

Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale

(Emanato con D.R. n. 744/2003-04 del 28.04.2004 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 che sostituisce integralmente il Regolamento sulla proprietà intellettuale (brevetazione) emanato con D.R. n. 1414/1999-2000 del 13.09.2000) e modificato con D.R. n. 35 dell'8 Novembre 2006, pubblicato nel B.U. n. 66)

TITOLO I DEFINIZIONI ART. 1

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

Invenzione: ogni risultato dell'attività di ricerca, svolta utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università degli Studi di Siena, che abbia comunque un valore patrimoniale;

Invenzione brevettabile: ogni invenzione, realizzata utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università degli Studi di Siena, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di brevetto per disegno e modello ornamentale;

Inventore: l'autore di un'invenzione dipendente dell'Università degli Studi di Siena e/o assegnisti di ricerca, dottorandi, studenti e ogni altro soggetto che abbia realizzato l'invenzione o l'invenzione brevettabile nel corso di un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Siena;

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

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2

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, svolta utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università degli Studi di Siena e i cui diritti sono attribuiti all'Università stessa. In particolare, il presente regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili, definite all'art. 1, che siano state realizzate precedentemente all'entrata in vigore dell'art 7 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e a tutte quelle realizzate successivamente all'entrata in vigore della medesima Legge, i cui diritti siano stati ceduti dall'inventore all'Università degli Studi di Siena.

2. Sui brevetti, sulle invenzioni e sulle invenzioni brevettabili di sua proprietà, l'Università degli Studi 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.

3. All'inventore, cui spetta il diritto alla paternità dell'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 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.

TITOLO III DIRITTI ART. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dall'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Università degli Studi di Siena può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili, previo accordo con il titolare.

2. I dipendenti dell'Ateneo e tutti coloro che hanno a qualsiasi titolo (contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi, studenti ecc.) un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi comunicano per iscritto al Magnifico Rettore 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 degli Studi di Siena dovrà comunicare al dipendente il proprio eventuale interesse entro 45 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. Inoltre, è fatto obbligo ai dipendenti dell'Università degli Studi di Siena di comunicare per iscritto al Magnifico Rettore l'avvenuto deposito di una eventuale domanda di brevetto entro 15 giorni dalla data di deposito stesso.

TITOLO IV PROCEDURA DI BREVETTAZIONE E ORGANI PREPOSTI

ART. 4

1. Il dipendente dell'Università degli Studi di Siena che voglia cedere all'Ateneo i diritti relativi alla propria invenzione brevettabile, dovrà formulare per iscritto apposita proposta al Liaison Office. Detta proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione necessaria alla valutazione dell'invenzione:

- a) il nome dell'inventore (o degli inventori) 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.

2. L'Università degli Studi di Siena, attraverso il Liaison Office, struttura dell'Ateneo competente per la tutela della proprietà intellettuale, attiverà le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'invenzione brevettabile e per tutelarne la proprietà intellettuale trasmettendo i risultati alla Commissione Brevetti.

3. 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, che dovrà fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

4. 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.

5. 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.

6. Entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l'Università, sentito il parere della Commissione Brevetti, dovrà comunicare all'inventore la propria decisione in merito all'acquisizione dei diritti sull'invenzione e la relativa strategia brevettuale che intende portare avanti.

7. Nel caso in cui la Commissione Brevetti e/o il CdA ritengano che la proposta non sia di interesse per l'Università di Siena sarà data comunicazione all'inventore che potrà procedere sulla base di quanto previsto dall'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30.

ART. 5

1. La Commissione Brevetti è presieduta da un delegato del Rettore ed è composta da un rappresentante del Liaison Office, da tre esperti nel campo oggetto delle invenzioni presentate e nel trasferimento tecnologico, selezionati secondo le modalità previste nel successivo comma, e da un rappresentante designato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena

2. Gli esperti sono individuati e convocati dal delegato del Rettore di volta in volta sulla base delle specifiche competenze necessarie per la valutazione delle invenzioni presentate alla Commissione.
3. La Commissione Brevetti esamina la proposta di brevetto presentata dal Liaison Office ed esprime il suo parere sull'opportunità di procedere di norma entro 30 giorni e comunque non oltre i 45 giorni dalla data di presentazione della proposta stessa. Decorso i 45 giorni, il delegato del Rettore procede direttamente alla reiezione della proposta od alla sua presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale autorizzazione della relativa spesa.
4. I termini di trenta e quarantacinque sono da intendersi come indicativi 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.
5. 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.

ART. 6

1. Il Liaison Office, eventualmente coadiuvato da un consulente tecnologo e da uno studio brevettuale scelto dalla 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.

TITOLO V SPESE BREVETTUALI

ART. 7

1. L'Università degli Studi di Siena si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale 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. Una volta ottenuto il brevetto, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell'Università di Siena sarà valutata con cadenza annuale in base ai risultati economici di sfruttamento conseguibili. Tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione Brevetti integrata dagli eventuali ulteriori esperti individuati all'atto della valutazione stessa e comunicata al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora l'Università di Siena decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore che potrà chiedere l'ottenimento del brevetto sulla base di accordi presi tra le parti.

TITOLO VI SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

ART. 8

1. Il Liaison Office di Ateneo 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 cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università di Siena.
3. L'Università degli Studi di Siena dovrà adoperarsi affinché gli accordi con terzi relativi alla cessione o alla concessione in licenza 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 degli Studi 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.

ART. 9

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 i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà della Università di Siena alle migliori condizioni economiche, formulando una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

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

ART 11

1. 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.

Provento complessivo netto	Scaglioni progressivi		
	< 25 k Euro.	25 k Euro ≤ x < 100 k Euro	≥ 100 k Euro.
Inventore/i	70%	60%	50%
Fondo brevetti dell'Università degli Studi di Siena	30%	40%	50%