



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

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

Emanato con Decreto Rettorale n. 363 del 11.07.2017

PARTE I. NORME GENERALI.....	2
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	2
Articolo 2. Definizioni	2
Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.....	3
Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIBS.....	4
Articolo 5. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma	4
Articolo 6. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa.....	4
Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale	5
Articolo 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni.....	5
Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata.....	5
Articolo 10. Strutture Interne di UNIBS.....	6
PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	6
Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione	6
Articolo 12. Obblighi di UNIBS	6
Articolo 13. Obblighi dell'Inventore.....	7
Articolo 14. Istruttoria e primo deposito	7
Articolo 15. Spese.....	7
Articolo 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	8
PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	8
Articolo 17. Decisione di estensione	8
Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio.....	8
Articolo 19. Decisione di abbandono.....	9
Articolo 20. Decisioni riguardanti il contenzioso	9
Articolo 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	9
PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	9
Articolo 22. Obblighi di valorizzazione e forme.....	9
Articolo 23. Indisponibilità del know-how di UNIBS	10
Articolo 24. Licenze esclusive e campi d'uso	10
Articolo 25. Cessioni	10
Articolo 26. Valorizzazione mediante spin-off.....	10



Articolo 27. Ripartizione dei proventi.....	12
PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI	12
Articolo 28. Utilizzo del nome e del logo di UNIBS	12
Articolo 29. Disposizioni transitorie e finali	12

PREMESSE

1. L'Università degli Studi di Brescia (di seguito identificata soltanto come "UNIBS"), ai sensi dell'art. 2, comma 7 del proprio Statuto di autonomia, promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche generate al proprio interno con risorse autonome, pubbliche e/o private.
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. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un regolamento interno a UNIBS che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale nonché presupposti, tipologie, finalità e procedure delle varie attività.
4. Il trasferimento tecnologico all'interno di UNIBS è informato ai principi di massimizzazione dell'impatto della tecnologia in ambito economico e sociale, sostenibilità economica dell'organizzazione amministrativa, trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale, valorizzazione delle proprie risorse umane e professionali, rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

PARTE I. NORME GENERALI

Articolo 1. 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, anche ai fini del successivo art. 27.
3. Il Regolamento vale altresì come disciplina complementare del Regolamento di Ateneo in materia di prestazioni per conto di terzi.

Articolo 2. 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, anche là dove utilizzati in parti precedenti del Regolamento:
 - a. CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
 - b. Delegato: è il Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Brescia per la Terza Missione.



- 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 di 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 ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i Professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi.
- 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, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso UNIBS, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea.
- h. Ricerca Autonoma: è la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale UNIBS Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIBS.
- i. Ricerca Collaborativa: è la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche sia 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 integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata 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.
- l. Struttura Interna: è la struttura interna individuata da UNIBS come responsabile della conduzione delle attività amministrative previste nel presente Regolamento.

Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento

1. 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.
2. 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.



Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIBS

1. I diritti morali sulle creazioni intellettuali degli Inventori di UNIBS spettano sempre e inderogabilmente agli Inventori, a prescindere dalla titolarità delle creazioni intellettuali, come disciplinata dai successivi articoli 5 e 6.
2. I diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica prodotte dagli Inventori di UNIBS spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici. 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.

Articolo 5. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta agli Inventori quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma.
2. Per le finalità previste dall'art. 65 CPI, 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.
3. Relativamente alla ripartizione di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca Autonoma, valgono le previsioni dell'art. 65, comma 3, CPI. L'Inventore sarà tenuto a corrispondere a UNIBS il 50% di tutti i proventi o canoni ad esso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca, a qualunque titolo conseguiti, al netto dei costi vivi sostenuti per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
4. Prima di dare avvio alle procedure per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma, l'Inventore può offrire, con le modalità di cui all'art. 11, a UNIBS, mediante la Struttura Interna, di acquisire la titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale. In caso di accettazione da parte di UNIBS, si applicano agli Inventori le disposizioni dell'art. 6, anche relativamente alla ripartizione dei proventi come corrispettivo della cessione.
5. Ove le procedure per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma siano già state avviate, l'Inventore può comunque offrire a UNIBS la titolarità della domanda eventualmente depositata, alle condizioni di cui al comma precedente, purché l'offerta intervenga almeno sei mesi prima della scadenza del termine di priorità, ovvero tre mesi prima qualora il termine di priorità sia semestrale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo la decisione definitiva di acquisizione è presa discrezionalmente da UNIBS ed è inoppugnabile.

