



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Crash Course su protezione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale

**Il nuovo Regolamento in materia di proprietà intellettuale
dell'Università di Trento**



Protezione della proprietà intellettuale e riferimenti normativi

- **Codice della proprietà industriale** (D.lgs n.30/2005 e ss. mm. ii): invenzioni industriali, modelli di utilità, nuove varietà vegetali → brevetto.
- **Legge sul diritto d'autore** (L. n. 633/1941 e ss. mm. ii.): opere dell'ingegno di carattere creativo, incluso il software e le banche dati → diritto d'autore.

L'Università di Trento ha emanato il **Regolamento in materia di proprietà intellettuale** (con D.R. n.539 del 22.07.2020), per supportare l'attività di protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale.

Il Regolamento è disponibile a questo [link](#) assieme ai «Diagrammi esplicativi».

Il nuovo Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

L'Ateneo determina ed attua i propri **indirizzi in materia di PI** mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Ambito di applicazione: il Regolamento si applica ai **Ricercatori** dell'Ateneo che hanno realizzato **Beni Immateriali** nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Nota: non rientrano nell'ambito di applicazione i diritti d'autore relativi a pubblicazioni scientifiche.

Alcune definizioni (art. 2 Reg):

- **«Ricercatori»:** i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, 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.



Il nuovo Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

- **«Attività di Ricerca»:** qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia:
 - ✓ finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o
 - ✓ realizzata nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui l'Ateneo o una delle sue Strutture siano parte, o
 - ✓ condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali dell'Ateneo.
- **«Beni Immateriali»:** ogni risultato utile derivante da Attività di ricerca, che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui le invenzioni industriali, i modelli di utilità, disegni, modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il know-how, i marchi, il software, le banche di dati.
- **«Diritti di Proprietà Intellettuale»:** i diritti sui Beni Immateriali secondo la vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, in virtù della creazione di un Bene Immateriale, o a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione.



La titolarità dei DPI (art. 6 Reg):

I DPI sui Beni Immateriali spettano all'Ateneo oppure al Ricercatore che li ha realizzati, in virtù delle disposizioni di legge o del contratto che disciplina il rapporto tra Ricercatore e Ateneo.

In particolare, i **DPI spettano all'Ateneo:**

- quando l'**Attività di Ricerca** da cui deriva l'**invenzione brevettabile**:
 - a) sia **finanziata**, in tutto o in parte, da **soggetti privati**, oppure
 - b) sia realizzata nell'ambito di specifici **progetti o programmi di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo** (art.65 co.5 CPI).
- quando la creazione di un **software** o di una **banca dati** è il risultato dello svolgimento delle mansioni del Ricercatore appartenente al personale **dipendente** dell'Ateneo (art. 12-bis L. diritto d'autore).

In ogni caso, al Ricercatore spetta l'inalienabile diritto morale ad essere riconosciuto autore/inventore del Bene Immateriale realizzato.

La titolarità dei DPI nei casi di «ricerca finanziata da terzi» (art.7 Reg.)

Nei casi di **ricerca finanziata da terzi** (soggetti privati o pubblici diversi dall'Ateneo), **la titolarità dei DPI è in capo all'Ateneo e/o al soggetto finanziatore** (se concordato nel contratto stipulato tra Ateneo e finanziatore), **ma non al Ricercatore**.

Prima di iniziare l'attività di ricerca finanziata, il **Responsabile Scientifico** assicura che i Ricercatori coinvolti nella Ricerca abbiano accettato per iscritto l'applicazione delle norme del Regolamento e riconosciuto la titolarità dei DPI in capo all'Ateneo e/o al soggetto finanziatore, prendendo contatto con l'Ufficio VIR → «*Dichiarazione di impegno*»: il Responsabile Scientifico dovrà compilare il modello e farlo firmare ai Ricercatori per garantire il rispetto delle condizioni previste nel contratto tra Ateneo e finanziatore.

“**Responsabile Scientifico**”: il soggetto che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca e della gestione della PI, appartenente al **personale docente e ricercatore** di Ateneo.

