



## REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE e INTELLETTUALE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.1 L'Università degli Studi di Milano, in coerenza con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, considera essenziale la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. Alla luce di quanto sopra l'Università sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.

1.2 Considerato che la tutela della proprietà industriale e intellettuale è strumento fondamentale per la valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, il presente Regolamento disciplina la gestione dei suddetti risultati, in accordo con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale") e la Legge del 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii. ("Legge sul Diritto d'Autore").

1.3 Il presente Regolamento si applica a tutti i Risultati (come definiti al successivo articolo 2) suscettibili di protezione, raggiunti da uno o più Autori o Inventori Universitari nel corso di un'Attività di Ricerca, come definiti nel presente Regolamento.

1.4 Il presente Regolamento non si applica alle opere disciplinate dal "Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di pubblicazione e diritti d'autore" DR n. 210100 del 28-02-2002 e ss. mm. ii.

#### Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

**Accordo di Valorizzazione** – Accordo stipulato tra l'Ateneo e un soggetto terzo, pubblico o privato, finalizzato alla valorizzazione e allo sfruttamento economico dei Risultati.

**Attività di Ricerca** – L'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, dai soggetti definiti quali Ricercatori, nell'esercizio delle proprie mansioni o nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea, dottorato, specializzazione, workshop, tirocinio e master, avvalendosi di (i) know-how, attrezzature e strutture appartenenti all'Università; (ii) e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate; (iii) e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione. Detta Attività di Ricerca potrà essere realizzata da uno o più Ricercatori anche in collaborazione con enti pubblici o privati diversi dall'Ateneo, con risorse economiche finanziate dall'Ateneo ovvero da enti privati o pubblici diversi dall'Ateneo.



**Attività di Ricerca Istituzionale** – Attività di Ricerca realizzata autonomamente da uno o più Ricercatori, con risorse economiche finanziate dall’Ateneo e/o finanziata in tutto o in parte da enti privati o pubblici diversi dall’Ateneo, anche svolta in collaborazione con enti pubblici o privati diversi dall’Ateneo;

**Attività di Ricerca Commissionata** – Attività di Ricerca svolta da uno o più Ricercatori nell’ambito di prestazioni conto terzi (a titolo meramente esemplificativo contratti di ricerca commissionata, contratti di consulenza e contratti di servizio).

**Autore o Inventore Universitario** – Ricercatore che nello svolgimento di un’ Attività di Ricerca ha conseguito un Risultato.

**Commissione Brevetti e Spin-off o Commissione** – La commissione prevista e disciplinata all’art. 54 “Invenzioni e brevetti” del Regolamento Generale d’Ateneo e dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

**Comunicazione** – La comunicazione con la quale il Ricercatore trasmette al TTO il Disclosure Form.

**Data di Comunicazione** – La data nella quale il TTO ha ricevuto il Disclosure Form compilato in modo esaustivo in ogni sua parte, con particolare riferimento all’oggetto dei Risultati. Dalla Data di Comunicazione decorrono i termini di cui all’articolo 7.

**Disclosure Form** – Il documento contenente i dettagli dei Risultati per i quali viene proposta all’Università la tutela, messo a disposizione del TTO e che dovrà essere compilato dal Ricercatore, la cui corretta trasmissione al TTO determina la Data di Comunicazione.

**Estensione** – Estensione internazionale della protezione dei Risultati derivanti dall’Attività di Ricerca già esistente in uno specifico ambito territoriale.

**Fasi Nazionali** – Estensione della protezione già esistente dei Risultati derivanti dall’Attività di Ricerca in uno o più Stati.

**Fondazione UNIMI** – fondazione universitaria che ha tra i propri scopi quello di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico, nel rispetto delle linee guida e in conformità ai principi dell’Università.

**Informazioni Riservate** – Tutte le informazioni relative all’Attività di Ricerca che l’Università considera confidenziali e riservate al fine di tutelare i Risultati ottenuti.

**Ricercatore** – Professori ordinari e associati a tempo determinato e indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, assegnisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, collaboratori e studenti di corsi di laurea e post laurea, nonché personale tecnico amministrativo nell’adempimento delle mansioni attinenti al proprio ruolo, tutti che collaborino all’Attività di Ricerca, per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito di tale attività.

