

Regolamento Brevetti

(emanato con D.R. n. 331 del 25 giugno 2002 - pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo in data 27 giugno 2002)

Ambito di Applicazione

Articolo 1 - Oggetto della disciplina

1. Spetta all'inventore il diritto di brevettare tutte le invenzioni, i modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzata da uno o più soggetti, appartenenti ai ruoli del personale docente, ricercatori, personale tecnico-amministrativo nonché dottorandi, e assegnisti di ricerca nel corso dell'attività di ricerca svolta nell'Università degli Studi della Basilicata (di seguito indicata come Università) nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo, con l'impiego di attrezzature, strutture e/o finanziamenti appartenenti all'Università e/o risorse economiche da quest'ultima amministrate, anche non dirette a risultati inventivi.
2. L'inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dall'Università, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
3. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione universitaria.
4. L'inventore può avvalersi del sostegno dell'Università per l'ottenimento e lo sfruttamento del brevetto.
5. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'invenzione industriale, rientrante nel precedente comma 1 e per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia lasciato l'Università.
6. Il presente Regolamento non si applica alle invenzioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca, come previsto al comma 1 del presente articolo, esse restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico e assistenza brevettuale

Articolo 2 - Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico

1. Al fine di sostenere gli inventori che richiedono l'assistenza dell'Università per il conseguimento e lo sfruttamento del brevetto è costituita una Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico composta da cinque membri, nominati dal Rettore, di cui quattro scelti tra docenti e ricercatori di comprovata qualificazione ed esperienza ed uno tra i funzionari qualificati nel settore.
2. La Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico ha compiti consultivi e fornisce pareri al Rettore:
 - sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentate dal personale docente e ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo dell'Università;
 - sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
 - su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimenti tecnologici.

Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico potrà, di volta in volta, valersi di esperti dotati di specifica competenza nel settore di riferimento del brevetto richiesto.

I componenti della Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

Articolo 3 - Assistenza di consulenti di brevetto

1. Al fine di una efficace assistenza per il conseguimento e lo sfruttamento del brevetto, per ogni operazione inerente alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda del brevetto sia in Italia sia all'estero, alla ricerca e selezione di possibili utilizzatori presso i quali collocarlo in termini di cessione o di licenza, l'Università, tramite la Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico, può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati di fronte all'Ufficio brevetti e individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, rapidità di risposta ed economicità. Ogni mandato vale solo per l'oggetto in esso specificato.
2. L'Università può avvalersi per scopi di cui al precedente comma della collaborazione anche di società per lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Facoltà e obblighi dell'inventore e dell'Università

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza e di comunicazione

1. L'inventore che richiede l'assistenza dell'Università deve comunicare senza ritardo alla Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto.
2. Il Rettore, sentita la Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico, comunica l'intenzione dell'Università di procedere o meno, congiuntamente con l'inventore, al deposito del brevetto. Qualora l'Università non intenda sostenere il brevetto, o non dia risposta entro il termine perentorio di quaranta giorni, l'inventore o gli inventori possono procedere a depositare il brevetto esclusivamente a loro nome, in Italia e all'estero, assumendosi tutti gli oneri relativi all'acquisizione e al mantenimento del brevetto stesso.

Articolo 5 - Mancanza di sfruttamento del brevetto da parte dell'inventore

1. 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 della Basilicata, di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione, 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 esserne riconosciuto "autore".

Articolo 6 - Obbligo di sfruttamento e onere della riservatezza

1. Nell'ipotesi in cui l'Università abbia espresso l'intenzione di sostenere la richiesta di brevetto, le pratiche relative dovranno avere inizio entro quindici giorni, dalla data di risposta agli

inventori, e tutti gli oneri relativi all'acquisizione e al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero saranno a carico dell'Università.

2. L'Università, quando ha deliberato di sostenere la richiesta di brevetto, è tenuta a intraprendere ogni azione per giungere a sfruttare il brevetto sotto forma di concessione di licenza o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
3. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra l'Università ha l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione precedentemente alla presentazione della domanda di brevetto.

Articolo 7 - Corrispettivo dovuto all'inventore e quota spettante all'Università nel caso di licenza del brevetto

1. Qualora il brevetto conseguito con il sostegno dell'Università, venga concesso in licenza ad un terzo secondo il disposto di cui al comma 2 del precedente articolo, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori), un "equo premio", consistente in una percentuale del canone annuo (royalty) percepito.
2. Il premio suddetto deve ammontare al 50% della somma riscossa dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.
3. Il 20% dei proventi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento del brevetto, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.
4. Qualora l'inventore decida di non avvalersi del sostegno dell'Università o l'Università decida di non sostenere l'inventore per l'ottenimento e lo sfruttamento del brevetto, all'Università compete il 30% dei proventi e/o canoni derivanti dal brevetto dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.

Articolo 8 - Corrispettivo dovuto all'inventore e quota spettante all'Università in caso di cessione del brevetto

1. Nella diversa ipotesi in cui l'Università, di comune accordo con l'inventore, abbia scelto l'alternativa del trasferimento (cessione) a terzi della titolarità del brevetto, le medesime percentuali di cui all'articolo precedente (art.7) calcolate in questo caso sul prezzo percepito per la cessione, sono dovute rispettivamente all'inventore (o inventori) e alla Università.

Articolo 9 - Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto

1. Qualora l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto, dovrà darne in tempo utile comunicazione all'inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione dei diritti del brevetto all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato. In ogni caso all'Università compete quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 10 - Azioni giudiziarie a difesa del brevetto

1. Ove tale obbligo non sia stato posto a carico dei licenziatari, ovvero da questi ultimi non venga osservato, l'Università è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetto ovvero la validità.

Convenzioni e contratti di ricerca

Articolo 11 - Modalità di redazione

1. E' in facoltà dell'Università, nonché delle singole strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, di stipulare contratti e convenzioni, ai sensi della normativa vigente.
2. Laddove l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca e/o di consulenza per conto di terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione sarà quello stabilito dal contratto.

Articolo 12 - Diritti dell'inventore e dell'Università

1. In ogni caso i contratti e le convenzioni, di cui all'articolo 11, devono garantire i diritti dell'inventore e dell'Università di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, per ciò che concerne la ripartizione percentuale dei diritti di sfruttamento del brevetto.

Disposizioni Speciali

Articolo 13 - Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad atenei o istituzioni diverse di ricerca

1. Ove l'ipotesi non risulti già preventivamente regolata in via contrattuale, ai sensi dei precedenti articoli, e si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università od Istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli appartenenti all'Università degli Studi della Basilicata di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno al fine di mettersi in contatto con i rispettivi enti di appartenenza, affinché si addivenga con questi ultimi ad una regolamentazione convenzionale in merito.