



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

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

INTRODUZIONE

Il "Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale" dell'Università di Siena, (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), 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, 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, ha inteso definire, con delibera del 31/07/2023, ulteriori criteri oggettivi su alcuni processi definiti nel Regolamento stesso, per una maggiore trasparenza decisionale, in particolare relativamente a procedure e costi brevettuali.

Il presente documento informativo rappresenta un'ulteriore evoluzione dei suddetti criteri a seguito di variazioni occorse nei processi decisionali e di budget che si accompagnano alla messa a regime delle nuove disposizioni previste dal "Codice della Proprietà Industriale" e al varo delle "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori"³.

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 essa⁴. Questo diritto è inalienabile e, quindi, non può essere ceduto a terzi, al contrario dei diritti patrimoniali⁵. 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.

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.

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

² Testo del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 aggiornato alla L. 102 del 24 luglio 2023.

³ Decreto interministeriale MIMIT-MUR del 26 settembre 2023.

⁴ Ibid., Articolo 62

⁵ Ibid., Articolo 63



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

➤ Finanziamenti alla ricerca

Si richiede, in particolare, agli inventori di porre attenzione nell'inserire le informazioni relative al finanziamento della Ricerca⁶ 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 derivate da fondi liberi, inclusi gli *overhead* da finanziamenti alla ricerca, opportunamente svincolati, spetta all'Ateneo, come da novellato articolo 65 comma 1 del C.P.I., (che abolisce il cosiddetto "Professor's Privilege");
- (b) ricerca finanziata da soggetti pubblici: la titolarità delle invenzioni derivate da fondi pubblici di ricerca nazionali, europei o internazionali spetta all'Ateneo come da Articolo 65 comma 5 del C.P.I.;
- (c) ricerca finanziata da soggetti privati /conto terzi: la titolarità delle invenzioni derivate da tali fondi dipenderà interamente dagli accordi pregressi stipulati tra l'Ateneo e i soggetti terzi.

Nei suddetti casi al Docente/Ricercatore spetta, quindi, unicamente il diritto morale sull'invenzione, mentre spetta all'Ateneo il diritto patrimoniale derivante: nessun ulteriore accordo sarà necessario tra l'Ateneo e gli Inventori. Inoltre, nei casi b) – c), 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'innovazione³.

➤ *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.

➤ 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:

- (1) 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;. Come previsto dal Regolamento, eventuali ulteriori esperti esterni potranno essere coinvolti dalla Commissione per un parere sui punti precedenti;

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

⁷ Articolo 3 comma 3

⁸ Articolo 8 comma 3 punto a)

⁹ Allegato 1 al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- (II) le risposte dei Docenti/Ricercatori alle valutazioni di brevettabilità e/o Opinione preliminare del Liaison Office, 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.

ILLUSTRAZIONE DELL'INVENZIONE DA PARTE 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.

SPESE BREVETTUALI

L'Università di Siena, nei limiti della programmazione annuale delle risorse, 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.

Le spese relative alla brevettazione, comprensive della preparazione della domanda, deposito nazionale e internazionale, estensioni (regionalizzazione/nazionalizzazione), mantenimento pre-concessione e post-concessione, tasse di concessione/convalida, difesa legale e spese tecniche per l'integrazione di documentazione, sono sostenute dall'Ateneo attraverso un **fondo dedicato** del bilancio universitario, deliberato annualmente. L'Università si avvale prioritariamente di professionisti esterni abilitati (mandatari brevettuali) selezionati tramite procedure trasparenti, nel rispetto delle normative sui contratti pubblici.

Per le **estensioni internazionali** (es. PCT, depositi in Stati extra-UE), la Commissione Brevetti (CB) valuta l'opportunità sulla base dei seguenti criteri obbligatori:

1. **Innovatività e potenziale di mercato:** risultati positivi dalla ricerca di anteriorità (*prior art*) e analisi del TRL (*Technology Readiness Level*) che evidenzino un avanzamento tecnologico significativo rispetto allo stato dell'arte.
2. **Interesse industriale concreto:** presenza di manifestazioni d'interesse da parte di aziende, accordi preliminari di licenza, o inserimento in programmi di sviluppo con partner industriali.
3. **Strategia geografica:** priorità a Paesi/Regioni con mercati target rilevanti per l'invenzione, presenza di filiere produttive affini, o accordi di collaborazione internazionale già attivi.
4. **Sostenibilità economica:** rapporto costi-benefici favorevole.

Ricadute istituzionali: allineamento con le priorità strategiche dell'Ateneo (es. progetti bandiera, partnership con enti pubblici) o contributo a indicatori di performance nazionale (es. PNRR). In caso di **ricerca commissionata o finanziata da terzi**, le spese di brevettazione possono essere coperte dai fondi del progetto, previa specifica indicazione nella convenzione e approvazione della CB. L'inventore deve segnalare tempestivamente la disponibilità di tali risorse all'atto della richiesta di deposito.

Su tali presupposti, la Commissione Brevetti definisce di volta in volta il contributo economico (co-finanziamento) 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, in linea di massima, 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 V 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



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

COFINANZIAMENTO DA PARTE DELL'INVENTORE

La Commissione Brevetti, valutando l'impatto delle spese sul budget disponibile, potrà richiedere, indipendentemente dall'anno di vita del titolo, il cofinanziamento da parte dell'Inventore con propri fondi di ricerca qualora i costi previsti per la tutela brevettuale siano **particolarmente onerosi** (es. estensioni in più Paesi, costi di mantenimento pluriennali).

La decisione della Commissione è insindacabile e tiene conto delle linee guida per la gestione del portafoglio brevettuale, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle risorse e alla massimizzazione dell'impatto economico e scientifico per l'Ateneo.

Il cofinanziamento dell'inventore con fondi dipartimentali avviene secondo le seguenti regole:

- Se l'Inventore dispone di **fondi per la ricerca** (progetti attivi, grant, contratti) **superiori a € 30.000**, deve contribuire al **50% delle spese brevettuali** relative al brevetto in oggetto. La disponibilità di tali fondi deve essere dichiarata e documentata nella richiesta iniziale di brevettazione.
- In assenza di cofinanziamento, o se i fondi sono insufficienti, la CB può discrezionalmente:
 - **Limitare le estensioni internazionali** ai soli Paesi/Regioni ritenuti prioritari (es. UE, USA, Cina), escludendo quelli a basso potenziale di ritorno.
 - **Rinviare le nazionalizzazioni** fino al raggiungimento di un TRL ≥ 6 (prototipo validato in ambiente rilevante) o alla stipula di accordi con partner industriali.
 - **Sospendere il mantenimento** del brevetto, salvo dimostrazione di avanzamenti concreti nella valorizzazione.

La decisione finale spetta alla CB, che applica una **griglia di valutazione** interna basata su:

- Proiezioni di mercato (studi di settore).
- Risultati del monitoraggio sullo stato di sviluppo tecnologico.
- Disponibilità residue del fondo brevetti di Ateneo.
- Accordi pregressi con soggetti esterni (es. clausole di opzione in contratti di ricerca).

In ogni caso, l'Inventore mantiene il diritto di subentrare nelle spese, con fondi privati propri, e nella titolarità del brevetto qualora l'Ateneo decida di abbandonarlo, previo accordo tra le parti.