



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO BREVETTI DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Emanato con DR. Rep. n. 390/2016, prot. n. 81830/I/3 del 19.7.2016

Modificato con DR. Rep. n. 158/2018, prot. n. 37929/I/3 del 26.2.2018

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le azioni dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito denominata "Università") in materia di tutela delle invenzioni industriali nel rispetto delle disposizioni legislative di cui agli artt. 45 e ss. del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 (di seguito denominato "Codice della Proprietà Industriale" o "CPI").
2. Per omogeneità rispetto alle invenzioni industriali, il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche a tutte le altre proprietà industriali disciplinate dal CPI comunque tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe.
3. Il presente Regolamento si applica altresì, alle altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno tutelate ai sensi della Legge n. 633 – 1941 (di seguito denominata "Legge sul Diritto d'Autore" o "LdA") aventi implicazioni anche in campo tecnologico, compatibilmente con le disposizioni di legge in merito.
4. Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali non riconducibili alle opere di ingegno aventi implicazioni tecnologiche, si rinvia alla specifica regolamentazione normativa dettata per le stesse.

Art. 2

Definizioni

Si danno le seguenti definizioni:

1

Beni Immateriali: le creazioni intellettuali per le quali è riconosciuto un Diritto di Proprietà Intellettuale ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (proprietà industriali proteggibili ai sensi del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30) e della Legge sul Diritto d'Autore (opere dell'ingegno proteggibili ai sensi della L. 633 – 1941).

Invenzioni industriali: Le idee creative che appartengono al campo della tecnica e che consistono nella soluzione di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni e servizi, che possono costituire oggetto di brevetto ai sensi degli artt. 45 e ss. CPI.

Attività di Ricerca: la R&S viene definita come l'insieme di attività svolte sia per incrementare l'insieme di conoscenze sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni. La R&S si compone di attività di ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale come definiti dal Manuale di Oslo (2002). L'attività di R&S include pertanto qualunque attività istituzionale di ricerca e di commercializzazione dei suoi prodotti/processi/servizi svolta in Ateneo o dall'Ateneo ovvero cui l'Università partecipi, nell'ambito della quale vengono conseguiti o realizzati da parte di un Ricercatore universitario uno o più Beni Immateriali. Per una definizione più compiuta di attività di ricerca, si rinvia agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Ricercatori: tutti i soggetti che possono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Ricercatore universitario: personale dipendente (strutturato) dell'Università che abbia fra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca cui lo stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo



- Dipendente non ricercatore: personale dipendente dell'Università che non abbia fra le proprie mansioni, cui lo stesso attende nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo, lo svolgimento di attività di ricerca
 - Ricercatore non dipendente: qualunque soggetto che, pur non legato con l'Università da un contratto di lavoro dipendente (a titolo esemplificativo, ad es., dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti, collaboratori, consulenti e simili), svolga attività di ricerca nell'ambito dell'Università
- Nel presente documento, quando si fa riferimento alla singola categoria si utilizzerà la corrispondente definizione, mentre se si fa riferimento al complesso delle tre categorie si utilizzerà genericamente il termine "Ricercatore".

Art. 3

Commissione Trasferimento Tecnologico

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito denominata "Commissione") composta da:
 - a. Il Presidente, nella persona del Prorettore al trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca;
 - b. Un esperto delle scienze ingegneristiche;
 - c. Un esperto delle scienze economiche;
 - d. Un esperto delle scienze giuridiche;
 - e. Un esperto delle scienze umanistiche;
 - f. Il Direttore Generale o suo delegato.
2. La durata del mandato della Commissione è di quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Per ogni specifico argomento, il Presidente può integrare la Commissione con i Direttori delle Strutture di appartenenza dei proponenti che parteciperanno alla seduta senza diritto di voto.
4. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, previa autorizzazione del Presidente:
 - i soggetti interessati; nel caso si trattasse di componenti della Commissione non potranno partecipare alla deliberazione;
 - altri soggetti, anche esterni all'Ateneo, su richiesta dei membri o su indicazione dei proponenti stessi, competenti in materia brevetti e trasferimento tecnologico o dello specifico settore tecnologico o commerciale di cui alla proposta brevettuale, con ruolo consultivo all'interno della Commissione stessa.

