

**Regolamento in materia brevetti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca  
Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 154/2024, Prot. n. 0017243 del 17/01/2024  
Pubblicato all'Albo online il 18.01.2024**

**Art. 1 – Finalità generali, scopi e ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca (in seguito "Università") con il presente Regolamento, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, intende stimolare ed incentivare l'attività creativa favorendo ogni possibile iniziativa intrapresa dai ricercatori universitari per la tutela dei risultati delle loro ricerche e per il relativo sfruttamento, nonché di individuare ed organizzare al suo interno le modalità più efficienti di allocazione e valorizzazione dei diritti di utilizzazione dei risultati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di specificare definizioni, procedure e regole in materia di proprietà industriale con particolare riferimento alle "Invenzioni" - quali creazioni intellettuali nel campo della tecnica - a seguito della riforma del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che ha reintrodotto il principio della "titolarità istituzionale" *ab origine* delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie, prevedendo all'art. 65 comma 1 che "...quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo."

3. Il presente Regolamento si applica al personale strutturato dell'Università, nonché al personale non strutturato dell'Università che ha titolo a partecipare alle Attività di Ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola e a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, si intendono per:

*CPI*: il Codice della Proprietà Industriale come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale approvato con Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30".

*Invenzione*: la soluzione innovativa di un problema tecnico che può consistere sia in un prodotto sia in un procedimento. Ai sensi dell'art. 45 CPI, "possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

*Disegni*: ai sensi dell'art. 31 del CPI possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

*Modelli di Utilità*: ai sensi dell'art. 82 del CPI possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

*Brevetto*: è un titolo giuridico che conferisce al Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del Brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto stesso;
- b) se oggetto del Brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso.

*Diritti di Proprietà Industriale*: i diritti sull'Invenzione, Disegni, Modelli di Utilità riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di proprietà industriale in forza della mera creazione del bene immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione. Con riferimento all'Invenzione i Diritti di Proprietà Industriale sono il "Diritto al Brevetto" (diritto di depositare la domanda di brevetto) e il "Diritto di Brevetto" (diritto di attuare l'Invenzione e di trarne profitto).

*Ricercatore:* i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati (ivi inclusi i visiting professor), gli studenti di ogni grado.

*Ricercatori Terzi:* i soggetti esterni all'Università.

*Inventore:* il Ricercatore che abbia realizzato, o comunque conseguito, un'Invenzione nell'ambito dello svolgimento di "Attività di Ricerca". Rientrano in tale definizione, laddove non diversamente indicato, anche i "Ricercatori Terzi".

*Attività di Ricerca:* qualsiasi attività di ricerca che "genera" un'Invenzione. In tale definizione NON rientra l'"attività di servizio" in cui è chiesto al Ricercatore la realizzazione di un'attività standard con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie [c.d. attività meramente esecutiva (quale, a titolo esemplificativo: l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini, che non prevedono apporti specificamente originali ed inventivi da parte del Ricercatore, ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati); attività che non consiste nella soluzione di un problema tecnico né di tipo elaborativo-creativo)].

*Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici:*

- L'Attività di Ricerca svolta dall'Università finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto privato (c.d. "ricerca commissionata") e i cui diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati da accordi all'uopo stipulati tra le parti e redatti sulla base delle Linee Guida di cui all'art. 65 comma 5 del CPI.
- L'Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto pubblico e/o privato e i cui diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati dalle disposizioni previste dai relativi bandi regionali/nazionali/europei/internazionali, nonché da accordi all'uopo stipulati tra le parti nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale.

*Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione – Titolarietà Istituzionale:* I Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione realizzata o comunque conseguita dall'Inventore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Università, fermo restando il diritto morale del Ricercatore di essere riconosciuto Inventore.

Se l'invenzione è conseguita da più persone, i Diritti di Proprietà Industriale derivanti dall'invenzione appartengono all'Università e a tutte le strutture di appartenenza interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

*Comunicazione:* la comunicazione dell'Inventore all'Università ai sensi dell'art. 65 comma 2 del CPI.

*Responsabile Scientifico dell'Inventore:* la persona che assume il ruolo di principal investigator o di referente scientifico o di responsabile scientifico nell'ambito di Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici.

*Spese di Brevettazione:* tutte le spese sostenute dall'Università per la tutela giuridica dell'Invenzione ed in particolare il deposito brevettuale, la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione, il mantenimento del Brevetto e relative estensioni/nazionalizzazioni ed eventuali domande/brevetti divisionali, nonché le spese per difendere in giudizio la domanda di Brevetto/Brevetto.