Articolo 6. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a UNIBS quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa, svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato anche soltanto parzialmente dette attività ma al di fuori di un rapporto di committenza. UNIBS si fa carico dei costi di protezione.
2. 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 stipula di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarietà, 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.

3. 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. 11.

Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale

1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dagli articoli 5, 6 e 9 del presente Regolamento, 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.

Articolo 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 d'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.

Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata

1. I risultati della Ricerca Commissionata sono di titolarità di UNIBS là dove conseguiti da Personale UNIBS Strutturato o Non Strutturato. Sono salve le norme sulla co-titolarietà di cui al precedente art. 6, là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente.
2. I risultati della Ricerca Commissionata 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.
3. 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 sostenute



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.

4. 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.
5. In ognuno dei casi previsti al comma 2, 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.

Articolo 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 Trasferimento Tecnologico (TTO UNIBS) che procede al coordinamento delle attività sotto la supervisione del Delegato.
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

Articolo 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 d'invenzione predisposto da quest'ultima.
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 od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione, egli è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione e pubblicazione dovrebbero compiersi.
4. La disposizione del presente articolo si applica anche alle fattispecie disciplinate all'art. 7.

Articolo 12. Obblighi di UNIBS

1. Al ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto d'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. In 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 determina del Direttore 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. 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.

Articolo 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.

Articolo 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 da una commissione interna, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione di UNIBS su proposta del Rettore, di concerto con il Delegato alla Terza Missione, composta da (i) un rappresentante della Struttura interna, (ii) il Delegato del Rettore alla Terza Missione (iii) il Direttore del Dipartimento al quale appartengono gli Inventori, o un suo delegato, (iv) e un esperto della materia identificato di volta in volta dal Delegato del Rettore alla Terza Missione.
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.

Articolo 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. Nel caso previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 5, in nessun caso UNIBS provvederà a rimborsare all'Inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte del UNIBS.

Articolo 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 del Dipartimento di appartenenza 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

Articolo 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 sulla relativa richiesta, e/o 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.

Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del presente Regolamento, ogni due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Delegato, con il supporto della 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 e documentate indicazioni commerciali a supporto della decisione di mantenimento, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.

Articolo 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 accollo 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 procede a deliberare l'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.

Articolo 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 dal Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Struttura interna e dell'Ufficio Legale.

Articolo 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 articolo 9. È salvo il caso di cui all'art. 16, comma 2.
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

Articolo 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. Nell'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.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 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 dall'art. 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui alla lett. a), comma 2, 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.

Articolo 26. Valorizzazione mediante spin-off

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e dei Risultati della Ricerca mediante spin-off è riconosciuta e promossa da UNIBS, in conformità alle disposizioni che seguono.
2. L'attivazione di uno spin-off deve avvenire per iniziativa di Personale UNIBS Strutturato o Non Strutturato e deve ricevere l'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione di UNIBS, che delibera su proposta della Struttura interna, dietro parere della commissione interna di cui al precedente articolo 14, anche con riguardo allo stato giuridico dei soggetti coinvolti.



