



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ufficio Brevetti e della Proprietà Intellettuale
Via Bogino 9 - 10124 Torino
Tel. 011-670.4374/4381/4170
Fax 011-670.4436
ufficio.brevetti@unito.it

Decreto Rettorale n. 3902 del 15/07/2009

REGOLAMENTO DEI BREVETTI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento si applica alle invenzioni industriali ed ai modelli di utilità e nuove varietà vegetali suscettibili di formare oggetto di brevetto, realizzati da uno o più soggetti legati all'Università di Torino (di seguito definita "Università") da rapporto di lavoro subordinato, a seguito di un'attività anche di studio, di ricerca, di assistenza svolta nelle situazioni di cui all'art. 23 l.i. e dell'art. 34 del D.P.R. n. 3 del 1957 e quindi in esecuzione, in adempimento o comunque nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 2 – Titolarità delle invenzioni

1. Il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo ad innovazione ottenuta nell'ambito della previsione di cui al precedente articolo appartiene all'inventore, che può procedere alle formalità che siano necessarie alla protezione, dandone preventiva comunicazione all'Università. In caso di più autori i diritti derivanti dall'invenzione spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Ai fini di questo regolamento, con l'espressione "autore" si fa riferimento, nel caso in cui gli autori siano più di uno, anche alle diverse persone fisiche che siano state coautori dell'innovazione.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore.
3. Nel caso in cui l'inventore non intenda tutelare l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di brevetto o titolo assimilabile, questi potrà cedere volontariamente all'Università i diritti di titolarità sull'invenzione stessa, stipulando apposito accordo di cessione, secondo la procedura prevista dal titolo II del presente Regolamento. All'inventore spettano comunque il diritto alla paternità dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del successivo art.15.

Art. 3 – Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell'Università

1. Nel caso di innovazioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell'Università – quali ad esempio dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure ad essi assimilabili ai sensi della normativa di volta in volta vigente – a questi ultimi spetta la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione brevettabile, di cui siano autori, ferma restando la facoltà di cedere volontariamente all'Università predetta titolarità, congiuntamente agli altri soggetti coinventori, che sono legati invece all'Università da un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 – Ricerca finanziata da terzi

1. Laddove l'invenzione sia stata conseguita nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati, nonché nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposite convenzioni, stipulate preventivamente tra l'Università e i soggetti, pubblici o privati, finanziatori, cui i ricercatori, siano essi dipendenti dall'Università o meno, presteranno la propria adesione scritta prima di essere inseriti nel progetto di ricerca.
2. Tali convenzioni disciplineranno, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili e i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti nella ricerca, nel rispetto delle quote stabilite dalla normativa nazionale in vigore e fermo restando il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Art. 5 – Spin off universitari

1. Laddove l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società spin off dell'Università, il regime giuridico sarà quello stabilito dall'apposito Regolamento Spin Off.

TITOLO II IPOTESI DI CESSIONE: PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Art. 6 – Proposta di brevetto

1. L'inventore, qualora intenda cedere volontariamente all'Università i diritti di titolarità sull'invenzione conseguita, presenta una proposta di brevetto alla Commissione Brevetti, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento.
2. La proposta di brevetto dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. la descrizione sintetica dell'idea brevettuale
 - b. il nome dell'inventore o degli inventori e la qualifica
 - c. le notizie già in possesso dell'inventore sullo stato dell'arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato
 - d. un elenco dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto

- e. un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo del ritrovato
 - f. una lettera illustrativa del responsabile della struttura nella quale il proponente opera (Direttore di Dipartimento, centro di ricerca o simile)
 - g. una lettera del responsabile della struttura nella quale il proponente opera, che impegni la struttura medesima a contribuire al 30% delle spese brevettuali iniziali comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale
3. In tutte le fasi di strutturazione della proposta di brevetto, l'inventore potrà chiedere la collaborazione dell'Ufficio Brevetti istituito presso l'Amministrazione Centrale, che fornirà, avvalendosi di eventuali collaborazioni di esperti, anche esterni all'Ateneo e sempre salva la riservatezza, i seguenti servizi:
- verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali;
 - individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto
 - accertamento preliminare rivolto a verificare che il ritrovato soddisfi almeno in prima analisi i requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione.

