



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



LINEE GUIDA AI BREVETTI



A cura di

Antonella Rosa - Ufficio Trasferimento Tecnologico

Monia Alessandrini - Ufficio Sito web

Impaginazione e grafica

Ufficio Stampa e produzioni radiotelevisive

Fondazione Università degli Studi di Teramo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



LINEE GUIDA AI BREVETTI

© Università degli Studi di Teramo

Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2016

A cura di

Antonella Rosa - Ufficio Trasferimento Tecnologico

Monia Alessandrini - Ufficio Sito web

INDICE

Premessa	5
Informazioni generali	7
Procedure per il deposito del brevetto	11
Riferimenti normativi e link utili	12
Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di brevetti	13



PREMESSA

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Teramo fornisce supporto ai ricercatori per la valorizzazione della proprietà intellettuale, valutando la strategia migliore per la protezione dei risultati inventivi e verificando le concrete possibilità di sfruttamento commerciale.

Cura l'iter per il deposito e l'ottenimento dei brevetti e i rapporti con gli Uffici Brevetti nazionali ed internazionali.

Affianca i ricercatori con una stretta attività di tutoraggio nella preparazione della documentazione necessaria alla valutazione da parte della Commissione Brevetti d'Ateneo e nella preparazione della domanda di brevetto.

Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Teramo

- Prof.ssa Emanuela Arezzo
- Prof. Gianluca Brancadoro
- Prof.ssa Alessia Colosimo
- Prof. Sergio Rapagnà
- Franco Serra

Ufficio di supporto

Ufficio Trasferimento Tecnologico – Area Ricerca

Antonella Rosa - Responsabile
arosa@unite.it - tel. 0861.266288

Christian Bonomo
cbonomo@unite.it - tel. 0861.266335



INFORMAZIONI GENERALI

Alla proprietà intellettuale di un'invenzione viene riconosciuto un valore prima ancora che questa diventi un nuovo prodotto, processo o servizio. Diventando uno strumento abituale nelle politiche universitarie, il brevetto potrà essere:

- strumento di divulgazione scientifica alla pari delle pubblicazioni;
- punto chiave per il trasferimento di tecnologia;
- fonte di risorse aggiuntive per l'Università.

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce all'inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Questo diritto permette all'inventore di escludere altri dal fare, usare o vendere l'invenzione od i suoi prodotti per un periodo di 20 anni a partire dalla data del deposito nei paesi dove la domanda di brevetto è concessa.

Che cosa si può brevettare

L'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica e prevede invece che non possono essere brevettate:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

Lo stesso articolo precisa tuttavia che il divieto vale a condizioni che scoperte e software siano considerati "in quanto tali" per cui se attraverso di essi si realizza un'invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata. Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le varietà vegetali e le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.

L'invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio italiano o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Quindi alla data di deposito della domanda di brevetto l'invenzione deve essere segreta. La presentazione dell'invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o una

brochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.

È quindi indispensabile mantenere segreta l'invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.

Tipologia di brevetti

Esistono due tipi di brevetti:

- il brevetto per invenzione;
- il brevetto per modello di utilità.

Brevetto per invenzione

Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. A partire dal quarto anno devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita.

Brevetto per modello di utilità

Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni e non è rinnovabile. Allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio.

Gli effetti sono limitati al territorio in cui il brevetto è registrato.

Validità geografica del brevetto

Sulla base dell'estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: italiano, europeo, internazionale.

Entro 12 mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto italiano è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi. Quindi, si può scegliere un brevetto italiano che ha validità solo nel nostro paese oppure un brevetto europeo o un brevetto internazionale che hanno una validità estesa ad un numero maggiore di stati.

Si può anche scegliere, a certe condizioni, di depositare un brevetto solo in uno o in alcuni stati esteri ed in tal caso occorrerà necessariamente rivolgersi ad un esperto che possa avere dei corrispondenti in tali stati.

Italiano

Dal deposito della prima domanda di deposito decorre un periodo di dodici mesi (c.d. diritto di priorità) entro il quale è possibile depositare il brevetto all'estero prevalendo su eventuali brevetti depositati nei dodici mesi precedenti.

Ciò consente di potere inizialmente depositare una domanda in Italia e poi estenderla in un momento successivo. Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse di mantenimento annuali da versare in anticipo a partire dal quinto anno.