*Spese di Valorizzazione:* tutte le spese sostenute dall'Università per la valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca. Rientrano in detta definizione a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese relative a ricerca di prior art, analisi di mercato, analisi della concorrenza, ricerche di mercato, merchandising, partecipazione ad eventi/convegni, la preparazione di materiale promozionale, la "fee" per le eventuali attività di intermediazione affidate a terzi nel rispetto della normativa vigente.

*Terze Parti:* i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

### **Art. 3 - Conseguimento dell'Invenzione – Obbligo di Comunicazione dell'Inventore - Riservatezza**

1. L'Inventore che realizza o consegua un'Invenzione nell'ambito dell'Attività di Ricerca ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'Invenzione all'Università, fornendo ogni utile e completa informazione tale da consentire alla medesima di esercitare i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione. La Comunicazione spetterà al Responsabile Scientifico

dell'Inventore qualora l'Invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di Attività di Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici salvo che tale persona non si identifichi con l'Inventore stesso.

2. L'Inventore ha l'onere di salvaguardare la "novità" dell'Invenzione, quale fondamentale requisito di brevettabilità ai sensi del CPI, mantenendo ogni informazione segreta e riservata secondo le condizioni e termini di cui al successivo comma 6.

3. Nel caso in cui tra gli inventori figurino uno studente di un corso di studi, spetta al relatore/referente indicare lo studente come Inventore. In tale ipotesi il relatore/referente dovrà specificare, nella Dichiarazione di cui al comma successivo, l'effettivo contributo inventivo dello studente/stagista. Allo studente inventore si applicano le stesse condizioni previste dal presente Regolamento all'Inventore.

4. Alla Comunicazione, in caso di più di un Inventore, dovrà essere allegata una "dichiarazione" (nel seguito "Dichiarazione") che deve contenere la puntuale elencazione di tutti gli Inventori (c.d. Co-inventori) con l'indicazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'Invenzione e la struttura di afferenza o ente di afferenza. Nella Dichiarazione i Co-inventori devono indicare il referente (Inventore di riferimento) per tutti i rapporti con l'Università concernenti l'Invenzione.

5. Il Ricercatore qualora non effettui la Comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto salvo nei casi previsti dal presente Regolamento e dall'art. 118 del CPI con riferimento alla possibilità di rivendica.

6. L'Università e l'Inventore considerano di carattere riservato e confidenziale l'Invenzione, nonché qualsiasi informazione o documento connesso e/o correlato all'Invenzione e all'Attività di Ricerca. L'Inventore si impegna a trattare con la massima riservatezza e segretezza dette informazioni e a non rivelarle o comunicarle in qualsiasi forma a Terze Parti. Le obbligazioni di segretezza non si applicheranno a quelle informazioni che sono già di pubblica conoscenza o che in una data futura diventeranno di pubblico dominio, nonché a quelle informazioni di cui l'Università, mediante espresso consenso scritto, ne ha permesso la divulgazione. L'Inventore provvederà ad informare tempestivamente il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca di ogni circostanza che possa comportare la predivulgazione e, pertanto, la perdita dei requisiti normativamente previsti perché l'Invenzione possa essere tutelata giuridicamente dall'Ateneo.

#### **Art. 4 – Invenzione del personale tecnico-amministrativo**

1. Nel caso in cui il personale tecnico-amministrativo, nonché il personale tecnico di laboratorio a tempo determinato o indeterminato, quali dipendenti dell'Università che non hanno tra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che rientri nel campo di attività dell'Università, si applica la disciplina generale in materia di invenzioni dei dipendenti (Art.64 CPI) e, in particolare, la disciplina delle invenzioni cosiddette occasionali in cui il datore di lavoro ha un "*diritto di opzione*". In tale ipotesi l'Università potrà esercitare il diritto di opzione ad essa spettante per l'uso dell'Invenzione o per l'acquisto del brevetto.

2. Nel caso in cui l'Università eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente al personale tecnico-amministrativo e al tecnico di laboratorio verrà riconosciuta:

- a) la corresponsione di cui all'art. 64, comma 3 del CPI se l'Inventore è l'unico autore dell'Invenzione;
- b) la corresponsione di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, se l'Inventore è autore di una quota-parte dell'Invenzione (c.d. Co-inventore).