Art. 7 – Accordo di cessione

1. La Commissione Brevetti, esaminata la proposta, esprime il suo parere in merito entro 45 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, che può essere esteso su accordo delle parti, il parere si intende negativo.
2. Qualora la Commissione Brevetti comunichi l'intenzione di procedere al deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio Brevetti provvede alla stipula di un accordo di cessione, in cui l'inventore cede volontariamente e a titolo gratuito all'Università i diritti di titolarità sulla propria invenzione e l'Università si impegna a brevettare il trovato entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell'accordo.

Art. 8 – La Commissione Brevetti

1. La Commissione Brevetti è presieduta dal Rettore o suo delegato ed è nominata dal Senato Accademico; essa è composta di 6 membri, di cui un esperto giuridico in materia di brevetti.
2. Fa inoltre parte della Commissione Brevetti, senza diritto di voto e con funzioni di supporto tecnico, il responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.
3. La Commissione, per l'esame di proposte di brevetto, può avvalersi di esperti anche esterni all'Ateneo, senza diritto di voto.
4. La Commissione Brevetti resta in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
5. Le decisioni della Commissione Brevetti sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Avverso le decisioni della Commissione Brevetti è ammesso presentare controdeduzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione; la Commissione Brevetti è tenuta a decidere in merito entro i successivi 45 giorni.
7. La Commissione Brevetti può disciplinare la propria attività con un regolamento interno.

Art. 9 – L'Ufficio Brevetti

1. L'Ufficio Brevetti, acquisito il parere della Commissione Brevetti di cui al precedente art. 6, e una volta stipulato l'accordo di cessione di cui al precedente art. 7, adotta tutte le

misure necessarie per il deposito della domanda di brevetto e la sua successiva protezione. In particolare l'Ufficio Brevetti:

- offre consulenza e attività di supporto alla compilazione e presentazione della domanda di brevetto;
- procede ad un'analisi degli aspetti legali;
- procede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si ritiene di dover impegnare per la protezione brevettuale del nuovo ritrovato ed ad una stima dei costi prevedibili in vista del suo successivo sviluppo applicativo;
- considera le potenzialità di utilizzazione industriale dell'invenzione ed individua le strategie di sfruttamento più opportune per l'Università (individuazione di aziende potenzialmente interessate al brevetto, concessione di licenze, cessione del brevetto, etc.).

Art. 10 – Spese brevettuali

1. 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, nonché le spese di funzionamento dell'Ufficio Brevetti, graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiranno gli introiti della commercializzazione del brevetto.
2. Il Dipartimento o Centro di ricerca è tenuto a concorrere alle citate spese nella misura del 30%.
3. La copertura brevettuale per il territorio della Repubblica, con le relative spese, sarà garantita, secondo la decisione della Commissione Brevetti in fase di valutazione della proposta di brevetto, per un periodo compreso fra i due e in cinque anni, a decorrere dal momento del primo deposito. Decorso tale periodo, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell'Università sarà oggetto di valutazione in base ai risultati economici di sfruttamento conseguiti. Tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione Brevetti.
4. Qualora l'Università, decorso il periodo di cui al comma precedente, decida di non continuare in tutto o in parte il mantenimento della copertura brevettuale, l'inventore potrà comunque chiedere la cessione totale o parziale del brevetto che avverrà mediante accordi tra le parti, sulla base del principio del recupero delle spese vive affrontate dall'Università.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza

1. All'inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e ai componenti dell'Ufficio Brevetti è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

TITOLO III SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

Art. 12 – Opportunità di sfruttamento

1. L'Ufficio brevetti proporrà iniziative dirette allo sfruttamento di brevetti di proprietà dell'Università, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
2. L'Università 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 si riserva di inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che tuteli l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei proventi 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. 13 – Adempimenti della Commissione Brevetti

1. La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese dall'Ufficio Brevetti e dal proponente per la selezione degli enti cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche.