Europeo

Nel Brevetto Europeo, dopo la concessione del brevetto, il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati (il brevetto europeo "si sfascia" in una serie di brevetti nazionali che saranno validi solo in quei paesi in cui sarà convalidato). Dopo la convalida, il brevetto europeo è re-

golato in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale e a partire dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile anticipatamente. Dopo la concessione del brevetto, sono dovute tasse nazionali di mantenimento in ciascuno stato designato.

Internazionale

Il Brevetto internazionale è conosciuto anche come PCT (Patent Cooperation Treaty) dal nome del trattato che lo ha istituito. E' una procedura con cui si può prenotare il brevetto praticamente in tutto il mondo partendo da un'unica domanda, per i vari paesi aderenti e nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data di priorità – il vero e proprio deposito nazionale. Le tasse annuali di mantenimento in vita saranno dovute al momento dell'ingresso in fase nazionale e dovranno essere pagate Stato per Stato in ogni nazione in cui si è scelto di procedere.

Un brevetto, oltre che attuato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il brevetto cambia "proprietario", nel secondo caso si ha una sorta di "affitto" con cui se ne concede l'uso a terzi.

Decadenza del Brevetto

Perché un brevetto venga mantenuto in vita è necessario pagare le tasse annuali previste dallo stato in cui si è depositato. Come previsto dall'art. 75 Codice della Proprietà Industriale il brevetto decade per mancato pagamento della tassa annuale prevista.

Invenzioni delle Università

Invenzioni delle Università l'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

L'inventore ha il diritto esclusivo di presentare in proprio la domanda di brevetto, salvo l'obbligo di comunicare all'Università l'avvenuto deposito e di metterle a disposizione tutto il materiale necessario alla valutazione della regolazione dei rapporti economici tra Università e inventore. In questa ipotesi tutte le spese per la brevettazione e gli oneri per mantenere attivo il brevetto (c.d. spese di mantenimento) sono a carico dell'inventore.

In alternativa l'inventore può cedere il diritto all'ottenimento del brevetto e così i diritti patrimoniali che deriveranno dall'eventuale concessione dello stesso, all'Università. In questo caso, le spese relative al deposito e al mantenimento del brevetto saranno a carico dell'Ateneo.

Il brevetto permette di ottenere un monopolio temporaneo sul trovato tutelando l'invenzione e consentendo all'inventore il diritto di sfruttamento in regime di esclusiva. La tutela del brevetto si ottiene attraverso un iter che è relativo alle tipologie di copertura e a quelle di prodotto o di processo che ne è oggetto.



PROCEDURE PER IL DEPOSITO DEL BREVETTO

Il ricercatore che decide di brevettare:

- può farlo a nome proprio accollandosi tutti i costi e i rischi;
- può farlo tramite dell'Università cedendo alla stessa i diritti.

Deposito del Brevetto a nome proprio accollandosi tutti i costi e rischi

L'articolo 65 del D. Lgs. 30 del 10 febbraio 2005 lascia libertà ai ricercatori di scegliere per il deposito di un brevetto a nome proprio, anche nel caso di invenzione conseguita in ambito universitario, assumendosene tutti gli oneri.

Come fare

1. Dare comunicazione preventiva al Rettore e all'Ufficio Trasferimento Tecnologico.
2. Al termine della fase di deposito comunicare il deposito al Rettore e all'Ufficio Trasferimento Tecnologico. (Modulo Comunicazione deposito brevetto).

In tal caso:

- l'Università non si fa carico di alcuna spesa e tutti gli oneri saranno a carico dell'inventore (c.d. spese di mantenimento - Art. 3 del Regolamento di Ateneo);
- l'Università ha comunque il diritto riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali proventi derivati dallo sfruttamento

commerciale del brevetto. Nel caso dell'Università degli Studi di Teramo la percentuale di partecipazione è pari al 30% (Art. 4.1 del Regolamento di Ateneo).

In seguito, qualora egli intenda cedere i diritti del brevetto depositato autonomamente, all'Università e la Commissione Brevetti riconosca la validità del brevetto, l'Università assumerà tutti gli oneri per la valorizzazione e il sostegno finanziario dell'invenzione.

