

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

ART. 1

Oggetto della disciplina

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni industriali brevettabili e le creazioni intellettuali alle quali sono applicabili le disposizioni di legge in tema di invenzioni, realizzate da uno o più soggetti appartenenti al personale dipendente dell'Università degli Studi del Molise, di seguito Università.
2. In particolare sono soggette al presente regolamento e alla disciplina dell'art. 24-bis del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (in seguito: legge invenzioni) introdotto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, anche le invenzioni effettuate da personale docente a tempo definito.

ART. 2

Diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da personale dell'Università

1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da personale dell'Università spetta all'inventore o ai coinventori ai sensi dell'art. 24-bis legge invenzioni.

ART. 3

Convenzioni e contratti di ricerca

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di ricerche o consulenze per conto terzi, si applica ad essa la disciplina giuridica ed economica stabilita nel contratto, in quanto compatibile con l'art. 24-bis legge invenzioni, In particolare, dovrà essere prevista, con clausole sottoscritte anche da parte dei ricercatori universitari inventori o coinventori, l'eventuale attribuzione a titolo derivativo dei diritti patrimoniali sui risultati della ricerca a favore di soggetti diversi dal personale universitario autore o coautore dell'invenzione.
2. L'Università, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Brevetti di cui al successivo art. 7, provvede alla predisposizione di formulari e clausole tipo riguardanti i risultati delle ricerche e da utilizzare nelle commesse di ricerca o nelle consulenze per conto terzi .

ART. 4

Invenzioni effettuate da soggetti non facenti parte del personale dipendente universitario

1. Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università) dichiarano prima dell'inizio della loro attività di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art.24-bis legge invenzioni e del presente regolamento .
2. Qualora per il conseguimento di una invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei all'Università, i diritti patrimoniali di quest'ultimi sono regolati dalle norme di legge.

ART. 5

Domanda di brevetto a nome dell'inventore e a spese dell'Università

1. L'Università, su richiesta scritta dell'inventore o di tutti i coinventori interessati, può accollarsi a fondo perduto o anticipare in tutto o in parte le spese relative alla procedura di brevettazione a nome degli inventori .
2. La richiesta di cui al comma 1, firmata da tutti gli interessati ed inviata alla Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 7, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'idea inventiva con eventuale relazione in ordine alla possibilità di sfruttamento industriale;
 - b) nome dell'inventore/i e rapporto con l'Università;
 - c) eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi;
3. La commissione, una volta espletata l'istruttoria relativa, esprime il proprio parere, proponendo eventualmente, in caso favorevole, i termini di un possibile accordo tra l'Università e l'inventore sulla ripartizione dei costi per la procedura di brevettazione e su una gestione comune del brevetto tra Università ed inventore.

ART. 6

Cessione all'Università del diritto al brevetto

1. Il diritto al brevetto può essere offerto all'Università dall'inventore o dai coinventori congiuntamente.
2. Sull'accettazione o meno dell'offerta decide il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 7 .

ART. 7

Commissione Tecnica Brevetti

1. E' istituita con decreto del Rettore la Commissione Tecnica Brevetti, composta da tre membri, anche esterni all'Università, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra esperti in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali.
2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse proposte di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione potrà essere integrata da "valutatori" dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto richiesto.
3. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti restano in carica tre anni.
4. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

ART. 8

Compiti della Commissione Tecnica Brevetti

1. La Commissione ha compiti (consultivi) in ordine alle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle invenzioni nella Università, ed in particolare:

Esprime il proprio parere, con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 in ordine alle richieste del personale inventore di accollo o anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università ;

Esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto di cui all'art. 6;

Fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca; Riguardo alle invenzioni di cui sia titolare l'Università esprime il proprio parere in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l'Università e in ordine agli aspetti legali; Esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (tipo acquisti, cessioni, licenze, commesse) in materia di invenzioni dell'Università;

Su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario.

