

**Regolamento in materia brevetti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca
(D.R. di emanazione Rep. n. 6179/2017 - Prot. 87707/2017 del 22/12/2017)**

Art. 1 – Finalità generali e scopi

1. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca (in seguito "Università") con il presente Regolamento dà attuazione alle **"Linee Guida Strategiche e Policy Operativa in Tema di Valorizzazione della Ricerca e di Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca"** (in seguito Linee Guida), con particolare riferimento alle **"Invenzioni"**- quali creazioni intellettuali nel campo della tecnica -, ai **"Disegni"** e ai **"Modelli di Utilità"**, favorendo, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca, nonché stimolando ed incentivando l'attività creativa dei ricercatori universitari.

2. Gli scopi di tali attività devono essere riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 3 delle Linee Guida qui richiamati.

Art. 2 – Piano Proprietà Intellettuale

1. Il presente Regolamento specifica definizioni, procedure e regole per l'applicazione del **"Piano Proprietà Intellettuale"** di cui all'art. 4 delle Linee Guida.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

Invenzione: la soluzione innovativa di un problema tecnico che può consistere sia in un prodotto sia in un procedimento. Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e ss. mm. (nel seguito CPI), **"possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale"**.

Disegni: ai sensi dell'art. 31 del CPI possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Modelli di Utilità: ai sensi dell'art. 82 del CPI possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Brevetto: è un titolo giuridico che conferisce al Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del Brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto stesso;
- b) se oggetto del Brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso.

Ricercatore: i soggetti di cui all'art. 4.1 delle Linee Guida e pertanto "i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado".

Altri Ricercatori: i soggetti che svolgono o possono svolgere "Attività di Ricerca" all'interno dell'Università, ma il

rapporto tra tali soggetti e l'Università non sia disciplinato da nessun contratto specificamente sottoscritto tra le parti.

Altri Ricercatori Terzi: i soggetti esterni all'Università che intendono cedere all'Università il proprio contributo inventivo concernente l'Invenzione.

Inventore: il Ricercatore che abbia realizzato, o comunque conseguito, un'Invenzione nell'ambito dello svolgimento di "Attività di Ricerca". Rientrano in tale definizione anche gli "Altri Ricercatori" e, laddove non diversamente indicato, anche gli "Altri Ricercatori Terzi".

Attività di Ricerca: qualsiasi attività di ricerca che "genera" un'Invenzione. In tale definizione NON rientra l'"attività di servizio" in cui è chiesto al Ricercatore la realizzazione di un'attività standard nell'ambito di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie [c.d. attività meramente esecutiva (quale, a titolo esemplificativo: l'esecuzione di analisi, prove e misure di laboratorio, test, indagini che non prevedono apporti specificamente originali ed inventivi da parte del Ricercatore; attività che non consiste nella soluzione di un problema tecnico né di tipo elaborativo-creativo)].

Attività di Ricerca Vincolata: l'Attività di Ricerca

- a) finanziata in tutto o in parte da soggetti privati/pubblici, incluse le attività svolte su commissione per conto di terzi;
- b) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Università, o una delle sue strutture, finanziati da soggetti pubblici (o privati) diversi dall'Università.

Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione:

- a) **Inventore:** i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione realizzata o comunque conseguita dall'Inventore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Inventore medesimo secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Università;
- b) **Università:** i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione realizzata o comunque conseguita dall'Inventore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Università:
 - 1) sin dall'origine in caso di Attività di Ricerca Vincolata;
 - 2) tramite trasferimento quando l'Inventore, su base volontaria, trasferisce, tramite apposito contratto di cessione, all'Università, che ha la facoltà e non l'obbligo di accettare, i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione.

Art. 4 - Invenzione del Ricercatore

1. Il Ricercatore, titolare *dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione*, ha il dovere di comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto di tutela dell'Invenzione medesima, entro 30 giorni dal deposito della domanda di brevetto.

2. Qualsivoglia tipo di sfruttamento dell'Invenzione di cui il Ricercatore è Inventore fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota nella misura del 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o qualsiasi altro tipo di sfruttamento. Il Ricercatore ha il dovere di comunicare all'Università, entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento, il tipo di operazione commerciale compiuta relativamente all'Invenzione di cui è Inventore e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università.

3. Qualora entro cinque (5) anni dalla data del rilascio del Brevetto il Ricercatore o i suoi aventi causa non abbiano iniziato lo sfruttamento dell'Invenzione, l'Università può acquisire una licenza gratuita, non esclusiva, con facoltà di sublicenza, per lo sfruttamento dell'Invenzione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di Attività di Ricerca Vincolata.

Art. 5 – Invenzione del personale tecnico-amministrativo

1. Nel caso in cui il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato, quali dipendenti dell'Università che non hanno tra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che rientri nel campo di attività dell'Università, si applica la disciplina generale in materia di invenzioni dei dipendenti (Art.64 CPI), e in particolare la disciplina delle invenzioni cosiddette occasionali in cui il datore di lavoro ha un "diritto di opzione". In tale ipotesi l'Università potrà esercitare il diritto di opzione ad essa spettante per l'uso dell'Invenzione o per l'acquisto del brevetto.

2. Nel caso in cui l'Università eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente al personale tecnico-amministrativo verrà riconosciuta:

- a) la corresponsione di cui all'art. 64, comma 3 del CPI se l'Inventore è l'unico autore dell'Invenzione;
- b) la corresponsione di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, se l'Inventore è autore di una quota-parte dell'Invenzione (c.d. Co-inventore).

Art. 6 - Procedure "COMUNICAZIONE"

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un'Invenzione che sia atta ad essere tutelata giuridicamente mediante brevettazione ne dà comunicazione al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Università utilizzando l'apposito modello in uso presso l'Università (nel seguito "Comunicazione"). La Comunicazione spetterà al Responsabile Scientifico del Ricercatore qualora l'Invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di programmi, progetti di ricerca o contratti di cui sia parte l'Università o una sua Struttura.

2. La Comunicazione è obbligatoria sia quando Titolare dei Diritti di Proprietà Industriale è l'Inventore sia quando i Diritti di Proprietà Industriale sono dell'Università. Alla Comunicazione, in caso di più di un Inventore, dovrà essere allegata una "dichiarazione" (nel seguito "Dichiarazione") che deve contenere la puntuale elencazione di tutti gli Inventori (c.d. Co-inventori) con l'indicazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'Invenzione.

Art. 7 – Proposta di Trasferimento dei Diritti di Proprietà Industriale all'Università e Proposta di Prosecuzione Brevettuale

1. Nel caso in cui i Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione spettino all'Inventore questi può proporre all'Università che essa ne acquisisca i relativi Diritti al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'Invenzione (nel seguito "Proposta di Trasferimento").

2. La valutazione della Proposta di Trasferimento dei Diritti di Proprietà Industriale all'Università è di competenza della Commissione Brevetti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, che di norma entro un (1) mese dal ricevimento della documentazione da parte del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca esprimerà parere motivato in merito a detta proposta.

3. La Proposta di Trasferimento è sottoposta per l'approvazione, previo parere della Commissione Brevetti, al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, corredata dalla nota del Direttore della Struttura di appartenenza dell'Inventore con riferimento alla sostenibilità della spesa per la valorizzazione e la tutela giuridica delle Invenzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in ordine alla Proposta di Trasferimento entro 60 giorni dal suo ricevimento. Nell'ipotesi in cui la Proposta di Trasferimento interessi una quota della proprietà dell'Invenzione, il termine suddetto potrà essere dilazionato di ulteriori 30 giorni necessari per definire i rapporti con il Contitolare/i Contitolari di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, altresì, a deliberare in ordine:

- a) al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'Invenzione;
- b) alla cessione, licenza avente ad oggetto la Domanda di Brevetto/Brevetto o l'Invenzione;
- c) alla interruzione della domanda di brevetto/brevetto.

6. La proposta di prosecuzione della Domanda di Brevetto/Brevetto - estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione e mantenimento (nel seguito "Proposta di Prosecuzione Brevettuale) - è approvata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere della Commissione Brevetti, corredata dalla nota del Direttore della Struttura di appartenenza dell'Inventore con riferimento alla sostenibilità della spesa per la valorizzazione e la tutela giuridica delle Invenzioni.

7. Gli accordi di segretezza (NDA) e gli accordi di trasferimento di materiali (MTA) aventi ad oggetto le Domande di Brevetto/Brevetti, sentita la Commissione Brevetti, sono approvati con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 8 - Acquisizione dell'Invenzione da parte dell'Università

1. Qualora l'Università decida di accettare la Proposta di Trasferimento di cui all'art 7 del presente Regolamento sottopone all'Inventore l'idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Industriale (nel seguito "Contratto").
2. Il Contratto, che verrà sottoscritto dall'Università e dall'Inventore, disciplina l'acquisizione a favore dell'Università dei Diritti di Proprietà Industriale derivanti dall'Invenzione e deve prevedere, nel rispetto della normativa vigente, apposite clausole secondo il modello in uso presso l'Università.

Art.9 – Referente Inventore

1. I Co-inventori devono indicare nella Dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento il Referente (Inventore di riferimento) per tutti i rapporti con l'Università concernenti l'Invenzione.
2. Il Referente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno secondo il modello in uso presso l'Università.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto compatibili si applicano anche in presenza di un unico Inventore.

Art. 10 - Valorizzazione dell'Invenzione e mantenimento dei Brevetti

1. L'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sull'Invenzione, assume le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, non proceda per un periodo di cinque (5) anni dal trasferimento dell'Invenzione ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione dell'Invenzione, salvo che tale inerzia non sia giustificata da giusto motivo, l'Inventore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale trasferiti per il tramite dello stesso. L'Inventore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Università le spese brevettuali sostenute per la protezione dell'Invenzione oggetto di trasferimento e i costi vivi del trasferimento, nonché a corrispondere all'Università il canone di cui all'art.4.2 del presente Regolamento.

Art. 11 - Interruzione della domanda di Brevetto/Brevetto

1. Nel caso in cui l'Università, titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, riscontri l'insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione ovvero l'insussistenza dei requisiti per la concessione del Brevetto, potrà decidere di rinunciare alla domanda di Brevetto/Brevetto che ne tutela l'uso esclusivo ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del Brevetto medesimo (c.d. Interruzione).

2. Nell'ipotesi di Interruzione di cui al precedente comma ne viene data comunicazione in tempo utile all'Inventore o, in presenza di Co-inventori, al Referente di cui all'art. 9 del presente Regolamento. L'inventore/Co-Inventori hanno la facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto al posto dell'Università. Il trasferimento all'Inventore/i dei Diritti di Proprietà Industriale è attuabile tramite apposito atto di cessione che dovrà prevedere a carico dell'Inventore/i: i) le spese di registrazione dell'atto di cessione e della trascrizione presso gli uffici brevettuali competenti, ii) le spese brevettuali sostenute per la protezione dell'Invenzione oggetto di trasferimento, iii) il canone di cui all'art.4.2 del presente Regolamento.

3. Le condizioni che possono dare luogo alla Interruzione a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare alternativamente o congiuntamente:

- Periodo di validità della domanda di Brevetto/Brevetto:
 - a) siano decorsi 12 anni dal deposito della domanda di Brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica alle domande di Brevetto e Brevetto, presenti nel portafoglio brevetti UNIMIB alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) siano decorsi 5 anni dal deposito della domanda di Brevetto prioritaria. Tale periodo di validità si applica ai nuovi depositi brevettuali (ivi incluse le domande di Brevetto presenti nel portafoglio brevetti UNIMIB con anno di priorità 2015-2016);
- Mancanza in tutto o in parte, difficilmente superabile, dei requisiti di brevettabilità inerenti la novità e/o l'attività Inventiva così come documentata dal Rapporto di Ricerca e/o esame sostanziale della domanda di Brevetto avente ad oggetto l'Invenzione;
- Sfruttamento dell'Invenzione: assenza di contatti con il mondo industriale ed in particolare di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale dell'Invenzione.

Art. 12 - Fondo per la Valorizzazione e tutela delle Invenzioni

1. Le Spese di Brevettazione e le Spese di Valorizzazione sono ripartite come segue:

- 50% a carico del Bilancio Universitario, sull'apposito fondo destinato in via esclusiva a sostenere le Spese Brevettuali e le Spese di Valorizzazione delle Invenzioni di cui l'Università è proprietaria;
- 50% a carico del fondo/dei fondi della Struttura scientifica cui l'Inventore afferisce, previa comunicazione in merito alla sostenibilità della spesa da parte del Direttore e del Responsabile del Centro Servizi della Struttura medesima. In assenza di tali fondi l'Inventore/Inventori potranno contribuire in tutto o in parte con risorse personali.

2. Su istanza motivata dell'Inventore o su proposta della Commissione Brevetti, l'Università potrà valutare una diversa ripartizione delle spese di cui al comma precedente.

3. **Per Spese di Brevettazione** si intendono: tutte le spese sostenute dall'Università per la tutela giuridica dell'Invenzione ed in particolare il deposito brevettuale, la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione, il mantenimento del Brevetto e relative estensioni/nazionalizzazioni ed eventuali domande/brevetti divisionali, nonché le spese per difendere in giudizio la domanda di Brevetto/Brevetto.

4. **Per Spese di Valorizzazione** si intendono: tutte le spese sostenute dall'Università per la valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con altri soggetti o intermediari di ricerca. Rientrano in detta definizione a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese relative a ricerca di prior art, analisi di mercato, analisi della concorrenza, ricerche di mercato, merchandising, partecipazione ad eventi/convegni, la preparazione di materiale promozionale, la "fee" per le eventuali attività di intermediazione affidate a terzi nel rispetto della normativa vigente.

5. La Commissione Brevetti predisporrà ogni anno una relazione sulle attività poste in essere per la Valorizzazione delle Invenzioni, incluse le spese sostenute (per la brevettazione e valorizzazione) e le eventuali entrate. Detta relazione verrà presentata agli Organi Universitari.

Art. 13 - Cessione o Licenza della Domanda di Brevetto o del Brevetto

1. I brevetti disponibili dell'Università sono pubblicati all'Albo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca disponibile all'indirizzo <https://webproto.si.unimib.it/ADP/>.

2. Il soggetto interessato allo sfruttamento di una Domanda di Brevetto o di un Brevetto di proprietà dell'Università può proporre alla stessa un accordo avente ad oggetto la cessione dei Diritti di Proprietà Industriale ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del **diritto di brevetto o sul brevetto** quale diritto di attuare l'Invenzione e di trarne profitto e pertanto il diritto di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'Invenzione con sopportazione di ogni onere e rischio economico.

3. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente comma sono a titolo oneroso.

4. Qualora il cessionario o il licenziatario volesse avvalersi dell'Inventore per attività di assistenza tecnica e/o scientifica ovvero coordinamento e/o supervisione nel progetto finalizzato allo sviluppo, produzione e vendita della domanda di Brevetto/Brevetto ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali sono definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto.

5. Un trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al comma 1 è ammissibile per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali, nazionali o internazionali.

Art. 14 – Disegni e Brevetti per Modello di Utilità

1. L'Università potrà valutare, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, di procedere alla registrazione di Disegni.

2. L'Università, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà valutare di depositare una domanda di brevetto per Modello di Utilità ovvero di chiedere la conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per Modello di Utilità.

3. Ai Disegni e al Brevetto per Modello di Utilità si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento.

Art. 15 - Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle Invenzioni

1. Quando l'Università proceda alla valorizzazione dell'Invenzione corrisponde gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento secondo la seguente ripartizione:

a) per il 50% all'Inventore;

b) per il 20% alla Struttura cui l'Inventore/Co-Inventori afferisce/afferiscono al momento in cui l'Invenzione sia tutelata giuridicamente tramite brevettazione o altra forma di tutela analoga. La percentuale è aumentata al 25% qualora l'Invenzione sia conseguita nell'esecuzione di un contratto su Commissione i cui principi siano conformi alle Linee Guida;

c) per la rimanente parte a sostenere attività di valorizzazione della ricerca dell'Università.

2. L'Ateneo potrà valutare una diversa ripartizione dei proventi di cui al comma precedente fermo restando che all'Inventore spetterà una percentuale non inferiore al 50% come previsto dal CPI .

3. Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Università, delle Spese di Brevettazione e delle Spese di Valorizzazione sostenute dall'Università per la protezione, lo sviluppo e il trasferimento dell'Invenzione.

4. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale sull'Invenzione spettino a più Inventori, la percentuale di cui al comma 1 lettera a) viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali. Qualora tra gli Inventori risultino "Altri Ricercatori Terzi" la percentuale di cui al comma 1 lettera a) potrà essere negoziata tra l'Università e gli stessi Altri Ricercatori Esterni senza che ciò determini un pregiudizio nei confronti degli altri Inventori.

Art. 16 - Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi e nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti

Con riferimento alle Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi, nonché nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri soggetti si rinvia alle disposizioni in materia di "Proprietà Intellettuale" del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che disciplina i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività economiche o non economiche.

Art. 17 - Istituzione della Commissione Brevetti.

1. È istituita con apposito Decreto Rettorale la Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca che ne fissa anche la durata.

2. La Commissione, non permanente, è composta da un Responsabile nominato dal Rettore con funzione di Presidente, dal/i Direttore/i delle strutture di appartenenza dei proponenti, o da loro delegati, da un Responsabile del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca individuato dal Direttore Generale, da un esperto anche esterno in materia brevettuale individuato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dei membri e/o su indicazione dei proponenti stessi, da altri soggetti anche esterni all'Università competenti dello specifico settore di business di cui alla proposta brevettuale e con ruolo consultivo all'interno della Commissione stessa.

4. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare per illustrare la proposta, previa autorizzazione del Presidente, i soggetti interessati che, pertanto, non potranno essere membri della Commissione.

5. Non possono partecipare come membri della Commissione i Direttori che siano anche proponenti dell'iniziativa.

6. I membri della Commissione saranno tenuti a obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte in materia di brevetti e di eventuali piani di business ad esse collegate.

7. La Commissione, entro un (1) mese dal ricevimento della documentazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta.

8. La Commissione svolge funzioni tecnico-consultive e con modalità istruttoria su tutte le attività, iniziative e proposte in ordine alle quali il presente Regolamento prescrive l'acquisizione del parere della Commissione medesima, ovvero sottoposta alla stessa dagli organi universitari. In linea generale, la Commissione formula il proprio parere al Consiglio

di Amministrazione nei seguenti casi:

- sulle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte di ricercatori interni ed esterni;
- in ordine alla più adeguata tutela di un trovato di cui l'Università è o diviene proprietaria ed al suo proseguimento di cui all'art. 7, comma 6 (estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevettuali, concessione e mantenimento);
- su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
- su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico delle invenzioni e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria;
- su tutte le clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi.

9. La Commissione, altresì, esprime un parere in tutti i casi di necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di una procedura d'urgenza.

10. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevettuale.

11. La Commissione si avvale dell'apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, che svolge funzioni di segreteria della Commissione medesima.

12. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria, spetta alla Commissione proporre il conferimento degli appositi mandati ai consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti. La proposta di conferimento deve essere preceduta da una ricognizione tra i vari consulenti in proprietà industriale dell'esperienza e della competenza posseduta nella materia da tutelare. Nel caso l'Università costituisca con le modalità di legge apposito albo la Commissione si dovrà avvalere esclusivamente degli iscritti a detto albo.

13. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte degli Organi di Governo dell'Università o dall'apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.

14. La convocazione della Commissione viene effettuata tramite avviso scritto o posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. È in facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

15. La seduta della Commissione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della Commissione, anche a mezzo del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare il parere espresso; (b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

16. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

17. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ed intervenire alle sedute della Commissione, senza diritto di voto. Allorché il Consiglio di Amministrazione fissasse un budget annuale per le procedure brevettuali la Commissione esprimerà il proprio parere in considerazione e nei limiti di detto budget.

18. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

19. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 18 - Rapporti con le società Spin Off dell'Università

In conformità alle Linee Guida Spin Off "*Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" e al Regolamento Spin Off dell'Università viene concessa alla Società Spin Off lo sfruttamento dell'Invenzione tutelata giuridicamente tramite domanda di Brevetto/Brevetto tramite apposito atto di licenza/cessione da negoziarsi in buona fede con l'Università

Art. 19 - Legge 190/2012

La redazione del presente Regolamento ha tenuto in conto la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nonché il "*Programma per la trasparenza e l'integrità*" e il "*Piano prevenzione della corruzione*" dell'Università.

Art. 20 - Norme finali

1 Le Linee Guida costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2 La disciplina del presente Regolamento è applicabile a tutte le altre proprietà industriali comunque tutelabili brevettualmente o attraverso forme di tutela analoghe in quanto compatibile.

3 Per quanto riguarda le altre creazioni intellettuali riconducibili alle opere di ingegno, ma aventi implicazioni anche in campo tecnologico, si rinvia alle Linee Guida e ai Regolamenti dell'Università vigenti in materia, nonché in assenza alle norme di legge in merito.

4 Il presente Regolamento è approvato dagli organi universitari competenti e viene emanato con Decreto Rettorale.

5 All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "*Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in materia brevetti e trasferimento tecnologico*", emanato con Decreto Rettorale n. 11340/2005 del 08/06/2005 e successive modificazioni e integrazioni.