3. Il riconoscimento dello status di spin-off di UNIBS può essere disposto a prescindere dalla partecipazione di quest'ultima al capitale sociale, alla sola condizione che lo spin-off stesso si ponga come strumento di valorizzazione dei Risultati della Ricerca. Lo status di spin-off viene acquisito e conservato dallo spin-off a tempo indeterminato.
4. Nella domanda di attivazione dello spin-off, i proponenti adducono ogni elemento utile affinché il Consiglio di Amministrazione possa disporre in ordine ai seguenti punti:
 - a. il regime di impegno del Personale Strutturato e Non Strutturato all'interno dello spin-off, conformemente alle disposizioni sullo status giuridico del Personale UNIBS Strutturato e Non Strutturato;
 - b. l'eventuale partecipazione di UNIBS al capitale sociale dello spin-off, nei limiti di quanto eventualmente messo a disposizione dai proponenti e conformemente alle disposizioni di legge relative alla partecipazione degli enti pubblici di ricerca a imprese e enti;
 - c. le misure più opportune per la gestione dei profili di conflitto di interesse dei proponenti, anche con riguardo ai rapporti tra i proponenti e il Dipartimento di afferenza;
 - d. gli eventuali accordi tra lo spin-off e UNIBS in merito alla collaborazione scientifica e all'accesso alle infrastrutture di ricerca e sviluppo di UNIBS, sia a livello centrale sia a livello dipartimentale;
 - e. le modalità di accesso dello spin-off ai Risultati della ricerca e ai Diritti di proprietà intellettuale che s'intendono valorizzare e i relativi corrispettivi, nonché all'eventuale logo di UNIBS, conformemente al successivo articolo 28 e al Manuale d'identità visiva di UNIBS.
 - f. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi a favore di UNIBS, in particolar modo nel caso in cui quest'ultima non partecipi al capitale sociale dello spin-off, pur concedendo ad esso l'accesso ai Risultati della ricerca e ai Diritti di proprietà intellettuale.
 - g. ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalla Struttura interna in ordine ai rapporti tra lo spin-off e UNIBS.
5. Alla domanda di cui al precedente comma 4 dovrà essere allegata la bozza di statuto e degli eventuali accordi di investimento, nonché le pattuizioni parasociali, anche sulla base dei modelli eventualmente messi a disposizione da parte di UNIBS.
6. Unitamente alla richiesta di attivazione, i proponenti forniscono altresì i seguenti dati e informazioni:
 - a. Nominativo, status e regime di impiego per ciascun proponente, nonché indicazione della rispettiva misura di partecipazione iniziale al capitale sociale;
 - b. Un business plan di massima dello spin-off con l'indicazione dei mezzi mediante i quali lo spin-off prevede di far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario iniziale;
 - c. L'indicazione e i riferimenti di eventuali soci iniziali esterni a UNIBS e la misura delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
7. In caso di partecipazione di UNIBS al capitale sociale, lo statuto dello spin-off dovrà obbligatoriamente prevedere una clausola di opzione di tipo put, per consentire a UNIBS l'uscita dal capitale sociale a semplice richiesta, decorso un periodo di tempo iniziale che UNIBS concorda, di volta in volta, con i proponenti. La clausola dovrà prevedere una valorizzazione della partecipazione di UNIBS almeno al valore corrispondente al fair value.
8. Laddove UNIBS non intenda entrare nel capitale sociale dello spin-off o non venga offerta una partecipazione, lo spin-off viene autorizzato e riconosciuto come spin-off non partecipato.



9. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 9, la titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui risultati inventivi conseguiti da Inventori di UNIBS autorizzati alla partecipazione allo spin-off spetterà a quest'ultimo.

Articolo 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 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 articolo 11.

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 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 può essere concesso a titolo gratuito alle imprese spin-off, secondo quanto previsto al precedente articolo 26, conformemente al Manuale d'identità visiva di UNIBS, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Struttura.
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.

Articolo 29. Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNIBS saranno soggette alle disposizioni qui previste.



2. La prima revisione del portafoglio di proprietà intellettuale di UNIBS, ai sensi del precedente articolo 18, dovrà essere svolta entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. 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.

Art. 30 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il 12.07.2017.