



REGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Parte I Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 – Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento pone principi e disciplina le attività dell'Università degli Studi della Basilicata in materia di tutela, valorizzazione, sfruttamento economico e trasferimento tecnologico delle opere dell'ingegno nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia. Esso attua, per quanto di competenza dell'Università, le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 65 come sostituito dalla L. 24 luglio 2023, n. 102, nonché all'art. 65-bis, ed è stato redatto nel rispetto delle Linee guida adottate con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 26 settembre 2023.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito precisato:
 - a) **Ateneo**: indica l'Università degli Studi della Basilicata;
 - b) **Attività di Ricerca**: indica l'attività di ricerca svolta dai dipendenti e/o dagli interni non dipendenti, e finalizzata, anche solo occasionalmente alla ricerca scientifica avvalendosi, in tutto o in parte, di attrezzature e/o di strutture e/o di mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo e/o risorse economiche da esso amministrate;
 - c) **Brevetto**: è un titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare un prodotto o un prodotto ottenuto con uno specifico procedimento;
 - d) **Commissione**: indica la Commissione brevetti e trasferimento tecnologico di Ateneo che ha competenze in materia e fornisce supporto e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo;
 - e) **CPI**: indica il Codice della Proprietà Industriale introdotto con il D.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023;
 - f) **Dipendenti**: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Ateneo;
 - g) **Interni non dipendenti**: indica i soggetti che, pur non essendo dipendenti, intrattengono con l'Ateneo rapporti di lavoro e/o di collaborazione della più varia natura, nell'ambito dei quali sia contemplata un'attività di ricerca. In particolare, nella presente definizione si intendono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i docenti a contratto, i borsisti, i contrattisti e i collaboratori di ogni genere, gli studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.

- h) **Inventore/i**: indica il/i soggetti/i che conseguono l'invenzione nell'ambito dello svolgimento di un'attività di ricerca e che risultano tali, sulla base della normativa vigente;
- i) **Invenzione** – ogni risultato utile della ricerca tecnico-scientifica che abbia un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il Know how, i marchi, il software, le banche dati;
- j) **Personale esterno**: indica personale dipendente di altri enti o imprese, compresi gli enti controllati dall'Ateneo. Indica inoltre gli studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca, gli studenti in tirocinio presso un soggetto ospitante limitatamente a tale periodo, a condizione che l'attività indicata nella convenzione di tirocinio di formazione e orientamento e nel progetto formativo non sia svolta avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
- k) **Ricerca Istituzionale/Autonoma**: indica l'attività di ricerca finanziata interamente con fondi dell'Ateneo che viene svolta nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, esercitata con autonomia scientifica e organizzativa, non vincolata a specifici obblighi di risultato o programmi commissionati da soggetti esterni.
- l) **Ricerca Collaborativa**: indica la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche che private) concorrono, in tutto o in parte, al suo finanziamento ed è realizzata con il contributo coordinato di università, enti pubblici di ricerca e/o soggetti esterni, disciplinata mediante accordi che definiscono obiettivi, apporti delle parti, utilizzo dei risultati e titolarità dei diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività comune;
- m) **Ricerca Finanziata**: indica l'attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati/cofinanziati da altri soggetti pubblici diversi dall'Università, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, comma 5 del CPI - bandi competitivi nazionali o europei, cofinanziamenti industriali di progetti universitari, partenariati di ricerca pubblico-privati - in cui prevale la finalità scientifica e l'autonomia del ricercatore o dell'Ateneo;
- n) **Ricerca Commissionata**: indica la ricerca il cui il finanziamento, tale da coprire il costo diretto della ricerca stessa, proviene da un soggetto, pubblico o privato, interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema e che, ai fini della disciplina dei diritti di proprietà industriale, è riconducibile alle attività di cui alle linee guida adottate con Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023, punti 5.1, 5.2, 5.3. È altrimenti detta ricerca per “conto terzi”.

Parte II Competenze

Art. 3 - Commissione brevetti e trasferimento tecnologico

1. Presso l'Ateneo è istituita la Commissione brevetti e trasferimento tecnologico, composta da cinque membri, nominati con decreto del Rettore, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, di

cui quattro scelti tra docenti e ricercatori di comprovata qualificazione ed esperienza ed uno tra i funzionari qualificati nel settore. Il Presidente della Commissione ed il Segretario sono individuati, nella prima seduta utile, tra i componenti della stessa.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze sottoposte alla sua valutazione, la Commissione potrà, di volta in volta, valersi di uno o più esperti nel settore di riferimento dell'invenzione oggetto di valutazione, scelti con decisione unanime della Commissione. Gli esperti eventualmente individuati, esterni o interni che siano, non hanno diritto di voto, prestano la loro opera a titolo gratuito e devono sottoscrivere un impegno in merito all'obbligo di segretezza sulle informazioni acquisite.
3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
4. L'Ateneo può dotarsi di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico ai sensi dell'art. 65-bis del CPI, per il supporto operativo alle attività di tutela e valorizzazione della proprietà industriale. Le funzioni dell'Ufficio, ove istituito, si coordinano con quelle della Commissione.

Art. 4 – Compiti della Commissione brevetti e trasferimento tecnologico

1. La Commissione ha compiti consultivi e fornisce pareri agli organi di governo dell'Ateneo sulle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle invenzioni nell'Ateneo e, in particolare:
 - a) sulle richieste di deposito, mantenimento e/o estensione all'estero di brevetti presentate dagli Inventori;
 - b) su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico;
 - c) sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti, relativi all'attività di ricerca;
 - d) propone eventuali modifiche/integrazioni del presente Regolamento, laddove ne ravvisi l'opportunità.
2. La Commissione può sentire l'inventore prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di indicazioni utili alle decisioni da assumere e pareri da rendere.
3. La Commissione può proporre all'Ateneo di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto o di sospendere la procedura di estensione territoriale ove ritenga che non sia realizzata un'adeguata valorizzazione e un conseguente sfruttamento che ne giustifichi tale mantenimento nonché l'eventuale cessione di titolarità ad altri o all'inventore, previo rimborso.

Parte III

Brevettazione e valorizzazione economica

Art. 5 - Comunicazione di invenzione e obblighi di riservatezza

1. L'inventore è tenuto a comunicare senza ritardo al Rettore, secondo le modalità di cui al presente articolo, ogni risultato inventivo che ritenga suscettibile di tutela mediante brevetto o altro titolo di

proprietà industriale. L'inventore e l'Ateneo sono tenuti a salvaguardare la novità dell'invenzione sino al deposito della domanda o sino alla decisione di non procedere.

2. La comunicazione è effettuata mediante presentazione del "Modulo per la richiesta di brevettazione" (**All. n. 1**) e deve essere corredata, in modo completo, dalle informazioni tecniche necessarie alla valutazione (descrizione, disegni/schemi, dati sperimentali rilevanti, eventuali pubblicazioni/presentazioni pianificate, soggetti coinvolti e rispettivi contributi, fonti di finanziamento e vincoli contrattuali).
3. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del CPI, l'inventore che non effettui la comunicazione di cui ai commi precedenti non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto relativa all'invenzione sviluppata nell'ambito delle attività di ricerca dell'Ateneo.
4. La comunicazione dell'inventore, può includere, per completezza, la ricerca di anteriorità, svolta direttamente dall'inventore o dal gruppo di ricerca o da un mandatario specializzato, e il parere di brevettabilità rilasciato da un mandatario specializzato, con relativi oneri finanziari a valere su fondi propri o di progetto.
5. La comunicazione dell'inventore, unitamente alla documentazione utile, viene trasmessa alla Commissione brevetti e trasferimento tecnologico per il rilascio del parere, reso tramite apposito verbale recante una valutazione tecnico economica. Qualora il parere della Commissione sia favorevole, l'istanza è sottoposta al parere del Senato accademico e alla successiva deliberazione di autorizzazione al deposito della domanda di brevetto da parte del Consiglio di amministrazione. In caso di valutazione negativa, il Presidente della Commissione notifica all'inventore il parere motivato di non procedibilità. L'iter di autorizzazione ovvero di diniego deve concludersi entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'inventore.
6. Il termine di sei mesi è prorogabile una sola volta per un massimo di tre mesi, previa comunicazione motivata all'inventore, qualora la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche e/o l'iter di approvazione avviato immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'Ateneo non provveda al deposito entro i termini di cui ai precedenti commi 5 e 6, ovvero comunichi l'assenza di interesse a procedere, l'inventore può depositare autonomamente a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi dell'art. 65, comma 3 del CPI, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in tema di rendicontazione e ripartizione di eventuali proventi, ove applicabile.
8. Gli interni non dipendenti, prima dell'avvio delle attività di ricerca, e comunque prima dell'accesso a laboratori, dati, attrezzature o risorse dell'Ateneo, sottoscrivono apposita dichiarazione di adesione al presente regolamento e agli obblighi di riservatezza (**All. n. 2**) e comunicazione di cui al presente articolo, nonché alle regole di ripartizione di cui all'art. 8, ove applicabili.
9. In mancanza della sottoscrizione di cui al precedente comma 8, l'accesso alle risorse dell'Ateneo e lo svolgimento delle attività potrà essere subordinato alla regolarizzazione della posizione, ferma restando la disciplina di legge applicabile.

Art. 6 – Deposito e assistenza da specialisti di settore

1. Al fine di una efficace azione per il deposito e l'eventuale sfruttamento del brevetto, l'Ateneo, anche tramite il supporto della Commissione brevetti e trasferimento tecnologico, può avvalersi di uno o più mandatarî abilitati, individuati secondo la normativa di settore e i principi ivi previsti, tenendo conto che:
 - a) ogni mandato vale solo per l'oggetto in esso specificato;
 - b) l'oggetto può riguardare 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, e comunque ogni specifica esigenza espressa dalla Commissione.
2. L'Ateneo può avvalersi anche della collaborazione di società specializzate per l'eventuale sviluppo di attività imprenditoriale.

Art. 7 – Valorizzazione, sfruttamento economico e titolarità dei diritti

1. Quando l'Ateneo deliberi di sostenere la tutela di un risultato inventivo, esso e le altre parti coinvolte si impegnano a intraprendere ogni azione utile alla valorizzazione dell'invenzione e al suo potenziale sfruttamento economico, mediante concessione di licenza, cessione o altre forme di trasferimento tecnologico.
2. Spetta all'Ateneo la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti nell'ambito delle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 65, comma 1 del CPI, salvo il diritto morale dell'inventore ad esserne riconosciuto tale e salvo quanto previsto dal presente regolamento in tema di premialità e ripartizione dei proventi.
3. Nel caso di attività di ricerca svolte con la partecipazione di più soggetti (pubblici o privati), inclusi i casi di *Ricerca Collaborativa*, *Ricerca Finanziata* e *Ricerca Commissionata* di cui all'art. 65, comma 5, CPI, la titolarità e lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale e dei risultati della ricerca sono disciplinati da appositi accordi/contratti tra le parti, che tengono conto dei rispettivi contributi e sono redatti antecedentemente all'attività di collaborazione, in coerenza con le linee guida adottate con il Decreto interministeriale del 26 settembre 2023 indicate all'art. 1, comma 1 e agli atti attuativi vigenti.
4. Nei contratti di cui al precedente comma 3, devono essere disciplinati tutti gli aspetti elencati nelle linee guida adottate con il citato Decreto del 26 settembre 2023, come in esse precisato al punto 6 e approfondito nei punti da 6.1 a 6.7 – riservando una particolare attenzione a:
 - (i) titolarità o contitolarità dei risultati brevettabili; (ii) diritti di deposito e gestione della procedura; (iii) riparto dei costi di protezione e mantenimento; (iv) diritti di sfruttamento economico e relative condizioni; (v) pubblicazioni scientifiche e tempi di embargo; (vi) riservatezza e segreti commerciali; (vii) diritti d'uso dell'Ateneo per finalità di ricerca e didattica come specificato.
5. Le prestazioni rese dall'Ateneo che abbiano ad oggetto prove, misure, test di laboratorio, studi di caratterizzazione o attività routinarie mediante semplice utilizzo di attrezzature e macchinari, non determinano di per sé il trasferimento automatico di diritti di proprietà industriale. L'eventuale attribuzione al committente di diritti sui risultati, ove ammissibile e pertinente, è disciplinata

esclusivamente dal contratto di cui al comma 3, fermo restando il diritto morale dell'inventore e il diritto dell'Ateneo all'utilizzo per finalità istituzionali, nei limiti stabiliti contrattualmente.