**Risultati** – Tutti i risultati raggiunti da uno o più Autori o Inventori Universitari nell’esecuzione di Attività di Ricerca che abbiano valore patrimoniale e siano suscettibili di tutela mediante registrazione, brevettazione



o deposito dei diritti di proprietà industriale o valorizzazione. Sono compresi in questa definizione: invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how brevettabile, programmi per elaboratore/software, banche dati, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, disegni e progetti dell'ingegneria. Sono escluse tutte le opere disciplinate dalla Legge sul Diritto d'Autore diverse da programmi per elaboratore/software, da banche dati e da disegni e progetti dell'ingegneria oggetto del "Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di pubblicazione e diritti d'autore" di cui all'articolo 1.4.

**Soggetti Terzi** – Tutti i soggetti terzi rispetto all'Ateneo e in particolare enti o soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere le Informazioni Riservate relative all'Attività di Ricerca a meno che non vi siano accordi con tali Soggetti Terzi.

**TTO** – Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (ovvero l'ufficio con la diversa denominazione) competente in materia di tutela e valorizzazione dei Risultati ed afferente alla Direzione dell'Università competente.

**Università o Ateneo** – Università degli Studi di Milano.

## Art. 3 - Competenze

3.1 La gestione e la tutela dei Risultati di cui l'Ateneo è titolare in tutto o in parte è svolta dalla competente Direzione dedicata alle attività di Trasferimento Tecnologico. Per la valorizzazione dei Risultati la suddetta Direzione si può avvalere di Soggetti Terzi e di soggetti *in house* con competenze in materia, quali a titolo esemplificativo Fondazione UNIMI.

3.2 Al fine di avvalersi di idonee competenze, nell'attività di valorizzazione, l'Università, anche per il tramite di Fondazione UNIMI, può stipulare accordi e contratti quadro con enti e società private.

3.3 Le proposte di brevetto, di Estensione e di Fasi Nazionali nonché le clausole riguardanti la proprietà industriale e intellettuale contenute nei contratti di ricerca commissionata, accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti e delle Attività di Ricerca nonché gli accordi di valorizzazione dei Risultati sono valutati dalla Commissione Brevetti e Spin-off chiamata a esprimere in merito un proprio parere qualora il contenuto delle clausole si discosti da quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

## Art. 4 - Riservatezza

4.1 All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi dell'Università.

4.2 L'Inventore, nell'interesse proprio e in quello dell'Università, ha altresì l'obbligo di osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare, per preservare il requisito della novità necessario per poter ottenere un brevetto valido. A tal fine, l'Autore o Inventore Universitario, qualora reputi che i risultati conseguiti possano essere brevettati, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze, discussioni di tesi) relativa all'Attività di Ricerca ed ai Risultati, deve valutare che tale comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione e, in caso di dubbio circa le eventuali conseguenze di detta comunicazione, deve informare il TTO, al fine di concordarne le modalità,



che possono prevedere la sottoscrizione, da parte dei soggetti terzi, di un impegno di riservatezza sulle informazioni stesse.

4.3 Gli obblighi di cui al presente articolo 4 sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'Attività di Ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca.

## TITOLO II

### TITOLARITÀ, COMUNICAZIONE ED ISTRUTTORIA DEI RISULTATI

#### Art. 5 – Titolarità dei Risultati

5.1 I Risultati derivanti da Attività di Ricerca appartengono all'Università, salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2 e 7.3.

#### Art. 6 – Comunicazione dei Risultati

6.1 Il Ricercatore è tenuto a comunicare all'Università tempestivamente tutti i Risultati ottenuti che siano meritevoli di tutela o valorizzazione mediante l'invio di una Comunicazione al TTO, come indicato al successivo articolo 6.3, nonché al Direttore della struttura di appartenenza il quale provvede ad informare il Consiglio della struttura stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'Autore o Inventore Universitario non può procedere alla tutela mediante registrazione, brevettazione o deposito dei diritti di proprietà industriale oppure valorizzazione di detti Risultati.

