



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Decreto Rettorale n. \* del \***

**\*(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)**

Oggetto: Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino.  
Emanazione del nuovo testo.

### **Il Rettore**

Visto il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. "Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" in particolare l'art. 65 che regola le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto l'attuale Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 3902 del 15 luglio 2009;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 22 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 10/2021/V/1 del 5/11/2021 del Consiglio di Amministrazione con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole al nuovo testo di Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale;

Vista la deliberazione n. 3/2021/IV/3 del 24/11/2021 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il nuovo testo di Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino;

### **DECRETA**

1. di emanare il nuovo testo del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino allegato, che entrerà in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2022;
2. di mantenere in vigore il Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 3902 del 15 luglio 2009 per i soli brevetti a titolarità Unita la cui richiesta sia avvenuta o avvenga fino al 31 dicembre 2021 e fino alla decadenza degli stessi.

Il Rettore  
Prof. Stefano Geuna

Visto: La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione  
Dott.ssa Antonella Trombetta

## REGOLAMENTO DEI BREVETTI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 1 - Linee generali della disciplina.

1. Il presente regolamento intende i) favorire la protezione della proprietà intellettuale generata dall'Ateneo per mano di ricercatori strutturati e non; ii) premiare i ricercatori e accompagnarli nel percorso di brevettazione e valorizzazione delle loro invenzioni; iii) agevolare la nascita e lo sviluppo di spin-off; iv) assicurare che il trasferimento delle tecnologie sviluppate in seno all'Ateneo avvenga a condizioni eque.

### TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – Oggetto della disciplina.

1. Il presente regolamento si applica alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, alle nuove varietà vegetali, alle topografie di prodotti a semiconduttori, ai modelli e disegni, alle banche dati, ai programmi per elaboratore, ai progetti di lavori di ingegneria e di lavori analoghi, al know-how.

2. Il regolamento si applica al personale dipendente dell'Università di Torino addetto a mansioni di ricerca (professoressa/professori, ricercatrici/ricercatori a tempo determinato o indeterminato) o che comunque partecipi ad attività di ricerca (personale tecnico/amministrativo).

3. Il regolamento si applica inoltre alle/agli assegniste/i di ricerca, alle/ai dottorande/i, alle borsiste/i, alle/ai docenti a contratto, alle/agli studentesse/studenti e più in generale a tutti coloro che svolgano attività di ricerca presso l'Università di Torino o che siano coinvolti in attività di ricerca dell'Università di Torino.

Art. 3 - Disciplina applicabile.

1. Per le innovazioni la cui tutela richieda l'espletamento di una procedura di brevettazione o di registrazione o analoga vale quanto disposto all'art. 4 e seguenti del presente Regolamento.

2. Per tutte le altre innovazioni che ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento vale la regola per la quale i diritti appartengono all'Ateneo nella misura in cui l'innovazione possa dirsi compresa nel campo delle mansioni attribuite al suo autore o derivi da istruzioni specifiche o dalla partecipazione volontaria a iniziative istituzionali.

Art. 4 – Invenzioni delle/dei dipendenti.

1. Le/i dipendenti dell'Università di cui all'art.2 co. 2 di questo Regolamento sono titolari esclusivi dei diritti morali e patrimoniali nascenti dall'invenzione. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione, nel rispetto delle disposizioni rilevanti del codice etico di Ateneo.

2. Esse/i sono tenuti a comunicare prontamente alla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza dell'Università di Torino il conseguimento dell'invenzione e a dichiarare contestualmente se intendono brevettarla per conto proprio, oppure cedere a terzi il diritto al brevetto, o ancora cedere il diritto al brevetto all'Ateneo.

3. In ogni caso, il 50% dei proventi generati dallo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto delle spese di brevettazione e mantenimento in vita del titolo, saranno attribuiti all'inventrice/inventore; la restante parte rimarrà all'Ateneo.