Deposito del Brevetto per il tramite dell'Università cedendo i diritti all'Università

Come fare

1. Dare preventiva comunicazione al Rettore e alla Commissione Brevetti attraverso l'Ufficio Trasferimento Tecnologico utilizzando la "Scheda per la procedura di brevettazione".
2. Rilasciare alla Commissione Brevetti, presso Ufficio Trasferimento Tecnologico:
 - Proposta di brevetto utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione.
 - Modulo per la Comunicazione e la proposta di cessione di brevetto all'Università di Teramo;
 - Parere di un esperto, sottoposto al vincolo di segreto, sulla bontà dell'invenzione e sulla rilevanza per il settore tecnico di riferimento (Art. 6.1, lett. d del Regolamento);

- Estratto del Verbale del Consiglio di Facoltà cui afferisce il docente se sono utilizzati i Fondi della Facoltà (Art. 4.2 del regolamento);
- Dichiarazione di Impegno alla riservatezza.

La documentazione sarà esaminata dalla Commissione Brevetti in forma ristretta che dà un parere scientifico e dalla Commissione Brevetti che, in caso di parere positivo e sulla base dei preventivi di spesa richiesti, si esprime in merito all'opportunità di procedere al deposito del brevetto. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sulla base del parere della Commissione Brevetti, deliberano sulla proposta di brevettazione e, previo parere dei revisori dei conti, ne autorizzano la relativa spesa. (Art. 4.2 del Regolamento di Ateneo)

Quindi, si procede alla fase di richiesta deposito.

NB: si sottolinea la necessità da parte dell'inventore di individuare aziende potenzialmente interessate alla commercializzazione del brevetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

Riferimenti normativi

- D.M. 13 gennaio 2010, n. 33
Regolamento attuativo del Codice Proprietà Industriale
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice Proprietà Industriale
- Decreto 27 giugno 2008 - Brevetto per invenzione industriale
- Decreto 2 aprile 2007 - Tariffe sui brevetti e modelli
- Circolare n. 570 del 30 giugno 2008
Brevetto per invenzione industriale
- Circolare MAP n. 471 del 27.07.05
Nuovo Codice della Proprietà Industriale.

Link utili

- <http://www.unite.it/UniTE/Brevetti>
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - www.uibm.gov.it
- European Patent Office - www.epo.org
- WIPO - World Intellectual Property Organization
www.wipo.int
- Glossario Brevetti
www.uibm.gov.it/index.php/missione-11-150-37

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI

Decreto n. 406 *Teramo, 5 ottobre 2016*

IL RETTORE

VISTO

il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti emanato con D.R. 339 del 29 luglio 2010, successivamente modificato con D.R. n. 216 del 27 giugno 2014, giuste delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 6 maggio 2014 e del 20 maggio 2014

DATO ATTO

della deliberazione adottata dalla Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Teramo nella seduta del 6 Luglio 2016 al fine di modificare ed aggiornare il Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti emanato con DR 216 del 27 giugno 2014

DATO ATTO

delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Con-

siglio di Amministrazione nelle sedute 21 settembre 2016 con le quali è stato modificato e aggiornato il Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti emanato con D.R. n. 216 del 27 giugno 2014, approvando quindi il nuovo testo del Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti

VISTO

lo Statuto di Ateneo agli artt. 17, 22 e 57.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
Università o Ateneo: Università degli Studi di Teramo.

Attività di Ricerca: l'attività svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili all'Università o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate.

Invenzione: ogni risultato dell'attività di ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte.

Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche:

- i modelli di utilità;
- le topografie dei prodotti a semiconduttori;
- il Know-how;
- le nuove varietà vegetali.

Invenzione brevettabile: ogni invenzione scaturente dall'attività di ricerca che sia suscettibile di domanda di brevetto, nazionale e internazionale, per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ornamentale.

Brevetto: ogni titolo di proprietà industriale – sia esso nazionale, europeo o internazionale -- mediante il quale si acquistano i diritti patrimoniali sulle Invenzioni. Tale termine comprende altresì: i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Inventore: l'autore di un'invenzione cui spettano, oltre il diritto morale sulla paternità del trovato, i diritti disciplinati dal presente Regolamento.

Dipendenti: i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Università: sono, dunque, compresi i Professori, ordinari e associati, i Ricercatori, i tecnici esecutivi e i dipendenti amministrativi.

