

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale del 28 maggio 1996, registrato al n. 168206 e modificato con decreto rettorale del 27 settembre 1999, registrato al n. 194554;
- VISTO il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Milano, e in particolare l'art. 55 avente ad oggetto "Invenzioni e brevetti";
- VISTO altresì il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l'art. 68, avente ad oggetto "Invenzioni realizzate nell'ambito dell'Università";
- RICORDATO che con decreto rettorale n. 199259 in data 20.06.2000, è stato emanato il primo Regolamento in materia di brevetti dell'Università degli Studi di Milano;
- CONSIDERATO che, alla luce dell'esperienza acquisita dall'Ateneo in questo settore ed essendo stato emanato il Codice della Proprietà Industriale successivamente all'entrata in vigore del suddetto Regolamento Brevetti, si rende necessaria una revisione dello stesso;
- VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 24.11.2009 e del Senato Accademico in data 15.12.2009, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà industriale;

DECRETA

È emanato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà industriale, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Enrico Decleva)

Milano,

Registrato al n.

NUOVO REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto della disciplina

1. Sono disciplinati dal primo Titolo del presente Regolamento, in attuazione dell'art. 55 del Regolamento generale d'Ateneo e dell'art. 68 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, tutti i risultati raggiunti da uno o più soggetti di cui all'art. 4, nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università e rientrante nell'ambito dell'attività scientifica cui il personale stesso svolge nell'adempimento dei compiti attinenti al suo ruolo, suscettibile di protezione tramite un brevetto d'invenzione, un modello di utilità o altro titolo assimilabile. Rientrano anche nell'oggetto della disciplina le attività di ricerca svolte da soggetti di cui all'art. 4 all'esterno dell'Università.

ARTICOLO 2

Titolarità

1. Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la ricerca sia finanziata interamente dall'Università, la titolarità dell'invenzione spetta all'inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università. Nel caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in modo indipendente.

2. Nel caso in cui l'inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all'Università, egli ha l'obbligo di dare comunicazione alla propria amministrazione dell'avvenuta cessione di tale proprietà a terzi e/o del deposito della domanda di brevetto entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso.

3. Tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da enti pubblici diversi dall'Università o privati, appartengono all'Università. La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

4. La disciplina si applica alle attività di ricerca svolte dai soggetti di cui al successivo art. 4 ovunque essi operino.

ARTICOLO 3

Nozione di "attività di ricerca svolta dall'Università"

1. Si intende per "attività di ricerca" l'attività svolta, anche all'esterno

dell'Ateneo, dai soggetti di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di know-how, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrare, e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione.

ARTICOLO 4

Nozione di "inventore universitario"

1. Rientra nella qualifica di "inventore universitario" il personale dipendente docente e tecnico – amministrativo dell'Università degli Studi di Milano.

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

SEZIONE II

PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE - OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'INVENTORE

ARTICOLO 5

Obblighi di riservatezza

1. L'inventore al quale non spetta la titolarità dell'invenzione, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 comma 3, ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attività di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Università; ha altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle ricerche stesse.

2. L'inventore che a norma dell'art. 2 comma 1 sia titolare dell'invenzione e abbia manifestato la volontà di cedere all'Università i diritti sull'invenzione è tenuto ai medesimi obblighi di cui al comma precedente.

3. Tutti i soggetti che partecipano alle procedure di brevettazione e/o trasferimento tecnologico, compresi i componenti del Consiglio della struttura cui afferisce l'inventore, sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta.

ARTICOLO 6

Procedimento di brevettazione – Diritto sussidiario dell'inventore a conseguire il brevetto

1. L'inventore non titolare dell'invenzione, o il titolare che abbia già espresso l'intenzione di cedere la proprietà dell'invenzione all'Università, deve comunicare tempestivamente all'ufficio competente, mediante idonea documentazione, ogni risultato inventivo brevettabile e darne contemporaneo avviso al Direttore della struttura di appartenenza, il quale provvede ad informare il Consiglio della struttura stessa.

2. Nel caso di più inventori, l'entità del contributo inventivo di ciascuno deve essere dichiarata al momento della presentazione della proposta all'ufficio competente.

3. L'ufficio competente, raccolta la documentazione necessaria e completata la fase di istruttoria, trasmette al Presidente della Commissione per i brevetti, di cui al Titolo III del presente Regolamento, la documentazione fornita dall'inventore corredata da una relazione illustrativa, con l'obbiettivo di farla esaminare nella prima seduta utile della Commissione. Il Presidente stesso provvede a convocare la Commissione citata la quale esprimerà il proprio parere e formulerà la propria proposta in merito all'opportunità di brevettare. Tale proposta verrà sottoposta alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso in cui gli organi di governo dell'Ateneo decidano di non procedere alla brevettazione, o altrimenti valorizzare l'invenzione a nome dell'Università, l'autore dell'invenzione può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi personalmente ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.

5. L'Università potrà rinunciare all'acquisizione dell'invenzione, anche se già deliberato positivamente in merito, qualora, per cause non imputabili all'amministrazione, la domanda non sia stata depositata entro quattro mesi dalla delibera di approvazione.

SEZIONE III **DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ**

ARTICOLO 7

Sfruttamento del brevetto e onere della riservatezza

1. L'Università è tenuta a promuovere ogni azione ritenuta atta alla valorizzazione del brevetto stesso, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

2. Nell'esercizio dell'attività promozionale di cui al comma precedente, l'Università è tenuta a rispettare il regime di riservatezza da cui è coperta l'invenzione.

ARTICOLO 8

Corrispettivo dovuto all'Università in caso di valorizzazione del brevetto

1. L'inventore che a norma dell'art.2 comma 1 sia titolare dell'invenzione e la brevetti a proprio nome o ceda il diritto a terzi diversi dall'Università, in caso di sfruttamento economico dell'invenzione, secondo l'art. 65 del Codice della proprietà industriale, è tenuto a corrispondere all'Università una quota dei proventi, negoziabile tra il 30 ed il 50%.

2. Tutti i contratti finalizzati alla valorizzazione dei brevetti dell'Università, tra cui i contratti di cessione o di concessione di licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento degli stessi brevetti devono essere a titolo oneroso.

3. Le condizioni, i termini ed i corrispettivi dei contratti di cui al comma 2 saranno oggetto di negoziazione tra l'Università e il contraente e dovranno essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

4. I contratti sopra indicati devono salvaguardare le aspettative di valorizzazione dell'Università e prevedere clausole di garanzia in tal senso, anche sotto il profilo economico, per il caso in cui il contraente conceda a propria volta a terzi diritti di

sfruttamento commerciale sui brevetti dell'Università.

ARTICOLO 9

Compenso dovuto all'inventore nel caso di licenza o di cessione del brevetto o dei risultati inventivi

1. L'Università, qualora il brevetto sia concesso in licenza o sia alienato, è tenuta a corrispondere all'inventore un compenso consistente in una percentuale del corrispettivo che viene versato all'Università dal licenziatario o dall'acquirente.

2. Il compenso spettante all'inventore ammonta al 50% degli introiti riscossi dall'Università per la licenza o cessione dei diritti brevettuali, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.

3. L'inventore, qualora rientri tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1, potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.

4. Il rimanente 50% degli introiti è attribuito al bilancio universitario, con destinazione prioritaria all'apposito capitolo previsto per le spese di brevettazione delle ricerche universitarie.

5. Nel caso di più inventori, la ripartizione dell'importo fra loro terrà conto dell'importanza del contributo da ciascuno così come dichiarato nella presentazione della domanda all'ufficio competente secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2.

6. In conformità con l'art. 8 del Regolamento d'Ateneo per la creazione di Spin Off, in caso di trasferimento di diritti dell'Università allo Spin off secondo le modalità previste dal Regolamento sopra citato, il socio dello Spin-off che risulti inventore della proprietà industriale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento.

7. Qualora l'Università trasferisca a terzi i soli risultati inventivi, senza averli brevettati, ad essa spetta il 30% degli introiti.

ARTICOLO 10

Iter di brevettazione

1. Al fine di attuare il principio enunciato nel primo comma del precedente articolo 7, l'Università provvede al mantenimento dei propri brevetti e delle domande di brevetto soltanto se esistano serie e comprovate possibilità di valorizzazione dei brevetti stessi.

2. Qualora non emergano possibilità di valorizzazione, l'Università potrà decidere di sospendere la prosecuzione della domanda di brevetto od il mantenimento del brevetto stesso, dandone comunicazione all'inventore e agli eventuali cotitolari e rendendosi disponibile alla cessione della propria quota di proprietà del brevetto all'inventore o, in subordine, agli eventuali cotitolari a fronte di un corrispettivo che comprenda le spese brevettuali sostenute e, se del caso, l'investimento nella ricerca.

3. Qualora la Commissione per i brevetti valuti che al fine della prosecuzione dell'iter brevettuale sia opportuna una compartecipazione ai costi di prosecuzione del brevetto da parte dell'inventore, può trasmettere questa proposta al Consiglio d'Amministrazione, previa verifica di disponibilità da parte dell'inventore.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATE DA TERZI NONCHE' NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

SEZIONE I

INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PER ATTIVITA' COMMISSIONATA

ARTICOLO 11

Modalità di redazione dei contratti e delle convenzioni per attività di ricerca commissionata.

1. I contratti per attività di ricerca per conto di terzi stipulati dall'Università devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili, salvaguardando il diritto morale degli inventori, e devono contenere l'obbligo di citazione dell'afferenza degli inventori all'Università degli Studi di Milano.

2. Poiché un'invenzione brevettabile deve ritenersi un valore aggiunto rispetto ai meri risultati di una ricerca commissionata, ogni contratto deve inoltre prevedere che l'assegnazione o trasferimento di diritti sul trovato al Committente comporti a favore dell'Università un compenso distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca.

ARTICOLO 12

*Entità, forme e modalità del compenso dovuto dal committente.
Diritti patrimoniali dell'inventore*

1 Le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi di Milano e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti. E' attribuita al Committente un'opzione al trasferimento dei diritti di sfruttamento commerciale - in regime di esclusiva - sulla quota di titolarità delle invenzioni realizzate in esecuzione del contratto medesimo. Il contratto di ricerca dovrà quindi prevedere che l'esercizio di tale opzione da parte del Committente - entro un termine definito - dia luogo ad una licenza esclusiva sul trovato (o altro tipo di trasferimento), a fronte dell'assunzione da parte del Committente medesimo delle spese di brevettazione e del riconoscimento a favore dell'Università di un corrispettivo determinato o da determinarsi ai sensi della disposizione successiva.

2. Il compenso dovuto all'Università dal Committente dell'attività di ricerca, relativamente alle invenzioni brevettabili, è finalizzato a valorizzare il contributo inventivo fornito nelle sue diverse modalità e a garantire un adeguato riconoscimento economico, commisurato al valore dell'invenzione e integrato da royalties periodiche sul fatturato derivante dallo sfruttamento del brevetto. La determinazione del riconoscimento economico, nonché delle sue varie forme, terrà conto dell'esistenza di contratti quadro di collaborazione e/o della prospettiva del coinvolgimento dell'Università nei processi di valorizzazione sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università stessa, nonché degli interessi strategici dell'Università.

3 Qualora con il contratto di ricerca parte Committente formuli una proposta di acquisto della proprietà delle invenzioni brevettabili, tale contratto dovrà essere redatto

ai sensi delle disposizioni generali in materia approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Qualora non si giunga ad un accordo che soddisfi le condizioni sancite dal presente Regolamento, la proposta di parte committente sarà sottoposta alla Commissione universitaria per i brevetti, che trasmetterà il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione.

5. In caso di invenzioni scaturite dalla ricerca commissionata, il 75% degli introiti derivanti dal trasferimento dei risultati inventivi riscossi dall'Università sarà corrisposto all'inventore universitario, a titolo di equo compenso per il conseguimento dei risultati brevettabili.

ARTICOLO 13

Altre tipologie contrattuali

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche ai contratti di consulenza quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a risultati brevettabili.

2. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano invece ai contratti che abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto o un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del Committente ed in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal Committente medesimo. In tali ipotesi, in considerazione del carattere meramente esecutivo dell'attività commissionata o della richiesta del Committente volta al conseguimento di un oggetto o di una prestazione specifici, il contratto di fornitura o servizio non conterrà alcuna clausola sui risultati brevettabili.

3. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni brevettabili terrà conto dell'interesse strategico dell'Ateneo all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

SEZIONE II

INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI RICERCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI

ARTICOLO 14

Regime delle invenzioni conseguite nello svolgimento di attività oggetto di convenzione di collaborazione scientifica

1. Le convenzioni stipulate con terzi dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica devono disciplinare il regime della proprietà industriale inerente all'attività scientifica oggetto della Convenzione.

2. La disciplina deve prevedere che la proprietà industriale dei risultati comporti, di norma, un regime a pari quota di comproprietà, salvo che si possa chiaramente evidenziare una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo inventivo prestato da ciascun contraente al conseguimento del risultato.

3. Sulle modalità e l'entità dell'accordo, si deve pronunciare la Commissione universitaria per i brevetti che trasmette il suo parere al Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO III
DELLA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER I BREVETTI

ARTICOLO 15

Costituzione, composizione e durata della Commissione

1. E' costituita un'apposita Commissione per i brevetti, composta da esperti, docenti dell'Università o esterni, particolarmente competenti in materia sotto i diversi profili: scientifico (con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità), giuridico ed economico.

2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno cinque esperti e dal direttore dell'ufficio competente in materia di proprietà industriale.

3. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal competente Ufficio dell'Amministrazione.

4. Il Presidente e i membri della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

5. La Commissione è nominata con mandato triennale.

ARTICOLO 16

Funzioni della Commissione

1. La Commissione valuta le proposte di brevetto, esprime il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi, si pronuncia sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dei brevetti e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti e comunque si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.

2. In ogni caso in cui la Commissione sia chiamata ad emettere il suo parere, a norma del presente Regolamento, la stessa dovrà compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione.

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

ARTICOLO 17

Norme di funzionamento delle adunanze della Commissione

1. La Commissione per i brevetti si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola mensilmente; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta; all'avviso di convocazione è allegato il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno.

3. E' in facoltà del Presidente della Commissione proporre l'integrazione

dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

5. In casi di urgenza la Commissione può decidere di rinuirsi ed esplicare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica.

5. La Commissione garantisce nel proprio operato il rispetto di criteri di riservatezza e l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse.

6. Di ogni seduta della Commissione viene redatta una relazione a cura del segretario e approvata dal Presidente.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Indennità riservata ai componenti della Commissione

1. Ai componenti della Commissione può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una indennità di presenza, da determinare in relazione all'impegno svolto.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 19

Procedimento di emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.