso/a.

5. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Ateneo, al netto dei costi sostenuti per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale sono ripartiti tra il soggetto o soggetti che hanno diritto alla paternità dell'invenzione oggetto del brevetto e l'Università degli Studi di Siena come previsto nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento.

ARTICOLO 8- Procedure e organi preposti

1. La Commissione Brevetti è tenuta a valutare tutte le azioni messe in atto per lo sfruttamento economico dei brevetti.

2. La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione degli Enti a cui cedere il diritto di sfruttamento o la cessione dei brevetti di proprietà della Università di Siena alle migliori condizioni economiche, formulando una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Liaison Office, ai fini della valorizzazione del patrimonio brevettuale dell'Ateneo, è tenuto:

- a) ad individuare, anche con il supporto dell'inventore/dell'inventrice, gli Enti potenzialmente interessati ai contenuti dei brevetti di proprietà della Università di Siena;
- b) a pubblicizzare con ogni mezzo i contenuti dei brevetti di proprietà della Università di Siena presso Enti potenzialmente interessati;
- c) ad attivare le procedure e svolgere le trattative per la selezione degli Enti a cui cedere il diritto di sfruttamento o cedere i brevetti di proprietà della Università di Siena alle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla il giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di adozione nell'Albo on-line di Ateneo. Dalla medesima data è abrogato il precedente Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale.

Allegato 1

Tabella 1. – *Ripartizione dei proventi complessivi netti*

Proventi complessivi netti	Scaglioni progressivi		
	< 25 k Euro.	25kEuro≤x<100kEuro	≥100 k Euro.
Inventore/Inventrice/i	70%	60%	50%
Fondo brevetti dell'Università degli Studi di Siena	30%	40%	50%

Allegato 2- Invention disclosure

Liaison Office
Università di Siena
Via Val di Montone,1 - 53100 Siena

Oggetto: Trasmissione invention disclosure

Spett.le Liaison Office,

in allegato si trasmette il modulo di invention disclosure (INDICARE ANCHE ALTRI DOCUMENTI CHE SI TRASMETTONO O CANCELLARE IL TESTO EVIDENZIATO) compilato.
Se ne richiede la valutazione ai fini dell'eventuale presa in carico dell'invenzione da parte dell'Ateneo e della sua successiva tutela.

Distinti saluti

Siena, lì

L'inventore/L'inventrice/Gli Inventori/Le Inventrici

Prof.../Prof.ssa.....

Prof.../Prof.ssa

Dott./Dott.ssa.....

.....



UNIVERSITÀ
DI SIENA

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Liaison OFFICE

Numero interno Liaison

Completare il modulo, firmare ed inviare con lettera di trasmissione

1. INVENTORI					
<p>Elencare gli inventori/le inventrici e la loro percentuale di titolarità sull'invenzione. Un co-inventore/co-inventrice è un individuo il cui apporto creativo ed intellettuale è stato determinante per la definizione dell'invenzione nella forma attuale. Devono aver concepito o contribuito ad un elemento essenziale dell'invenzione autonomamente o di concerto con gli altri, in fase di sviluppo o messa in pratica della stessa. I co-autori/co-autrici di pubblicazioni non sono necessariamente co-inventori/co-inventrici.</p>					
a. Elencare gli/le inventori/inventrici ed indicare il contatto principale.					
Inventore/Inventrice	% titolarità	Posizione	Ente/Dipartimento di appartenenza	Tel./Fax	Email
<p>Contatti del Principale Inventore/Inventrice (il Principale Inventore/Inventrice è colui/lei con il/la quale il Liaison Office interagirà per richiedere /trasmettere tutte le informazioni circa l'invenzione)</p> <p>Indirizzo fisico:</p> <p>N. cellulare:</p>					



2. INVENZIONE
a. Titolo (Indicare un breve, indicativo titolo che identifichi l'invenzione. Massimo dieci parole)
b. Allegare o inserire di seguito una breve descrizione dell'invenzione (Descrivere l'invenzione, indicando: 1 - Il problema che viene risolto; 2 - Il meccanismo d'azione e le applicazioni industriali; 3 - Vantaggi e miglioramenti apportati rispetto ai materiali, metodi e strumenti esistenti allo stato dell'arte)
c. Qual è lo stato di sviluppo dell'invenzione? (Idea, Concetto Provato o Prototipo Funzionante)
d. In quale data è stata avviata l'attività di ricerca da cui è scaturita l'invenzione? (la data si riferisce all'inizio delle attività alla base dell'invenzione e non al concepimento dell'idea)
e. In quale data è stata concepita l'invenzione? (La data si riferisce all'effettivo concepimento dell'invenzione da parte degli inventori/delle inventrici e non necessariamente alla sua attuazione)
f. Esiste prova documentale dell'invenzione? Se sì, quale? (quaderni laboratorio, report, prototipo, etc.)
g. Divulgazioni (Nella maggior parte dei Paesi, una domanda di brevetto deve essere depositata prima che qualsiasi pubblicazione orale o scritta sia resa disponibile al pubblico. Pubblicazione significa il primo momento in cui la descrizione dell'invenzione sia stata resa accessibile legalmente ad una qualsiasi persona, senza sottostare ad accordi di confidenzialità. Divulgazione "orale" significa tra l'altro lezioni, seminari, presentazioni a conferenze, discussioni con gruppi di ricerca esterni, ed in generale conversazioni con persone al di fuori del proprio gruppo di lavoro all'Università di Siena/AOUS, eccetto quelle divulgazioni coperte da un documentabile accordo di confidenzialità)
- Ci sono divulgazioni pubbliche in programma? Se sì indicare in che forma, dove e quando.
- Esistono dettagli di eventuali lavori riferiti all'invenzione e già divulgati pubblicamente dagli inventori/dalle inventrici? Se sì dove? (Indicare gli estremi o allegare copia dei documenti) In una rivista online o in stampa In una conferenza o seminario, p.es. abstract, poster, etc. In qualsiasi altra comunicazione pubblica, incluse conversazioni In una tesi di dottorato, di laurea o resoconto di progetto