Interno/i non dipendente/i: gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, ad esempio, i docenti non dipendenti, incaricati tramite contratto, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti;

Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale: l'insieme dei Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni e dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

Commissione Brevetti (o, più semplicemente, Commissione): la Commissione la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate all'art. 5 del presente Regolamento.

Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico: la struttura di Ateneo avente la funzione di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti in seno all'Università.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni, così come definite all'art. 1, che siano state realizzate, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 383 del 18 ottobre 2001, modificata con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, in seguito modificato con D. Lgs. n.131 del 13 agosto 2010, da uno o più Inventori, siano essi dipendenti o non dipendenti, nel corso dell'attività di ricerca svolta nell'Università nell'adempimento dei

compiti attinenti al proprio ruolo ovvero delle mansioni loro affidate o comunque svolte.

2.2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

Art. 3 - Titolarità del Brevetto

3.1. Ai sensi dall'art. 65 del nuovo "Codice della proprietà industriale", introdotto con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, successivamente modificato con D Lgs. n.131 del 13 agosto 2010, l'inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dell'Università, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3.2. Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione è inalienabile ed intrasmissibile. Conseguentemente, a prescindere dalle ipotesi di seguito disciplinate (ai punti 3.3. e 3.4.), la domanda di brevetto e ogni altra documentazione brevettuale dovrà indicare la menzione dell'inventore quale autore del trovato.

3.3. L'inventore ha il diritto esclusivo di presentare in proprio la domanda di brevetto, salvo l'obbligo di comunicare all'Università stessa l'avvenuto deposito e di mettere a disposizione dell'Università tutto il materiale relativo al brevetto necessario alla valutazione della regolazione dei rapporti economici tra Università e inventore.

In questa ipotesi tutte le spese per la brevettazione e gli oneri per mantenere attivo il brevetto (c.d. spese di mantenimento) sono a carico dell'inventore.

3.4. In alternativa l'inventore ha la facoltà di cedere il diritto all'ottenimento del brevetto, e così i diritti patrimoniali che deriveranno dall'eventuale concessione dello stesso, all'Università nelle forme descritte nel presente regolamento. In questo caso, le spese relative al deposito e al mantenimento del brevetto saranno a carico dell'Ateneo, secondo quanto meglio specificato all'art. 4.2.

Il diritto di brevetto resterà in capo all'inventore senza nessun ulteriore obbligo nel caso in cui l'Università, dopo aver esaminato la proposta di cessione di brevetto dell'inventore, non intenda acquisire tale diritto.

3.5. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia lasciato l'Università.

3.6. Durante lo svolgimento dell'attività di ricerca l'inventore è tenuto ad agire con la massima trasparenza nei confronti del-

l'Ateneo e con la massima riservatezza nei confronti di terzi esterni all'Università.

3.7. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università o Istituzioni, italiane o straniere, ove l'ipotesi non sia già regolata in via contrattuale, è fatto obbligo all'inventore di darne immediata comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, per addivenire tempestivamente con questi ad una regolamentazione convenzionale in merito alla titolarità e al conseguente criterio di ripartizione delle spese.

3.8. Qualora, per il conseguimento di un'invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei all'Università, i diritti patrimoniali di questi ultimi saranno regolati dalle norme di legge.

Art. 4 - Ripartizione dei proventi scaturenti dallo sfruttamento del Brevetto

4.1. - Caso in cui l'inventore intenda procedere al deposito in proprio

4.1.1 Nel caso di brevetto depositato in proprio dall'inventore, all'Università compete il 30% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, relativamente alla quota parte di cui i propri dipendenti sono titolari, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.

4.1.2 La quota destinata all'Università sarà così ripartita: 15% all'Amministrazione Centrale e 15% alla Facoltà di Afferenza dell'inventore. La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

4.2. - Caso in cui l'inventore intenda cedere all'Università il diritto all'ottenimento e successivo sfruttamento del brevetto

4.2.1 Nella proposta di Brevetto l'inventore deve indicare se i costi di deposito della domanda di brevetto saranno coperti con fondi della propria Facoltà di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo.

4.2.2 In caso di copertura dei costi da parte della Facoltà, l'inventore deve allegare alla proposta di Brevetto la delibera del Consiglio di Facoltà che si impegna a coprire i costi.

4.2.3 In caso di richiesta di utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo, la decisione sull'uso del fondo spetta alla Commissione Brevetti di Ateneo.

