

Regolamento per la generazione, gestione
e valorizzazione della proprietà
intellettuale sui risultati della ricerca
dell’Università

INDICE

PARTE I. NORME GENERALI

- Art. 1. Principi generali pag. 2
- Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione pag. 2
- Art. 3. Definizioni pag. 2
- Art. 4. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento pag. 3
- Art. 5. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIBS pag. 3
- Art. 6. Titolarità delle creazioni intellettuali di Ricerca Autonoma e di Ricerca Collaborativa pag. 4
- Art. 7. Invenzioni occasionali del personale pag. 4
- Art. 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni pag. 4
- Art. 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata pag. 4
- Art. 10. Strutture Interne di UNIBS pag. 6

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Art. 11. Comunicazione dell'invenzione pag. 6
- Art. 12. Obblighi di UNIBS pag. 6
- Art. 13. Obblighi dell'Inventore pag. 7
- Art. 14. Istruttoria e primo deposito pag. 7
- Art. 15. Spese pag. 8
- Art. 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata pag. 8

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Art. 17. Decisione di estensione pag. 8
- Art. 18. Revisione periodica del portafoglio pag. 8
- Art. 19. Decisione di abbandono pag. 9
- Art. 20. Decisioni riguardanti il contenzioso pag. 9
- Art. 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata pag. 9

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Art. 22. Obblighi di valorizzazione e forme pag. 9
- Art. 23. Indisponibilità del know-how di UNIBS pag. 10
- Art. 24. Licenze esclusive e campi d'uso pag. 10
- Art. 25. Cessioni pag. 10
- Art. 26. Valorizzazione mediante spin-off pag. 10
- Art. 27. Ripartizione dei proventi pag. 10

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 28. Utilizzo del nome e del logo di UNIBS pag. 11
- Art. 29. Disposizioni transitorie e finali pag. 11

PARTE I. NORME GENERALI

Art. 1. Principi generali

1. L'Università degli Studi di Brescia (di seguito identificata soltanto come "UNIBS"), ai sensi dell'art. 2, comma 6, del proprio Statuto di autonomia, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. Anche in un quadro di cooperazione e integrazione europea con altre istituzioni di ricerca, UNIBS intende il trasferimento di conoscenze come attività complementare alla ricerca, in tutti i settori della conoscenza, funzionale all'applicazione dei suoi risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e del territorio di riferimento.
3. Il trasferimento tecnologico all'interno di UNIBS è uniformato ai principi di massimizzazione dell'impatto della tecnologia in ambito economico e sociale, sostenibilità economica dell'organizzazione amministrativa, trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale, semplificazione delle procedure, valorizzazione delle proprie risorse umane e professionali, rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNIBS da parte del relativo personale, come di seguito definito.
2. Il Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra UNIBS e i suoi Inventori, anche ai sensi dell'art. 65 CPI ed ai fini del successivo art. 26.
3. Il Regolamento vale altresì come disciplina complementare del regolamento di Ateneo in materia di prestazioni per conto di terzi.

Art. 3. Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale ed al maschile o al femminile, anche là dove utilizzati in parti precedenti del presente Regolamento:
 - a. Commissione proprietà intellettuale e spin-off di Ateneo: è la commissione prevista al successivo art. 14, competente altresì ad assumere le decisioni previste all'interno del Regolamento spin-off di Ateneo di volta in volta vigente
 - b. CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
 - c. Diritti di proprietà intellettuale: sono i diritti su invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati e i programmi per elaboratore.
 - d. Inventore: è una persona fisica appartenente al Personale UNIBS Strutturato o non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.
 - e. Know-how: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità di UNIBS, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.
 - f. Personale UNIBS Strutturato: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricompredono il personale docente e ricercatore di qualsiasi tipologia e il personale tecnico-amministrativo.

- g. Personale UNIBS non Strutturato: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con UNIBS un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i dottorandi, gli assegnisti (fino ad esaurimento dei rapporti in corso), i borsisti, gli stagisti presso UNIBS, e di altro genere, nonché il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, gli studenti e le studentesse.
- h. Ricerca Autonoma: è la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIBS.
- i. Ricerca Collaborativa: è la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, quando non vi siano rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche che private) concorrono, in tutto o in parte, al suo finanziamento.
- j. Ricerca Commissionata: è la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI quando il finanziamento deriva in misura tale da coprire il costo diretto della ricerca stessa e proviene da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altrimenti detta ricerca per "conto terzi".
- k. Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata di UNIBS e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale o di essere assoggettati, anche soltanto transitoriamente, al regime di segreto commerciale.
- l. Struttura Interna: è la struttura interna individuata da UNIBS come responsabile della conduzione delle attività amministrative previste nel presente Regolamento.