Art. 14 – Adempimenti dell'Ufficio Brevetti

1. L'Ufficio Brevetti, in collaborazione con i proponenti, è tenuto:
 - ad individuare gli Enti potenzialmente interessati ai contenuti dei brevetti di proprietà dell'Università
 - a pubblicizzare i contenuti dei brevetti presso enti potenzialmente interessati
 - ad attivare le procedure e svolgere le trattative per la selezione degli enti cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche

Art. 15 – Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti sono ripartiti al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale e, quindi, sono ripartiti dopo che sono stati trattenute somme sufficienti a coprire i costi affrontati a questo fine dal Fondo di cui all'art. 10 e dal Dipartimento o centro di ricerca che li abbia sostenuti ai sensi dell'art. 10.2.
2. I proventi netti sono ripartiti tra:
 1. inventore/i;
 2. dipartimento o centro di ricerca che ha prodotto i risultati oggetto di brevetto;
 3. fondo brevetti di Ateneo;
3. In ciascun anno solare la ripartizione è effettuata secondo i seguenti schemi:

Ipotesi in cui il Dipartimento o Centro di ricerca concorra alle spese relative alla pratica brevettuale nella misura del 30%

Inventore/i	50%
Dipartimento o Centro di ricerca	15%
Fondo brevetti di Ateneo	35%

Ipotesi in cui il Dipartimento o Centro di ricerca concorra alle spese relative alla pratica brevettuale nella misura del 5%

Inventore/i	50%
Dipartimento o Centro di ricerca	10%
Fondo brevetti di Ateneo	40%

Ipotesi in cui il Dipartimento o Centro di ricerca non concorra alle spese relative alla pratica brevettuale

Inventore/i	50%
Fondo brevetti di Ateneo	50%

La seconda e la terza ipotesi varranno solo per brevetti depositati anteriormente alle modifiche di questo regolamento adottate in data 15/07/2009

4. L'eccedenza del fondo brevetti di Ateneo, rispetto all'ammontare del triplo delle spese di cui all'art. 10, comma 1, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario, va a favore del bilancio centrale di Ateneo.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. Le previsioni del Titolo II e III si applicano mutatis mutandis anche alle innovazioni, come le varietà vegetali e i modelli di utilità, che comportano un titolo di protezione diverso dal brevetto per invenzione e che richiedono apposita domanda per il conseguimento della protezione.

DOCUMENTO RISERVATO

Allegato a)

RICHIESTA DI BREVETTAZIONE

L'INVENTORE/GLI INVENTORI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI BREVETTI E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITA' DI TORINO E DELLE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE, DICHIARA / DICHIARANO QUANTO SEGUE:

1. GENERALITA' DEL PROPONENTE:

NOME E COGNOME.....

DIPARTIMENTO/CENTRO.....

TEL.....

FAX.....

E-MAIL.....

2. TITOLO DELL'INVENZIONE:

.....
.....

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE:

(segnalandone le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del progetto, etc.)

.....
.....
.....
.....
.....

4. CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE:

.....

.....

.....

.....

5. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI:

.....

.....

.....

6. STATO DELL'ARTE (eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione):

.....

.....

.....

.....

.....

7. EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL PROPONENTE/I NEL CAMPO DELL'INVENZIONE:

.....

.....

.....

8. EVENTUALI CONTATTI IN CORSO (ed eventuali accordi di riservatezza stipulati in merito):

.....

.....

.....

.....

.....

9. SOGGETTI CONTITOLARI E/O CO-INVENTORI (segnalando la relativa posizione giuridica rispetto all'Università di Torino e la percentuale del contributo prestatO):

.....
.....
.....

10. LINEA DI RICERCA DA CUI DERIVA L'INVENZIONE (segnalando anche le fonti di finanziamento):

.....
.....
.....

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE LA PRESENTE RICHIESTA NON CREA CONFLITTO CON ALTRE PERSONE FISICHE E/O ENTI CHE POSSANO AVANZARE DIRITTI SULL'INVENZIONE STESSA.

DATA

FIRMA DELL'INVENTORE/DEGLI INVENTORI

.....
.....

TRATTAMENTO DATI:

si autorizza il trattamento dei dati personali (di cui al punto 1) ex L. 675/96 nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta

DATA

FIRMA DELL'INVENTORE/DEGLI INVENTORI

.....
.....

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER MANTENUTO E SI IMPEGNANO A MANTENERE ASSOLUTA RISERVATEZZA IN MERITO ALL'OGGETTO DELL'INVENZIONE PER LA QUALE SI CHIEDE LA TUTELA BREVETTUALE, SALVO LA POSSIBILITA' DI PUBBLICARE/DIVULGARE I RELATIVI DATI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

Data

Firma dell'inventore/degli inventori

.....
.....
.....
.....

Data

Firma dei componenti della Commissione Tecnica Brevetti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma del responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione Centrale

.....