#### **Art. 5- La Comunicazione dell'Inventore**

1. L'inventore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che sia atta ad essere tutelata giuridicamente mediante brevettazione, invia la Comunicazione di cui all'art. 3 al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca fornendo ogni utile e completa informazione in merito ai requisiti di brevettabilità dell'Invenzione (novità, attività inventiva e industrialità ai sensi del CPI) e in merito alla valorizzazione utilizzando l'apposito modello in uso presso l'Università e reperibile [qui](#).

2. L'Università, entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della Comunicazione dell'Inventore, a seguito dello svolgimento della procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento, deposita la domanda di brevetto o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

3. Il termine di 6 (sei) mesi decorre dalla ricezione al protocollo dell'Università della Comunicazione completa di tutte le informazioni richieste ai fini istruttori.
4. Il termine di 6 (sei) mesi di cui al comma precedente è prorogato per un massimo di 3 (tre) mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dal Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.
5. Se l'invenzione è conseguita da più Ricercatori appartenenti a diversi enti (c.d. contitolari) [ad esempio altra università, anche non statale legalmente riconosciuta, o ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)], i Diritti di Proprietà Industriale appartengono a tutti gli enti interessati in parti uguali, salvo diverse pattuizioni che dovranno tenere conto del contributo inventivo degli Inventori. In tale ipotesi, il termine di 6 mesi di cui al comma 2 decorrerà dalla data in cui è pervenuta la prima Comunicazione completa ad uno dei contitolari.

#### **Art.6 – Deposito a nome dell'Inventore e uso dell'Invenzione**

1. L'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora l'Università non provveda entro il termine di cui all'art. 5 a depositare la domanda di brevetto;
  - b) qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del termine di cui all'art. 5, all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.
2. L'Inventore che deposita la domanda di brevetto a proprio nome nei casi di cui al precedente comma 1 non è tenuto a corrispondere all'Università parte dei proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell'Invenzione. In tale ipotesi:
  - a) le spese relative al deposito della domanda di brevetto e successive estensioni e relative concessioni sono totalmente a carico dell'Inventore;
  - b) l'attività di sviluppo dell'Invenzione dovrà essere effettuata al di fuori dell'Università senza utilizzo di risorse universitarie;
  - c) l'inventore, principal investigator o parte del gruppo di ricerca dell'Università in progetti finanziati in tutto o in parte da soggetti pubblici e/o privati o dall'Università stessa, che ha necessità di avvalersi dell'Invenzione per lo svolgimento del progetto, concede all'Università una licenza non esclusiva, gratuita e irrevocabile della domanda di brevetto/brevetto per la durata del progetto e per l'eventuale sfruttamento dei risultati derivanti dall'esecuzione del progetto stesso, garantendo la non sussistenza di vincoli di Terze Parti sulla domanda di brevetto/brevetto. In tale ipotesi l'Inventore prima di sottoporre la proposta progettuale all'ente finanziatore deve informare preliminarmente il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca per gli adempimenti relativi alla concessione della licenza di cui alla presente lettera "c";
  - d) l'ipotesi di cui alla precedente lettera "c" è applicabile anche nel caso in cui l'Invenzione è di interesse di altri gruppi di ricerca dell'Università e/o di Dipartimenti diversi da quello di afferenza dell'Inventore.

#### **Art. 7 – Procedura di deposito della domanda di brevetto dell'Università e di prosecuzione brevettuale**

1. La valutazione della Comunicazione dell'Invenzione è di competenza della Commissione Brevetti di cui all'art. 15 del presente Regolamento, che di norma entro un (1) mese dalla data di ricezione della Comunicazione dell'Inventore, di cui all'art. 5 comma 3, esprimerà parere motivato in merito al deposito brevettuale.
2. La proposta di deposito brevettuale è sottoposta per l'approvazione, previo parere della Commissione Brevetti, al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in ordine alla proposta di deposito brevettuale entro 60 giorni dal suo ricevimento. Nell'ipotesi in cui la proposta di deposito brevettuale interessi una quota della proprietà dell'Invenzione, il termine suddetto potrà essere dilazionato nei termini di cui all'art. 5 comma 5 al fine di definire i rapporti con il contitolare/i contitolari.
4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, a deliberare in ordine:
  - a) al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione;
  - b) all'assenza di interesse al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione;
  - c) alla cessione, licenza avente ad oggetto la Domanda di Brevetto/Brevetto o l'Invenzione;
  - d) all'interruzione della domanda di brevetto/brevetto.

5. La proposta di prosecuzione della domanda di brevetto/brevetto - estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione e mantenimento (nel seguito “Proposta di Prosecuzione Brevettuale) - è approvata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere della Commissione Brevetti.

6. Gli accordi di segretezza (NDA) e gli accordi di trasferimento di materiali (MTA) aventi ad oggetto le Domande di Brevetto/Brevetti, informata la Commissione Brevetti, sono sottoscritti dal Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca.

#### **Art. 8 - Valorizzazione dell’Invenzione e mantenimento dei Brevetti**

1. L’Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull’Invenzione, assume le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione dell’Invenzione anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca nel rispetto della normativa vigente.

2. Nel caso in cui l’Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, non proceda per un periodo di cinque (5) anni dal trasferimento dell’Invenzione ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione dell’Invenzione, salvo che tale inerzia non sia giustificata da giusto motivo, l’Inventore può acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale tramite apposito contratto di cessione. In tale ipotesi, l’Inventore è tenuto in ogni caso a rimborsare all’Università le spese brevettuali sostenute per la protezione dell’Invenzione e i costi vivi del trasferimento, nonché a corrispondere all’Università un canone pari al 5% di eventuali proventi derivanti da qualsivoglia tipo di sfruttamento dell’Invenzione.

#### **Art. 9 - Interruzione della domanda di Brevetto/Brevetto**

1. Nel caso in cui l’Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, riscontri l’insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento dell’Invenzione ovvero l’insussistenza dei requisiti per la concessione del Brevetto, potrà decidere di rinunciare alla domanda di brevetto/brevetto che ne tutela l’uso esclusivo ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo (c.d. Interruzione).

2. Nell’ipotesi di Interruzione di cui al precedente comma ne viene data comunicazione in tempo utile all’Inventore o, in presenza di Co-inventori, al referente di cui all’art. 3 comma 4 del presente Regolamento. L’inventore/Co-Inventori hanno la facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto al posto dell’Università. Il trasferimento all’Inventore/i dei Diritti di Proprietà Industriale è attuabile tramite apposito atto di cessione che dovrà prevedere a carico dell’Inventore/i: i) le spese di registrazione dell’atto di cessione e della trascrizione presso gli uffici brevettuali competenti, ii) le spese brevettuali sostenute per la protezione dell’Invenzione oggetto di trasferimento, iii) il canone nella misura del 10% dei proventi derivanti da qualsiasi tipo di sfruttamento.

3. Le condizioni che possono dare luogo alla Interruzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare alternativamente o congiuntamente:

i. Periodo di validità della domanda di Brevetto/Brevetto:

- a) siano decorsi 10 anni dal deposito della domanda di brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica alle domande di brevetto e brevetto, presenti nel portafoglio brevetti dell’Università alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- b) siano decorsi 30 mesi dal deposito della domanda di brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica ai nuovi depositi brevettuali (ivi incluse le domande di brevetto presenti nel portafoglio brevetti dell’Università con anno di priorità a partire dal 2022);
- c) sia intervenuta la concessione della domanda di brevetto italiano prioritario.

ii. Mancanza in tutto o in parte, dei requisiti di brevettabilità inerenti la novità e/o l’attività Inventiva così come documentata dal rapporto di ricerca e/o esame sostanziale della domanda di brevetto avente ad oggetto l’Invenzione. Detta condizione può operare anche in un momento antecedente al periodo di cui al precedente punto “i”;

iii. Sfruttamento dell’Invenzione: assenza di contatti con il mondo industriale ed in particolare di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all’applicazione industriale dell’Invenzione. Detta condizione può operare anche in un momento antecedente al periodo di cui al precedente punto “i”.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 lettere “b” e “c”, su istanza motivata dell’Inventore, l’Università può valutare di non procedere all’interruzione della domanda di brevetto/brevetto, proseguendo e/o mantenendo la domanda di brevetto/brevetto per un ulteriore periodo di 12 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art.10 comma 2 in materia di Spese di Brevettazione e Spese di Valorizzazione.