Art. 4 . Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento

- Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Autonoma, Collaborativa e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato.
- Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati.
- Il presente Regolamento trova applicazione altresì ai prodotti dell'attività intellettuale del Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato connessi ad attività didattica, laboratoriale e di sperimentazione. Vi si ricomprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le dispense e altro materiale didattico, i risultati di attività di laboratorio, di competizioni interne a premio, di hackathon ed eventi assimilati.

Art. 5. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIBS

- I diritti morali sulle creazioni intellettuali degli Inventori e su quanto previsto al precedente art. 3, comma 3, spettano sempre e inderogabilmente agli Inventori, a prescindere dalla titolarità delle creazioni intellettuali, come disciplinata dai successivi articoli.
- I diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica prodotte dagli Inventori spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici, relativamente ai diritti patrimoniali. È fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione a UNIBS in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore, anche ai fini delle procedure di valutazione della qualità della ricerca.

Art. 6. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma e di Ricerca Collaborativa

1. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma e della Ricerca Collaborativa spettano sempre a UNIBS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 CPI. UNIBS si fa carico dei costi di protezione.
2. Per le finalità previste dall'art. 65 CPI e al fine di assicurare che UNIBS sia messa in condizione di intraprendere tempestivamente e con efficacia azioni di protezione e valorizzazione dei Risultati, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare per iscritto alla Struttura Interna di aver dato avvio alle procedure di protezione dei Risultati della Ricerca mediante Diritti di proprietà intellettuale, nonché di trasmettere tutta la documentazione rilevante per l'identificazione dei titoli, unitamente a una dichiarazione che confermi il conseguimento dei Risultati della Ricerca all'interno di attività di Ricerca Autonoma. La mancata o tardiva comunicazione dei Risultati sarà valutata da UNIBS come fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le più gravi conseguenze da ciò derivanti.
3. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità tra uno o più Inventori, anche di soggetti diversi dal Personale Strutturato o non Strutturato di UNIBS, gli Inventori di UNIBS e la Struttura interna procederanno alla conclusione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità, assicurando a UNIBS i necessari poteri gestori là dove UNIBS stessa abbia la quota maggiore rispetto a quella delle altre parti. È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno dei contratti di ricerca o di consorzio.
4. Ai fini del comma precedente, la titolarità di UNIBS si determina sulla base della somma degli apporti individuali degli Inventori rientranti nel Personale di UNIBS in sede di comunicazione ai sensi del successivo art. 10.

Art. 7. Invenzioni occasionali del personale

1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dal precedente Art. 6 e che non siano la conseguenza delle attività svolte nell'ambito di un rapporto di committenza, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca, ma rientranti in uno dei campi di attività di UNIBS, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, CPI.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi alla Struttura Interna comunicando il conseguimento dell'invenzione, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.

Art. 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni

1. Il Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato è tenuto alla massima attenzione nella comunicazione di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a UNIBS, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza di UNIBS, è fatto obbligo al Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialità predisposti dalla Struttura interna.

Art. 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata

1. Per i risultati della Ricerca Commissionata là dove conseguiti da Personale UNIBS Strutturato o non Strutturato si osservano le disposizioni seguenti. Sono salve le norme sulla co-titolarità di cui al precedente art. 6 là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente.

2. Ove la prestazione oggetto di Ricerca Commissionata consista in prove, misure, test di laboratorio, studi di caratterizzazione e ogni altra attività di carattere routinario resa mediante semplice utilizzo dei macchinari e delle attrezzature di Ateneo e tale da non comportare un significativo incremento di conoscenze da parte del personale esecutore, tutti i risultati si considereranno di proprietà del committente a titolo originario in quanto dallo stesso finanziati.

3. Ove la prestazione consista in studi, ricerche, relazioni, illustrazioni, raccolte e altre forme di divulgazione del sapere di carattere tecnico, economico, sociale, giuridico, medico, politico o finanziario, i risultati potranno appartenere a titolo originario al committente ove questi ne faccia espressa riserva all'interno del contratto, fatto salvo il diritto dell'Ateneo di utilizzare il relativo materiale per finalità didattiche e di ricerca ulteriore e sempre che la produzione del materiale non contenga informazioni che debbano considerarsi oggettivamente segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, di cui sia titolare il soggetto committente.

4. Ove la prestazione consista in studi clinici e test condotti secondo la normativa vigente, i risultati saranno di proprietà del committente ai sensi del contratto che disciplina la conduzione delle relative attività.

5. Ove la prestazione consista in attività di ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti, processi e applicazioni già in fase di sviluppo presso il committente, che detiene pertanto un insieme di conoscenze pregresse relative a detti prodotti, processi e applicazioni, fermo restando la titolarità delle conoscenze pregresse in capo al soggetto che le ha generate, i risultati dell'attività di ricerca apparterranno alla parte che li ha generati, fermo restando, in quest'ultimo caso, la possibilità di convenire, all'interno del contratto, un regime di contitolarità tra Ateneo e committente, ovvero forme di trasferimento della quota di titolarità dell'Ateneo dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello previsto per l'esecuzione della commessa.

6. Ove la prestazione consista in attività ad elevato contenuto di innovazione, sia pure a partire da un problema tecnico posto dal committente, e comporti il conseguimento di conoscenze nuove, sotto forma di innovazione di processo, di prodotto o di applicazione, i risultati saranno di proprietà piena dell'Ateneo in quanto conseguiti esclusivamente dal personale interno, ovvero in regime di contitolarità con terzi, quando sia accertato, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, anche il contributo inventivo di altri soggetti coinvolti nella ricerca. Il contratto con il committente disciplina il regime di contitolarità, ovvero forme di trasferimento della quota di titolarità dell'Ateneo dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo.

7. Fatto salvo il rispetto delle informazioni confidenziali, è sempre consentito all'Ateneo l'utilizzo dei risultati delle attività di cui all'art. 2 per finalità di didattica, di disseminazione scientifica e di ulteriore ricerca.

8. I risultati della Ricerca Commissionata di cui al precedente comma 6, possono essere acquisiti dal committente, subordinatamente al compimento delle formalità di protezione da parte di UNIBS, secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa:

a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di UNIBS.

b. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza.

c. Mediante licenza esclusiva o non esclusiva a favore del committente anche qualora i Risultati della Ricerca non abbiano diversi campi d'uso.

9. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente, la cessione avrà effetto alla data in cui il committente corrisponderà il premio convenuto con UNIBS nel contratto con il quale viene attribuita la commessa e, ove sostenute direttamente da UNIBS, di tutte le spese necessarie per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi connessi con la cessione.

10. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

11. In ognuno dei casi previsti ai commi precedenti, sempre fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli inventori conservano il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente stesso, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e di attività di divulgazione scientifica comunque intesa.

Art. 10. Strutture Interne di UNIBS

1. La Struttura interna di UNIBS alla quale gli Inventori dovranno fare riferimento per il compimento di tutte le attività previste dal presente Regolamento è il Servizio Ricerca e Innovazione.

2. La Struttura interna è a disposizione del Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato anche per l'attività consultiva relativa a tutte le tipologie delle attività di ricerca, quando siano in discussione aspetti relativi alla titolarità, alla generazione e allo sfruttamento di Risultati della Ricerca di cui sia titolare UNIBS.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 11. Comunicazione dell'invenzione

1. Il Personale UNIBS Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a darne comunicazione a UNIBS, mediante la Struttura interna, utilizzando il modello di rapporto di invenzione predisposto dalla stessa Struttura interna.

2. Il Personale UNIBS Strutturato e Non Strutturato è tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui UNIBS dà seguito all'attività di valutazione e protezione.

3. Laddove l'Inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione e pubblicazione dovrebbero compiersi.

Art. 12. Obblighi di UNIBS

1. Al ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto di invenzione compilato a cura del Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato, la Struttura interna dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

2. Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva, devono concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto di invenzione compilato a cura del Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato, sempreché esso risulti

completo in ogni sua parte al momento della trasmissione. Là dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa, richiesta dalla Struttura interna, è ottenuta.

3. Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di trenta giorni con disposizione del Direttore/Direttrice generale.

4. Ove in esito al procedimento di valutazione UNIBS ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori, che dovranno farsi carico autonomamente delle procedure e dei costi di protezione. Sono salvi i diritti del committente nel caso di Ricerca Commissionata e i diritti di UNIBS di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica nonché per finalità di didattica e divulgative.

Art. 13. Obblighi dell'Inventore

1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di UNIBS sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

2. Qualora UNIBS abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con la Struttura interna, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

3. È fatto obbligo agli Inventori di UNIBS di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

4. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura interna e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Art. 14. Istruttoria e primo deposito

1. La Struttura interna, eventualmente anche mediante ricorso a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale UNIBS Strutturato e non Strutturato e predispone una relazione con una proposta di procedere o non procedere alla protezione.

