UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595 – prot. n. 40545

Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario.

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto, in particolare l'art. 1 comma 9 dove si prevede che l'Università di Firenze "assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società";
- VISTO il regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali, approvato con D.R. n. 279 del 6.02.2002;
- VISTO l'art. 65 comma 5 del Codice di Proprietà industriale D.Lgs. n. 30 del 2005;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Articolo 18, commi 5 e 6;
- CONSIDERATA la proposta di revisione del testo del regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario avanzata dalla Commissione Brevettazione ed esaminata nel Comitato Direttivo e nel Consiglio Scientifico di CsaVRI in data 11.02.2013;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca espresso in data 13.03.2013;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali in data 22.03.2013;
- VISTO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso in data 11 aprile 2013 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 15.05.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 24.05.2013

EMANA

Il seguente Regolamento:

"Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario"

Articolo 1
Oggetto della disciplina

Questo regolamento disciplina i trovati che possono costituire oggetto di brevettazione ai sensi dell'art. 2.2 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) e che siano invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate, da uno o più soggetti aventi un rapporto di lavoro e/o di collaborazione con l'Università, così come definiti dall'art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010 (indicati da ora in avanti come ricercatori).

Articolo 2
Diritti e doveri dei Ricercatori dell'Ateneo in merito alle Invenzioni ed ai relativi brevetti

1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da Ricercatori dell'Ateneo in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, spetta all'inventore o ai coinventori (di seguito indicato, in assenza di specificazione, come inventore), ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).
2. L'inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
3. L'inventore deve dare comunicazione all'Ateneo entro 30 giorni dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto. Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.
4. Nel caso in cui l'inventore, esercitando il diritto alla brevettazione, ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all'Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi, ripartiti percentualmente secondo quanto disposto nel successivo art. 6 comma 2, che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'inventore per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto.
5. Qualora l'inventore interrompa la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all'Università.

Articolo 3
Cessione all'Ateneo del diritto al brevetto

1. L'inventore può offrire in qualsiasi momento all'Ateneo il diritto al brevetto delle sue invenzioni garantendo che delle medesime è l'unico inventore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre.
Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione anche di dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori appartenenti all'Ateneo fiorentino devono darne tempestiva comunicazione scritta all'Ateneo. Nel caso in cui il diritto al brevetto venga ceduto all'Ateneo anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all'Università di Firenze la propria quota devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all'Ateneo di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale.
3. Sull'accettazione o meno dell'offerta delibera il Consiglio di Amministrazione valutandone la convenienza economica, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione di cui all'art. 4.
Qualora l'Ateneo decida di non accettare l'offerta, l'inventore non è più soggetto agli obblighi derivanti dal comma 4 dell'art. 2.

Articolo 4
Commissione consultiva di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà intellettuale

1. E' istituita una Commissione consultiva di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà intellettuale. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri.
I membri della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. La Commissione può essere integrata da un esperto nel settore di riferimento della particolare invenzione oggetto di valutazione, scelto dalla Commissione stessa.
La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segreteria sono svolte dal competente Ufficio dell'Amministrazione.
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Commissione ha i seguenti compiti inerenti le procedure brevettuali:

a. Esprime parere in merito alle richieste di deposito dei brevetti a nome dell'Università o in co-titolarità
b. Esprime parere in merito all'estensione di brevetti
c. Esprime parere in merito alla prosecuzione o meno dell'iter procedurale relativo al mantenimento della domanda presentata
d. Esprime parere in merito al mantenimento in vita del brevetto
e. Esprime parere in merito all'acquisizione di domande di brevetto o brevetti già concessi che vengano offerti all'Ateneo
f. Esprime parere in merito al finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti
g. Assume decisioni sulle materie di cui ai punti precedenti secondo specifiche deleghe deliberate dal CdA
h. Può esprimere pareri su accordi di Proprietà Industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di Ateneo sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche
i. La Commissione ha inoltre ulteriori compiti inerenti la gestione e la valorizzazione delle invenzioni, tutelate brevettualmente dall'Ateneo, che possono richiedere l'interazione e la collaborazione con altri organi collegiali.

3. La Commissione è convocata quando venga offerto all'Ateneo il diritto a un brevetto. La Commissione può sentire l'inventore prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.
Qualora ritenga che sia opportuno brevettare l'invenzione, la Commissione esprime parere favorevole e propone la ripartizione delle spese per l'ottenimento e per il mantenimento del brevetto.
Nel caso di brevettazione insieme ad altri soggetti, privati o pubblici, le spese saranno ripartite sulla base degli accordi sottoscritti fra le parti.