4.2.4 Sull'opportunità di accettazione o meno della proposta di cessione del diritto al brevetto, sull'invenzione decide il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, valutandone la convenienza economica, sulla base dei pareri e delle valutazioni espresse dalla Commissione Brevetti e dal Senato Accademico conformemente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

4.2.5 Nel caso di cessione dei diritti all'Università, a questa compete il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, relativamente alla quota parte di cui i propri dipendenti sono titolari, dedotte le spese sostenute dall'Università per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.

4.2.6 La quota destinata all'Università sarà così ripartita:

- 30% all'Amministrazione Centrale e 20% alla Facoltà di afferenza dell'inventore, se la domanda di brevetto è stata pagata con il Fondo Brevetti di Ateneo;
- 20% all'Amministrazione Centrale e 30% alla Facoltà di afferenza dell'inventore, se la domanda di brevetto è stata pagata dalla Facoltà. La quota spettante all'Amministrazione Centrale viene destinata al Fondo Brevetti di Ateneo.

4.2.7 Il restante 50% dei proventi spetta all'inventore o agli inventori in parti uguali, in assenza di diverse disposizioni contrattuali.

4.3. - Mancato sfruttamento del brevetto da parte dell'inventore

Nel caso in cui l'inventore abbia proceduto a brevettare in proprio l'invenzione e, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, quest'ultimo ovvero i suoi aventi causa non ne abbiano intrapreso lo sfruttamento industriale, l'Ateneo acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, per lo sfruttamento dell'oggetto del brevetto.

Art. 5 - Commissione Brevetti

5.1. La Commissione Brevetti è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati dal Rettore, scelti tra docenti di comprovata qualificazione ed esperienza ed un dipendente dell'Ateneo con almeno il grado di funzionario, che nella prima riunione della Commissione nominano il loro Presidente. Uno tra i funzionari qualificati dell'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico svolge funzioni di segretario verbalizzante.

5.2. La Commissione Brevetti ha compiti consultivi e fornisce pareri all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico:

- sulle proposte di cessione delle invenzioni all'Ateneo;
- sulle proposte di brevettazione delle invenzioni cedute all'Ateneo, con particolare riferimento all'opportunità di estendere la protezione oltre l'Italia, provvedendo al deposito di ulteriori privative di carattere internazionale;
- sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
- su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimenti tecnologici.

5.3. I componenti della Commissione Brevetti durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico.

5.4. La Commissione Brevetti, al fine di espletare al meglio i

propri compiti, potrà avvalersi di consulenti esperti di propria fiducia individuati sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.

5.5. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati. La stessa disposizione si applica nei confronti del Responsabile dell'Area Ricerca, del personale dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e dei consulenti.

5.6. La Commissione, annualmente, propone al Consiglio di Amministrazione un budget da destinare alle spese brevettuali.

Art. 6 - Procedura di brevettazione da parte dell'Ateneo

6.1. L'inventore in riferimento al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, dovrà formulare per iscritto, utilizzando la scheda di brevettazione (All. 1) del presente Regolamento, una richiesta di valutazione dell'invenzione da cui risultino:

- a) titolo dell'invenzione,
- b) il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
- c) la descrizione dell'invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione, come da richiesta di esame allegato.
- d) parere di un esperto, sottoposto a vincolo di segreto, sulla bontà dell'invenzione e sulla rilevanza per il settore tecnico di riferimento.

6.2. L'inventore dovrà esplicitamente dichiarare di cedere all'Università, che si riserva di accettare previo esame di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, il diritto di brevettazione sull'invenzione che ha messo a punto.

6.3. L'Università, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, attiverà le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'invenzione brevettabile e per tutelarne la proprietà intellettuale trasmettendo la relativa documentazione alla Commissione Brevetti.

6.4. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'Ufficio preposto chiede la collaborazione dell'inventore, che deve fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

6.5. La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente all'invenzione brevettabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiva la relativa procedura presso gli Organi Collegiali di Ateneo.

6.6. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione Brevetti e del Senato Accademico, delibera l'acquisizione dei diritti sull'invenzione brevettabile e ne autorizza la relativa spesa.

6.7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università l'acquisizione dei diritti all'ottenimento del brevetto, ne verrà data comunicazione all'inventore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di brevetto.