I soggetti esterni che entrano a far parte della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
5. La Commissione è competente in materia di brevetti, spin off e trasferimento tecnologico. In particolare, la Commissione svolge funzioni tecnico-consultive, con modalità istruttoria, nei casi di seguito elencati, per i quali è competente il Consiglio di Amministrazione:
 - In ordine alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria (ad es. deposito domanda di brevetto) ed al suo proseguimento, previa cessione dell'invenzione da parte di Ricercatori interni ed esterni;
 - in merito a tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle innovazioni di cui l'Università è o diviene proprietaria, compresi gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico delle stesse, tutelate o meno;
 - in merito a tutte le clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà intellettuale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;
 - in ordine alle interruzioni delle procedure brevettuali. In tal caso, prima di sottoporre la decisione al Consiglio di Amministrazione, la Commissione dovrà darne comunicazione al Ricercatore/i inventori universitari in tempo utile perché questi possa/no esercitare il diritto di riscatto del brevetto, alle condizioni di cui all'art. 10.4;
 - in tutti gli altri casi previsti dalla normativa universitaria ovvero prescritti dal Consiglio di Amministrazione.



6. Alla Commissione è conferita competenza autonoma in merito alle richieste di pubblicazione delle ricerche e dei risultati relative ad invenzioni cedute all'Università, potendo rinviare la pubblicazione per un tempo non superiore alla pubblicazione della domanda di brevetto da parte degli Uffici brevettuali nazionali o internazionali, dandone adeguata motivazione.
7. La Commissione può altresì disporre, in via autonoma, una ricerca di novità in materia brevettuale sui trovati per i quali la stessa è chiamata ad esprimersi, con spesa a carico del Bilancio d'Ateneo.
8. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevetti, spin off e trasferimento tecnologico.
9. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione. È facoltà del Presidente della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
10. La seduta della Commissione può svolgersi in via telematica con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, 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 Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della seduta, di 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 ai partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La seduta si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.
11. La Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, adotta la propria decisione o parere motivato.
12. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Titolo III del Regolamento Generale d'Ateneo.
13. Per le funzioni in materia di spin off si rinvia al Regolamento per la creazione di spin off.

Art. 4

Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi soggetto che svolga Attività di Ricerca nell'ambito dell'Università che sia a conoscenza di qualsiasi invenzione industriale conseguita nell'ambito dell'Attività di R&S è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito.
2. Qualora il deposito della domanda di brevetto avvenga a nome dell'Università a seguito di cessione alla stessa dei diritti inventivi, ogni soggetto riconosciuto autore ha l'obbligo di agire con la massima riservatezza per quel che concerne il progredire delle ricerche e i risultati conseguiti utili ai fini dei requisiti di brevettabilità. A tal fine, qualora l'inventore non sia legato all'Università da un rapporto di dipendenza, dovrà sottoscrivere uno specifico impegno.
3. Nel caso in cui i Ricercatori inventori abbiano dei contatti in corso con soggetti esterni all'Università relativi ad eventuali invenzioni brevettabili ovvero brevettate ma ancora sottoposte a regime segreto, sono tenuti a non rivelare elementi concernenti le ricerche e i risultati conseguiti che possano pregiudicare la brevettabilità o la segretezza dell'invenzione. Qualora tali informazioni debbano essere fornite al fine della vendita o della concessione del brevetto, il soggetto esterno all'Università dovrà impegnarsi per iscritto a rispettare il vincolo di riservatezza sulle informazioni fornitegli.
4. Tutta la documentazione e le informazioni inerenti l'invenzione e la sua brevettazione sono da considerarsi riservate, al fine di preservare la novità dell'innovazione stessa.



5. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui ai precedenti commi comporta anche la responsabilità per gli eventuali danni patrimoniali provocati.

Art. 5

Servizi esterni

1. L'Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle operazioni di ricerca di novità in ambito brevettuale, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione degli stessi. I costi di tali servizi sono considerati a tutti gli effetti costi di brevettazione.
2. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è o ne diviene proprietaria, spetta al Responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Università, previo parere della Commissione, provvedere al conferimento degli appositi mandati ai consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6

Azioni giudiziarie

L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela della Domanda di Brevetto o del Brevetto, salvo che la protezione giudiziale del brevetto non sia posta a carico del licenziatario. In tal caso l'Università potrà agire solo in caso di sua inerzia, previa diffida.

Art. 7

Invenzioni del Ricercatore universitario

1. Ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale il Ricercatore universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In particolare, il ricercatore universitario che consegue risultati inventivi ha il diritto, trasferibile, di depositare la domanda di brevetto e conseguire il brevetto ed il diritto, parimenti trasferibile, all'utilizzazione economica, in esclusiva, del trovato con sopportazione di ogni onere e rischio economico.
2. Qualora il Ricercatore universitario proceda personalmente al deposito della domanda di brevetto ovvero disponga dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore a favore di soggetti diversi dall'Università, egli ha il dovere di comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto di tutela dell'invenzione o la conclusione dell'atto di disposizione dei diritti inventivi, in ogni caso non più tardi di 30 giorni da detti eventi.
Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell'invenzione di cui il ricercatore universitario è autore, fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota nella misura del 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento. Il Ricercatore universitario ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale compiuta relativamente ai risultati inventivi di cui è autore e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università. In tali casi, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano direttamente all'Università.
5. Qualora il Ricercatore universitario intendesse cedere all'Università i diritti inventivi di cui al comma 1 del presente articolo, può proporre all'Università di acquisirne la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione oggetto dei suddetti diritti.



Nel caso di più inventori, la proposta di cui al presente comma dev'essere corredata dall'elenco esatto degli autori e degli enti o società di appartenenza, dalla specificazione esatta del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione del risultato inventivo e dev'essere presentata con dichiarazione congiunta di tutti gli inventori.

Nell'ipotesi in cui la proposta di cui al presente comma concerne una quota della proprietà dell'invenzione, il proponente è tenuto ad indicare esattamente i soggetti che assumono, contestualmente, i diritti sulla rimanente quota di proprietà dell'invenzione.

La proposta dev'essere indirizzata al Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 11, affinché gli Organi dell'Università possano assumere ogni decisione in merito.

6. Per i compensi spettanti agli inventori, si rinvia al successivo art. 10.2.

Art. 8

Invenzioni del Dipendente non ricercatore

1. L'invenzione del dipendente universitario non ricercatore che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, resta nella disponibilità del dipendente medesimo secondo le disposizioni di cui all'art. 64, comma 3, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Resta fermo il diritto di opzione dell'Università per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, da esercitarsi entro 3 mesi dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.
2. L'Università, tenendo conto degli aiuti che l'inventore comunque ha ricevuto dalla stessa Università per pervenire all'invenzione, ha facoltà di estendere all'inventore dipendente non ricercatore lo stesso trattamento economico riservato ai Ricercatori universitari ai sensi del successivo art. 10.2.