6.2 La Comunicazione al TTO di cui all'articolo 6.1 è considerata correttamente effettuata soltanto mediante presentazione del Disclosure Form debitamente compilato in ogni sua parte in maniera esaustiva, tale da poter valutare la tutela del Risultato. In caso il Risultato sia stato realizzato in contitolarità, il Ricercatore è responsabile e deve indicare tutti gli eventuali ulteriori autori o inventori, anche non universitari, in ogni caso fa fede la data di prima Comunicazione di uno dei contitolari.

6.3 Il Ricercatore è tenuto a predisporre la Comunicazione. Nella predisposizione della Comunicazione, il Ricercatore dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità di non avere predilugato e reso pubbliche le informazioni relative al Risultato. Il Ricercatore inoltre è obbligato a non diffondere e divulgare informazioni in merito al Risultato prima dell'eventuale tutela.

6.4 Il Ricercatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università ogni modifica dei propri recapiti (residenza, domicilio, numero telefonico, etc.), al fine di poter essere contattato dall'Ateneo per l'Estensione della tutela brevettuale in paesi in cui è richiesta anche la firma del Ricercatore ancorché i Risultati non siano di sua titolarità.

#### Art. 7 - Procedura di istruttoria

7.1 Con riferimento a tutti i Risultati, il TTO, raccolta la documentazione necessaria e completata la fase di istruttoria per la valutazione del Risultato, trasmette al Presidente della Commissione Brevetti e Spin-off, la documentazione fornita dall'Autore o Inventore Universitario corredata da una relazione illustrativa, con l'obiettivo di farla esaminare nella prima seduta utile della Commissione. Il Presidente stesso provvede a convocare la Commissione Brevetti e Spin-off la quale esprime il proprio parere e formula la propria proposta



in merito all'opportunità di tutelare il Risultato ovvero affinché esprima l'interesse di cui al successivo articolo 7.2. Tale proposta viene sottoposta alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

7.2 L'Università, con riferimento ai Risultati proteggibili mediante brevetto per invenzione, brevetto per modello di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali oggetto di Attività di Ricerca Istituzionale, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della Comunicazione di cui all'articolo 6.2, deposita la relativa domanda di diritto di proprietà industriale o comunica all'Autore o Inventore Universitario l'assenza di interesse a procedervi a seguito della procedura disciplinata all'articolo 7.1. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione dell'Università all'Autore o Inventore Universitario, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui all'articolo 6.2. Nel corso del suddetto termine, l'Università può concordare con l'Autore o Inventore Universitario lo sfruttamento dell'invenzione industriale in regime di segretezza e i relativi termini.

7.3 Qualora l'Università non provveda entro il predetto termine di cui all'articolo 7.2 a depositare la domanda di diritto di proprietà industriale, ovvero a comunicare la volontà di procedere allo sfruttamento dell'Invenzione in regime di segretezza, l'Autore o Inventore Universitario può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di diritto di proprietà industriale avente ad oggetto l'invenzione industriale, il modello di utilità, la topografia dei prodotti a semiconduttori o la nuova varietà vegetale comunicata. L'Autore o Inventore Universitario può altresì procedere autonomamente a proprio nome al deposito qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

7.4 L'Università può revocare il proprio parere positivo di cui all'articolo 7.1, anche se già deliberato positivamente in merito, qualora, per cause non imputabili all'amministrazione, la domanda di brevetto o registrazione non sia stata depositata entro quattro mesi dalla delibera di approvazione.

7.5 Ove il deposito del diritto di proprietà industriale del Risultato non sia stato effettuato per colpa o a causa di uno o più Autori o Inventori Universitari, l'articolo 7.3 non si perfeziona ed il relativo termine di cui all'articolo 7.2 viene sospeso. Conseguentemente, il relativo diritto di proprietà industriale su detto Risultato non può essere depositato dagli Autori o Inventori Universitari.

## **Art. 8 - Risultati del Ricercatore**

8.1. Gli Autori o Inventori Universitari sono proprietari dei Risultati soltanto nei casi previsti dall'articolo 7.3 nonché di know-how non brevettabile o non registrabile derivante da Ricerca Istituzionale finanziata esclusivamente con fondi dell'Università.

8.2 L'Università favorisce la cessione a titolo gratuito del Risultato know-how non brevettabile o non registrabile derivante da Ricerca Istituzionale finanziata esclusivamente con fondi dell'Università, dandone comunicazione al TTO.

8.3 In caso di sfruttamento economico effettuato dall'Autore o Inventore Universitario medesimo del Risultato ottenuto dall'Attività di Ricerca di cui sia proprietario ai sensi dell'articolo 7.3, l'Autore o Inventore Universitario è tenuto a darne comunicazione e a corrispondere all'Università una quota dei proventi, al netto delle spese ed oneri, pari al 30%.



## TITOLO III

### GESTIONE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

#### **Art. 9 - Protezione dei Risultati derivanti da Attività di Ricerca Istituzionale**

9.1 Nel caso di più Autori o Inventori Universitari, l'entità del contributo di ciascuno deve essere dichiarata al momento della Comunicazione di cui all'articolo 6.2 o della proposta di cessione o di cui all'articolo 8.2. In difetto di espressa dichiarazione, il contributo inventivo si presume in parti uguali.

9.2 L'Università provvede al mantenimento delle proprie registrazioni, dei brevetti o dei propri diritti di proprietà industriale soltanto se esistano serie e comprovate possibilità di valorizzazione degli stessi.

9.3 Tutte le convenzioni, gli accordi ed i contratti stipulati con Soggetti Terzi dall'Università per lo svolgimento di Attività di Ricerca Istituzionale devono disciplinare il regime dei diritti sui Risultati inerente all'attività scientifica oggetto dell'Attività di Ricerca. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 per i Risultati derivati dalle Attività di Ricerca Commissionata, la disciplina deve prevedere che la proprietà industriale e intellettuale dei Risultati comporti, di norma, un regime a pari quota di comproprietà tra l'Università e detto terzo, salvo che si possa chiaramente evidenziare una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo inventivo prestato da ciascun contraente al conseguimento del Risultato. Con riferimento ai Risultati tutelabili, l'Università negozia preventivamente con i soggetti finanziatori, e/o firmatari di una collaborazione di ricerca o convenzione di ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

9.4 Sulle modalità e l'entità dell'accordo che definisce una quota di titolarità diversa dalla comproprietà, si deve pronunciare la Commissione Brevetti e Spin-off che trasmette il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione dell'Università.

#### **Art. 10 - Protezione dei risultati derivanti da Attività di Ricerca Commissionata**

10.1 I Risultati dell'Attività di Ricerca Commissionata appartengono all'Ateneo, che ha la facoltà di cederli al terzo committente ai sensi del presente articolo.

10.2 I contratti per Attività di Ricerca Commissionata stipulati dall'Università devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano Risultati tutelabili, salvaguardando il diritto morale degli Autori o Inventori Universitari, e devono contenere l'obbligo di citazione dell'afferenza degli stessi all'Università.

10.3 Poiché un Risultato tutelabile deve ritenersi un valore aggiunto rispetto ai meri risultati di un'Attività di Ricerca Commissionata, ogni contratto deve inoltre prevedere che l'assegnazione o trasferimento di diritti sul Risultato al committente comporti a favore dell'Università un compenso distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca.

10.4 I Risultati scaturiti da contratti di Attività di Ricerca Commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università e della parte committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti. È attribuita al committente un'opzione di acquisto dei diritti di sfruttamento



commerciale - in regime di esclusiva - sulla quota di titolarità dell'Università dei Risultati realizzati in esecuzione del contratto medesimo. Il contratto di ricerca deve quindi prevedere che l'esercizio di tale opzione da parte del committente - entro un termine definito - dia luogo ad una licenza esclusiva sul Risultato (o altro tipo di trasferimento), a fronte dell'assunzione da parte del committente medesimo delle spese di tutela e protezione o registrazione e del riconoscimento a favore dell'Università di un corrispettivo determinato o da determinarsi ai sensi della disposizione successiva.

10.5 Il compenso dovuto all'Università dal committente dell'Attività di Ricerca, relativamente ai suddetti Risultati, è finalizzato a valorizzarne il contributo inventivo ovvero il valore commerciale nel caso non sia registrato o tutelato ed a garantire un adeguato riconoscimento economico all'Università, anche mediante lump sum e/o royalties periodiche sul fatturato derivante dallo sfruttamento del Risultato medesimo. La determinazione del riconoscimento economico, nonché delle sue varie forme, tiene conto dell'esistenza di contratti quadro di collaborazione e/o della prospettiva del coinvolgimento dell'Università nei processi di valorizzazione sotto forma di iniziative imprenditoriali, eventualmente partecipate dall'Università stessa, nonché degli interessi strategici dell'Università.

10.6 Qualora con il contratto di ricerca commissionata la parte committente formuli una proposta di acquisto della proprietà dei Risultati, tale contratto deve essere redatto ai sensi delle disposizioni generali in materia approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

10.7 Qualora non si giunga ad un accordo che soddisfi le condizioni sancite dal presente Regolamento, la proposta del committente viene sottoposta alla Commissione Brevetti e Spin-off, che trasmette il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione.

10.8 In caso di Risultati derivanti da Attività di Ricerca Commissionata, il 70% degli introiti derivanti dal trasferimento dei Risultati riscossi dall'Università è corrisposto all'Autore o Inventore Universitario, a titolo di equo compenso per il conseguimento dei Risultati.

10.9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a Risultati tutelabili.

10.10 Le disposizioni del presente articolo non si applicano invece ai contratti che abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto o un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del committente e in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal committente medesimo. In tali ipotesi, in considerazione del carattere meramente esecutivo dell'Attività di Ricerca Commissionata o della richiesta del committente volta al conseguimento di un oggetto o di una prestazione specifici, il contratto di fornitura o servizio non contiene alcuna clausola sui Risultati.

10.11 Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di Risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali eventualmente partecipate dall'Università, la disciplina relativa ai Risultati tutelabili, come disposto dall'art.11 del Regolamento Spin-off, tiene conto dell'interesse strategico dell'Ateneo all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.



## **Art. 11 - Spese e costi di protezione**

11.1 Le spese relative alla tutela dei Risultati derivati dall'Attività di Ricerca in capo all'Università sono a carico dell'Ateneo. Per le spese relative all'eventuale Estensione di una domanda di brevetto prioritaria, qualora la Commissione Brevetti e Spin-off valuti che al fine della prosecuzione dell'iter brevettuale sia opportuna una compartecipazione ai costi di prosecuzione del brevetto da parte dell'inventore, può trasmettere questa proposta al Consiglio d'Amministrazione, previa verifica di disponibilità da parte dell'inventore.

11.2 Le spese relative alla tutela dei Risultati derivati dall'Attività di Ricerca Commissionata, comprese le spese di Estensione e di ingresso nelle Fasi Nazionali, sono interamente a carico del committente come previsto dall'art. 10.4 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### **VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

## **Art. 12 - Principi generali**

12.1 Nel rispetto della normativa vigente, l'Università dà la più ampia evidenza pubblica, utilizzando allo scopo anche il proprio sito web, alle registrazioni, ai brevetti o ai diritti di proprietà industriale a tutela dei Risultati di cui essa è titolare o co-titolare, che intende cedere o concedere in licenza, al fine di individuare l'eventuale soggetto cessionario o licenziatario. La pubblicazione su detto sito web equivale ad una raccolta di manifestazione di interesse per la valorizzazione dei Risultati, delle relative registrazioni, brevetti o diritti, conseguentemente ogni registrazione, brevetto o diritto è disponibile a partire dalla data ivi indicata. Decorso 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo, l'Università valuta le offerte eventualmente pervenute e, qualora non siano state presentate offerte, può avviare e condurre procedure negoziali dirette. Nel caso di cessione o licenza di know-how di cui l'Università è titolare o co-titolare, al fine di tutela del prodotto medesimo, l'Ateneo può procedere direttamente con una negoziazione privata.

12.2 Tutti i contratti finalizzati alla 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.

12.3 Le condizioni, i termini ed i corrispettivi dei contratti di cui al comma 2 saranno oggetto di negoziazione tra l'Università e il contraente e devono essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere della Commissione Brevetti e Spin-off.

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

12.5 Qualora non emergano possibilità di valorizzazione, l'Università può decidere di sospendere la prosecuzione della domanda di tutela o il mantenimento della stessa, dandone comunicazione all'inventore e agli eventuali co-titolari.



12.6 Per tutti i Risultati, la ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione avviene secondo le modalità di cui al presente titolo IV.

## **Art. 13 - Compenso dovuto all'inventore**

13.1 L'Università, qualora il Risultato sia oggetto di un Accordo di Valorizzazione, è tenuta a corrispondere all'Autore o Inventore Universitario un compenso consistente in una percentuale del corrispettivo che viene versato all'Università dal licenziatario o dal cessionario.

13.2 Il compenso spettante all'Autore o Inventore Universitario ammonta al 50% degli introiti riscossi dall'Università per la licenza o cessione delle registrazioni, dei brevetti o dei diritti, dedotte le spese sostenute utilizzando il fondo brevetti di Ateneo per il conseguimento della registrazione, del brevetto o diritto ed il suo mantenimento.

13.3 L'Autore o Inventore Universitario può rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.

13.4 Il rimanente 50% degli introiti è attribuito al bilancio universitario, con destinazione prioritaria al fondo brevetti di Ateneo previsto per le spese di brevettazione delle ricerche universitarie.

13.5 Nel caso di più Inventori, la ripartizione dell'importo fra loro tiene conto dell'importanza del contributo da ciascuno così come dichiarato nella presentazione del Disclosure Form al TTO.

13.6 Qualora l'Università trasferisca a terzi i Risultati non tutelati, agli Autori o Inventori Universitari viene riconosciuta una quota pari al 70% dei corrispettivi derivanti dall'Accordo di Valorizzazione.

## **TITOLO V**

### **COMMISSIONE BREVETTI E SPIN-OFF**

#### **Art. 14 - Costituzione, composizione, durata**

14.1 Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo, è costituita un'apposita Commissione Brevetti e Spin-off, composta da esperti, docenti dell'Università o esterni, particolarmente competenti in materia sotto i diversi profili: scientifico (con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità), giuridico ed economico.

14.2 La Commissione è composta dal Presidente, da un numero di esperti compreso tra cinque e sette e dal dirigente responsabile della Direzione competente delle attività di trasferimento Tecnologico. Alle riunioni partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento delle attività di Trasferimento Tecnologico e Valorizzazione dei risultati della ricerca.

14.3 Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del TTO (come definito all'articolo 2).

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



14.5 La Commissione è nominata con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una volta sola.

## **Art. 15 - Funzioni**

15.1 La Commissione valuta le proposte di protezione e valorizzazione dei Risultati, esprime l'interesse ai sensi dell'articolo 7.2, esprime il proprio parere sui brevetti e/o altri titoli ogniqualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi e, in particolare, riguardo all'Estensione e all'ingresso nelle Fasi Nazionali. Si pronuncia altresì sulle clausole riguardanti la proprietà intellettuale contenute nei contratti di Ricerca Commissionata, nei contratti di Valorizzazione dei Risultati e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti, nei casi previsti dai precedenti titoli III e IV, e comunque si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.

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

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

## **Art. 16 - Funzionamento**

16.1 La Commissione Brevetti e Spin-off si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola mensilmente; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

16.2 La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta; all'avviso di convocazione è allegato il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno. La Commissione si riserva di valutare e discutere le questioni ad essa sottoposte, solo se le stesse vengono inviate dal TTO in tempo utile per istruire la relativa pratica.

16.3 È in facoltà del Presidente della Commissione proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

16.4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

16.5 La Commissione può decidere di riunirsi ed esplicitare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica. I singoli membri della Commissione possono altresì collegarsi alle sedute con mezzi di telecomunicazione, purché mediante tali mezzi sia possibile ricevere e visionare il materiale inviato dal TTO.

16.6 La Commissione garantisce nel proprio operato il rispetto di criteri di riservatezza e l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse. In particolare, i membri della Commissione Brevetti e Spin-off sono



tenuti ad osservare, per tutta la durata del proprio mandato e anche dopo la scadenza dello stesso, un generale dovere di riservatezza e sono, altresì, tenuti ad astenersi dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi qualsivoglia notizia, informazione o dato acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.

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

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

## **Art. 17 - Indennità**

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

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 18 - Emanazione**

18.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul portale istituzionale d'Ateneo.