

## 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)*

### 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 disposizioni del Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale dell'Università di Trento emanato con D.R. n. 539 del 22 luglio 2020 (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 sono tenuti a conformarsi"*;
- art.12, co.5, lett.b): *"la Commissione ha i seguenti compiti: ... decidere in merito al primo deposito, al mantenimento in vita del brevetto, alla sua estensione all'estero ed alla nazionalizzazione della tutela delle invenzioni"*.

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 nel presente documento 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 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:

- "Descrizione dell'invenzione" di cui all'art.10 del Regolamento, firmata dagli inventori con allegata documentazione di appoggio (contratti, convenzioni collegate all'invenzione, documenti relativi al finanziamento della ricerca, etc);
- "Proposta di cessione" di cui all'art.11 del Regolamento, firmata dagli inventori;
- Delibera della Commissione di approvazione del deposito della domanda di brevetto ai sensi dell'art.12, co.5 del Regolamento;



- “Contratto di Cessione” di cui all’ art.14 del Regolamento, firmato dagli inventori e dal Rettore;
- Bozza di Accordo di Gestione nel caso in cui la titolarità dell’invenzione sia condivisa con altri soggetti (Università, Centri di ricerca, imprese, ecc.).

Le spese brevettuali relative alla fase di primo deposito sono 100% a carico dell’Amministrazione centrale.

Qualora la Commissione decida di non procedere con il primo deposito, l’inventore potrà decidere di depositare autonomamente la domanda brevettuale, sostenendo le relative spese e corrispondendo all’Ateneo la quota di proventi prevista dall’art.16 co.3 del Regolamento. In questo caso la titolarità del brevetto sarà in capo all’inventore.

## **2.2 Estensione internazionale/regionale**

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 inventori, la Commissione decide riguardo l’entrata nella fase internazionale (procedura PCT) oppure nella fase regionale europea (fase EPO) e autorizza le relative spese.

Questa decisione impegna l’Ateneo a sostenere le tasse e spese di competenza del mandatario, nel caso della procedura PCT fino alla fase di designazione degli Stati nazionali (entro 30 mesi dalla data di priorità), nella fase EPO fino al termine dell’esame e al momento della designazione degli Stati (fino ad un massimo di 5 anni dalla data di priorità).

La documentazione necessaria per procedere con l’Estensione internazionale/regionale è composta da:

- Rapporto di ricerca dell’European Patent Office ed eventuale relazione dello studio mandatario;
- Richiesta di estensione internazionale/regionale preparata dagli inventori, che illustri le motivazioni per procedere con l’estensione e consideri le osservazioni contenute nel Rapporto di ricerca;
- Piano di valorizzazione redatto dagli inventori, con l’eventuale supporto di Hub innovazione Trentino e/o di esperti del settore, che descriva la strategia di valorizzazione, le possibilità concrete di sfruttamento ed i contatti con il mondo dell’impresa già in essere;
- Preventivo di spesa relativo al deposito PCT/europeo.

Le spese brevettuali relative alla fase di estensione internazionale sono 100% a carico dell’Amministrazione centrale.

Qualora la Commissione decida di non procedere con l’estensione internazionale/regionale, l’inventore potrà decidere di sostenere le relative spese attraverso propri fondi di ricerca. In questo caso la titolarità del brevetto sarà in capo all’Ateneo.

## **2.3 Designazione dei Paesi e ingresso nelle fasi nazionali**

Nell’ambito della fase internazionale (procedura PCT) o della fase regionale europea (fase EPO), la Commissione è chiamata a decidere sulla designazione degli Stati e l’entrata nelle singole fasi nazionali.

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

- Richiesta di ingresso nelle fasi nazionali predisposta dagli inventori, in cui vengono indicati i Paesi di

interesse ed eventuali elementi emersi durante l'istruttoria presso l'European Patent Office;

- Piano di valorizzazione, redatto dagli inventori, con l'eventuale supporto di Hub innovazione Trentino e/o esperti del settore, che descriva la strategia di valorizzazione, le possibilità concrete di sfruttamento ed i contatti con il mondo dell'impresa già in essere;
- Preventivo di spesa relativo all'ingresso nelle fasi nazionali;
- Comunicazione agli inventori del criterio di ripartizione delle spese per l'ingresso nelle fasi nazionali adottato nelle Linee guida (compartecipazione alle spese da parte del Dipartimento di afferenza).

Le spese brevettuali relative alla fase di designazione dei Paesi e ingresso nelle fasi nazionali sono così ripartite: massimo 50% a carico dell'Amministrazione centrale, la parte residuale a carico della Struttura accademica di afferenza dell'inventore (o pro quota se gli inventori afferiscono a più Strutture).

Qualora la Commissione decida di non entrare nelle fasi nazionali o non designare gli Stati richiesti dall'inventore, l'inventore potrà decidere di sostenere le relative spese attraverso propri fondi di ricerca. In questo caso la titolarità del brevetto sarà in capo all'Ateneo.

#### **2.4 Mantenimento del brevetto nelle fasi nazionali**

Il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto conseguito in ogni singolo Paese viene sostenuto dall'Amministrazione centrale fino ad un massimo di 2 anni dalla data di conseguimento del titolo nei singoli Paesi, fatta salva la disponibilità della Struttura accademica di afferenza dell'inventore di coprire tutte le spese.

Le spese brevettuali relative alla fase di mantenimento del brevetto in ogni singolo Paese sono così ripartite: massimo 50% a carico dell'Amministrazione centrale, la parte residuale a carico della Struttura accademica di afferenza dell'inventore (o pro quota se gli inventori afferiscono a più Strutture).

### **3. Abbandono del brevetto**

La Commissione può decidere di sospendere il pagamento delle spese di mantenimento del brevetto qualora non siano stati stipulati contratti per lo sfruttamento dell'invenzione, oppure i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.

Qualora la Commissione decida di sospendere il pagamento delle spese di mantenimento, viene data comunicazione scritta all'inventore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per pagare la tassa di mantenimento, il quale potrà decidere di sostenere le spese di mantenimento del brevetto attraverso propri fondi di ricerca. La titolarità del brevetto rimarrà in capo all'Ateneo. Nel caso in cui anche l'inventore decida di non sostenere le spese di mantenimento il brevetto sarà abbandonato.

### **4. Valorizzazione del brevetto**

L'Amministrazione centrale, con il supporto di Hub Innovazione Trentino ed in collaborazione con l'inventore, 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, secondo le quote previste dall'art.16 del Regolamento:

- il 50% dei proventi all'inventore (in caso di più inventori, la percentuale viene suddivisa tra gli stessi proporzionalmente al contributo portato alla ricerca e indicato nel contratto di cessione).

Nota: secondo l'art.8 del Regolamento, l'inventore del brevetto ceduto/licenziato alla Start up di cui è socio non accede alla quota. La quota sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Università;

- il 20% dei proventi alla Struttura accademica coinvolta nella ricerca;
- 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.15 del Regolamento, l'Amministrazione centrale pubblica sul sito web di Ateneo un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse verso le domande di brevetto/brevetti di cui è titolare o contitolare che intende cedere o concedere in licenza a terzi.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web, la Commissione verifica la regolarità formale della documentazione presentata e il rispetto dei requisiti di ammissibilità, valuta le offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico e redige apposita graduatoria.

Se non risultano presentate offerte nel termine di 30 giorni, il Rettore o il Delegato del Rettore può avviare la negoziazione diretta di accordi di cessione/licenza con soggetti terzi (aziende, start up, ...).