

Linee Guida Strategiche e Policy Operativa in Tema di Valorizzazione della Ricerca e di Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
[Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2015]

Indice

1. Premessa
2. Panorama normativo
3. Iniziativa strategica “Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale”
4. Piano “Proprietà Intellettuale”
 - 4.1. Definizioni
 - 4.2. Competenze
 - 4.3. Ambito di applicazione
 - 4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali
 - 4.5. Riservatezza
 - 4.6. Comunicazione
 - 4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo
 - 4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo
 - 4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura
 - 4.10. Ripartizione dei proventi
 - 4.11. Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca
 - 4.12. Budget
5. Altri documenti utili

1. Premessa

Il presente documento si basa sulle buone pratiche elaborate all'interno dell'associazione Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria), a cui l'Università degli Studi di Milano-Bicocca è associata. Questo documento ha il triplice scopo di:

- delineare una **“Iniziativa Strategica d'Ateneo per la valorizzazione della ricerca e per i diritti di proprietà intellettuale”** che, anche in relazione all’**“Iniziativa Strategica d'Ateneo per la promozione e il supporto della creazione di nuove imprese innovative”**, favorisca l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo al fine di massimizzare l'impatto e le ricadute anche territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- costituire il **“punto di riferimento strategico, operativo e procedurale per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo”**, sostituendo e sospendendo l'applicazione del **“Regolamento dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca in materia brevetti e trasferimento tecnologico”**[emanato con Decreto Rettorale l'8/6/2005, modificato con Decreto Rettorale il 22/9/2006] restando ferma la disposizione di cui all'art. 18 **“Istituzione della Commissione Brevetti”** [emanata con Decreto Rettorale n. 2276/2014 del 08/09/2014] del suddetto Regolamento;
- assicurare una **“gestione della proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca”** coerente con le linee di indirizzo e le norme applicabili ai progetti finanziati dal programma quadro europeo Horizon2020, con lo scopo di rendere maggiormente finanziabili le iniziative dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Le presenti linee guida sono state condivise con l'Università di Bergamo, di Pavia e di Brescia secondo quanto previsto nella **“Convenzione per la creazione di una rete di collaborazione per la valorizzazione della ricerca”**, sottoscritta dalle suddette Università.

2. Panorama normativo

- Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art.65.
- L. 633 del 22.04.1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (Legge sul Diritto d'Autore).
- Carta Europea dei Ricercatori.

3. Iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale"

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca riporta all'art. 1.2: "*Fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attività di ricerca scientifica, il **trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca** e attraverso l'istruzione superiore*".

Inoltre nel rispetto delle proprie finalità l'Università degli Studi di Milano-Bicocca si propone di 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.

In conformità a tali principi e orientamenti, l'Iniziativa Strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale" ha come obiettivi principali:

- diffondere la cultura della valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca anche mediante gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale;
- aumentare il ruolo economico, sociale, strategico, progettuale e innovativo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nei confronti della società, delle imprese e delle istituzioni promuovendo gli strumenti che consentono l'efficace impatto applicativo dei risultati delle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- realizzare una visione integrata della valorizzazione delle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca tramite ad esempio brevetti, marchi, disegni e modelli, varietà vegetali, modelli di utilità, software, banche dati, know how, progetti;
- realizzare una visione integrata di tutti i soggetti, dipendenti e non dipendenti quale che sia il ruolo di appartenenza, coinvolti nei processi di generazione dei prodotti valorizzabili;
- definire i principi ispiratori da cui discendono i processi per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale;
- definire i criteri per identificare le possibili ricadute delle azioni di valorizzazione, criteri che devono essere ispirati alla trasparenza, ai diritti e ai doveri dei ricercatori, alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato;
- evitare il rischio di perdita inconsapevole di diritti di proprietà intellettuale e il rischio di utilizzazione impropria di proprietà intellettuale di altri;
- completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo la conoscenza degli strumenti e dei processi inerenti la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico nei ricercatori, nei giovani laureati e nei dottori di ricerca, favorendo una formazione professionale – anche del personale tecnico amministrativo – in linea con le aspettative del mondo del lavoro.

Nell'ambito di tale iniziativa strategica, l'Ateneo intende promuovere attività e servizi per sviluppare la cultura della valorizzazione della ricerca e favorire e supportare l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

4. Piano "Proprietà Intellettuale"

Nell'ambito dell'Iniziativa Strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale" è previsto un Piano "Proprietà Intellettuale" focalizzato a dettare delle linee guida per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

4.1. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

- "Ateneo": l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, incluse le attività svolte su commissione per conto di terzi, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
- "Beni Immateriali": i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, le informazioni segrete, varietà vegetali, i marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, tutte le opere dell'ingegno (ad es. programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale, i progetti di lavori di ingegneria etc.) come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale;
- "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale ed in particolare della proprietà industriale da applicare nei contratti su commissione di terzi (soggetti pubblici o privati). Le clausole standard, che saranno armonizzate con eventuali regolamenti dell'Ateneo in materia prevedono che l'Ateneo partecipi all'ottenimento e alla gestione dei diritti sulle Invenzioni che nascono nell'ambito di tali contratti;
- Proprietà Intellettuale: comprende il diritto d'autore e i diritti connessi; i diritti di proprietà industriale;
- "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di proprietà intellettuale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- "Responsabile Scientifico": il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca;
- "Ricercatori": 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, gli studenti di ogni grado;
- "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto dell'Ateneo.

4.2. Competenze

Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione dell'Ateneo, Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.

4.3. Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca così come di altre attività che rientrano nelle loro funzioni.

4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o
- sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo.

4.5. Riservatezza

Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

- non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;
- provvederà ad informare tempestivamente il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca di ogni circostanza che possa comportare la perdita dei requisiti normativamente previsti perché Beni Immateriali possano essere utilmente protetti dall'Ateneo.

L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
- le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

4.6. Comunicazione

Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale che sia atto ad essere tutelato giuridicamente mediante brevettazione, registrazione o altrimenti protetto, ne darà comunicazione al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Ateneo utilizzando l'apposito modulo. Detta comunicazione spetterà al Responsabile Scientifico del Ricercatore qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Ateneo verifica preliminarmente:

- se i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo o al Ricercatore (in questo caso se il Ricercatore

intende proporre la cessione di tali diritti all'Ateneo);

- se i Diritti di Proprietà Intellettuale possono essere valorizzati nell'interesse dell'Ateneo;
- se l'Ateneo potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dalla normativa sulla Proprietà Intellettuale.

4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

Fermo restando quanto indicato al punto 4.4, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore può proporre all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante la Comunicazione di cui all'art. 4.6 delle presenti Linee Guida. L'Ateneo ha in questo caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che proviene da un Ricercatore. La valutazione della proposta di trasferimento all'Ateneo, è a carico di una commissione tecnica all'uopo costituita dall'Ateneo. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale che deve essere sottoscritto dalle parti. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati al successivo punto 4.10 delle presenti linee guida.

4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo

Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo come previsto dal punto 4.7, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo giustificato, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso. Il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento e i costi vivi del trasferimento, nonché nel caso di Invenzioni a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii del Codice di Proprietà Industriale.

4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura

In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare, con il supporto del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo.

4.10. Ripartizione dei proventi

Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde gli eventuali proventi derivanti dall'attività di valorizzazione:

- per il 50% al Ricercatore
- per il 20% alla Struttura cui il Ricercatore afferisce al momento in cui il Bene Immateriale sia tutelato giuridicamente tramite brevettazione/registrazione o altra forma di tutela. La percentuale è aumentata al 25% qualora il Bene Immateriale sia conseguito nell'esecuzione di un contratto su Commissione i cui principi siano conformi alle Clausole Standard;
- per la rimanente parte a sostenere attività di valorizzazione della ricerca dell'Ateneo.

Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e delle eventuali spese sostenute dall'Ateneo per la protezione, lo sviluppo e il trasferimento del Bene Immateriale oggetto di trasferimento.

Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento ovvero, in difetto, in parti uguali.

Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare/licenziatario/cessionario, il Ricercatore medesimo, è tenuto a corrispondere all'Ateneo il 50% per

cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.

La norma di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un'opera dell'ingegno tutelato tramite la legge sul Diritto d'Autore, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

4.11. Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca

Il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca è la struttura che l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca.

A questo fine possono usufruire dei servizi del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca:

- i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.4;
- i Ricercatori che abbiano trasferito o siano intenzionati a trasferire i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.7.

4.12. Budget

Ogni anno l'Ateneo definisce un budget per il sostegno delle attività di valorizzazione della ricerca. I Diritti di Proprietà Intellettuale, ad esempio i brevetti, saranno acquisiti/gestiti utilizzando tale budget fino a suo esaurimento che, nel caso avvenga nell'anno di riferimento, potrà essere rifinanziato sulla base di una relazione del Delegato del Rettore alla Valorizzazione della Ricerca. In ogni caso il Delegato del Rettore alla Valorizzazione della Ricerca predisporrà ogni anno una relazione sulle attività di valorizzazione, inclusi i costi sostenuti e le eventuali entrate da valorizzazione dei Beni Immateriali, che presenterà al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La quota di proventi derivante dalla valorizzazione dei Beni Immateriali che compete all'Ateneo aumenterà la dotazione di budget per le attività di valorizzazione della ricerca.

5. Altri documenti utili

Al fine di poter aiutare e guidare i Ricercatori nella valorizzazione della ricerca e nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale, sono stati predisposti e sono disponibili sul sito web dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca i seguenti documenti:

- Approfondimenti sulle linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Questo documento contiene gli approfondimenti che derivano dal codice della proprietà industriale e da altri documenti e che sono utili per acquisire i dettagli operativi delle linee guida. Sono inoltre descritti i processi utilizzati dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per compiere le diverse fasi di acquisizione e gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
- Moduli. Si tratta dei seguenti moduli e modelli:
 - modulo di comunicazione di realizzazione di un Bene Immateriale;
 - modulo di proposta di trasferimento di Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo;
 - modello di contratto tra il Ricercatore e l'Ateneo per il trasferimento del Diritto di Proprietà Intellettuale;
 - modello di trasferimento, da parte dei ricercatori (in particolare non strutturati) partecipanti o comunque coinvolti, dei Diritti di Proprietà Intellettuale che nascono da Attività di Ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo.
- Guida per l'inventore. Si tratta di una guida che illustra i Beni Immateriali individuandone le caratteristiche, le finalità d'uso, i requisiti e le procedure per l'ottenimento e per la valorizzazione