Art. 9

Invenzioni del Ricercatore non dipendente

1. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, l'invenzione conseguita da soggetti non appartenenti al personale dipendente dall'Università nel corso di attività di ricerca svolta in ambito universitario in collaborazione o sotto una direzione unitaria di un Ricercatore universitario resta di proprietà degli stessi per la quota-parte secondo la quale hanno fornito il contributo inventivo.
2. Fermo quanto sopra, il Ricercatore non dipendente può cedere i propri diritti patrimoniali sull'invenzione all'Ateneo, il quale sopporterà tutte le spese relative alla presentazione della domanda di brevetto e per il suo proseguimento e, in particolare, per la valorizzazione dell'invenzione.
3. Resta in ogni caso nella discrezionalità dell'Università subordinare la partecipazione del Ricercatore non dipendente alle attività di R&S svolte a qualsiasi titolo in ambito universitario, alla preventiva cessione a favore dell'Università di ogni diritto patrimoniale derivante dall'invenzione, stipulando al riguardo apposito contratto.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Università, tenendo conto degli aiuti che l'inventore comunque riceve dalla stessa Università per pervenire all'invenzione, ha facoltà di estendere all'inventore Ricercatore non dipendente lo stesso trattamento economico riservato ai Ricercatori universitari ai sensi del successivo art. 10.2.
5. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il conseguimento di ogni trovato brevettabile. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenuti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.



Art. 10

Deposito da parte dell'Ateneo

1. Nel caso di deposito della domanda di brevetto a nome dell'Università, alle spese per l'espletamento di tutte le procedure brevettuali e per gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto o dei brevetti, nonché per ogni spesa affrontata dall'Ateneo per la valorizzazione dell'invenzione concorrono in egual misura risorse stanziare dall'Ateneo e risorse della Struttura di appartenenza dell'inventore, nei termini di cui al successivo art. 11.3.
2. Nel caso di valorizzazione di invenzioni di cui l'Università è o ne diviene proprietaria, la stessa riconosce all'inventore/i il 50% dei canoni o proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione (commercializzazione e/o industrializzazione della stessa) al netto delle spese di cui al comma precedente. Il dipendente inventore può destinare in tutto o in parte tali risorse al finanziamento di proprie attività di ricerca.
3. Gli inventori trasmettono alla Commissione la richiesta motivata di mantenere o estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere.
4. La Commissione può, in qualsiasi momento, proporre al Consiglio di Amministrazione l'interruzione della procedura e/o copertura brevettuale a fronte di evidenze che rendono incerta e/o non attuabile la concessione del brevetto ovvero la commercializzazione/sfruttamento della domanda di brevetto / brevetto. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all'inventore, il quale potrà subentrare nella titolarità della domanda di brevetto / brevetto, con rimborso all'Università delle spese di cui al comma 1 e a fronte di un riconoscimento alla stessa di eventuali utili da concordarsi secondo il caso concreto e le circostanze.
Le spese per la registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione sono a carico dei cessionari.

Art. 11

Richiesta di brevettazione

1. La richiesta di brevettazione deve essere effettuata compilando un apposito modulo fornito dal competente Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico e inoltrata alla Commissione tramite il medesimo ufficio.
2. Qualsiasi richiesta all'Ateneo di brevettazione dev'essere sempre corredata da apposita dichiarazione degli inventori proponenti riguardo alla:
 - non esistenza di anteriorità o predivulgazioni distruttive della novità dell'invenzione;
 - specificazione esatta del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione del risultato inventivo, da quantificare in corrispondenti valori percentuali;
 - indicazione di società od enti terzi interessati all'acquisto o alla licenza per lo sfruttamento dell'invenzione ovvero società od enti terzi che potenzialmente potrebbero assumere un ruolo di partnership o competitor nello sfruttamento dell'invenzione.
3. Qualora l'Università comunichi l'intenzione di procedere al deposito della domanda di brevetto, il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico provvede alla stipula di apposito accordo di cessione che deve prevedere l'impegno dell'inventore a:
 - a) accettare quale trattamento economico le condizioni indicate all'art. 10.2;
 - b) divulgare il contenuto della domanda di brevetto e/o fare pubblicazioni sull'invenzione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.6;
 - c) favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto;
 - d) cofinanziare per il 50% il deposito della domanda di brevetto ed il suo proseguimento, compresa ogni estensione, e partecipare alle spese di gestione/valorizzazione della domanda di brevetto/brevetto. Le risorse utilizzabili per il cofinanziamento possono derivare da fondi di ricerca e/o altri fondi della Struttura di appartenenza dell'inventore, di cui lo stesso dispone. L'inventore ha facoltà di contribuire anche con risorse personali. Nel caso di assoluta impossibilità a cofinanziare al 50%, la richiesta verrà presa in esame dal Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

