



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL' UNIVERSITÀ DI TRENTO

Emanato con D.R. n. 539 del 22 luglio 2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – FINALITÀ IN MATERIA DI RICERCA APPLICATA.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 – INDIRIZZI DELL'ATENEO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	3
ART. 5 – COMPETENZE	3
TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	3
ART. 6 – TITOLARITÀ	3
ART. 7 – PROGRAMMI O PROGETTI DI RICERCA DI CUI SIA PARTE L'ATENEO O UNA SUA STRUTTURA	4
ART. 8 – INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ACCADEMICHE	4
TITOLO III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	4
ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	4
ART. 10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	5
ART. 11 – PROPOSTA DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	5
ART. 12 – COMMISSIONE IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	5
ART. 13 – UFFICIO VALORIZZAZIONE E IMPATTO DELLA RICERCA	6
ART. 14 – ACCORDO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALL'ATENEO	6
TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI	6
ART. 15 - VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI E SCELTA DEL CONTRAENTE	6
ART. 16 – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE	6
ART. 17 – CONTRATTI DI KNOW-HOW	7
ART. 18 – FIRMA DEGLI ATTI DI SFRUTTAMENTO.....	7
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	7
ART. 20 – RINVII	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità in materia di ricerca applicata

1. L'Università di Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del proprio Statuto, promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche generate al proprio interno con risorse autonome, pubbliche e/o private.
2. Il trasferimento di conoscenze originate in Ateneo è ispirato ai principi di ottimizzazione dell'impatto dei risultati della ricerca e di valorizzazione delle risorse umane e professionali ed è inteso come attività complementare alla ricerca, funzionale all'applicazione dei suoi risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese e del territorio di riferimento, in un quadro di cooperazione e integrazione locale, nazionale ed internazionale.
3. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un Regolamento interno che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:
 - a) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento,



Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia:

- I. finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o
 - II. posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, oppure
 - III. condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali dell'Ateneo stesso.
- b) "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, come individuato dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;
 - c) "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
 - d) "Responsabile Scientifico": il soggetto che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca e della gestione della Proprietà Intellettuale. Il Responsabile Scientifico appartiene al personale docente e ricercatore di Ateneo.
 - e) "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.
 - f) Ai sensi del presente Regolamento, le denominazioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall' art. 2, lett. b) del Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i diritti d'autore relativi a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 5 – Competenze

1. Nella misura in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall' Amministrazione centrale dell'Ateneo.

TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 6 – Titolarità

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.
2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca da cui deriva l'invenzione brevettabile:



Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

- a) sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati (salvo diversamente stabilito nel contratto con il soggetto finanziatore); o
 - b) sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo (salvo diversamente stabilito nel contratto con il soggetto finanziatore), secondo quanto previsto dal Codice della proprietà industriale.
3. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano inoltre all'Ateneo 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, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.
 4. In ogni caso, al Ricercatore spetta l'inalienabile diritto morale ad essere riconosciuto autore del Bene Immateriale realizzato o comunque conseguito.

Art. 7 – Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura

1. Qualora il Bene Immateriale sia stato conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo e che siano finanziati da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.
2. Prima dell'inizio dell'attività di ricerca di cui comma 1 il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nella Ricerca abbiano accettato per iscritto l'applicazione delle norme del presente Regolamento e trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo, prendendo opportunamente contatto con l'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca.
3. Il Responsabile Scientifico deve altresì preventivamente acquisire le dichiarazioni opportunamente predisposte e sottoscritte da ogni Ricercatore che venga destinato successivamente alla medesima ricerca.
4. Se l'attività di ricerca di cui al comma 1 prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico deve assicurarsi che con l'ente di appartenenza sia raggiunto un accordo preventivo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca. Se la titolarità dei risultati spetta all'Università di Trento, il Responsabile Scientifico provvede agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 – Iniziative imprenditoriali accademiche

1. In caso di trasferimento di diritti dell'Università alla Start up o alla Start up di ricerca d'Ateneo, il socio che risulti inventore o autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della Proprietà Intellettuale dell'Università.

TITOLO III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, in particolare i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:
 - a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
 - b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi.
3. Il Rettore e il Delegato del Rettore, i Direttori di Dipartimento, i componenti dell'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca, nonché chiunque venga a conoscenza dei risultati delle Attività di ricerca ed

Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

eventuale personale terzo da cui avvalersi, sono tenuti alla riservatezza in relazione alle informazioni in qualsiasi modo ricevute, classificate come confidenziali.

4. Il Responsabile Scientifico assicura che qualunque soggetto che collabori all'Attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca si impegni a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 10 – Obblighi di comunicazione

1. Il Responsabile Scientifico del Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, abbia realizzato o conseguito un Bene Immateriale che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne darà comunicazione all' Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca dell'Ateneo mediante invio di apposito modulo sottoscritto ("**Descrizione dell'Invenzione**").
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale:
 - a) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore, secondo quanto previsto all' art. 15 e seguenti del presente Regolamento;
 - b) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore, potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2 C.P.I.

Art. 11 – Proposta di cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 6 del presente Regolamento, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo regola il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.
2. La cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Responsabile Scientifico del Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo "**Proposta di cessione**" all' Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca. L'Ateneo ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la Proposta di cessione, secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, lett. a) del presente Regolamento

Art. 12 – Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale

1. La Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale (di seguito, Commissione) è composta dal Rettore o da un suo Delegato, che la presiede, da 4 (quattro) docenti dell'Università nominati dal Senato accademico. La Commissione è coadiuvata da un funzionario amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di segreteria e supporto organizzativo, nominato dal Rettore.
2. I componenti della Commissione restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere confermati nell'incarico. La Commissione può essere integrata da esperti anche esterni all'Ateneo senza diritto di voto.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato accademico, su segnalazione motivata del Rettore.
5. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) decidere in merito alle proposte di cessione dei Beni Immateriali di titolarità dei Ricercatori pervenute ai sensi dell'art.11 co.2 del presente Regolamento;
 - b) decidere in merito al primo deposito, al mantenimento in vita del brevetto, alla sua estensione all'estero ed alla nazionalizzazione della tutela delle invenzioni;
 - c) verificare i requisiti di ammissibilità delle proposte presentate ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento e valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico;
 - d) esprimere parere in merito agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Beni Immateriali;
 - e) delineare criteri, linee guida, procedure in materia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento;
 - f) decidere in merito alle proposte di modifica della documentazione in uso.



Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

Art. 13 – Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca

1. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione i servizi dell'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca.
2. Possono usufruire dei servizi di cui al comma 1:
 - a) i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) i Ricercatori che intendano trasferire i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 – Accordo di cessione dei diritti di proprietà intellettuale all'Ateneo

1. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta di cessione di cui all'art.11 co.2 del presente Regolamento, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di cessione.
2. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati all'art 16 del presente Regolamento.

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI

Art. 15 - Valorizzazione dei Beni Immateriali e scelta del contraente

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Responsabile Scientifico del Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.
2. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l'Ateneo, al fine di procedere all'individuazione del contraente, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.
3. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dedicato, la Commissione provvede a verificare la regolarità formale della documentazione presentata ed il rispetto dei requisiti di ammissibilità. Valuta inoltre le offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico, redigendo apposita graduatoria.
4. Se non risultano presentate offerte entro il termine di cui al comma 3, il Rettore o il Delegato del Rettore può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere allo sfruttamento economico delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare l'Ateneo.
5. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessione dei diritti da parte del Ricercatore ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale trasferito, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, il Ricercatore può subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Ricercatore è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2 del C.P.I.

Art. 16 – Ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde i proventi derivanti dall'attività di valorizzazione secondo la seguente ripartizione:
 - il **50%** dei proventi al Ricercatore;
 - il **20%** dei proventi alla Struttura coinvolta nella ricerca;
 - il **30%** dei proventi all' Amministrazione centrale.Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi proporzionalmente al contributo



Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento

- effettivamente portato alla ricerca, e comunque pari a quanto da ciascuno dichiarato e sottoscritto nel contratto di trasferimento di cui all'art. 14 del presente Regolamento, ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore, ai sensi dell'art. 65 co. 1 e 2 del C.P.I., è tenuto a corrispondere:
 - il **30%** dei proventi all' Ateneo.La suddetta percentuale si intende al netto delle spese sostenute dal Ricercatore per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un software, o una banca dati, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

Art. 17 – Contratti di know-how

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica anche alle cessioni o concessioni di licenze d'uso a terzi di know-how di proprietà dell'Ateneo se tale know-how possa considerarsi accessorio ad altre forme di protezione.
2. Tutti gli altri casi sono disciplinati dal Regolamento relativo alle prestazioni per conto di terzi.

Art. 18 – Firma degli atti di sfruttamento

1. Gli atti di sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale vengono firmati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su parere espresso dalla Commissione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore viene abrogato il Regolamento brevetti d'Ateneo, emanato con D.R. n. 710 di data 3.10.2006.
3. Per continuità, i componenti della Commissione brevetti di cui all'art. 8 del Regolamento brevetti d'Ateneo, emanato con D.R. n. 710 di data 3.10.2006, restano in carica alla data di emanazione del presente Regolamento e fino alla nomina dei membri della Commissione in materia di Proprietà Intellettuale.
4. L'adeguatezza del presente Regolamento viene verificata periodicamente dal Rettore o dal Delegato del Rettore, sulla base di eventuali variazioni delle procedure interne o di eventuali modifiche normative.

Art. 20 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa italiana, europea ed internazionale in materia di proprietà intellettuale.