6.8. Per le procedure relative al deposito delle domande di brevetto, l'Università, previa delibera della Commissione Brevetti, può avvalersi, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, di consulenti specializzati e di mandatari iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, abilitati alla ricerca di anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

Art. 7 - Spese brevettuali

7.1. L'Università, una volta accettata la proposta di cessione del brevetto, 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 ed all'eventuale estensione internazionale dello stesso.

7.2. Le spese relative alla pratica di brevetto comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo costituito a tale

scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla possibile commercializzazione del brevetto.

7.3. Il brevetto è rinnovato automaticamente per i primi quattro anni a partire dalla data di deposito. Per i quattro anni successivi la Commissione Brevetti raccoglie le informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia ed esprime un parere in merito al mantenimento in vita, informando il Rettore. Dal nono anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria, enti o partner industriali e produca un utile per l'Università.

7.4. Per le domande di brevetto Europeo o PCT, depositate anche congiuntamente ad altri Enti o Università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito. La Commissione Brevetti esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità di sostenere le successive spese necessarie per il mantenimento in vita della domanda di brevetto.

7.5. L'Università qualora decida di non continuare il mantenimento della copertura del brevetto comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore. In tal caso l'inventore potrà a propria discrezione rilevare il brevetto gratuitamente mantenendolo a proprie spese.

Art. 8 - Sfruttamento economico delle invenzioni cedute all'Ateneo

8.1. L'Università potrà adottare, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, iniziative dirette allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università stessa, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

8.2. In particolare sarà data priorità alla cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università.

8.3. L'Università dovrà adoperarsi affinché gli accordi con terzi relativi alla cessione o alla concessione in licenza dei diritti sui brevetti dell'Ateneo, prevedano l'ammontare di pari al 10% commisurati sulla base dei risultati previsti dalla commercializzazione o dallo sfruttamento del brevetto stesso.

8.4. La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico per la selezione di terzi interessati alla cessione dei brevetti o alla stipula di contratti di licenza per lo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche, e riferisce all'ufficio preposto, che formulerà una proposta da presentare agli organi collegiali di Ateneo.

8.5. L'inventore sarà tenuto a cooperare con la massima tra-

sparenza con l'Ateneo al fine di suggerire i partner commerciali che ritiene più idonei ovvero interessati allo sfruttamento dell'invenzione. Egli è tenuto, in particolare, a rendere noti eventuali contatti già intercorsi con soggetti terzi e, nel trattare con essi, è tenuto al massimo riserbo, specie nella fase di deposito della domanda in cui il contenuto dell'invenzione è ancora soggetto a segreto.

Art. 9 - Riservatezza

9.1. L'inventore che decide di cedere i propri diritti, inerenti all'invenzione, all'Ateneo è tenuto al massimo riserbo circa l'oggetto, lo scopo e le caratteristiche tecniche del trovato. Deve, dunque, astenersi dall'effettuare qualunque tipo di comunicazione a terzi in generale ed a membri della comunità scientifica di riferimento, onde evitare la perdita del requisito della novità dell'invenzione, con la conseguente impossibilità di conseguire il brevetto.

9.2. In particolar modo, sino alla data di deposito della domanda di brevetto da parte dell'Ateneo, l'inventore non potrà esibire prototipi dell'invenzione, e dovrà astenersi dal pubblicare (ivi compreso l'invio di abstract finalizzati alla pubblicazione) articoli di carattere scientifico, ma anche meramente divulgativo o informativo, aventi ad oggetto il contenuto della stessa. Tali obblighi si estendono ad ogni altro soggetto che collabori alla ricerca inventiva.

9.3. Nel caso in cui l'inventore entrasse in contatto con terzi potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'invenzione, egli sarà tenuto ad informare tempestivamente l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico il quale ne riferirà alla Commissione Brevetti. È fatto divieto all'inventore di illustrare il contenuto dell'invenzione a terzi interessati là dove non abbiano previamente sottoscritto un accordo di riservatezza (non disclosure agreement).

Art. 10 - Albo dei Brevetti dell'Università di Teramo

È istituito un Albo dei Brevetti dell'Università di Teramo in cui sono raccolti tutti i brevetti prodotti dal personale dell'Ateneo a prescindere dalla titolarità del brevetto stesso.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 12 - Controversie

In caso di controversie in materia di brevetti ed invenzioni, di cui sia parte l'Ateneo, l'Università propone per motivi di celerità e di riservatezza, di demandare le controversie, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

13.2 È da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, la scheda di brevettazione in allegato (All. 1)

ALLEGATO 1: SCHEDA PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Alla **COMMISSIONE BREVETTI**

Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico

Università degli Studi di Teramo

Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Data ricevimento richiesta _____ Codice richiesta _____

Referente _____ Brevetto _____

Titolarietà _____

Altro _____

SEZIONE I - GENERALITÀ INVENTORI

GENERALITÀ INVENTORE

Nome _____
Qualifica _____
Struttura di ricerca _____
Facoltà _____
Indirizzo _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____

GENERALITÀ INVENTORE

Nome _____
Qualifica _____
Struttura di ricerca _____
Facoltà _____
Indirizzo _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____

SEZIONE II - DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVENZIONE

TITOLO DELL'INVENZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE (ABSTRACT)

KEYWORDS - PAROLE CHIAVE

Inserire alcune parole chiave, **obbligatoriamente in lingua inglese**, che permettono di identificare l'invenzione.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Indicare le componenti generate da una reale attività creativa, e non di applicazioni di principi già noti, allo scopo di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'INVENZIONE

Elencare i principali vantaggi associati all'invenzione, gli eventuali svantaggi e limitazioni (norme di legge, pre-esistenti diritti di terzi, autorizzazioni per l'immissione in commercio ecc.), nonché eventuali problemi e relativa soluzione proposta dall'invenzione.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

STADIO DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE

L'invenzione è stata realizzata e testata? Esiste già un prototipo? E' stato testato? Se sì, con quali esiti?

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DELL'INVENZIONE

Indicare se sono in corso, o in programma, ulteriori sviluppi dell'invenzione.

APPLICABILITÀ DELL'INVENZIONE

SETTORI INDUSTRIALI DI RIFERIMENTO

AREE PRODUTTIVE DI APPLICAZIONE

AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE AL TROVATO

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE

Indicare ragione sociale, settore commerciale, persona di riferimento, sito internet

TIME TO MARKET PREVISTO

tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e l'ingresso dell'invenzione nel mercato di riferimento

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE DI RICERCA COINVOLTE

EVENTUALI PROGETTI DI RICERCA DA CUI È NATA L'IDEA BREVETTUALEI

indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'invenzione, ad esempio: CNR, EU, Contratti di ricerca con partners privati ecc..

FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale.

TIPOLOGIA DI PROGETTO	PARTNERS DEL PROGETTO	CONTRIBUTO

Altro _____

SEZIONE III - APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE

Descrizione tecnica (corredata di eventuali disegni e tabelle). Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi o di allegare una copia a questo form. Fornire una descrizione tecnica completa. Includere tutte le caratteristiche e gli elementi che si considerano nuovi e inventivi, specificando le possibili forme realizzative alternative e relative applicazioni. (allegare eventuali disegni, foto, tabelle e test di laboratorio).

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

STATO DELLA TECNICA ANTERIORE

Illustrare brevemente il contesto di ricerca nel quale è stato concepito l'invenzione e descrivere sinteticamente le tecniche e tecnologie note, i loro limiti e/o svantaggi. Indicare esplicitamente ed allegare i riferimenti bibliografici sullo stato della tecnica (articoli, brevetti, presentazioni ecc.).

PRIVACY

I dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Commissione Brevetti, dalle altre strutture universitarie autorizzate, e da eventuali società di consulenza brevettuale nel pieno rispetto della Direttiva 95/46/CE, del D. Lgs. 196/2003 e delle successive disposizioni correttive ed integrative, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Data e Firma degli inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

INVENTORE DELEGATO

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO I COINVENTORI DELEGANO IL PROPONENTE, CHE ACCETTA, A RAPPRESENTARE GLI STESSI, A TITOLO GRATUITO, NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER OGNI COMUNICAZIONE E/O ADEMPIMENTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO RELATIVO ALLA PRESENTE PROPOSTA E ALLE RELATIVE FASI SUCCESSIVE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO VIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI.

DATA _____

FIRMA DELL'INVENTORE DELEGATO

FIRMA DEL/DEGLI INVENTORE/I



www.unite.it

