



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 686

IL RETTORE

- VISTO** il Regolamento Brevetti emanato con D.R. n. 9571 del 06/09/2004, integrato e modificato con D.R. n. 5035 del 18/05/2006, vigente presso questa Università;
- VISTO** l'art.16 dello Statuto di questa Università;
- VISTA** la delibera del 13.2.2015, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento Brevetti nella versione proposta dalla Commissione Brevetti;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico 24.2.2015, con cui è stato approvato il Regolamento Brevetti nella versione proposta dalla Commissione Brevetti di questa Università;

D E C R E T A

- Il "Regolamento Brevetti", emanato con D.R. n. 9571 del 06/09/2004, integrato e modificato con D.R. n. 5035 del 18/05/2006, è modificato e riformulato come in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Il "Regolamento Brevetti" sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari e gli Uffici competenti sono autorizzati a darne ampia pubblicità.

Bari, 4.3.2015

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

REGOLAMENTO BREVETTI

INDICE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto della disciplina
- Art. 2 – Definizione di inventore universitario
- Art. 3 – Titolarità dei diritti derivanti dall' invenzione

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO O DI ALTRA NATURA IN CUI L'ATTIVITÀ DI RICERCA NON SIA PREVISTA COME OGGETTO DEL RAPPORTO STESSO

SEZIONE I Procedimento di brevettazione - obblighi e facoltà dell'inventore

- Art. 4 – Obblighi di riservatezza e di comunicazione
- Art. 5 – Proposta di brevetto
- Art. 6 – Procedimento di brevettazione - Diritto sussidiario dell'inventore a conseguire il brevetto
- Art. 7 – Facoltà dell'inventore

SEZIONE II Diritti ed obblighi dell'Università

- Art. 8 – Obbligo di sfruttamento e onere della riservatezza
- Art. 9 – Corrispettivo dovuto all'Università in caso di alienazione del diritto a conseguire il brevetto
- Art. 10 – Corrispettivo dovuto all'Università in caso di licenza di sfruttamento o cessione del brevetto
- Art. 11 – Compenso dovuto all'inventore in caso di licenza o di cessione del brevetto ovvero di cessione di risultati brevettabili

- Art. 12 – Spese brevettali e mantenimento in vigore del brevetto

- Art. 13 – Azioni giudiziarie a difesa del brevetto

- Art. 14 – Ricorso all'assistenza di consulenti

SEZIONE III – Estensione della tutela brevettuale all'estero

- Art. 15 – Procedura per l'estensione del brevetto all'estero
- Art. 16 – Conferimento a studi brevettali dell'incarico di deposito all'estero
- Art. 17 – Mantenimento del brevetto all'Estero

TITOLO III - Disciplina delle invenzioni conseguite in esecuzione di un rapporto di lavoro o di altra natura, in cui l'attività di ricerca sia prevista come oggetto, anche non esclusivo, del rapporto stesso

- Art. 18 – Conseguimento del brevetto da parte dell'inventore

- Art. 19 – Cessione all' Università del diritto al brevetto

- Art. 20 – Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione

- Art. 21 – Mantenimento e tutela dei brevetti conseguiti dall' Università

- Art. 22 – Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Università

- Art. 23 – Invenzioni realizzate da più soggetti

- Art. 24 – Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria da soggetti non facenti parte del personale universitario

- Art. 25 – Norma di rinvio

TITOLO IV - Disciplina delle invenzioni conseguite nell'esecuzione di attività di ricerca commissionate da terzi nonché nello svolgimento di attività di collaborazione scientifica

SEZIONE I Invenzioni conseguite in esecuzione di contratti e convenzioni di ricerca commissionati da terzi

- Art. 26 – Modalità di redazione dei contratti e convenzioni di ricerca commissionata. Obblighi del committente