3. FINANZIAMENTO DELLA RICERCA				
a. L'invenzione è stata concepita nell'ambito delle attività di (inserire flag):				
1.		ricerca libera condotta su risorse dipartimentali		
2.		ricerca finanziata da soggetti pubblici		
3.		ricerca finanziata da soggetti privati		
4.		conto terzi		
b. Se il concepimento dell'invenzione è riconducibile ad uno o più accordi indicare sotto gli estremi:				
Numero Contratto/RG	Sogg. Finanziatore	Titolo del progetto	Principal investigator	Data d'inizio/fine
c. L'invenzione è soggetta ad altri contratti (es. material transfer agreement, consulenze, etc.)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
a. Se sì indicare gli estremi di detti contratti e il/la referente UNISI (contraenti, data firma, durata etc. oppure trasmette l'atto firmato)				
b. Sono disponibili fondi dipartimentali per contribuire alla copertura dei costi di tutela? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

4. PRIOR ART SEARCH & MARKETING
a. Riportare i risultati della ricerca di anteriorità per tecnologie analoghe o concorrenti (Effettuare la ricerca sulle banche dati brevettuali disponibili, indicando le key-word usate)



b. Indicare una bibliografia di pubblicazioni simili al vostro lavoro
c. Indicare le aziende che ritenete potenzialmente interessate alla commercializzazione dell'invenzione, e perché.
d. Indicare le aziende eventualmente già contattate che hanno dimostrato interesse ad accordi di sviluppo.

5. FIRME DEGLI INVENTORI/DLLE INVENTRICI (se gli/le inventori/inventrici sono più di quattro, completare le caselle per la firma in un documento allegato)			
Compilando e firmando le caselle sottostanti confermo di aver letto le note e confermo che le informazioni qui riportate sono corrette ed accurate. Confermo altresì che tutti gli/le inventori/inventrici hanno preso visione della presente descrizione dell'invenzione. Confermo d'aver preso visione e di accettare la cessione dei diritti all'invenzione			
Nome:	Data:	Nome:	Data:
Indirizzo di residenza:		Indirizzo di residenza:	
Codice Fiscale:		Codice Fiscale:	
Firma dell'inventore/dell'inventrice:		Firma dell'inventore/dell'inventrice:	
Nome:	Data:	Nome:	Data:
Indirizzo di residenza:		Indirizzo di residenza:	
Codice Fiscale:		Codice Fiscale:	
Firma dell'inventore/dell'inventrice:		Firma dell'inventore/dell'inventrice:	

Gli/le INVENTORI/INVENTRICI dichiarano espressamente di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per le seguenti specifiche finalità: a) protezione dell'invenzione, anche avvalendosi di mandatari brevettuali, tramite tutela territoriale, nazionale o internazionale, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (IPR); b) promozione e valorizzazione dell'invenzione attraverso specifici accordi di condivisione, licenza o cessione con terze parti
A tali fini, i dati personali potranno eventualmente essere trasferiti verso i seguenti soggetti, residenti anche in Paesi al di fuori dell'Unione Europea:

- Studi di consulenza brevettuale, inclusi i loro mandatari locali nei territori di protezione all'estero, incaricati per conto dell'UNIVERSITÀ della tutela legale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sull' INVENZIONE, così come di tutte le pratiche conseguenti, successive e correlate al deposito delle domande di brevetto di priorità;
- Enti o società co-titolari dell'INVENZIONE per i medesimi fini dell'UNIVERSITÀ;
- Organizzazioni internazionali preposte alla protezione della proprietà intellettuale nel mondo, se ne citano le



UNIVERSITÀ
DI SIENA

Liaison OFFICE

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

principali e si inseriscono i link per maggiori informazioni circa i paesi aderenti e i relativi trattati:

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, <http://www.uibm.gov.it>
- European Patent Office, ufficio brevetti europeo, <https://www.epo.org/index.html>,
<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>
- World Intellectual Property Organization, organizzazione per la tutela brevettuale internazionale,
<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>, <https://www.wipo.int/members/en/>
- Enti o società per la promozione e valorizzazione dell'invenzione attraverso specifici accordi di condivisione, licenza, cessione o altra tipologia di accordo con le medesime finalità.

Nome: _____ Data: _____ Firma dell'inventore/dell'inventrice: _____	Nome: _____ Data: _____ Firma dell'inventore/dell'inventrice: _____
Nome: _____ Data: _____ Firma dell'inventore/dell'inventrice: _____	Nome: _____ Data: _____ Firma dell'inventore/dell'inventrice: _____