2. Ogni biennio la Commissione Tecnica Brevetti cura la pubblicazione di un bollettino universitario sullo stato dei brevetti e delle invenzioni nella Università.

ART. 9

Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per ogni operazione inerente alla ricerca l'Università si avvale anche dei servizi offerti dal Parco Scientifico e Tecnologico, attivandosi per stipulare convenzioni in proposito anche a favore del proprio personale. Per le procedure di brevettazione, l'Università può avvalersi di uno o più mandatari abilitati ed individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, economicità, speditezza e, per quanto possibile, di rotazione.

2. Alla designazione dei mandatari di cui al comma 1 provvede il Rettore con proprio atto in cui deve essere specificato l'oggetto del mandato.

ART. 10

Spese di brevetto

1. In ordine alle invenzioni delle quali sia titolare l'Università o per le quali l'Università si faccia carico delle spese, ai sensi del precedente articolo 5, i costi relativi alla procedura brevettuale gravano su fondi dell'Università appositamente destinati.

2. Le estensioni internazionali dei brevetti di cui al precedente punto 1, sono subordinate all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a giudizio della Commissione Tecnica Brevetti, il brevetto presenta una forte valenza innovativa e un rilevante interesse industriale;

l'estensione è richiesta nell'ambito di una collaborazione o commessa industriale avente come scopo lo sfruttamento economico del trovato, ovvero in presenza di una organizzazione industriale interessata all'acquisizione dei diritti di sfruttamento;

lo sfruttamento del brevetto fa parte di un programma di creazione d'impresa (spin off dalla ricerca).

3. La Commissione Tecnica Brevetti ha il compito di monitorare annualmente le pratiche brevettuali attive e di inviare ogni 12 mesi una relazione in merito al Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Trasmissione a terzi dei diritti patrimoniali dell'Università sulle invenzioni

1. L'Università, tenendo presente i criteri proposti dalla Commissione Tecnica Brevetti, stipula con terzi accordi di trasferimento dei diritti sulle invenzioni di cui sia titolare.
2. In particolare, sarà data priorità alla trasmissione dei diritti sulle invenzioni a imprese e consorzi promossi dall'Università.
3. L'Università si riserva di inserire nei contratti una clausola che tuteli l'ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato trasmesso il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula dell'accordo intercorso tra le parti.
4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell'Università su brevetti e invenzioni in comunione.
5. I contratti di trasmissione di cui al presente articolo sono firmati dal Rettore.

ART. 12

Invenzioni realizzate da più soggetti

1. In caso di invenzioni realizzate in comunione da più universitari, l'Università, in mancanza di diversa comunicazione sottoscritta da tutti i coinventori, presume nei rapporti con gli stessi coinventori che le quote di contitolarità siano uguali.

ART. 13

Ripartizione dei proventi

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, predetermina percentualmente per ciascun anno solare, secondo quanto stabilito dall'art. 24-bis, comma 2 e 3, legge invenzioni, i proventi e i canoni a proprio favore per lo sfruttamento delle invenzioni effettuate da personale universitario, secondo il seguente schema:

Provento complessivo netto

Fino a € 50.000

Inventore/i	60%
Università	40%

Oltre € 50.000

Inventore/i	50%
Università	50%

2. Gli eventuali proventi e canoni a favore di terzi esterni finanziatori saranno determinati al momento della stipula dell'accordo di ricerca con clausole sottoscritte anche dai ricercatori dell'Università partecipanti alla ricerca, in eventuale deroga a quanto previsto dall'art. 24-bis, commi 2 e 5, legge invenzioni. In mancanza, valgono anche per i terzi finanziatori le ripartizioni previste ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo.

ART. 14

Controversie

1. In caso di controversie di cui sia parte l'Università in tema di brevetti ed invenzioni, l'Università propone per motivi di celerità, di riservatezza, di demandare, dove non sia escluso

da norme di legge inderogabili, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

ART. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia