



DECRETO RETTORALE

MP/LG

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento Brevetti di Ateneo e ridenominazione in Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale

IL RETTORE

RICHIAMATO il *Regolamento Brevetti di Ateneo*, emanato con D.R. Rep. n. 390/2016 del 19/7/2016 e successive modificazioni;

PRESO ATTO della necessità di modificare il suddetto *Regolamento Brevetti* per adeguarlo alle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 102/2023 e dalle correlate Linee guida interministeriali MIMIT-MUR al *Codice della proprietà industriale*, con particolare riguardo alla disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS;

RILEVATO CHE:

- l'adeguamento del *Regolamento* si rende necessario non solo per assicurare la conformità alla disciplina normativa vigente, ma anche per promuovere una gestione sistematica, trasparente e coerente dei diritti di proprietà industriale generati nell'ambito delle attività istituzionali di ricerca;
- il nuovo *Regolamento* introduce procedure, tempistiche e obblighi di comunicazione più chiari e definiti, idonei a garantire certezza amministrativa, parità di trattamento e corretta ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni;

DATO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico in data 4.5.2026 si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche al testo del *Regolamento*;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 11.5.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 13.5.2026 che, rispettivamente, hanno approvato e espresso parere favorevole alle modifiche al testo del *Regolamento Brevetti* e alla sua ridenominazione in *Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica al *Regolamento Brevetti*, ridenominato **Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale**, nel testo approvato dal Senato Accademico del 11.5.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 13.5.2026 e allegato al presente decreto.

Art. 2



Il **Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale** entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione *Albo di Ateneo*.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente decreto è abrogato il *Regolamento Brevetti* emanato con D.R. Rep. n. 390/2016 del 19/7/2016 e successive modificazioni.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Commissione Trasferimento Tecnologico	4
Art. 4 Obbligo di riservatezza	5
Art. 5 Ruolo del Responsabile Scientifico prima dell'avvio dell'Attività di Ricerca	6
Art. 6 Servizi esterni	6
Art. 7 Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale	7
Art. 8 Comunicazione del Bene Immateriale	7
Art. 9 Procedura di deposito della domanda di brevetto	8
Art. 10 Costi di brevettazione	9
Art. 11 Prosecuzione della procedura brevettuale e Valorizzazione dell'Invenzione	9
Art. 12 Riparto dei proventi	11
Art. 13 Invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte nell'interesse di terzi	11
Art. 14 Disposizioni transitorie	12



Art. 1 Ambito 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 del Codice della Proprietà Industriale (di seguito denominato "Codice della Proprietà Industriale" o "CPI"), come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102.
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 e tutelabili tramite brevetto o attraverso forme di protezione analoghe.
3. Il presente Regolamento si applica anche 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 ambito tecnologico, nel rispetto delle relative disposizioni normative.
4. Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali non riconducibili alle opere di ingegno aventi implicazioni tecnologiche, si rinvia alla specifica regolamentazione normativa.
5. Il Regolamento si applica a tutti i soggetti che abbiano realizzato Beni Immateriali nello svolgimento di Attività di ricerca secondo le definizioni di cui all'articolo successivo.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente Regolamento, l'utilizzo della forma maschile è adottato unicamente a scopo di semplificazione ed è da intendersi riferito in maniera inclusiva, senza alcuna discriminazione di genere.
2. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:
 - a) **Attività di ricerca:** ogni attività scientifica, tecnica o tecnologica, che:
 - è svolta dal Ricercatore individualmente o in collaborazione;
 - ha come scopo la produzione di nuova conoscenza o l'applicazione di conoscenze esistenti a fini innovativi che possa dar luogo alla realizzazione di uno o più Beni Immateriali
 - ovunque svolta, è posta in essere avvalendosi di know how, attrezzature, strutture dell'Università, finanziamenti o, comunque, di risorse economiche da essa amministrate, nonché delle capacità, competenze, contributi inventivi o coordinamento di Ricercatori dell'Università
 - scaturisce da attività di ricerca autonoma, ricerca collaborativa o ricerca commissionata
 - b) **Beni Immateriali:** sono compresi in questa definizione: invenzioni, modelli di utilità, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali (know-how) e nuove varietà vegetali
 - c) **Brevetto:** titolo giuridico che conferisce al Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale un diritto esclusivo su un'Invenzione, consistente in una soluzione nuova ed originale a un problema tecnico, suscettibile di applicazione industriale



- d) **Diritti di Proprietà Industriale:** si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal CPI. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
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)
- e) **Invenzione:** la soluzione innovativa di un problema tecnico che può consistere sia in un prodotto sia in un procedimento. Ai sensi dell'art. 45 del 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"
- f) **Inventore:** l'autore dell'Invenzione. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione, ovvero tutti i diritti morali derivanti dalle Invenzioni, ivi incluso in particolare il diritto di essere menzionato come "inventore" e/o "autore" nelle Privative, spettano sempre e comunque all'Inventore, a prescindere dalla titolarità dei Diritti sull'Invenzione e sia che essa sia scaturita da attività di Ricerca Autonoma, Ricerca Collaborativa o Ricerca Commissionata.
Anche se utilizzato al singolare nel testo, il termine deve intendersi al plurale come Inventori qualora ve ne siano più di uno
- g) **Proprietà industriale:** ai sensi dell'art. 1 del CPI, comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali
- h) **Ricercatore:** soggetto che svolge Attività di Ricerca presso l'Ateneo, indipendentemente dalla natura del loro rapporto giuridico, tra cui: docenti di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato e indeterminato, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato, collaboratori ed esperti linguistici, professori a contratto, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, collaboratori comunque denominati, visiting professor, studenti.
Anche se utilizzato al singolare nel testo, il termine deve intendersi al plurale come Ricercatori qualora ve ne siano più di uno
- i) **Ufficio competente:** Servizio Valorizzazione delle Conoscenze - Area Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze dell'Università o la diversa articolazione che ne assuma le funzioni
- l) **Università:** Università degli studi di Bergamo



Art. 3 Commissione Trasferimento Tecnologico

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito denominata anche "Commissione") composta da:
 - a. Il Presidente, nella persona di un docente esperto nelle problematiche inerenti a proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico;
 - 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 un suo delegato.
 2. La durata del mandato della Commissione è di 4 (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 valutare in modo più approfondito gli argomenti particolarmente complessi o delicati, a seguito dell'autorizzazione del Presidente, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare:
 - 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 di 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 merito:
 - alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria (ad es. deposito domanda di brevetto) e al suo proseguimento;
 - all'assenza di interesse al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione;
 - 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;
 - a tutte le clausole, particolarmente complesse, che riguardano la proprietà intellettuale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;
 - alle interruzioni delle procedure brevettuali;



- a tutti gli altri casi previsti dalla normativa universitaria ovvero prescritti dal Consiglio di Amministrazione.
- 6. La Commissione ha competenza autonoma riguardo alle richieste di pubblicazione delle ricerche e dei risultati relativi a Invenzioni dell'Università. La Commissione può disporre il rinvio della pubblicazione per un periodo non superiore al tempo previsto per la pubblicazione della domanda di brevetto da parte degli Uffici brevetti nazionali o internazionali, fornendone adeguata motivazione.
- 7. La Commissione può disporre autonomamente 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 promuove, supervisiona e monitora tutte le attività inerenti alla materia di brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico.
- 9. La Commissione si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni su convocazione del Presidente tramite avviso trasmesso ai componenti della Commissione con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione. Il Presidente della Commissione può 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. Le sedute della Commissione svolte in modalità telematica, in forma sincrona o asincrona, sono disciplinate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
- 11. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
- 12. Le determinazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 13. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si applicano le norme previste dal Titolo III del Regolamento Generale d'Ateneo.
- 14. Per le funzioni in materia di spin-off si rinvia al relativo Regolamento.
- 15. I membri della Commissione e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni e i dati acquisiti e trattati.

Art. 4 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi soggetto che svolga Attività di Ricerca nell'ambito dell'Università che sia a conoscenza di qualsiasi Invenzione conseguita nell'ambito dell'Attività di Ricerca è tenuto a osservare la massima riservatezza in merito.
2. Il Responsabile Scientifico assicura che chiunque collabori all'Attività di ricerca o venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi alla stessa si impegna a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo.



3. Qualora il deposito della domanda di brevetto avvenga a nome dell'Università, 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 dipendente dell'Università, dovrà sottoscrivere uno specifico impegno.
4. Nel caso in cui i Ricercatori inventori abbiano dei contatti in corso con soggetti esterni all'Università relativi a eventuali invenzioni brevettabili o brevettate ma ancora sottoposte a regime segreto, sono tenuti a non rivelare elementi che riguardano 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.
5. Tutta la documentazione e le informazioni sull'Invenzione e la sua brevettazione sono da considerarsi riservate, per preservare la novità dell'innovazione stessa.
6. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui ai precedenti commi comporta anche la responsabilità per gli eventuali danni patrimoniali provocati.
7. La violazione dell'obbligo di riservatezza comporta per il personale interno anche la violazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Ateneo, oltre alla responsabilità per eventuali danni patrimoniali.