#### **Art. 10 - Fondo per la Valorizzazione e tutela delle Invenzioni**

1. Le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione sono:

- a) Interamente a carico del bilancio universitario, sull'apposito fondo destinato in via esclusiva a sostenere le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione delle Invenzioni di cui l'Università è proprietaria;
- b) In alternativa alla suddetta lettera "a", a carico dei fondi di progetti finanziati da soggetti pubblici/privati di cui l'Università è beneficiaria e in cui le Spese di Brevettazione siano rendicontabili secondo le disposizioni previste dall'ente finanziatore. In tale ipotesi l'Inventore, congiuntamente alla Comunicazione di cui all'art. 3, dovrà indicare il fondo del progetto e qualsiasi informazioni ad essa relativa. Tale ipotesi è prevista sia nel caso in cui l'Invenzione ha avuto origine nell'ambito del progetto finanziato sia nel caso in cui l'Invenzione, già tutelata dall'Università tramite il deposito brevettuale, costituisce background del progetto e viene impiegata per lo svolgimento e/o sviluppo delle attività del progetto. In tale ipotesi le spese di prosecuzione della domanda di brevetto saranno a carico dei fondi del progetto.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 9 comma 4, le Spese di Brevettazione e di Valorizzazione sono interamente a carico del fondo/dei fondi della struttura scientifica cui l'Inventore afferisce, previa comunicazione in merito alla sostenibilità della spesa da parte del Direttore e del Responsabile del Centro Servizi della Struttura medesima. In assenza di fondi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2.

3. La Commissione Brevetti predispose ogni anno una relazione sulle attività poste in essere per la valorizzazione delle Invenzioni, incluse le spese sostenute (per la brevettazione e valorizzazione) e le eventuali entrate. Detta relazione viene presentata agli organi universitari.

#### **Art. 11 - Cessione o Licenza della Domanda di Brevetto o del Brevetto**

1. I brevetti disponibili dell'Università sono pubblicati sul sito dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2. Il soggetto interessato allo sfruttamento di una domanda di brevetto o di un brevetto di proprietà dell'Università può proporre alla stessa un accordo avente ad oggetto la cessione dei Diritti di Proprietà Industriale ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto di brevetto o sul brevetto quale diritto di attuare l'Invenzione e di trarne profitto e, pertanto, il diritto di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'Invenzione con sopportazione di ogni onere e rischio economico.

3. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente comma sono a titolo oneroso.

4. Qualora il cessionario o il licenziatario volesse avvalersi dell'Inventore per attività di assistenza tecnica e/o scientifica ovvero coordinamento e/o supervisione nel progetto finalizzato allo sviluppo, produzione e vendita della domanda di brevetto/brevetto ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali sono definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto.

5. Un trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al comma 1 è ammissibile per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali, nazionali o internazionali.

#### **Art. 12 – Disegni e Brevetti per Modello di Utilità**

1. L'Università potrà valutare, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, di procedere alla registrazione di Disegni.

2. L'Università, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà valutare di depositare una domanda di brevetto per Modello di Utilità ovvero di chiedere la conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per Modello di Utilità.

3. Ai Disegni e al Brevetto per Modello di Utilità si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle Invenzioni**

1. Quando l'Università proceda alla valorizzazione dell'Invenzione corrisponde gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento secondo la seguente ripartizione:

- a) per il 50% all'Inventore;
- b) per il 20% alla struttura cui l'Inventore/Co-Inventori afferisce/afferiscono al momento in cui l'Invenzione sia tutelata giuridicamente tramite brevettazione o altra forma di tutela analoga. La percentuale è aumentata al 25%

qualora l'Invenzione sia conseguita nell'esecuzione di un contratto su commissione i cui principi siano conformi alle Linee Guida di cui all'art. 65 comma 5 del CPI;

c) per la rimanente parte a sostenere attività di valorizzazione della ricerca dell'Università.

2. L'Ateneo potrà valutare una diversa ripartizione dei proventi di cui al comma precedente, fermo restando che all'Inventore spetterà una percentuale non inferiore al 50%.

3. Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Università, delle Spese di Brevettazione e delle Spese di Valorizzazione sostenute dall'Università per la protezione, lo sviluppo e il trasferimento dell'Invenzione.

4. Qualora i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione spettino a più Inventori (Co-inventori), la percentuale di cui al comma 1 lettera a) viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nella Dichiarazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali. Qualora tra gli Inventori risultino "Ricercatori Terzi" la percentuale di cui al comma 1 lettera a) potrà essere negoziata tra l'Università e gli stessi Ricercatori Terzi senza che ciò determini un pregiudizio nei confronti degli altri Inventori.

#### **Art. 14 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi e nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti**

1. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi, i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base delle linee guida emanate con il Decreto interministeriale 26 settembre 2023 "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori", del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.

2. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti si rinvia all'accordo delle parti e tenendo conto di quanto previsto da eventuali regolamenti e/o linee guida in tema di diritti di proprietà intellettuale derivanti dai rapporti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca con soggetti pubblici o privati esterni all'Ateneo.

#### **Art. 15- Istituzione della Commissione Brevetti**

1. È istituita con apposito Decreto Rettorale la Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca che ne fissa anche la durata.

2. La Commissione, non permanente, è composta da un Responsabile nominato dal Rettore con funzione di Presidente, dal/i Direttore/i delle strutture di appartenenza dei proponenti, o da loro delegati, da un Responsabile del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca individuato dal Direttore Generale, da un esperto anche esterno in materia brevettuale individuato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dei membri e/o su indicazione dei proponenti stessi, da altri soggetti, anche esterni all'Università, competenti dello specifico settore tecnologico e/o di business di cui alla proposta brevettuale e con ruolo consultivo all'interno della Commissione stessa.

4. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare per illustrare la proposta, previa autorizzazione del Presidente, i soggetti interessati che, pertanto, non potranno essere membri della Commissione.

5. Non possono partecipare come membri della Commissione i Direttori che siano anche proponenti dell'iniziativa.

6. I membri della Commissione saranno tenuti a obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte in materia di brevetti e di eventuali piani di business ad esse collegate.

7. La Commissione, entro un (1) mese dal ricevimento della Comunicazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta di deposito brevettuale dell'Invenzione.

8. La Commissione svolge funzioni tecnico-consultive e con modalità istruttoria su tutte le attività, iniziative e proposte in ordine alle quali il presente Regolamento prescrive l'acquisizione del parere della Commissione medesima, ovvero sottoposta alla stessa dagli organi universitari, nonché in tutti i casi di necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di una procedura d'urgenza. In linea generale, la Commissione formula il proprio parere nei seguenti casi:

- a) sulle proposte di deposito brevettuale dell'Invenzione di cui alla Comunicazione dell'art. 5 del presente Regolamento;
- b) in ordine alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria ed alla Proposta di Prosecuzione Brevettuale di cui all'art. 7, comma 5 (estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione e mantenimento);
- c) su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
- d) su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico dell'Invenzione e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria;
- e) su tutte le clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi.

9. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevettuale.

10. La Commissione si avvale dell'apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, che svolge funzioni di segreteria della Commissione medesima.

11. L'Università ha costituito con le modalità di legge apposito albo nel quale sono iscritte le società brevettuali che ne fanno richiesta. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria, spetta alla Commissione proporre al Consiglio di Amministrazione/Dirigente competente (quest'ultimo nel caso di Proposta di Prosecuzione Brevettuale di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento) il conferimento degli appositi mandati ad una delle società brevettuali iscritte in detto albo tenendo conto dell'esperienza e della competenza posseduta nella materia da tutelare.

12. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte degli Organi di Governo dell'Università o dall'apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.

13. La convocazione della Commissione viene effettuata tramite avviso scritto o posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. È in facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

14. La seduta della Commissione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nonché in modalità telematica tramite la piattaforma di Ateneo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della Commissione, anche a mezzo del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare il parere espresso;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, ovvero se svolta in modalità telematica, il link di collegamento alla piattaforma di Ateneo nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante. Se la seduta è svolta in modalità telematica il Presidente e il segretario verbalizzante potranno trovarsi anche in luoghi diversi.

15. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

16. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ed intervenire alle sedute della Commissione, senza diritto di voto. Allorché il Consiglio di Amministrazione fissasse un budget annuale per le procedure brevettuali la Commissione esprimerà il proprio parere in considerazione e nei limiti di detto budget.

17. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

18. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

**Art. 16 - Rapporti con le società Spin Off dell'Università**

1. In conformità al Regolamento Spin Off dell'Università viene concessa alla Società Spin Off lo sfruttamento dell'Invenzione tutelata giuridicamente tramite domanda di Brevetto/Brevetto di cui l'Università è titolare/co-titolare tramite apposito atto di licenza/cessione da negoziarsi in buona fede con l'Università.

**Art. 17 - Legge 190/2012**

1. La redazione del presente Regolamento ha tenuto in conto la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, nonché il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Università**.

**Art. 18 - Norme finali**

1. La disciplina del presente Regolamento è applicabile a tutte le altre proprietà industriali comunque tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe in quanto compatibile.

2. Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno, ma aventi implicazioni anche in campo tecnologico, si rinvia ai Regolamenti dell'Università vigenti in materia, nonché in assenza alle norme di legge in merito.

3. Il presente Regolamento è approvato dagli organi universitari competenti e viene emanato con Decreto Rettorale.

4. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “*Regolamento in materia brevetti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca*”, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 6179/2017 - Prot. 87707/2017 del 22/12/2017.