4. Qualora l'inventrice/inventore decida di brevettare per conto proprio, ella/egli è tenuta/o a comunicare alla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza [all'indirizzo e-mail ufficio.brevetti@unito.it] tempestivamente: 1) la data e il numero di deposito della domanda; 2) l'eventuale estensione internazionale del brevetto o l'intenzione di non procedervi entro il termine di

priorità, in tal caso con congruo anticipo; 3) la data di eventuale conseguimento del titolo; 4) l'eventuale stipula di accordi con terzi per lo sfruttamento economico del trovato; 5) un report annuale con le informazioni necessarie per consentire all'Ateneo di percepire la quota di utili spettante. Le informazioni così raccolte saranno conservate in un Registro delle invenzioni di Ateneo.

5. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventrice/inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò 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'inventrice/inventore di essere riconosciuta/o autrice/autore.

6. Qualora l'inventrice/inventore decida di cedere il diritto al brevetto ad un terzo, ella/egli è tenuto a comunicare alla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza il contratto o una dichiarazione sostitutiva circa i termini essenziali dell'accordo, con indicazione delle parti, della durata, delle condizioni economiche pattuite e della quota di corrispettivo spettante all'Ateneo.

7. Qualora l'inventrice/inventore decida di cedere il diritto al brevetto all'Ateneo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo II.

#### Art. 5 – Invenzioni di soggetti non appartenenti al personale dell'Università.

1. L'art. 4 si applica anche ai soggetti menzionati all'art. 2 co. 3, salvo specifica e diversa disciplina contenuta nel contratto che li lega all'Ateneo, per le invenzioni ottenute in esecuzione dell'accordo o per attività di ricerca comunque svolta in collaborazione con personale dell'Ateneo o sotto la supervisione di personale dell'Ateneo.

#### Art. 6 – 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.

2. Tali convenzioni prevedono che l'Ateneo sia contitolare dei diritti sulle invenzioni e sui brevetti eventualmente depositati in misura non inferiore al 25%.

3. La stipula di convenzioni che derogano alla regola stabilita al comma precedente riducendo la quota spettante all'Ateneo deve essere adeguatamente motivata, con indicazione delle ragioni specifiche che la giustificano alla luce del miglior perseguimento degli interessi dell'Ateneo, in una relazione da comunicarsi all'indirizzo [ufficio.brevetti@unito.it](mailto:ufficio.brevetti@unito.it) unitamente al testo della convenzione.

4. Alle attività di ricerca oggetto delle convenzioni qui considerate parteciperanno soltanto le/i ricercatrici/ricercatori che prestino la loro adesione scritta, siano essi dipendenti dall'Università o meno. Qualora dalla ricerca derivino risultati inventivi, essi sono tenuti a darne pronta comunicazione all'indirizzo [ufficio.brevetti@unito.it](mailto:ufficio.brevetti@unito.it).

5. I contratti stipulati dall'Ateneo o dai Dipartimenti per la prestazione di servizi a terzi (cd. conto terzi) non determinano la cessione di diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo. Eventuali accordi in deroga seguono le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

#### Art. 7 – Spin off

1. Gli spin-off dell'Università o accademici possono acquisire diritti sulle invenzioni brevettate dall'Ateneo alle condizioni di vantaggio previste all'art. 15 co. 3 del presente regolamento.

## TITOLO II CESSIONE ALL'ATENEO DEL DIRITTO AL BREVETTO

#### Art. 8 – Proposta di cessione del diritto al brevetto.

1. L'inventrice/inventore che intenda cedere all'Università il diritto di brevettare l'invenzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 2, presenta alla Commissione Brevetti un'apposita proposta avvalendosi dell'assistenza della Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza.

2. La proposta deve contenere le seguenti informazioni: a) la descrizione sintetica dell'invenzione; b) il nome dell'inventrice/inventore o degli inventori e la loro qualifica, se dipendenti dell'Università; c) le notizie in suo possesso sullo stato dell'arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti di novità e originalità del trovato; d) l'eventuale esistenza di contatti in corso con terzi interessati all'invenzione.