6. Ove la prestazione consista nella redazione di relazioni, report, elaborati, raccolte dati o altre forme di divulgazione tecnica non costituenti risultati brevettabili, l'eventuale attribuzione al committente dei diritti di utilizzazione economica è regolata nel contratto, nel rispetto della normativa applicabile e fatto salvo il diritto dell'Ateneo di utilizzo del materiale per finalità didattiche e di ricerca, nonché nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali di cui all'art. 98 del CPI.
7. Per gli studi clinici e i test in area biomedica, la disciplina della titolarità dei risultati e dei dati è stabilita dal contratto di cui al comma 3 e dalla normativa vigente applicabile al caso specifico, garantendo in ogni caso il rispetto degli obblighi di riservatezza, delle regole di pubblicazione e dei diritti degli Inventori.
8. L'inventore è tenuto a comunicare annualmente all'Ateneo i proventi e/o canoni percepiti dai brevetti di cui sia titolare o contitolare, nonché eventuali proventi comunque derivanti, a qualsiasi titolo, da brevetti connessi ad attività di ricerca svolte presso l'Ateneo, ove ciò sia previsto da accordi o dal presente regolamento.
9. Restano escluse dalla titolarità dell'Ateneo le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di attività extra-istituzionali che non utilizzino risorse dell'Ateneo e che non siano riconducibili ad attività di ricerca ai sensi del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di evitare conflitti di interesse e di rispettare i vincoli contrattuali e di legge.
10. In caso di costituzione di società spin-off l'Ateneo può favorire, nel rispetto dei propri regolamenti e della normativa vigente, la concessione in licenza di brevetti alla società spin-off a condizioni eque e condivise tra le parti.

Art. 8 – Ripartizione dei proventi

1. Ove, a seguito delle attività di valorizzazione, conseguono proventi economici a qualunque titolo, l'Ateneo corrisponderà all'inventore/i e a tutti un "equo premio" consistente in una percentuale del canone annuo percepito (royalty), secondo le modalità di seguito precisate:
 - a) l'equo premio per l'inventore deve ammontare al 50% della somma riscossa dall'Università, al netto dei costi documentati e direttamente imputabili alla protezione, mantenimento, estensione, gestione e valorizzazione del titolo (incluse spese legali e consulenziali). In presenza di più inventori, la quota del 50% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione;
 - b) il 20% dei proventi netti percepiti dall'Università, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti. In presenza di più strutture dell'Ateneo concorrenti al raggiungimento dei risultati di ricerca, la quota del 20% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione;
 - c) il rimanente 30% dei proventi netti rimane a disposizione del bilancio centrale di Ateneo (UPB AMM.CLE SPESEGEN Spese generali - voce di costo: 102080206 - Costi di registrazione ed esercizio brevetti).

Art. 9 – Ripartizione dei proventi derivanti da sfruttamento del brevetto da parte dell'inventore

1. Qualora l'Ateneo abbia deciso di non brevettare l'invenzione e tale opzione sia rimasta prerogativa dell'inventore, dipendente dell'Ateneo al momento dell'invenzione, o dei suoi aventi causa, l'eventuale sfruttamento industriale ed i conseguenti diritti patrimoniali, da licenza o cessione o altro, ad esso connessi, spettano anche all'Ateneo per un ammontare non superiore al 30%, dedotte le spese a qualsiasi titolo sostenute e dimostrate dall'inventore/i.

Art. 10 – Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto

1. Qualora l'Ateneo decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto, dovrà darne in tempo utile comunicazione all'inventore/i e agli eventuali contitolari rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione dei diritti del brevetto all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato. In ogni caso all'Ateneo compete quanto previsto al precedente art. 9, comma 1, nel caso di sfruttamento dello stesso da parte del/dei subentranti.

Art. 11 – Azioni giudiziarie a difesa del brevetto

1. L'Ateneo è tenuto a promuovere le - o resistere alle - azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetto ovvero la sua validità.

Art. 12 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia e alle Linee guida adottate con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, in data 26 settembre 2023.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.