- Art. 27 – Contratti di consulenza

SEZIONE II Invenzioni conseguite in esecuzione di accordi di collaborazione

- Art. 28 – Titolarità delle invenzioni conseguite in esecuzione di accordi di collaborazione scientifica

- Art. 29 – Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad Atenei o Istituzioni diverse di ricerca

TITOLO V - NORME ORGANIZZATIVE

SEZIONE I La Commissione Brevetti

- Art. 30 – Costituzione, composizione e durata della Commissione

- Art. 31 – Funzioni della Commissione

Art. 32 – Norme di funzionamento delle adunanze della Commissione

Art. 33 – Indennità riservata ai componenti della Commissione

SEZIONE II Il Fondo Brevetti

Art. 34 – Fondo Brevetti

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 35 – Proprietà intellettuale spin-off

Art. 36 – Procedimento di emanazione del Regolamento

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni, ai modelli di utilità, alla nuove varietà vegetali e ad ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile), per i quali sia comunque coinvolta l'Università degli Studi di Bari, di seguito indicata come Università, ai sensi della normativa protempore vigente.

Art. 2 – Definizione di inventore universitario

1. Rientra nella qualifica di “inventore universitario” il personale dipendente docente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bari.

2. Rientrano, inoltre, nella qualifica di “inventore universitario” soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università.

Art. 3 – Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

1. Se l'invenzione è stata realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro o di altra natura, in cui l'attività di ricerca sia prevista come oggetto, anche non esclusivo, del rapporto stesso, i diritti derivanti dall'invenzione spettano all'inventore, fermo restando che detta previsione, a norma del 5 comma dell'art.65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, non trova applicazione nelle 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, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”.

2. Quando l'invenzione è realizzata nell'esecuzione o nell'ambito di un rapporto di lavoro o di impiego o nell'ambito di altro rapporto giuridico e l'attività di ricerca non sia oggetto di una specifica pattuizione o prestazione lavorativa o per la stessa non sia prevista una apposita retribuzione, la titolarità del diritto al brevetto spetta all'Università mentre all'inventore, oltre al diritto morale alla paternità dell'invenzione, deve essere riconosciuto un equo premio, da determinarsi secondo le disposizioni che seguono.

3. Nell'ipotesi in cui l'invenzione del dipendente riguardi un settore di attività dell'Università, ma si è sviluppata al di fuori delle due ipotesi contemplate ai precedenti commi, il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore mentre all'Università deve essere riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto stesso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

4. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando si sia risolto il rapporto di lavoro stesso.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI REALIZZATE NELL'ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO O DI ALTRA NATURA IN CUI L'ATTIVITÀ DI RICERCA NON SIA PREVISTA COME OGGETTO DEL RAPPORTO STESSO

SEZIONE I

Procedimento di brevettazione - obblighi e facoltà dell'inventore

Art. 4 – Obblighi di riservatezza e di comunicazione

1. All'inventore è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, qualora suscettibili di brevettazione.

2. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto (studente, dottorando di ricerca, borsista, assegnista, professore a contratto ecc.) che collabori alle ricerche stesse.
3. L'inventore deve comunicare senza ritardo al competente Ufficio dell'Amministrazione, mediante un'esauriente relazione scientifica, ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al Responsabile della struttura di appartenenza.
4. Tutti i soggetti menzionati nel presente articolo sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta.

Art. 5. – Proposta di brevetto

1. La proposta di brevetto, presentata dall'inventore e redatta secondo lo schema allegato sub lettera A, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'inventore (o degli inventori), specificandone il rapporto con l'Università degli Studi di Bari;
 - b) la descrizione sintetica dell'idea brevettale;
 - c) i risultati della ricerca effettuata dall'inventore sullo stato dell'arte, per una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato (prodotto o metodo di produzione);
 - d) un elenco dei settori industriali eventualmente interessati al brevetto.
2. La proposta, così come sopra strutturata, dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a non divulgare, in nessuna forma o sede, il contenuto dell'invenzione fino all'avvenuto deposito della domanda e dovrà essere accompagnata da lettera di trasmissione a firma del Responsabile della Struttura a cui afferisce l'inventore.

Art. 6 – Procedimento di brevettazione - Diritto sussidiario dell'inventore a conseguire il brevetto

1. Ai fini del conseguimento del brevetto, l'apposito Ufficio dell'Università trasmette al più presto al Presidente della Commissione Brevetti, la relazione scientifica dell'inventore nonché copia dell'avviso al Direttore del Dipartimento dell'avvio della procedura di brevettazione.
2. Il Presidente stesso provvede, senza ritardo, a convocare, tramite il competente Ufficio dell'Amministrazione, la Commissione citata, la quale formulerà il proprio parere in merito al brevetto affinché sia sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di non procedere alla brevettazione in nome dell'Università o non disponga il trasferimento del diritto a conseguire il brevetto ad eventuali soggetti interessati, l'autore dell'invenzione subentra nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.
4. Ciascun organo interessato al procedimento è tenuto ad assolvere, nel più rapido tempo possibile, le determinazioni di propria competenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in merito all'esercizio del diritto di brevettazione nella prima seduta utile e, comunque, entro 60 giorni dalla formulazione del parere definitivo della Commissione Brevetti.
6. Nel caso in cui la delibera del Consiglio di Amministrazione non sia intervenuta nel termine di cui al precedente comma 5, l'inventore ha diritto a conseguire il brevetto a nome proprio.

Art. 7 – Facoltà dell'inventore

1. Fermo restando che spetta all'Università il diritto ad acquisire a titolo originario il brevetto per invenzione, è facoltà dell'inventore comunicare al competente Ufficio, contestualmente alla presentazione della relazione scientifica, la propria disponibilità ad acquisire il diritto a conseguire il brevetto in Italia e/o all'estero a proprio nome, assumendosi tutti gli oneri economici relativi all'acquisizione del brevetto e al suo mantenimento in vigore.
2. Al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione del brevetto stesso, l'inventore ha, altresì, la facoltà di segnalare, con le modalità di cui al comma precedente, l'eventuale soggetto o azienda che sia interessata ad acquistare il diritto a conseguire il brevetto in Italia e/o all'estero e ad inoltrare, a proprio nome, la relativa domanda, assumendosi al contempo ogni spesa e tassa riguardante lo stesso e il suo mantenimento in vigore.

3. Qualora l'inventore si sia avvalso di una delle facoltà di cui ai due commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla formulazione del parere definitivo della Commissione Brevetti.

SEZIONE II Diritti ed obblighi dell'Università

Art. 8 – Obbligo di sfruttamento e onere della riservatezza

1. L'Università, nell'ipotesi in cui abbia deliberato di inoltrare a proprio nome la richiesta di brevetto, è tenuta ad intraprendere ogni azione per promuovere lo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di licenza o di cessione, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
2. Sarà data priorità alle richieste di cessione dei diritti sul brevetto o concessione dei diritti di sfruttamento provenienti da imprese e consorzi promossi e/o partecipati dall'Università di Bari.
3. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui al comma 1, l'Università è tenuta a rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione.

Art. 9 – Corrispettivo dovuto all'Università in caso di alienazione del diritto a conseguire il brevetto

1. L'Università, ove accolga la proposta avanzata dall'inventore ai sensi del primo comma dell'art. 7, ovvero decida, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, di trasferire il diritto a conseguire il brevetto, ha diritto a percepire un corrispettivo, determinato in base all'importanza e al valore economico dell'invenzione, da versarsi, da parte dell'acquirente, all'atto della cessione del diritto, nonché ad una congrua quota dei proventi ricavati dallo sfruttamento del brevetto da corrispondersi sotto forma di canoni periodici (royalties), di misura non inferiore ai valori correntemente praticati sul mercato.
2. In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, se ritenuto più conveniente, il compenso dovuto all'Università potrà consistere in una somma forfettaria da versarsi una tantum all'atto della cessione del diritto ovvero in due somme da versarsi, rispettivamente, all'atto della cessione e al momento dello sfruttamento del brevetto.
3. Il contratto di cessione deve obbligatoriamente prevedere una clausola che assicuri all'Università i diritti di cui ai precedenti commi nell'ipotesi in cui l'acquirente trasferisca a terzi i diritti brevettuali acquisiti dall'Università, o conceda licenze di sfruttamento degli stessi.

Art. 10 – Corrispettivo dovuto all'Università in caso di licenza di sfruttamento o cessione del brevetto

1. L'Università ha facoltà di cedere a terzi, a titolo oneroso, il diritto di brevettare nonché di concedere licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento degli stessi brevetti. Per i contratti di cui al comma precedente, i corrispettivi dovuti all'Università si determinano ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente art. 9, tenendo conto dell'importanza economica dell'invenzione e del valore del brevetto, nonché dei costi sostenuti dall'Università per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto.
2. L'Università si riserva di inserire nei contratti una "clausola di aggiustamento" che tuteli l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula del contratto.
3. Il contratto deve prevedere la clausola di cui al comma 3 dell'art. 9.

Art. 11 – Compenso dovuto all'inventore in caso di licenza o di cessione del brevetto ovvero di cessione di risultati brevettabili

1. L'Università, quando deliberi di concedere in licenza o alienare il brevetto, ovvero proceda alla cessione a terzi del diritto a conseguire il brevetto, è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori) un equo compenso, consistente in una percentuale del corrispettivo versato al licenziatario o acquirente.
2. Il suddetto compenso deve ammontare al 50% della somma riscossa dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento ed il mantenimento in vigore del brevetto.
3. Nel caso di più inventori, la ripartizione – ove i coinventori non abbiano disposto diversamente – sarà fatta in parti uguali.
4. Ove insorga controversia in merito alla ripartizione, la questione sarà demandata ad un arbitro o ad un collegio arbitrale proposto dalla Commissione Brevetti.
5. Il 20% dei proventi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e per il premio all'inventore/i, deve essere corrisposto alla struttura scientifica cui afferisce l'inventore e

all'interno della quale è stata svolta la ricerca e sono stati conseguiti i risultati inventivi. L'importo residuo è attribuito all'Amministrazione centrale che lo acquisirà nel bilancio universitario nel pertinente capitolo, di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 12 – Spese brevettuali e mantenimento in vigore del brevetto

1. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, gravano sul capitolo del bilancio universitario destinato a tale scopo e vengono ripianate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto stesso.
2. L'Università garantisce la copertura brevettuale, con le relative spese, per tre anni, decorsi i quali, il mantenimento della copertura brevettuale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Brevetti sulla base di un'esplicita e motivata richiesta dell'inventore, ai sensi del successivo comma 3.
3. La Commissione, che effettuerà la valutazione sulla base dei risultati economici di sfruttamento conseguiti, sulla presenza di manifestati interessi industriali e/o sulla necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali, potrà estendere la copertura brevettuale per un massimo di ulteriori due anni ai quali potrà seguire un ulteriore anno, solo in caso di comprovato e adeguatamente documentato interesse della pratica brevettuale. Nell'ipotesi di brevetto italiano del quale non sia stata richiesta l'estensione a quello europeo, la copertura brevettuale rimarrà per soli tre anni.
4. In assenza di tali elementi di valutazione, l'Università, decorsi i 3 anni, procederà all'abbandono del brevetto dandone tempestiva comunicazione all'inventore, il quale potrà, comunque, esercitare il "diritto di riscatto del brevetto" e chiedere la cessione dello stesso con il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione - che avverrà sulla base di accordi presi tra le parti - ovvero, potrà indicare un altro soggetto ai sensi del precedente art. 7.

Art. 13 – Azioni giudiziarie a difesa del brevetto

1. Ove non sia stato posto a carico dei licenziatari l'obbligo di azioni giudiziarie ovvero questo non venga dagli stessi rispettato, l'Università è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione ovvero la validità del brevetto.

Art. 14 – Ricorso all'assistenza di consulenti

Per tutte le operazioni inerenti alla valutazione dell'invenzione, alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, nonché per le valutazioni particolarmente complesse relative agli atti di cessione o concessione in licenza del brevetto, l'Università può avvalersi, su proposta della Commissione Brevetti, di esperti di comprovata competenza in materia ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti.

Art. 15 – Procedura per l'estensione del brevetto all'estero

1. La richiesta da parte dell'inventore/i di estensione della tutela brevettuale all'estero deve pervenire alla Commissione Brevetti entro 6 mesi dalla data di deposito del brevetto in Italia.
2. Tale richiesta dovrà essere, inderogabilmente, corredata *a)* da una relazione predisposta dall'inventore in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto; *b)* da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali nei Paesi per i quali si propone l'estensione e/o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali.
3. In assenza di tali elementi di valutazione, la richiesta non verrà presa in esame.
4. La Commissione Brevetti, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità ed al genere di estensione più consono.

Art. 16 – Conferimento a studi brevettuali dell'incarico di deposito all'estero

1. L'Università può conferire a studi brevettuali, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilità, l'incarico di deposito del brevetto all'estero, per i Paesi indicati, con conferimento agli stessi del potere di rappresentanza.
2. Il mandato vale soltanto per l'oggetto in esso specificato.

Art. 17 – Mantenimento del brevetto all'Estero

1. Il mantenimento dei brevetti per i quali è stata chiesta l'estensione all'estero avverrà tramite gli studi brevettuali incaricati, salvo diversa indicazione contenuta nei contratti di licenza.
2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, in ordine al mantenimento del brevetto, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 12 del presente Regolamento.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO O DI ALTRA NATURA, IN CUI L'ATTIVITÀ DI RICERCA SIA PREVISTA COME OGGETTO, ANCHE NON ESCLUSIVO, DEL RAPPORTO STESSO

Art. 18 – Conseguimento del brevetto da parte dell'inventore

1. Nel caso in cui l'inventore consegua il brevetto esercitando il diritto riconosciuto dalla legge, all'Ateneo o all'Ente che ha commissionato la ricerca spetta il 50% dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.
2. L'inventore deve dare comunicazione all'Ateneo dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto.
3. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa, decorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente il diritto gratuito a 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.

Art. 19 – Cessione all'Università del diritto al brevetto

1. L'inventore (o i co-inventori) può cedere all'Università il diritto al brevetto, precisandone le condizioni.
2. 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'articolo successivo.

Art. 20 – Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione

1. L'opportunità di brevettare l'invenzione è valutata dalla Commissione di Ateneo per la brevettazione di cui al titolo V - Sezione I del presente Regolamento.
2. Qualora ritenga che sia opportuno brevettare l'invenzione, la Commissione, entro tre mesi dalla sua convocazione: *a)* esprime parere favorevole; *b)* propone i termini di un possibile accordo tra l'Università e l'inventore sulla ripartizione dei costi per l'ottenimento del brevetto, comunque a carico dell'Ateneo in una percentuale variabile (tra l'80 e il 100%); *c)* propone a quali Stati estendere la protezione e le modalità; *d)* valuta l'opportunità di depositare una domanda internazionale ai sensi del Patent Cooperation Treaty e di proseguire o meno la procedura dopo la verifica del "Rapporto di ricerca internazionale", così come di richiedere o meno l'effettuazione anche dell'"Esame preliminare internazionale".

Art. 21 – Mantenimento e tutela dei brevetti conseguiti dall'Università

1. Nel caso di accettazione dell'offerta di un diritto di brevetto, l'Università provvede alle spese di brevettazione di sua competenza ed al pagamento delle tasse annuali per il mantenimento del brevetto e ne assume la gestione economica.
2. L'Università provvede anche alla tutela giudiziale dei propri brevetti.
3. Ove ritenga di far decadere il diritto di brevetto sospendendo i pagamenti, l'Università informa, in tempo utile, l'inventore offrendogli di acquistare il brevetto.

Art. 22 – Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Università

1. I proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Università, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto, sono così ripartiti: 50% all'Università e 50% all'inventore.
2. Il 20% dei proventi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e per il compenso all'inventore/i, deve essere corrisposto alla struttura scientifica cui afferisce l'inventore e all'interno della quale è stata svolta la ricerca e sono stati conseguiti i risultati inventivi.

Art. 23 – 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. I costi per l'ottenimento del brevetto posti a carico dell'autore dell'invenzione e la quota del 50% dei proventi dell'eventuale brevettazione vengono ripartiti tra i coinventori nella misura indicata dai medesimi o, in mancanza di espressa pattuizione, in parti uguali.

Art. 24 – Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria da soggetti non facenti parte del personale universitario

1. Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'Ateneo 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.

Art. 25– Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo si rinvia alle norme del Titolo II del presente Regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

SEZIONE I

Invenzioni conseguite in esecuzione di contratti e convenzioni di ricerca commissionati da terzi

Art. 26 – Modalità di redazione dei contratti e convenzioni di ricerca commissionata. Obblighi del committente

1. I contratti o convenzioni stipulati dall'Università o dalle strutture di ricerca per l'esecuzione di ricerche commissionate da terzi, ferma restando la disciplina di cui all'art.69 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, devono, espressamente e con apposite clausole, disciplinare il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili.

2. L'Università, a norma del 5 comma dell'art. 65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è legittimata a disporre dei risultati brevettuali scaturenti in esecuzione della ricerca.

Art. 27 – Contratti di consulenza

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai contratti di consulenza stipulati dall'Università quando, in relazione alla natura o alle caratteristiche oggetto della consulenza, è possibile pervenire a risultati brevettabili.

SEZIONE II

Invenzioni conseguite in esecuzione di accordi di collaborazione

Art. 28 – Titolarità delle invenzioni conseguite in esecuzione di accordi di collaborazione scientifica

1. Gli accordi, da stipularsi ai sensi dell'art. 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dell'art. 12 del Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi, prestazioni e contributi di ricerca, accordi di collaborazione, debbono espressamente disciplinare l'ipotesi in cui le parti, cooperando, conseguano risultati meritevoli di protezione brevettale.

2. In tali ipotesi il regime dei brevetti è di norma quello della comproprietà in pari quota tra l'Università e l'ente partner, fatto salvo il diritto morale dell'inventore alla paternità dell'invenzione ed ad un ad un equo premio, in caso di sfruttamento dell'invenzione, da determinarsi a norma dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 29 – Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad Atenei o Istituzioni diverse di ricerca

1. Ove l'ipotesi non risulti già 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 di Bari di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno al fine di mettersi in contatto con gli stessi ed i rispettivi Enti di appartenenza, affinché si addivenga ad una regolamentazione convenzionale in merito.

2. Per gli accordi sottoscritti nell'ambito dei programmi comunitari si fa rinvio alla disciplina prevista dalle condizioni generali allegate ai contratti

TITOLO V - NORME ORGANIZZATIVE

SEZIONE I

La Commissione Brevetti

Art. 30 – Composizione e durata della Commissione

1. Presso l'Università degli Studi di Bari è istituita un'apposita Commissione Brevetti composta da esperti nominati dal Rettore e scelti tra funzionari qualificati e docenti di comprovata qualificazione in materia brevettuale relativamente ai profili scientifico, giuridico ed economico.

2. La Commissione è composta dal Presidente (docente dell'Università degli Studi di Bari) e da cinque esperti come membri stabili.

3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati nell'incarico.

Art. 31 – Funzioni della Commissione

1. La Commissione esercita le seguenti funzioni:

a) valuta le proposte di brevetto;

b) esprime il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi;

c) si pronuncia sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dei brevetti e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti;

d) fornisce pareri: i) obbligatori, sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti, presentate dal personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università; sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti; ii) facoltativi, su criteri, linee guida e procedure in materia di brevetti;

e) si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione;

f) in caso di proposta di brevetto relativa ad una ricerca condotta in collaborazione con Enti pubblici o privati, oltre ad esaminare tale proposta, esprime il proprio parere in merito alla suddivisione delle quote di proprietà del brevetto, determinate in base al contributo delle parti nelle attività di ricerca per lo sviluppo del brevetto stesso;

g) al fine di emettere un parere, può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame;

h) può – qualora lo ritenga necessario – avvalersi di esperti di comprovata competenza in materia ovvero consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio universitario, i quali, previa sottoscrizione di obbligo alla segretezza, potranno esprimere il proprio parere anche per via telematica;

i) esercita funzioni di programmazione e monitoraggio sul fondo "Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico" su cui gravano le spese relative alle attività brevettuali.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal competente Ufficio dell'Amministrazione.

Art. 32 – Norme di funzionamento delle adunanze della Commissione

1. La Commissione Brevetti si riunisce, su convocazione del Presidente, mensilmente o quando ne venga segnalata l'esigenza da parte del competente Ufficio dell'Università; può essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione è disposta tramite avviso scritto, anche mediante posta elettronica, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, e deve pervenire a tutti i componenti della Commissione, almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. All'avviso di convocazione è allegata la documentazione inerente agli argomenti da trattare.

3. La Commissione può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno, con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti; per la validità delle delibere è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

5. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute i soggetti interessati a pratiche di particolare complessità, i quali non possono comunque essere presenti al momento della decisione finale.
6. La Commissione può decidere di riunirsi ed esplicare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi, ivi compresa la votazione telematica.
7. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, firmato dal Presidente e dal segretario stesso.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le sedute del Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabili.

Art. 33 – Indennità riservata ai componenti della Commissione

1. Ai componenti della Commissione può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una indennità di presenza, da determinarsi sulla base dell'impegno svolto.

SEZIONE II
Il Fondo Brevetti

Art. 34 – Fondo Brevetti

1. E' istituito nel Bilancio Universitario un capitolo in uscita denominato " brevetti" su cui gravano le spese derivanti dalla gestione dei brevetti di proprietà dell'Università degli Studi di Bari.
2. Analogo capitolo è istituito in entrata perché vi confluiscano i proventi derivanti dalla commercializzazione dei brevetti di proprietà dell'Università degli Studi di Bari.
3. Nel caso in cui, per sviluppare l'invenzione, si addivenga alla stipula di contratti di *know how* e/o di ricerca finanziati da soggetti terzi interessati, ferme restando le previsioni di cui ai precedenti articoli per quel che attiene la titolarità dei diritti economici sui risultati inventivi conseguiti, la quota convenzionalmente attribuita all'Università è introitata sul capitolo Brevetti.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 35 – Proprietà intellettuale spin-off

1. Gli spin off partecipati dall'Università costituiscono soggetti autonomi rispetto alla stessa, pertanto essi sono titolari della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta.
2. Al personale universitario non socio che partecipi alle attività di ricerca di cui sopra in nome e per conto dell'Università spettano i diritti di cui al presente regolamento, in considerazione della natura dell'accordo intercorso fra Università e spin off e dell'apporto personale prestato.

Art. 36 – Procedimento di emanazione del Regolamento

Il presente Regolamento, a norma dell'art.16 dello Statuto di questa Università, è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettoriale di emanazione.