Articolo 5
Gestione delle procedure brevettuali relative ai brevetti di titolarità dell'Ateneo

1. L'Ateneo, tramite l'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, offre agli inventori consulenza e supporto nella gestione delle procedure brevettuali e si impegna a far recapitare agli inventori le richieste e le comunicazioni che pervengono dagli uffici preposti alla concessione del brevetto.

L'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, collabora con gli inventori, di concerto ad altri organi di Ateneo preposti al trasferimento tecnologico, per valorizzare la proprietà industriale fornendo supporto, direttamente o attraverso apposite convenzioni con terzi, alla valutazione dei requisiti di brevettabilità e delle potenzialità di utilizzo commerciale delle invenzioni oggetto del brevetto.
Gli inventori collaborano con l'Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative alla invenzione, alla definizione delle pratiche relative alle fasi procedurali, ed al mantenimento in vita del brevetto e alla valorizzazione dell'invenzione.
2. Nel caso di accettazione dell'offerta di un diritto al brevetto su di una invenzione, l'Ateneo, su parere della Commissione di cui all'art 4, ripartisce in percentuale variabile, fra il fondo d'Ateneo a supporto della brevettazione e valorizzazione brevetti (attuale cap 1.6.13.11) e la struttura/e d'appartenenza degli inventori le spese di primo deposito della domanda in Italia. L'Ateneo decide successivamente, sulla base sia dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione del brevetto, eventualmente delegando alla Commissione di cui all'art. 4, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento in Italia ed all'estero e per la prosecuzione dell'iter brevettuale.
3. Con riferimento all'estensione territoriale e alla prosecuzione dell'iter brevettuale, l'inventore deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere.
L'inventore deve allegare alla predetta richiesta una sintetica relazione indicando le principali risultanze dei rapporti di ricerca pervenuti e la propria valutazione a riguardo.
L'inventore deve inoltre indicare le azioni di valorizzazione intraprese e l'eventuale disponibilità di fondi di ricerca per la copertura delle spese procedurali e di mantenimento in vita del titolo, qualora non sia stato ancora intrapreso lo sfruttamento commerciale dell'invenzione.
4. L'Università si adopera per valorizzare nel migliore dei modi i brevetti di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati economici.
Qualora l'Ateneo decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il brevetto decada, comunicazione all'inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito del brevetto all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

Articolo 6
Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo

1. I proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto sono così ripartiti, 50% all'Università e 50% all'inventore, o nel caso di più inventori in parti uguali fra di essi, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda brevettuale.
2. I proventi netti di Ateneo sui brevetti sono utilizzati:

- in primo luogo per alimentare il fondo per la registrazione brevetti e per le attività dell'Ufficio Brevettazione e proprietà intellettuale presso CsaVRI
- in secondo luogo a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza dell'inventore
- in terzo luogo, a beneficio del bilancio generale di Ateneo.

I criteri di ripartizione sono deliberati annualmente dal CdA, di norma prevedendosi un valore minimo a beneficio della seconda destinazione non inferiore al 40%.

Articolo 7
Invenzioni realizzate da più soggetti

1. In caso di invenzioni realizzate da più soggetti, l'offerta del diritto al brevetto deve essere sottoscritta da ciascuno di loro.
2. Ai sensi del precedente art. 3, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
3. La quota dei costi per l'ottenimento del brevetto e la quota degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione vengono ripartiti tra gli inventori in parti uguali salvo diversa ripartizione stabilita prima della domanda brevettuale.

Articolo 8
Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca vincolata

1. Nell'ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, l'Università rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni brevettabili ottenute col contributo dei propri ricercatori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).
2. I diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione, spettanti all'Università e al soggetto finanziatore, sono definite dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi".
3. I proventi derivanti dalla quota di spettanza dell'Università verranno ripartiti in accordo con quanto stabilito nel precedente art. 6.

Articolo 9
Riservatezza

All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione, ai componenti della Commissione brevetti e a tutto il personale dell'Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto, fatto salvo il diritto degli inventori di divulgare l'invenzione dopo l'avvenuto deposito della domanda.

Articolo 10
Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria da soggetti non facenti parte del personale universitario

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'Ateneo (quali dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti) prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento per il personale dell'Ateneo.

APPENDICE
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - Articolo 18, commi:

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a. ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b. ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c. agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d. ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e. al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f. ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

Firenze, **4 giugno 2013**

IL RETTORE
f.to ***Prof. Alberto Tesi***