Nel caso di inventori che siano Ricercatori non dipendenti che non dispongano di fondi di ricerca propri e/o che non siano incardinati in una Struttura di ricerca universitaria, sulla contribuzione alla spesa brevettuale decide il Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione.

La contribuzione può in ogni caso avvenire anche da parte di uno soltanto degli inventori proponenti.

Per i Dipendenti non Ricercatori decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dell'art. 64.3 CPI.

4. Qualora la Commissione esprima parere negativo in merito alla domanda di deposito, viene data comunicazione all'inventore che potrà procedere a nome proprio. In tale situazione, si applica l'art. 7, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Art. 12

Fondo per la tutela e la valorizzazione delle invenzioni

1. È istituito apposito Fondo di Bilancio destinato a sostenere le spese per la tutela giuridica e valorizzazione dei trovati di cui l'Università è o ne diviene proprietaria, fermo quanto stabilito all'art. 10.1.
2. L'ammontare delle risorse destinate al Fondo di Bilancio di cui al comma 1 viene ogni anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Riparto dei proventi

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti e dalla proprietà intellettuale in genere, al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per l'espletamento di tutte le procedure brevettuali e gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto o dei brevetti, nonché per ogni spesa affrontata dall'Ateneo per la valorizzazione dell'invenzione, sono ripartiti tra:
 - a) Inventore/i, nella misura stabilita all'art. 10.2, pari al 50%, da ripartirsi in ragione del contributo inventivo riconosciuto a ciascuno di essi
 - b) Struttura dell'Ateneo nel cui ambito sono stati prodotti i risultati oggetto di brevetto, ovvero cui sono afferenti gli inventori, nella misura del 14%
 - c) Amministrazione Centrale nella misura del 36% (di cui il 25% al Bilancio Universitario e il 11% al Fondo Comune di Ateneo).

Art. 14

Invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte nell'interesse di terzi

1. I diritti relativi ai beni immateriali conseguiti nell'ambito di attività commerciali, che costituiscono il frutto dell'attività universitaria svolta per incarico del committente o anche per interesse concomitante del terzo in quanto co-finanziata, sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui dall'esecuzione dell'attività scaturiscano risultati giuridicamente tutelabili o conoscenze in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

Rientrano tra le attività di cui al presente articolo quelle disciplinate agli artt. 7, 8 e 9 del "Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni", ma anche le attività di ricerca svolta in collaborazione con terzi e da questi finanziata con contributi non a fondo perduto.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il riconoscimento del contributo dell'Università nella generazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale viene disciplinato, di norma, secondo le seguenti pattuizioni:
 - La consegna dei risultati al terzo contraente interessato avviene secondo l'accordo tra le parti;
 - l'Università deve risultare contitolare dei diritti di proprietà intellettuale ed in caso di risultati brevettabili, contitolare della/e domanda/e di brevetto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