Art. 5 Ruolo del Responsabile Scientifico prima dell'avvio dell'Attività di Ricerca

1. Prima dell'inizio dell'Attività di ricerca, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che tutti i Ricercatori coinvolti nella stessa (in generale tutti i soggetti elencati all'art. 2) siano stati informati in merito all'applicazione delle norme del presente Regolamento e siano consapevoli che i Diritti di Proprietà Industriale sui Beni Immateriali realizzati nel corso dell'Attività di ricerca spettano all'Ateneo.
2. Il Responsabile Scientifico deve assicurare adeguata informazione anche a ogni Ricercatore che venga destinato successivamente alla medesima ricerca.
3. Se l'Attività di Ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi altro ente pubblico o privato, il Responsabile Scientifico deve contattare l'Ufficio competente per stipulare un accordo con l'ente di appartenenza sulla titolarità e la gestione di eventuali risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.

Art. 6 Servizi esterni

1. L'Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle attività di ricerca di anteriorità 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 titolare, il Responsabile dell'Ufficio competente dell'Università conferisce gli appositi mandati ai consulenti iscritti all'albo



dei consulenti in proprietà industriale, in conformità ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale

1. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Università, secondo quanto previsto dall'art. 65 del CPI.
2. Se l'Invenzione è conseguita da più persone, i Diritti di Proprietà Industriale che derivano da Beni Immateriali appartengono all'Università e a tutte le strutture di appartenenza interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.
3. Nel caso in cui l'Attività di Ricerca sia finanziata, integralmente o parzialmente, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università, i Diritti di Proprietà Industriale sui Beni Immateriali appartengono comunque all'Università, salvo diversa disposizione contenuta in specifici Regolamenti di Ateneo o negli accordi contrattuali stipulati con il soggetto finanziatore.
4. In ogni caso di cui ai commi precedenti, al Ricercatore è riconosciuto il diritto morale, inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile ad essere identificato come Inventore oppure come Autore del Bene Immateriale ideato o comunque acquisito.

Art. 8 Comunicazione del Bene Immateriale

1. Qualora, nell'ambito delle proprie Attività di Ricerca, un Ricercatore realizzi o individui un Bene Immateriale suscettibile di tutela mediante brevetto, registrazione o altra forma di protezione giuridica, deve comunicarlo tempestivamente all'Ufficio competente dell'Ateneo, secondo la modulistica resa disponibile dall'ufficio medesimo (di seguito anche "Comunicazione"), corredata di una relazione tecnico-scientifica che evidenzii:
 - specificazione esatta del contributo dei singoli Ricercatori prestato alla realizzazione del risultato inventivo, da quantificare in corrispondenti valori percentuali;
 - le caratteristiche innovative dell'Invenzione rispetto allo stato dell'arte nota e le prospettive di trasferimento tecnologico;
 - non esistenza di anteriorità o predivulgazioni che distruggano la novità dell'Invenzione;
 - indicazione di società o enti terzi interessati all'acquisto o alla licenza per lo sfruttamento dell'Invenzione o società o enti terzi che potenzialmente potrebbero assumere un ruolo di partnership o competitor nello sfruttamento dell'Invenzione.
2. In caso di Invenzione realizzata da più soggetti, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli Inventori che si assumono l'onere di salvaguardare la novità dell'Invenzione stessa e si impegnano a evitare qualsiasi divulgazione.



3. La Comunicazione, previa verifica della completezza da parte dell'Ufficio competente, sarà acquisita al Protocollo centrale di Ateneo (protocollo@unibg.legalmail.it). La data di protocollazione costituirà il termine di ricezione della richiesta e di avvio della procedura di brevettazione. Qualora l'Inventore presenti documentazione irregolare o incompleta, riceverà avviso tempestivo per le necessarie integrazioni documentali. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data del successivo protocollo.
4. Il difetto di Comunicazione di cui al comma 1 comporta una violazione del presente Regolamento.