3. La proposta deve essere accompagnata dal visto della/del responsabile della struttura nella quale la/il proponente opera. Qualora la struttura partecipi alle spese di brevettazione, secondo quanto stabilito all'art. 12, il visto riguarda anche l'impegno a prestare tale contributo.

4. In tutte le fasi di stesura della proposta di cessione, l'inventrice/inventore potrà chiedere la collaborazione della Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza istituito presso l'Amministrazione Centrale, che fornirà, avvalendosi di eventuali collaborazioni di esperte/i, anche esterne/i all'Ateneo e sempre salva la riservatezza, i seguenti servizi:

- affiancamento nella 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. 9 – Accordo di cessione.

1. La Commissione Brevetti, esaminata la proposta, esprime il suo parere in merito con la massima sollecitudine.

2. Qualora la Commissione esprima parere favorevole, la Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza provvede alla stipula di un accordo di cessione, in cui l'inventrice/inventore cede volontariamente e a titolo gratuito all'Università i diritti sulla propria invenzione e l'Università si impegna a depositare la domanda di brevetto con la massima sollecitudine e comunque non oltre 6 mesi dalla stipula dell'accordo, salvo giustificato motivo.

3. Prima del deposito della domanda di brevetto, l'inventrice/inventore è tenuto a consultare preventivamente la Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza qualora intenda divulgare informazioni relative all'invenzione, ad esempio mediante pubblicazioni o comunicazioni a congressi, per definire le modalità più opportune.

#### Art. 10 – La Commissione Brevetti.

1. La Commissione Brevetti è presieduta dalla/dal Rettore/Rettrice o sua/o delegata/o ed è nominata dal Senato Accademico; essa è composta di 6 membri, di cui una/un esperta/o giuridica/o in materia di brevetti.

2. Fa inoltre parte della Commissione Brevetti, senza diritto di voto e con funzioni di supporto tecnico, la/il responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.

3. La Commissione Brevetti resta in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

4. Le decisioni della Commissione Brevetti sono assunte a maggioranza assoluta delle/dei presenti.

5. La Commissione, per l'esame delle proposte di brevettazione, può sentire le/gli inventrici/inventori e all'occorrenza avvalersi di esperte/i anche esterne/i all'Ateneo, senza diritto di voto.

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.

#### Art. 11 – La Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza.

1. La Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza, di concerto con l'inventrice/inventore e con l'assistenza di una/un consulente brevettuale, cura il deposito della domanda di brevetto e la sua successiva protezione.
2. La Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza presta inoltre consulenza per tutte le questioni legali riguardanti l'invenzione e la sua brevettazione.
3. La Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza affianca l'inventrice/inventore nel reperimento di fondi per lo sviluppo dell'invenzione, ad esempio per lo sviluppo del trovato, e per la valorizzazione del brevetto, ad esempio per la sua presentazione alle imprese anche nell'ambito di fiere di settore.

#### Art. 12 – Spese brevettuali.

1. Le spese relative alla brevettazione e al mantenimento in vita del brevetto, comprensive della preparazione della domanda, del suo deposito, delle annualità e delle eventuali estensioni internazionali, graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiranno gli introiti della commercializzazione del brevetto.
2. Il Dipartimento o Centro di ricerca di afferenza concorrono alle spese di cui al comma precedente ove siano disponibili fondi di progetto destinati alla brevettazione.
3. In caso di concessione del brevetto, la copertura brevettuale viene garantita, quantomeno per il territorio della Repubblica, per quattro anni a decorrere dal momento del primo deposito. Decorso tale periodo, la Commissione brevetti, sentita/o l'inventrice/inventore, valuta l'opportunità di mantenere in vita il brevetto in relazione ai risultati economici di sfruttamento conseguiti.