2. La decisione finale sulla protezione è presa dal Consiglio di Amministrazione di UNIBS con provvedimento motivato, sentita la Commissione interna, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione di UNIBS su proposta del Rettore/Rettrice, di concerto con il/la Delegato/a competente per materia, composta da (i) un/una rappresentante della Struttura interna, (ii) il/la Delegato/a del Rettore/Rettrice al Trasferimento Tecnologico (iii) un membro di nomina del Rettore scelto tra il Personale Strutturato di UNIBS, (iv) il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento al quale appartengono gli Inventori, o un suo delegato/a, (v) e un esperto della materia identificato dal/dalla presidente della commissione qualora sia necessaria una competenza specialistica per la valutazione. Ai membri della Commissione non competono emolumenti. La nomina a membro della Commissione o esperto della materia comporta l'accettazione degli obblighi di confidenzialità discendenti dalla natura delle informazioni trattate.

3. Salvo che non sussistano particolari ragioni imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, anche al fine di contenere i costi amministrativi, UNIBS provvede alla iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali.

Art. 15. Spese

1. Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute da UNIBS, salvi i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca Commissionata, sia stato convenuto diversamente con il committente.
2. Le spese per la protezione graveranno su apposita voce di bilancio.

Art. 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di protezione di cui al precedente art. 14 è presa dalla Struttura interna, sentito il committente. A tal fine, la Struttura interna provvede a informare tempestivamente il committente dei rapporti di ricerca ricevuti e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione. La medesima informativa è inviata al Direttore/Direttrice del Dipartimento di afferenza degli Inventori di UNIBS.
2. Nel caso in cui all'interno del contratto di affidamento della commessa dalla quale sono derivati i Risultati della Ricerca sia previsto originariamente l'accollo di tutti i costi di protezione da parte del committente, spetterà a quest'ultimo la decisione in ordine alla scelta dei professionisti incaricati della predisposizione delle domande di protezione e delle relative procedure.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 17. Decisione di estensione

1. La decisione di estensione all'estero e di nazionalizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale è presa da UNIBS sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori e dalla Struttura interna, anche in base alle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.
2. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione o la nazionalizzazione in uno o più Paesi si applica l'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 18. Revisione periodica del portafoglio

1. Ogni due anni, la Struttura interna, eventualmente anche a mezzo di consulenti esterni, provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale di UNIBS e a predisporre una relazione da inviare al Consiglio di Amministrazione di UNIBS per le conseguenti determinazioni, previa assunzione di un parere della commissione di cui all'art. 14.
2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.
3. Nella medesima relazione di cui al comma 1, la Struttura interna provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione anche in ragione della copertura geografica, difficoltà di gestione delle situazioni di co-titolarietà, mancata collaborazione degli Inventori, costi pregressi, costi prevedibili e prospettive commerciali, tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono al Consiglio di Amministrazione.
4. Sono in ogni caso avviati a revisione i Diritti di proprietà intellettuale in portafoglio al raggiungimento del quinto anno di vita. Sono avviati a dismissione, salvo univoche indicazioni commerciali a supporto della decisione di mantenimento, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.

Art. 19. Decisione di abbandono

1. Ove il Consiglio di Amministrazione di UNIBS decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati gli Inventori designati in tempo utile per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accolto delle spese future di manutenzione.
2. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.
3. Il Consiglio di Amministrazione non delibera sull'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale a titolarità di UNIBS quando gli Inventori abbiano offerto di coprire integralmente con propri fondi i costi di mantenimento di detti Diritti.

Art. 20. Decisioni riguardanti il contenzioso

1. Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo e passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità di UNIBS saranno prese, previa istruttoria della Struttura interna ed eventualmente con il supporto di professionisti e consulenti esterni, secondo le procedure previste dalla regolamentazione universitaria.???

Art. 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, ogni decisione relativa all'estensione, alla manutenzione e all'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale di cui sia ancora titolare UNIBS è presa dalla Struttura interna, sentito il committente, fino al momento in cui detti Risultati siano stati eventualmente trasferiti, ai sensi del precedente Art. 9. È salvo il caso di cui all'art. 15
2. In nessun caso UNIBS delibererà l'abbandono di Diritti di proprietà intellettuale là dove il committente licenziatario abbia puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni di corresponsione dei costi di manutenzione, salvo che il committente dichiari di essere disposto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, sollevando UNIBS da ogni ulteriore costo, incluso quello per il trasferimento dei titoli.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 22. Obblighi di valorizzazione e forme

1. UNIBS provvede, mediante la Struttura interna, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNIBS.
2. L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese spin-off.
3. Nella attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 2014 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
4. Negli accordi di valorizzazione UNIBS provvede affinché il titolare o il licenziatario che gode dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti, in tutto o in parte, i costi connessi con la manutenzione di detti diritti, a far data dalla conclusione dell'accordo di valorizzazione.

Art. 23. Indisponibilità del know-how di UNIBS

1. In nessun caso l'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di UNIBS potrà comportare la compromissione a titolo definitivo del Know-how.
2. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano Diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare UNIBS possono essere oggetto soltanto di licenza non esclusiva, limitatamente a quanto necessario perché detti Diritti possano essere legittimamente utilizzati.

Art. 24. Licenze esclusive e campi d'uso

1. Nei limiti in cui la tecnologia che forma oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, nell'attività di valorizzazione UNIBS predilige la concessione di licenze esclusive per campo d'uso, riservandosi la facoltà di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso, anche nei casi di Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Commissionata.
2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario.

Art. 25. Cessioni

1. Ove in fase di valorizzazione sia richiesta la cessione dei Diritti di proprietà intellettuale di UNIBS a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo il prezzo di mercato, come previsto Comunicazione della Commissione in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui alla lett. a), comma 8, art. 9 del presente Regolamento, salvo che nel contratto di affidamento della ricerca non siano stati previsti i criteri per la determinazione del corrispettivo di cessione.

Art. 26. Valorizzazione mediante spin-off

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e dei Risultati della Ricerca mediante spin-off è riconosciuta da UNIBS, in conformità alle disposizioni del Regolamento spin-off di Ateneo di volta in volta vigente.
2. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui risultati inventivi conseguiti da Inventori di UNIBS autorizzati alla partecipazione allo spin-off sarà determinata secondo quanto previsto dal Regolamento spin-off di Ateneo di volta in volta vigente. I Diritti di proprietà intellettuale sui risultati inventivi conseguiti da Inventori di UNIBS non autorizzati alla partecipazione allo spin-off ma coinvolti nelle relative attività saranno di titolarità di UNIBS.

Art. 27. Ripartizione dei proventi

1. Ove a seguito delle attività di valorizzazione previste della Parte IV del presente Regolamento, UNIBS consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:
 - a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti, fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
 - b. Alla somma ottenuta sulla base della lett. a) andrà sottratto un importo pari al 10% a titolo di copertura dei costi della Struttura interna di UNIBS.
 - c. La somma ottenuta sulla base della lett. b) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più inventori), in ragione del 30% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o più

Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), in ragione del 20% a un fondo rotativo tenuto dall'amministrazione centrale e destinato alla copertura dei costi brevettuali.

2. Qualora uno studente o studentessa di UNIBS risulti Inventore, i proventi a suo favore, in quanto maturati da attività di valorizzazione, saranno corrisposti nei limiti del quinquennio successivo al compimento del percorso di studi.

3. La corresponsione dei proventi della valorizzazione a Personale UNIBS non Strutturato non fa presumere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con UNIBS, né vincoli di subordinazione o parasubordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere al momento della comunicazione di cui al precedente Art. 11

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28. Utilizzo del nome e del logo di UNIBS

1. Il nome e il logo di UNIBS sono di proprietà esclusiva di UNIBS.

2. L'utilizzo del nome e del logo di UNIBS in connessione con le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale sono disciplinati da apposita convenzione, conformemente alla regolamentazione di UNIBS e in particolare al Manuale di identità visiva di UNIBS.

3. L'utilizzo del nome e del logo di UNIBS in connessione con le attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento è consentito, conformemente al manuale di identità visiva di UNIBS, purché sia assicurato il decoro di UNIBS e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori di UNIBS, a norme imperative e al buon costume.

Art. 29. Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di Ateneo di pari oggetto, approvato con Decreto Rettoriale n. 363 del 11 luglio 2017.

Nelle more della revisione del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione conto terzi, emanato con D.R. n. 613/2019 Prot. n. 207342 del 26 luglio 2019, e fino all'eventuale adozione di diversa disciplina, il regime di appartenenza dei risultati previsto dall'art. 6 del predetto regolamento è disciplinato dai precedenti articoli in materia di ricerca commissionata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto di UNIBS e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.