Art. 9 Procedura di deposito della domanda di brevetto

1. L'Ufficio competente sottopone la richiesta di deposito di una domanda di brevetto (Comunicazione di cui all'articolo precedente) alla Commissione Trasferimento Tecnologico affinché possa valutarla ed esprimere il proprio parere, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3.
2. In caso di parere favorevole, il Consiglio di Amministrazione autorizza il deposito della domanda di brevetto che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data in cui la Comunicazione dell'Invenzione è stata protocollata.
3. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di 3 (tre) mesi, previa comunicazione al Ricercatore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo.
4. Resta inteso che, nel computo dei termini di cui ai commi 2 e 3, non saranno considerati i ritardi dovuti a cause non imputabili all'Ufficio competente, alla Commissione Trasferimento Tecnologico o, più in generale, all'Università. A titolo esemplificativo, non sono imputabili all'Università i ritardi derivanti dalle attività del mandatario abilitato, incluse le ricerche di anteriorità, il deposito delle domande e le interlocuzioni con le autorità competenti; dalla mancata collaborazione o inerzia dell'Inventore rispetto agli adempimenti necessari al deposito o alla registrazione; così come dalla mancata collaborazione o inerzia, anche tramite i rispettivi Inventori, da parte degli enti contitolari del diritto di depositare le domande di brevetto o di registrazione.
5. A proprio nome e a proprie spese, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto che ha come oggetto l'Invenzione nei seguenti casi:
 - a) l'Università ha comunicato all'Inventore l'assenza di interesse a procedere al deposito della domanda di brevetto;
 - b) l'Università non ha provveduto a depositare la domanda di brevetto entro il termine di cui ai commi 2 e 3.
6. La decisione di estensione all'estero, di nazionalizzazione in nuovi Paesi/Regioni della domanda di brevetto, di mantenimento è assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base della richiesta dell'Inventore e/o del contitolare, previo parere della Commissione, tenuto conto delle prospettive di valorizzazione emerse.



7. Anche ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, l'Inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e della registrazione e della successiva valorizzazione del Bene Immateriale. Tali obblighi includono l'impegno dell'Inventore a sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) per conseguire il Brevetto o la Registrazione e a fornire o segnalare all'Ufficio competente tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi al risultato protetto.

8. Gli obblighi di cui al comma precedente permangono in capo all'Inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Università. A tal fine, l'Inventore s'impegna a comunicare all'Ufficio competente ogni variazione che dovesse riguardare i propri recapiti.

Art. 10 Costi di brevettazione

1. Nel caso di deposito di domanda di brevetto a nome dell'Università, sono a carico della stessa tutte le spese di deposito e mantenimento, incluse a titolo esemplificativo le spese per eventuale ricerca di anteriorità, preparazione del testo brevettuale, deposito della domanda, eventuali estensioni internazionali, mantenimento, tasse di concessione e convalida e, in generale, tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto.

2. Qualora la Commissione Trasferimento Tecnologico valuti che al fine della prosecuzione dell'iter brevettuale sia opportuna una compartecipazione ai costi di prosecuzione del brevetto da parte dell'inventore/degli inventori, può trasmettere la proposta al Consiglio di Amministrazione, previa verifica di disponibilità da parte dell'inventore/degli inventori.

3. Nel caso di deposito in contitolarità con altri enti, le spese saranno suddivise secondo l'accordo tra le Parti.

4. Nel caso di deposito di domande di brevetto a nome dell'Inventore, ai sensi dell'art. 9 comma 5, tutte le spese di deposito, mantenimento e prosecuzione sono a carico dell'Inventore stesso.

Art. 11 Prosecuzione della procedura brevettuale e Valorizzazione dell'Invenzione

1. In qualità di titolare dei diritti di proprietà industriale sull'Invenzione, l'Università adotta le iniziative ritenute più idonee alla sua valorizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, tra cui Fondazioni partecipate dall'Ateneo in qualità di membro fondatore o socio, nonché intermediari della ricerca, potendo concordare diritti di opzione, nel rispetto della normativa vigente, mediante:

- licenza d'uso a terzi;
- cessione a terzi;
- collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi;
- spin-off;
- altre forme di trasferimento tecnologico.

2. Per favorire trasparenza e valorizzazione nel rispetto della normativa vigente, l'Università pubblica sul proprio sito web, anche avvalendosi di piattaforme tecnologiche individuate a tale fine, tutte le domande di brevetto di cui è titolare esclusivo e che intende cedere o concedere in licenza d'uso a terzi.



3. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, la Commissione Trasferimento Tecnologico, con il supporto e il parere dell'Inventore, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo del ritorno economico per l'Ateneo;
 - b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
 - c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
 - d) le finalità etiche e di utilità sociale.
4. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 saranno oggetto di negoziazione tra l'Università e il contraente e dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione Trasferimento Tecnologico.
5. Tutti i contratti di valorizzazione dei Risultati dell'Università, tra cui i contratti di cessione o di concessione di licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento degli stessi Risultati devono essere a titolo oneroso.
6. Qualora non siano state presentate offerte, l'Università può avviare le procedure negoziali dirette.
7. Nel caso di cessione o licenza di know-how di cui l'Università è titolare, al fine di tutela del prodotto medesimo, la stessa può procedere direttamente con una negoziazione privata, senza pubblicazione.
8. Qualora, sulla base di valutazioni di natura tecnica, giuridica o economica, emergano evidenze tali da rendere incerta o non attuabile la concessione del brevetto o la sua valorizzazione o il suo sfruttamento industriale, la Commissione può proporre al Consiglio di Amministrazione l'interruzione o l'abbandono della procedura brevettuale. L'Inventore verrà informato in tempo utile e potrà subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'Università, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, non assuma iniziative idonee alla valorizzazione dell'Invenzione per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deposito del primo titolo brevettuale, salvo giustificato motivo, l'Inventore può acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale mediante un contratto di cessione.
10. Il subentro nella titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nel caso del comma 8 e 9, comporta:
 - a) il rimborso all'Università delle spese brevettuali sostenute fino alla data della cessione;
 - b) a decorrere dalla comunicazione formale di subentro, l'assunzione di tutti gli oneri e le spese future relativi al mantenimento, alla prosecuzione e all'eventuale estensione della protezione brevettuale;
 - c) il pagamento, a carico dell'Inventore, delle spese per la registrazione dell'atto di cessione e per la relativa trascrizione.



Art. 12 Riparto dei proventi

1. I proventi che derivano dallo sfruttamento dei brevetti e dalla proprietà intellettuale in genere, al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per lo svolgimento 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 o Inventori, 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 o a 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).
2. L'Ateneo potrà valutare una diversa ripartizione dei proventi di cui al comma precedente, fermo restando che all'Inventore (o agli Inventori congiuntamente) spetterà una percentuale non inferiore al 50%.
3. In caso di licenza a terzi (es. Fondazioni), la quota spettante agli Inventori sarà calcolata sulla parte di proventi spettante alla Parte proprietaria del brevetto e non sull'intero introito ricevuto.

Art. 13 Invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte nell'interesse di terzi

1. Se l'Attività di Ricerca è finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o da altri enti pubblici diversi dall'Ateneo, il rapporto tra Ateneo e soggetto finanziatore è regolato dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente, nel rispetto delle Linee guida del MIMIT-MUR per la ricerca commissionata approvate con Decreto Interministeriale 26 settembre 2023.
2. Il riconoscimento del contributo dell'Università nella generazione di eventuali Diritti di Proprietà Industriale viene disciplinato, di norma, come segue:
 - la consegna dei risultati al terzo contraente interessato avviene secondo l'accordo tra le Parti;
 - l'Università deve risultare contitolare dei Diritti di Proprietà Industriale e, in caso di risultati brevettabili, contitolare della domanda di brevetto;
 - l'Università concorda l'eventuale trasferimento dei propri Diritti di Proprietà Industriale 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 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;
- l'utilizzo di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università dev'essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
- la pubblicazione dei risultati deve 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. gli obblighi di segretezza non possono sopravvivere alle cause che rendano le conoscenze legalmente accessibili.

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

3. Qualora il personale che lavora, collabora o partecipa, per conto dell'Università, all'esecuzione delle attività commerciali possa far valere diritti sulle conoscenze generate, l'Università adotta le misure o conclude gli accordi necessari ad assicurare che l'esercizio di tali diritti avvenga in modo compatibile con gli obblighi assunti dalla medesima.

4. Gli introiti riscossi dall'Università, in ragione del trasferimento a terzi di Diritti di Proprietà Industriale generati nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, sono ripartiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 14 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 svolgere.
3. Il presente Regolamento è approvato dagli organi universitari competenti e viene emanato con Decreto Rettorale.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area Ricerca e Valorizzazione
delle conoscenze

Servizio Valorizzazione
delle conoscenze

4. A decorrere dall'entrata in vigore viene abrogato il Regolamento Brevetti di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 421/2020, prot. n. 142038/1/3 del 9/9/2020 e successive modifiche.