#### Art. 13 – Obbligo di riservatezza.

1. Salvo quanto previsto all'art. 9 co. 3, all'inventrice/inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, alle/ai componenti della Commissione Brevetti e alle/ai componenti della Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza sull'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste almeno fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

### TITOLO III SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

#### Art. 14 – Valorizzazione dei brevetti.

1. L'Università si impegna a promuovere i brevetti depositati, adottando, in collaborazione con l'inventrice/inventore, iniziative volte a favorire lo sfruttamento e la valorizzazione dell'invenzione.

#### Art. 15 – Atti di disposizione del brevetto.

1. L'università ha facoltà di disporre liberamente dei diritti sull'invenzione e può in particolare cedere o concedere in licenza, esclusiva o non esclusiva, il brevetto o la domanda di brevetto.
2. Cessionarie/i o licenziatarie/i dei diritti sulle invenzioni possono essere anche spin-off o già spin-off dell'Ateneo.
3. Agli spin-off dell'Ateneo possono essere concesse licenze, anche esclusive, a fronte dell'impegno a sostenere le spese per il mantenimento in vita del brevetto e a corrispondere all'Ateneo royalties ragionevoli sugli utili conseguiti con lo sfruttamento dell'invenzione.
4. La cessione dei diritti sull'invenzione ad uno spin-off o già spin-off dell'Ateneo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione motivando in modo specifico circa la congruità del corrispettivo, la solidità della/del cessionaria/o e le prospettive di valorizzazione del trovato.

5. La cessione dei diritti sull'invenzione ad un soggetto diverso da quelli considerati al comma precedente deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione motivando in modo specifico circa la convenienza dell'operazione per l'Ateneo, tenuto conto del valore economico dei diritti sull'invenzione.

#### Art. 16 – Adempimenti dell'Ufficio Brevetti.

1. L'Ufficio Brevetti, in collaborazione con l'inventrice/inventore e con le altre strutture di Ateneo pubblicizza le invenzioni brevettate.
2. L'Ufficio Brevetti negozia con le/gli interessate/i gli accordi relativi allo sfruttamento dell'invenzione, inclusi gli accordi di cessione e di licenza.
3. L'Ufficio Brevetti comunica alla Commissione Brevetti gli accordi di cui al comma precedente prima di sottoporli per approvazione agli organi competenti.

#### Art. 17 – Adempimenti della Commissione Brevetti.

1. La Commissione Brevetti supporta l'Ufficio Brevetti nella negoziazione degli accordi diretti allo sfruttamento dell'invenzione.
2. La Commissione Brevetti ha facoltà di allegare proprie note di accompagnamento agli accordi negoziati dall'Ufficio Brevetti e da quest'ultimo trasmessi per approvazione ai competenti organi di Ateneo.

#### Art. 18 – Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti sono destinati anzitutto alla reintegrazione del Fondo di cui all'art. 12 co. 1 relativamente ai costi sostenuti per la brevettazione ed il pagamento delle annualità per il mantenimento in vita del brevetto.
2. I proventi netti, e cioè i proventi al netto dei costi di cui al comma precedente, sono così ripartiti: 50% all'inventrice/inventore; 15% al Dipartimento di afferenza dell'inventrice/inventore; 25% al Fondo brevetti; 10% ad un Fondo istituito per finanziare iniziative a beneficio delle/degli inventrici/inventori gestite dalla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza con la supervisione della Commissione Brevetti.
3. L'eccedenza del Fondo brevetti di Ateneo, rispetto all'ammontare del triplo delle spese di cui all'art. 12, co. 1, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario, va a favore del bilancio centrale di Ateneo.

#### Art. 19 – Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Tutti i brevetti/domande di brevetto le cui richieste siano state presentate alla Commissione Brevetti fino al 31 dicembre 2021 sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 3902 del 15 luglio 2009.
2. Le invenzioni di cui all'art. 4, la cui titolarità non sia ceduta all'Ateneo e la cui comunicazione delle/degli inventrici/inventori alla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021 non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

**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 prestatato):**

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

**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**

.....