- l'Università concorda l'eventuale trasferimento dei propri diritti di proprietà intellettuale a fronte di un compenso ulteriore rispetto al corrispettivo concordato per l'attività commissionata, da pattuirsi secondo il caso e le circostanze concrete;
- nel caso di deposito di domanda di brevetto, la trascrizione dell'atto di acquisizione da parte del committente della piena titolarità della domanda di brevetto deve in ogni caso avvenire a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della domanda; nel caso in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero tramite domanda di Brevetto Europeo o domanda di brevetto internazionale (PCT) o ulteriori domande nazionali o estere, il Committente si deve impegnare a chiedere la trascrizione solo dopo la pubblicazione di tali domande;
- nel caso non siano prescritte formalità per la protezione dei beni immateriali ovvero nel caso il committente sia interessato ad uno sfruttamento in regime industriale segreto, il trasferimento dei diritti avverrà secondo gli accordi tra le parti;
- qualsiasi utilizzazione di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università dev'essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
- la pubblicazione dei risultati dev'essere preventivamente concordata con il committente, tenendo conto che:
 - i. Nel caso di risultati giuridicamente tutelabili, la pubblicazione deve avvenire in un momento successivo alle necessarie azioni di tutela;
 - ii. nelle finalità proprie dell'Università rientra la divulgazione del sapere e della conoscenza;
 - iii. non è ammissibile la previsione di obblighi illimitati di segretezza;
 - iv. la definizione di un termine di segretezza dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze;
 - v. le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere alle cause che rendano le conoscenze legalmente accessibili.

Sulla base di adeguata e congrua motivazione, compete al Consiglio di Amministrazione stabilire, per singoli casi, una disciplina diversa da quella appena esposta.

3. Se il personale che lavora, collabora o partecipa per l'Università all'esecuzione delle attività commerciali può far valere diritti sulle conoscenze generate, l'Università adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi assunti dalla medesima.
4. Gli introiti riscossi dall'Università in ragione del trasferimento a terzi di diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, sono ripartiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13. L'autorizzazione al pagamento viene effettuata con deliberazione della Commissione.

Art. 15

Invenzioni realizzate nell'ambito di attività istituzionali

1. In linea generale le attività istituzionali comprendono:
 - l'attività di ricerca/sviluppo/innovazione che l'Università conduce liberamente e discrezionalmente (in maniera autonoma ed indipendente), allo scopo di realizzare un interesse istituzionale dell'università ovvero un interesse pubblico superiore o prevalente;
 - l'attività di ricerca/sviluppo/innovazione svolta in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, anche eventualmente da questi co-finanziata con contributi a fondo perduto;
 - l'attività di ricerca/sviluppo/innovazione svolta sulla base di contributi di ricerca, formazione e mobilità internazionale erogati da un Ente pubblico o privato nazionale, comunitario o internazionale all'Ateneo, come aiuto finanziario ad attività istituzionale.
2. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, l'Università è, in via generale, proprietaria di qualsiasi conoscenza generata dalla stessa nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

3. In merito alla proprietà intellettuale, al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze relative a risultati scaturenti dalle attività istituzionali, l'Università si attiene, di norma, ai seguenti principi:
- Le conoscenze che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale devono avere larga diffusione;
 - la cessione o la licenza d'uso a favore di terzi dei diritti di proprietà intellettuale facenti capo all'Università avviene a fronte di un compenso;
 - l'eventuale brevettazione o registrazione di conoscenze conseguite in comune ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune devono essere oggetto di specifico accordo;
 - qualsiasi utilizzazione, da parte di terzi, di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università deve essere oggetto di specifico accordo scritto, anche a fronte di un compenso;
 - la pubblicazione dei risultati comuni dev'essere preventivamente concordata con il terzo;
 - la definizione di eventuali obblighi di segretezza relativi a risultati comuni dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze.
- Sulla base di adeguata e congrua motivazione, compete al Consiglio di Amministrazione stabilire, per singoli casi, una disciplina diversa da quella appena esposta.
4. Se il personale che lavora, collabora o partecipa per l'Università all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo può far valere diritti sulle conoscenze generate, l'Università adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con eventuali obblighi assunti dalla medesima.
5. Gli introiti riscossi dall'Università in ragione del trasferimento a terzi di diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, sono ripartiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13.
- L'autorizzazione al pagamento viene effettuata con deliberazione della Commissione.

Art. 16 **Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge in merito.
2. Per i procedimenti già avviati alla data di approvazione del presente Regolamento si applicheranno le norme previste dallo stesso per le parti di procedura ancora da espletare.

Bergamo, 26.2.2018

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini