

Linee Guida per la gestione dei brevetti dell'Università di Trento

(aggiornate al Regolamento in materia di proprietà intellettuale emanato con D.R. n. 539 del 22.07.2020 e modificato con D.R. n. 339 del 8 aprile 2024)

1. Premessa

L'Università di Trento ha tra i suoi fini primari il trasferimento delle conoscenze per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese e del territorio di riferimento. La promozione della ricerca applicata si realizza attraverso la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

La Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale di Ateneo (di seguito, Commissione) intende formulare le presenti Linee guida operative che consentano di aumentare efficienza ed efficacia dell'azione della Commissione per le decisioni riguardanti la gestione dei brevetti dell'Ateneo, in attuazione delle seguenti disposizioni del Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale dell'Università di Trento emanato con D.R. n. 539 del 22 luglio 2020 e modificato con D.R. n. 339 del 8 aprile 2024 (di seguito, Regolamento):

- art.4: *"l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà intellettuale mediante l'adozione di ... linee guida ... cui i Ricercatori e le Ricercatrici sono tenuti/e a conformarsi";*
- art.11, co.5, *"la Commissione ha i seguenti compiti: a) "decidere in merito al primo deposito della domanda di brevetto a seguito della ricezione del modulo di descrizione dell'invenzione di cui all'Art.10 comma 1"; b) "decidere in merito al mantenimento in vita del brevetto, alla sua estensione all'estero ed alla nazionalizzazione della tutela delle invenzioni, tenendo conto della disciplina contenuta nelle Linee Guida di Ateneo per la gestione dei brevetti".*

Le presenti Linee guida intendono inoltre favorire il coinvolgimento delle Strutture accademiche di afferenza degli inventori nelle decisioni sulla sostenibilità di medio/lungo termine dei brevetti.

I criteri adottati nelle presenti Linee guida possono essere analogicamente applicati alla gestione di altri Beni Immateriali dell'Università di Trento, come i modelli e i disegni, a seguito di verifica condotta caso per caso dalla Commissione.

2. Le fasi della protezione brevettuale

2.1 Primo deposito

La Commissione decide in merito al primo deposito, che viene di norma effettuato a livello nazionale dallo studio mandatario incaricato. L'Ateneo otterrà entro circa 9 mesi dalla data di deposito un rapporto di ricerca

Approvate dalla Commissione in materia di diritti di proprietà intellettuale in data 7/03/2024

dell'European Patent Office utile a valutare l'effettiva possibilità di conseguire il brevetto ed eventualmente procedere con l'estensione internazionale.

La documentazione necessaria per procedere con il primo deposito è composta da:

- Modulo di Descrizione dell'invenzione (o Invention disclosure) di cui all'art.10 del Regolamento, completo e firmato dagli/dalle inventori/ inventrici con allegata documentazione di supporto (contratti, convenzioni collegate all'invenzione, documenti relativi al finanziamento della ricerca, etc);
- Piano di valorizzazione predisposto con il supporto di Hub innovazione Trentino (HIT) contenente un'analisi di mercato e commerciabilità della tecnologia presentata;
- Bozza di Accordo di Gestione nel caso in cui la titolarità dell'invenzione sia condivisa con altri soggetti (Università, Centri di ricerca, imprese, ecc.);
- Preventivo di spesa relativo al deposito della domanda di brevetto.

Previo positivo parere della Commissione, le spese brevettuali relative alla fase di primo deposito sono **interamente a carico dell'Amministrazione centrale**.

Qualora la Commissione decida di non procedere con il primo deposito secondo l'art.10 co.6 del Regolamento, gli/le inventori/inventrici potranno decidere di depositare autonomamente la domanda brevettuale, sostenendo le relative spese a nome e per conto proprio. In questo caso la titolarità del brevetto sarà in capo agli/alle inventori/inventrici e nessun corrispettivo sarà dovuto all'Ateneo, fatta salva la licenza d'uso gratuita sul brevetto per attività non commerciali di ricerca e formazione.

In caso di titolarità condivisa con altri soggetti e di decisione negativa della Commissione di procedere con il primo deposito, gli/le inventori/inventrici potranno decidere di depositare la domanda brevettuale in contitolarità con gli altri soggetti, sostenendo quota parte delle relative spese a nome e per conto proprio.

2.2 Estensione internazionale

Entro 12 mesi dalla data del primo deposito (data di priorità), valutato l'esito della "Written Opinion" e del "Search Report" rilasciati dell'Autorità competente, nonché le motivazioni presentate dagli/dalle inventori/inventrici, la Commissione delibera di estendere il brevetto a livello internazionale (PCT) ed autorizza le relative spese.

La decisione di procedere all'Estensione internazionale impegna l'Ateneo a sostenere le tasse e spese di competenza del mandatario fino alla fase di designazione degli Stati nazionali (entro 30/31 mesi dalla data di priorità).

La documentazione necessaria per procedere con l'Estensione internazionale è composta da:

- Rapporto di ricerca dell'European Patent Office sulla domanda depositata in priorità ed eventuale relazione dello studio mandatario incaricato;
- Richiesta di estensione internazionale preparata dagli/dalle inventori/inventrici, che illustri le motivazioni scientifiche/tecnologiche per procedere con la protezione internazionale e che tenga conto delle osservazioni contenute nel Rapporto di ricerca. Nella richiesta vanno indicate inoltre le modalità di sviluppo della tecnologia (ad es. partecipazione a Bandi PoC, contratti di ricerca e sviluppo, etc) e le aree di interesse per la futura valorizzazione della tecnologia;
- Piano di valorizzazione redatto dagli/dalle inventori/inventrici, con il supporto di Hub innovazione Trentino (HIT), che descriva la strategia di valorizzazione, le possibilità concrete di sfruttamento, i contatti con il mondo dell'impresa o con fondi d'investimento già in essere e le possibili azioni da intraprendere con potenziali soggetti interessati alla tecnologia;
- Preventivo di spesa relativo al deposito della domanda PCT.

Previo positivo parere della Commissione, le spese brevettuali relative alla fase di estensione internazionale sono **interamente a carico dell'Amministrazione centrale**.

Qualora la Commissione decida di non procedere con il deposito della domanda di brevetto internazionale, la Commissione valuterà contestualmente se proseguire o meno con le azioni necessarie per arrivare alla concessione del brevetto italiano. Gli/le inventori/inventrici potranno subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale secondo la disciplina contenuta nell'Art. 3 delle presenti Linee guida.

2.3 Ingresso nelle fasi nazionali

Nell'ambito della fase internazionale (PCT) la Commissione è chiamata a decidere sulla designazione degli Stati e l'entrata nelle singole fasi nazionali entro 30/31 mesi dalla data di priorità.

La documentazione necessaria per procedere con la designazione dei Paesi e ingresso nelle fasi nazionali è composta da:

- a) Richiesta di ingresso nelle fasi nazionali predisposta dagli/dalle inventori/inventrici, in cui vengono indicati i Paesi di interesse ed eventuali elementi emersi durante le attività di sviluppo della tecnologia e di valorizzazione. La richiesta deve essere supportata dal Piano di valorizzazione di cui al punto b) e dall'effettivo interesse da parte di almeno un soggetto terzo e/o un soggetto finanziatore alla valorizzazione del brevetto nelle modalità riportate ai punti d) ed e);



- b) Piano di valorizzazione, redatto dagli/dalle inventori/inventrici, con il supporto di Hub innovazione Trentino (HIT), che descriva la strategia adottata e i risultati raggiunti nello sviluppo della tecnologia e nella valorizzazione del brevetto, con particolare riferimento al/ai soggetto/i terzo/i e/o soggetto/i finanziatore/i di cui al punto d) ed e). Il Piano di valorizzazione deve inoltre indicare i Paesi di interesse per le fasi nazionali strettamente collegati con la strategia di valorizzazione concordata con il soggetto terzo e/o finanziatore;
- c) Preventivo di massima relativo all'ingresso nelle fasi nazionali di interesse;

In aggiunta ai documenti precedenti, è richiesto almeno uno tra:

- d) Impegno formale, entro 90 giorni dalla scadenza per l'ingresso nelle fasi nazionali, di soggetti terzi a valorizzare la tecnologia attraverso licenze o acquisizione del brevetto (ad es. lettera di impegno/manifestazione di interesse con definizione generale dei termini di licenza/acquisizione del brevetto, bozza di contratto di valorizzazione condivisa con il soggetto terzo);
- e) Impegno formale, entro 90 giorni dalla scadenza per l'ingresso nelle fasi nazionali, di soggetti finanziatori terzi a finanziare lo sviluppo tecnologico/commerciale dell'invenzione e/o a sostenere progetti imprenditoriali che valorizzino la tecnologia brevettata (ad es. lettera di impegno a finanziare un progetto di sviluppo (ad es. PoC) e/o un progetto imprenditoriale basato sul brevetto);

In alternativa all'impegno di cui alle lett. d) ed e), è richiesta la partecipazione a progetti europei nell'ambito dell'azione dell'EIC che prevedono il finanziamento di attività di sviluppo e valorizzazione della tecnologia oggetto di brevetto.

Previo positivo parere della Commissione, sono **interamente a carico della Struttura accademica** di afferenza dell'inventore/inventrice le spese brevettuali e la gestione amministrativa in relazione all'ingresso nelle fasi nazionali e al proseguimento dell'iter brevettuale, fino a quando il soggetto terzo e/o il soggetto finanziatore non subentrerà nella gestione della privativa. Ciascuna struttura accademica utilizza fondi dedicati oppure fondi di ricerca assegnati all'inventore/inventrice.

2.4 Mantenimento del brevetto

Il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto conseguito in Italia, viene sostenuto dall'Amministrazione centrale fino ad un massimo di 2 anni dalla data di conseguimento del titolo.

Il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto conseguito negli altri Paesi diversi dall'Italia viene sostenuto dalla Struttura accademica di afferenza (o pro quota se gli inventori afferiscono a più Strutture) attraverso fondi di ricerca assegnati all'inventore/inventrice, fino a quando un soggetto terzo non subentrerà

nel mantenimento del titolo.

3. Abbandono del brevetto

La Commissione, dopo aver sentito gli/le inventori/inventrici, può decidere di sospendere il pagamento delle spese di mantenimento del brevetto e dunque di abbandonarlo, qualora non siano stati stipulati contratti per lo sfruttamento dell'invenzione, oppure i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.

Nel caso di decisione di abbandono della domanda di brevetto/brevetto da parte dell'Ateneo, l'inventore/inventrice può subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale, previa delibera degli organi competenti. A partire dalla comunicazione formale di subentro l'inventore/inventrice è tenuto/a a sostenere, a nome e per conto proprio, le spese future per il mantenimento del brevetto e per la variazione di titolarità. In caso di successiva valorizzazione, l'inventore/inventrice è tenuto/a a rimborsare le spese pregresse sostenute dall'Ateneo. Tale rimborso sarà definito in quote annuali da stabilire in separato Accordo fino a concorrenza delle spese.

4. Valorizzazione del brevetto

L'Amministrazione centrale, con il supporto di Hub Innovazione Trentino (HIT) ed in collaborazione con l'inventore/inventrice, definisce e persegue la strategia valutata più idonea per valorizzare il brevetto.

La valorizzazione del brevetto consente di realizzare uno dei fini primari dell'Università, ossia il trasferimento di conoscenze verso il mondo imprenditoriale e la società ed il rafforzamento della reputazione della ricerca dell'Ateneo. Grazie allo sfruttamento economico del brevetto è possibile distribuire i proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, al netto delle spese sostenute dall'Amministrazione centrale e dalla Struttura accademica di afferenza, secondo le quote previste dall'art. 14 del Regolamento:

- il **50%** dei proventi all'inventore/inventrice (in caso di più inventori, la percentuale viene suddivisa tra gli stessi proporzionalmente al contributo portato alla ricerca e indicato nel modulo Descrizione dell'invenzione). Nota: secondo l'art.8 del Regolamento, l'inventore/inventrice del brevetto ceduto/licenziato alla Start up di cui è socio/a e/o amministratore/trice e/o dirigente della società non accede alle ripartizioni operate dall'Ateneo sui proventi derivanti dalla valorizzazione. La quota sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Università;
- il **20%** dei proventi alla Struttura accademica di afferenza dell'inventore/inventrice;
- il **30%** dei proventi all' Amministrazione centrale.

Per procedere con la valorizzazione e la scelta del contraente, nel rispetto della normativa vigente e dell'art.13 del Regolamento, l'Amministrazione centrale pubblica sul proprio portale tutte le domande di

protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere o concedere in licenza a terzi e procede tramite avviso pubblico alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi.

Se non risultano presentate offerte secondo le modalità previste dall'avviso pubblico, il Rettore o la Rettrice o il/la Delegato/a può avviare e condurre procedure negoziali dirette al fine di negoziare accordi di cessione/licenza con soggetti terzi (aziende, start up,...).