Nota: il Responsabile Scientifico deve anche acquisire le dichiarazioni scritte dai:

- Ricercatori che vengano destinati successivamente alla medesima ricerca,
- dipendenti o collaboratori di altre Istituzioni o Imprese destinati alla medesima ricerca (con l'ente di appartenenza va inoltre raggiunto un accordo sulla titolarità e gestione dei risultati).



La titolarità dei DPI nei casi di «ricerca istituzionale»

Dottorandi/e

- **titolari** di DPI sulle invenzioni brevettabili derivanti da ricerca istituzionale e sulle opere protette dal diritto d'autore, incluso il software.
- Se interessati a proteggere il Bene Immateriale realizzato, è necessario che non sia stata effettuata alcuna divulgazione pubblica prima della presentazione della domanda di protezione.
- Qualora la protezione avvenga in corrispondenza dell'esame finale, è possibile proporre ai valutatori la sottoscrizione di un **accordo di confidenzialità** prima dell'invio della tesi.
- L'esame finale costituisce divulgazione, è consigliabile completare la procedura di deposito prima che questo avvenga. Diversamente, si potrà chiedere di sostenere l'esame a porte chiuse.
- Il deposito della tesi in un repository istituzionale non costituisce divulgazione.

La titolarità dei DPI nei casi di «ricerca istituzionale»

Assegnisti di ricerca

- L'assegnista stipula con l'Ateneo un contratto di ricerca che di regola disciplina anche la titolarità dei risultati derivanti da ricerca istituzionale.
- Di norma, gli assegnisti trasferiscono all'Ateneo i DPI connessi al progetto di ricerca.

Nota: è importante verificare volta per volta la clausola sottoscritta nel contratto.

Personale docente e ricercatore

- il personale docente e ricercatore è **titolare** dei DPI relativi ad invenzioni brevettabili derivanti da ricerca istituzionale (v. art.65 CPI).
- Quanto ai software, in virtù del rapporto di dipendenza con l'Ateneo, il personale docente e ricercatore non è titolare dei DPI. Tali diritti spettano all'Ateneo, fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera (v. art.12-bis L. diritto d'autore).



La protezione dei DPI in UniTrento:

- Se i DPI spettano all'Ateneo, l'Ufficio VIR valuta la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore (artt. 15 e ss Reg);
- Se i DPI spettano al Ricercatore, **il Ricercatore** potrà:
 - ✓ proporre la **cessione** dei DPI all'Ateneo secondo la procedura prevista dal Regolamento (artt.11 e ss), oppure
 - ✓ proteggere il Bene Immateriale **autonomamente**, sostenendo i costi di protezione e valorizzazione e corrispondendo all'Ateneo una **quota** dei proventi derivanti dalla valorizzazione, al netto delle spese sostenute. La quota è del **30%** per le invenzioni brevettate (art. 65 co.2 C.P.I. e art.16 co.3 Reg).

In ogni caso, prima di procedere in autonomia con la protezione del Bene Immateriale (invenzione, software, etc) o con la sua cessione a terzi, il Ricercatore, tramite il **Responsabile Scientifico** del gruppo di ricerca o del progetto, deve **comunicare** all'Ufficio VIR il Bene Immateriale realizzato mediante invio del modulo sottoscritto («*Descrizione dell'Invenzione*»).

Nota: le informazioni trasmesse all'Ufficio sono confidenziali e viene garantita la massima riservatezza.

La procedura a UniTrento per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale

Fasi ed aspetti più rilevanti dell'iter di protezione della PI (artt. 11 e ss del Regolamento):

1. Technology disclosure

Il **Responsabile Scientifico** del Ricercatore che ha realizzato un Bene Immateriale potenzialmente proteggibile, ne dà comunicazione all'Ufficio VIR mediante invio di apposita modulistica debitamente compilata e sottoscritta.

L'Ufficio effettuerà una verifica sulla titolarità dei DPI e sulla possibilità di approntare misure di tutela.

I moduli in formato word sono disponibili a questo [link](#):

- ❖ modulo “**Descrizione dell'Invenzione**”;
- ❖ modulo “**Software Disclosure form**”.





Modulo «Descrizione dell'Invenzione»

- **Presentazione degli inventori:** nominativo, qualifica (personale strutturato e non), ruolo nel progetto, struttura di afferenza, quota contributo inventivo (%), inventori esterni ad UniTrento ed il loro contributo.
- **Provenienza dei fondi per la ricerca:**
 - ✓ fondi di finanziamento ordinario; o
 - ✓ attività di ricerca finanziata da terzi: progetto EU, nazionale, locale, bando FVRT o contratto conto terzi; partner e contributo ricevuto, documenti che disciplinano la PI tra finanziatori e partner.
- **Attività di divulgazione:** se i risultati della ricerca sono stati pubblicati in articoli scientifici, tesi di laurea/dottorato.
- **Descrizione dell'invenzione:** dispositivo, tecnologia, metodo di processo,...; titolo; funzionamento; applic. industriale.
- **Stato dell'arte:** brevetti esistenti, letteratura tecnico o scientifica, vantaggi/miglioramenti rispetto allo stato dell'arte.
- **Stato di sviluppo dell'invenzione:** concettuale, sperimentale, prototipo funzionante.
- **Time to market previsto;**
- **Potenziale valore commerciale dell'invenzione;**
- **Possibili aziende interessate all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto.**



Modulo «Software Disclosure form»

- **Tipologia** (codice sorgente, applicazione mobile, idea di sviluppo software o algoritmo)
- **Titolo del software**
- **Descrizione del software**, incluso l'obiettivo del software, il suo potenziale valore commerciale ed i possibili utenti.

Nota: se il software apporta una soluzione tecnica ad un problema tecnico, è potenzialmente brevettabile, pertanto va compilato anche il modulo «Descrizione dell'Invenzione».

- **Licenze:** va indicato se il software include o meno una licenza open source.
- **Contributi:** vanno specificati tutti i soggetti che hanno contribuito allo sviluppo del software (interni, personale non strutturato e esterni) e la % del loro contributo.

Nota: autore del software è chiunque abbia scritto una parte del codice, anche qualora abbia apportato un piccolo contributo, o fornito il testo, grafica, foto, video, effetti sonori, o qualsiasi materiale che è stato incorporato nel software.

- **Allegati:** va allegata copia del software sul CD-ROM (incluso il codice sorgente).

La procedura a UniTrento per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale

2. Proposta di cessione dei DPI

Su base volontaria, il **Responsabile Scientifico** («richiedente»), a nome di tutti i Ricercatori coinvolti nella realizzazione del Bene Immateriale, propone all'Ateneo la cessione dei DPI mediante invio all'Ufficio VIR del modulo «**Proposta di cessione**» compilato e sottoscritto.

Il modulo «**Proposta di cessione**» in formato word è disponibile a questo [link](#) e vanno riportate le seguenti info:

- Titolo del Bene Immateriale, campo d'indagine, descrizione sintetica del Bene Immateriale;
- Impegno del gruppo di ricerca alla riservatezza sull'attività di ricerca da cui è originato il bene immateriale;
- Esonero di UniTrento da responsabilità per i contenuti dichiarati e sottoscritti nella proposta di cessione;
- Delega del gruppo di ricerca al Responsabile Scientifico a relazionarsi con Ufficio VIR, garantendo la collaborazione in tutte le fasi di protezione e valorizzazione e autorizzando il trattamento dei dati personali;
- Allegati su dati relativi ai Ricercatori (soggetti strutturati e non, soggetti esterni) e dati relativi al Bene Immateriale.

La procedura a UniTrento per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale

3. Commissione in materia di diritti di proprietà intellettuale

L'Ateneo ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la «Proposta di cessione».

La [Commissione in materia di DPI](#) ha il compito decidere in merito alle proposte di cessione dei Beni Immateriali di titolarità dei Ricercatori.

La Commissione è l'organo di Ateneo con competenza sulle decisioni riguardanti la gestione della PI dell'Università e sulla definizione degli indirizzi in materia di PI dell'Ateneo; decide in merito al primo deposito, al mantenimento in vita del brevetto, alla sua estensione all'estero; esprime parere in merito agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Beni Immateriali,...

La procedura a UniTrento per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale

4. Stipula del Contratto di cessione e deposito della domanda di protezione

Se la Commissione DPI accetta la Proposta di cessione, l'Ufficio VIR predispone il “**Contratto di cessione**” che verrà sottoscritto dai Ricercatori coinvolti e dal Rettore.

Con il contratto di cessione viene disciplinato il trasferimento all'Ateneo dei *diritti patrimoniali* relativi al Bene Immateriale. Resta salvo il *diritto morale* dei Ricercatori di essere riconosciuti inventori/autori del Bene Immateriale.

Obblighi contrattuali delle parti:

- **Ricercatori:** obbligo di confidenzialità (evitare pubblicazioni, esposizione di info a conferenze, fino al completamento delle formalità necessarie alla protezione del Bene Immateriale) e assistenza nelle fasi della protezione e valorizzazione, garanzia che sul Bene Immateriale non vi siano pretese di soggetti terzi o limitazioni all'utilizzazione.
- **Ateneo:** obbligo di confidenzialità e impegno a depositare domanda di protezione entro il termine di 3 mesi dalla stipula del contratto. L'Ateneo si impegna a corrispondere ai Ricercatori una quota del 50% dei proventi, dedotte le spese di protezione/valorizzazione (art.16 Reg).

Una bozza di Contratto di cessione in formato word è disponibile a questo [link](#).

Una volta firmato il contratto di cessione, l'Ufficio VIR incarica lo Studio di consulenti di predisporre la domanda di protezione (es: domanda di brevetto), in collaborazione con il Responsabile Scientifico.



La procedura a UniTrento per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale

5. Valorizzazione della proprietà intellettuale ed eventuale ripartizione dei proventi

Depositata la domanda di protezione, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, le iniziative più idonee per la valorizzazione del Bene Immateriale nel rispetto del principio di concorsualità: viene periodicamente pubblicato sul [sito](#) di UniTrento un **avviso pubblico** contenente i titoli di PI che l'Ateneo intende cedere o concedere in licenza d'uso a terzi.

I proventi derivanti dalla valorizzazione (contratti di licenza/cessione) sono così ripartiti (art.16 Reg.):

- il **50%** al Ricercatore *[nel caso di più Ricercatori, la % viene suddivisa proporzionalmente al contributo portato alla ricerca, pari a quanto da ciascuno dichiarato nel Contratto di cessione, altrimenti in parti uguali];*
- il **30%** all'Amministrazione centrale;
- il **20%** alla Struttura/e coinvolta/e nella ricerca.

Le percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.

Nota: in caso di trasferimento di DPI a Start up/Start up di ricerca d'Ateneo, il socio che è inventore/autore della PI trasferita non riceve i proventi derivanti dal trasferimento (art.8 Reg.).



Portafoglio titoli di proprietà intellettuale di UniTrento

Sul [sito](#) è disponibile il Portafoglio titoli di PI (domande di brevetto/brevetti, design) di UniTrento.

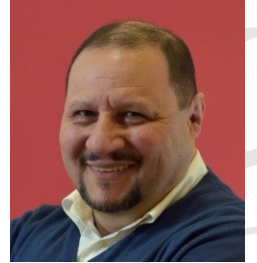
Le schede di sintesi dei titoli di PI sono raccolte per ambito tecnologico:

- [Biologia e Medicina](#)
- [Chimica, Fisica, nuovi materiali, materiali avanzati e microsistemi](#)
- [AI, computer vision, sistemi radar](#)
- [Fintech](#)
- [Fotonica e trasmissione dei dati](#)
- [Linguistica e dispositivi didattici](#)
- [Robotica assistenziale](#)
- [Innovazione in ICT](#)
- [Design in ICT](#)

E' inoltre possibile consultare la piattaforma [Knowledgeshare](#) nella sezione dedicata ai titoli brevettuali di UniTrento.

Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca

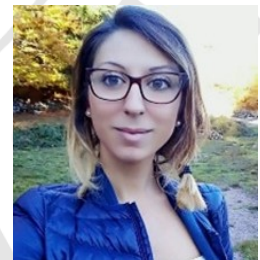
- IPR Management
- Technology Scouting & Analysis
- Industry Engagement
- EU projects – support on IPR related issues
- Support to start-up Creation
- Licensing and contracting with external entities
- SMACT Competence Center point of reference
- EIT KICs point of reference



Giuseppe Caputo



Massimo Eccel



Giada Placido

Via Calepina 14, 38122, Trento Tel. 0461 28 1242 - 1108 - 3530