

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

**REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER**

REV E DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	MODIFICHE RISPETTO ALL'ED. PRECEDENTE
Rev. 01	Articolazione di scopo Valorizzazione della ricerca	Servizio Appalti e Contratti, Ufficio Legale, Segretario generale	Approvato con deliberazione n. 15/25 del 7 novembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione di FBK	Semplificazione e attualizzazione dei processi e dei riferimenti alle strutture interne
Rev. 00	Servizio Appalti e Contratti	Segretario generale	Approvato con deliberazione n. 21/18 del 5 ottobre 2018 dal Consiglio di Amministrazione di FBK	Nuova adozione

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Articolo 3 – Principi e regole di riferimento

Articolo 4 – Titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale

Articolo 5 – Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa

Articolo 6 – Disposizioni speciali in tema di Ricerca commissionata

Articolo 7 – Indisponibilità del background di FBK

Articolo 8 – Licenze e campi d'uso

Articolo 9 – Obblighi di riservatezza

SEZIONE II – ATTIVITÀ PREPARATORIE

Articolo 10 – Formazione del personale

Articolo 11 – Scouting interno

Articolo 12 – Scouting esterno

Articolo 13 – Programmazione delle attività

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Articolo 14 – Comunicazione dei Risultati della ricerca e obblighi degli Inventori

Articolo 15 – Procedura per la protezione dei Risultati della ricerca

Articolo 16 - Strategie e procedura per la valorizzazione dei Risultati della ricerca

Articolo 17 – Vetrina Virtuale dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 18 – Ripartizione dei proventi e Premio inventivo

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF

Articolo 19 – Valorizzazione mediante Spin-off

Articolo 20 – Ulteriori rapporti fra FBK e lo Spin-off

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO (Public)
--	--	--

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 – Efficacia del Regolamento e suo aggiornamento

ALLEGATO 1 - Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach

ALLEGATO 2 - Procedura di protezione e valorizzazione dei Risultati della ricerca

ALLEGATO 3 - Procedura per la creazione di Spin-off

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
---	--	---

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

- a. “CPI”: il Codice della Proprietà Industriale, (D. Lgs. n. 30 del 2005 e ss.mm.ii.);
- b. “Criteri IP”: i “*Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach*” nonché degli altri organismi di ricerca, approvati con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento nel tempo vigente (la cui versione attuale è allegata al presente Regolamento);
- c. “Diritti di proprietà intellettuale” (IP): i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui Risultati della ricerca;
- d. “Inventore FBK”: la persona fisica appartenente al Personale di FBK da considerarsi autore o creatore di un Risultato della ricerca;
- e. “Know-how”: l’insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità o nella disponibilità di FBK, derivanti dalle sue attività di ricerca e che non formano oggetto di specifici Diritti di proprietà intellettuale;
- f. “Legge sul diritto d’autore”: L. n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.;
- g. “Personale di FBK” comprende il “Personale strutturato” e il “Personale non strutturato” come di seguito definiti;
- h. “Personale strutturato”: a) personale di FBK con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di ogni inquadramento e livello; b) personale in comando o distacco presso FBK, di ogni inquadramento e livello;
- i. “Personale non strutturato”: collaboratori, assegnisti, dottorandi, affiliati, frequentanti, stagisti, tirocinanti e contrattisti di ogni genere di FBK;
- k. “Premio inventivo”: il riconoscimento a favore dell’Inventore o di più Inventori in via solidale tra loro di un premio economico, determinato ai sensi del presente Regolamento, connesso alla valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- l. “Rapporto di invenzione”: modulo tramite il quale l’Inventore FBK comunica il conseguimento di un Risultato della ricerca;
- m. “Rapporto spin-off”: modulo tramite il quale il Personale FBK sottopone la proposta di costituzione di uno Spin-off per la valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- n. “Ricerca collaborativa”: la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza, e condotta in collaborazione tra FBK e altre parti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro. Nella ricerca collaborativa, le parti definiscono di comune

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati. Una delle parti può farsi interamente carico dei costi del progetto, sollevando le altre parti dai relativi rischi finanziari;

- o. “Ricerca commissionata”: la ricerca finanziata in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, interessato al raggiungimento di un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema;
- p. “Ricerca autonoma”: la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza o collaborazione con altre parti;
- q. “Risultati della ricerca”: le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore ed il Know-how che derivino dalle attività di Ricerca, anche suscettibili di formare oggetto di Diritti di proprietà intellettuale;
- r. “Spin-off FBK”: una società a responsabilità limitata, o per azioni, anche consortile, costituita su iniziativa del Personale FBK con caratteristiche di spin-off, che abbia come scopo esclusivo o principale la valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, cui FBK riconosce contrattualmente l’utilizzo del marchio “Spin-off FBK”;
- s. “Spin-off FBK partecipato”: spin-off FBK cui FBK partecipa al capitale sociale, con i vincoli definiti nella normativa per le partecipazioni a società definite con legislazione nel tempo vigente;
- t. “TUSPP”: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – D. Lgs. 175/2016; è applicato da FBK limitatamente agli articoli richiamati dall’art. 24 della L.P. 27/2010 come richiamato dall’art. 24-bis della medesima legge;
- u. “Vetrina virtuale”: elenco pubblico dei Risultati della ricerca disponibili per collaborazioni e commercializzazioni, aggiornato in modo continuativo e permanente sul sito web istituzionale di FBK, finalizzato a intercettare e sollecitare possibili manifestazioni di interesse da parte di terzi e contenente le specifiche e le modalità per accedere alla valorizzazione.

Articolo 2 – Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

1. Il presente Regolamento si applica ai Risultati della ricerca conseguiti dal Personale di FBK che utilizzi risorse della Fondazione (strutture, attrezzature, risorse finanziarie), anche in via incidentale.
2. Il presente Regolamento si applica altresì al personale di ricerca di altri enti, che utilizzi a qualsiasi titolo le strutture e/o le attrezzature e/o le risorse finanziarie di FBK, fatto salvo quanto stabilito in misura diversa da specifici accordi tra gli enti.
3. Il presente Regolamento non si applica ai diritti morali e patrimoniali d’autore sulle opere di comunicazione e divulgazione scientifica dell’Inventore, regolate dalla Legge sul diritto d’autore.

Articolo 3 – Principi e regole di riferimento

1. Il presente Regolamento è informato:
 - a. ai Criteri IP (allegati) ed ai relativi principi elencati all’art. 3, lettere da a) a g) che si richiamano integralmente;

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

- b. alla Carta europea dei ricercatori;
- c. alle buone pratiche del trasferimento tecnologico contenute nella Raccomandazione della Commissione europea del 10 aprile 2008 n. C (2008) 1329;
- d. alla normativa TUSPP, limitatamente agli articoli applicabili alla Fondazione (art. 24-bis della L.P. n. 27 del 2010 e ss.mm.ii.).

Articolo 4 – Titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale

1. FBK è titolare dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, siano essi derivanti da attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata di FBK, fatta eccezione per i diritti morali sui Risultati della ricerca, che spettano agli Inventori.
2. I Risultati della ricerca conseguiti da Personale strutturato al di fuori di attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata di FBK, nonché i Risultati della Ricerca conseguiti in modo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa e in assenza di qualsiasi nesso causale con il rapporto di lavoro che ricadano in uno dei campi di attività di FBK, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, CPI.
3. La disciplina dell'art. 64 comma 3 CPI è estesa alle invenzioni occasionali del Personale non strutturato, concernenti Risultati della ricerca conseguiti al di fuori delle attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa, Ricerca commissionata di FBK, senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento di un vincolo contrattuale diverso da quello esistente tra i relativi Inventori e FBK.
4. Ai sensi dell'art. 57 bis del CCPL all'inventore o a più inventori in via solidale è riconosciuto un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dalla Fondazione in ragione dello sfruttamento commerciale dell'invenzione, come di seguito determinato.
5. FBK informa la Provincia nel rendiconto annuale in merito alle attività di gestione e valorizzazione intraprese in relazione a Diritti di proprietà intellettuale a) delle attività collaborative b) delle attività finanziate con accordo di programma, c) in merito ai Diritti contenuti nella Vetrina virtuale.
6. Nel caso di bandi di ricerca approvati dalla Giunta provinciale, i risultati dei progetti – compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla Provincia, che potrà definire nei bandi criteri e modalità per la condivisione dell'utilizzo o la proprietà dei risultati stessi.

Articolo 5 – Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa

1. Nel caso di attività di ricerca collaborativa, FBK: a) concorda con i contraenti la disciplina in tema di titolarità, gestione e sfruttamento dei Risultati della ricerca ottenuti e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, nonché la disciplina in tema di riservatezza e di accesso reciproco alle proprie conoscenze pregresse; b) definisce le modalità di gestione, godimento e tutela dei diritti e Risultati in contitolarità, assicurandosi poteri gestori in tutti i casi in cui abbia la quota maggioritaria di contitolarità, fatta salva la possibilità di pattuizioni diverse che non alterino complessivamente la natura degli accordi.

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

2. Le quote di contitolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale sono determinate con riferimento, in termini percentuali, alla somma dei contributi individuali degli Inventori coinvolti, avuto riguardo alle percentuali di partecipazione dichiarate dagli Inventori nel Rapporto di invenzione. In mancanza di specifica determinazione l'apporto inventivo si presume in misura paritaria. È fatta salva la possibilità di pattuizioni diverse – che ad esempio tengano in considerazione il concreto apporto finanziario o di conoscenze pregresse fornito da ciascuna parte coinvolta - che non alterino complessivamente la natura degli accordi.

3. Le quote di contitolarità, come stabilite ai sensi dei commi precedenti, determinano altresì la misura di contribuzione di ciascun contitolare ai costi per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, nonché la misura di partecipazione agli eventuali proventi derivanti dalla loro valorizzazione.

4. Nel caso di Ricerche collaborative che coinvolgono imprese, le relative convenzioni stipulate da FBK tengono conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, anche indiretti.

Articolo 6 - Disposizioni speciali in tema di Ricerca commissionata

1. Nei casi di Ricerche commissionate, il regime di titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, oggetto di negoziazione caso per caso anche alla luce del concreto apporto di conoscenze pregresse fornito dalle parti, viene stabilito tra FBK e i committenti nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato anche indiretti.

2. Nel processo di negoziazione dei contratti di Ricerca commissionata, FBK:

- trattiene il diritto di pubblicare e/o divulgare scientificamente i Risultati della ricerca, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione di tali Risultati;
- trattiene il diritto di utilizzare i Risultati della ricerca per finalità di ricerca interna e insegnamento, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione di tali Risultati.

3. È fatto comunque salvo quanto pattuito in misura diversa nelle convenzioni di Ricerca commissionata, in ragione delle specificità delle relative attività e degli impegni economici del committente.

Articolo 7 – Indisponibilità del background di FBK

1. Le conoscenze preesistenti costituenti background di titolarità di FBK e da questa condivise in progetti di ricerca dai quali scaturiscano Risultati della ricerca e relativi Diritti di proprietà intellettuale non possono essere compromesse o trasferite a titolo definitivo, ma solo concesse in licenza non esclusiva per specifici progetti o finalità.

Articolo 8 – Licenze e campi d'uso

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

1. Nei limiti in cui la tecnologia sottesa ai Risultati della ricerca oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, in caso di valorizzazione mediante licenza, FBK concede in via preferenziale licenze per specifico campo d'uso, riservandosi la facoltà di valorizzazione distinta di altri campi d'uso.

Articolo 9 – Obblighi di riservatezza

1. Il Personale di FBK è tenuto alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni e nella comunicazione e divulgazione dei Risultati della ricerca o del Know-how, anche ove contenuti in Rapporti di invenzione, fino alla pubblicazione o alla concessione della protezione dei Risultati.

2. Nel caso in cui sia indispensabile la comunicazione di Risultati, di Know-how, di conoscenze o di informazioni riservate, ivi compreso il trasferimento di materiali, il Personale di FBK potrà procedere solo a seguito della stipulazione di appositi accordi di riservatezza.

SEZIONE II - ATTIVITÀ PREPARATORIE

Art. 10 - Formazione del personale

1. L'Articolazione Valorizzazione della ricerca organizza giornate di formazione del personale interessato su temi di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale, nonché su competenze imprenditoriali e gestionali.

Art 11 - Scouting interno e assessment

1. Il Direttore dell'Articolazione Valorizzazione della ricerca, tramite la propria Unità Trasferimento Tecnologico:

- effettua attività di scouting e di assessment sui Risultati della ricerca raggiunti;
- accompagna il Personale coinvolto nella valutazione delle strategie di protezione e valorizzazione più adatte;
- individua, programma e progetta le condizioni per la nascita di Spin-Off, definendo le strategie che sono poi implementate con il coinvolgimento dei Direttori dei Centri di ricerca.

L'Unità Trasferimento Tecnologico può anche avvalersi di bandi per la selezione di proposte.

Art. 12 - Scouting esterno

1. L'Articolazione Valorizzazione della Ricerca svolge attività di scouting di opportunità presenti sul mercato, nei network e nelle community allo scopo di promuovere i prodotti contenuti nella Vetrina virtuale

2. Per tali attività la Fondazione può avvalersi del supporto di HIT o di altri esperti.

Art. 13 - Programmazione delle attività

1. Le attività di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sono oggetto di programmazione annuale, predisposta dai Direttori/dalle Direttrici dei centri in raccordo con il Direttore della Valorizzazione della ricerca e

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

l'Unità di Trasferimento Tecnologico. La programmazione ha la funzione di fornire un quadro di insieme e di bilanciamento delle risorse, ma non limita la possibilità di avviare in qualunque momento nuove procedure di protezione e valorizzazione.

2. I piani di valorizzazione sono invece decisi di volta in volta e modificati a valle dei feedback raccolti nel processo.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Articolo 14 – Comunicazione dei Risultati della ricerca e obblighi degli Inventori

1. L'Inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attività, Risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale o che siano configurabili come Know-how ai sensi del presente Regolamento deve comunicarlo prontamente all'Unità di Trasferimento Tecnologico, tenendo informato il Direttore/la Direttrice di Centro e il proprio/la propria Responsabile di Unità, ove presente.

2. Da questi Risultati possono poi derivare procedure di protezione e/o di valorizzazione.

Articolo 15 – Procedura per la protezione dei Risultati della ricerca

1. Il Direttore/la Direttrice di Centro valuta le proposte di deposito delle domande di brevetto, di estensione della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale, di abbandono o non rinnovo della protezione dei Diritti stessi, raccogliendo il parere del Direttore della Valorizzazione della Ricerca e motivando la scelta.

2. Le attività organizzative e gestionali interne sono presidiate dall'Unità Trasferimento Tecnologico di FBK.

3. Potrà inoltre essere coinvolta la Fondazione HIT e Trentino Sviluppo S.p.A.

4. Per le indicazioni operative e i criteri decisionali si rinvia alla “Procedura di protezione e valorizzazione dei Risultati della ricerca”.

Articolo 16 – Strategie e procedura per la valorizzazione dei Risultati della ricerca

1. Le strategie di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sono impostate dal Direttore dell'Articolazione Valorizzazione della ricerca, quale parte integrante delle strategie e obiettivi scientifici della Fondazione.

2. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale – anche a seguito di selezione di progetti con bandi di FBK - può avvenire mediante:

- concessione di licenze (esclusive o non esclusive);
- cessione a titolo oneroso;
- conferimenti a capitale;
- accordi di sviluppo o co-sviluppo.

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

3. La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale è decisa in via preventiva alla eventuale valorizzazione dal Direttore/dalla Diretrice di Centro nel rispetto dei Criteri IP, della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato nonché secondo criteri di mercato.

4. Come principio generale, negli accordi di valorizzazione, il cessionario/licenziatario dei diritti di proprietà intellettuale sostiene i costi di manutenzione per intero in caso di cessione o licenza esclusiva o in parte in caso di licenza non esclusiva.

5. Per le indicazioni operative e i criteri decisionali si rinvia alla “Procedura di protezione e valorizzazione dei Risultati della ricerca”.

Articolo 17 – Vetrina Virtuale dei diritti di proprietà intellettuale

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità nelle procedure di valorizzazione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei Criteri IP, e di intercettare e sollecitare in maniera efficiente possibili manifestazioni di interesse da parte di terzi, relative alla valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale, FBK provvede, tramite le sotto articolazioni della Direzione Valorizzazione della Ricerca, in sinergia con i Direttori interessati e su input dei ricercatori coinvolti, a:

- popolare e mantenere aggiornata la Vetrina virtuale contenente l'elenco dei Risultati della ricerca disponibili per le attività di collaborazione o di commercializzazione, con breve descrizione degli stessi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza;
- pubblicare sul sito istituzionale FBK l'avviso pubblico dei Diritti di proprietà intellettuale, con indicazione delle modalità per accedere alla valorizzazione e le modalità di selezione dei contraenti.

Articolo 18 – Ripartizione dei proventi e Premio inventivo

1. Nel caso in cui FBK consegua proventi economici a qualunque titolo (senza pretesa di esaustività, canoni periodici, anticipi, minimi garantiti e altre forme di remunerazione per attività di valorizzazione) a seguito dell'attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento, tali proventi sono ripartiti annualmente come segue:

- a. ai proventi lordi complessivamente ottenuti nell'anno di riferimento vanno preventivamente sottratti i costi annuali sostenuti da FBK per il conseguimento, la manutenzione, la diffusione e la promozione dei Diritti di proprietà intellettuale o, in caso di Know-how, i costi annuali sostenuti da FBK per l'eventuale produzione e commercializzazione, nonché diffusione e promozione della relativa tecnologia e/o materiale;
- b. dall'importo ottenuto sulla base della lett. a) va inoltre sottratto un importo calcolato in base alla percentuale di incidenza dei costi di sviluppo della tecnologia, costi generali o indiretti;
- c. l'importo ottenuto dopo la sottrazione delle lettere precedenti è ripartito in ragione di un terzo a favore dell'Inventore a titolo di Premio inventivo, e in ragione di due terzi a favore di FBK;

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO <i>(Public)</i>
--	--	---

- d. ove ci siano più inventori, il Premio inventivo - ossia la quota pari a un terzo dell'importo ottenuto sulla base della lett. b) - è suddiviso in proporzione all'apporto inventivo di ciascuno, determinato nel Rapporto di invenzione. In mancanza di specifica determinazione, l'apporto inventivo si presume in misura paritaria;
- e. la quota spettante a FBK è attribuita all'unità di appartenenza dell'Inventore o, pro quota, degli Inventori, nel caso in cui gli stessi appartengano a unità diverse, sulla base delle procedure interne per il finanziamento delle attività di ricerca.

2. La corresponsione del Premio inventivo a Personale non strutturato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con FBK, né vincoli di subordinazione o non subordinazione diversi e ulteriori rispetto a quelli già eventualmente in essere al momento dell'invio al Direttore/alla Direttrice di Centro del Rapporto di invenzione.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF

Articolo 19 – Valorizzazione mediante Spin-off

1. FBK riconosce e promuove anche mediante bandi per la selezione di proposte, la costituzione di società Spin-off da parte del Personale FBK, per la valorizzazione dei propri Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, partecipando o meno al capitale sociale.
2. Nel caso di partecipazione al capitale, il Consiglio di Amministrazione nella valutazione è vincolato alla normativa e relativi vincoli imposti dal TUSPP, dalla normativa provinciale, e dalle finalità statutarie.
3. FBK non può approvare la costituzione né procedere al riconoscimento di aziende Spin-off che, alla luce del piano industriale, intendono offrire servizi che possono essere normalmente forniti al mondo produttivo da FBK mediante ordinarie prestazioni di consulenza o ricerca commissionata.
4. FBK può avvalersi di HIT per verificare la bontà dell'iniziativa di Spin-off e di Trentino Sviluppo S.p.A. per il supporto nelle fasi successive alla costituzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può definire il numero massimo di iniziative spin-off attivabili annualmente.
6. Per le indicazioni operative e i criteri decisionali si rinvia alla "Procedura per la creazione di Spin-off".

Articolo 20 – Ulteriori rapporti fra FBK e lo Spin-off

1. La proprietà intellettuale derivata, sviluppata dallo Spin-off con proprie risorse, è di titolarità di quest'ultima.
2. La decisione di partecipare a società spin-off spetta al Consiglio di Amministrazione, cui andranno altresì rimesse le deliberazioni relative alle modifiche salienti degli statuti societari, tra cui la variazione di capitale, e l'individuazione dei Consiglieri e componenti del Collegio sindacale di nomina FBK.

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVI AI RISULTATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Rev. 01 del 07/11/2025 PUBBLICO (Public)
--	---	--

3. Lo Spin-off può richiedere, secondo i regolamenti vigenti, la concessione di spazi in locazione con pagamento del relativo canone e rimborso delle spese. Inoltre, può richiedere servizi aggiuntivi, licenze, utilizzo di marchi, secondo gli standard e i regolamenti in essere.

Articolo 21 – Efficacia del Regolamento e suo aggiornamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2026, e sarà aggiornato in base alle nuove esigenze strategiche, operative e normative. Dalla medesima data il Regolamento e gli allegati sostituiscono la regolamentazione e le procedure precedenti relative al medesimo oggetto.

ALLEGATO A)

Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach.

1. Definizioni.

Ai sensi del presente allegato, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale:

- a) "Criteri": le disposizioni di cui al presente allegato A);
- b) "Diritti di proprietà intellettuale": i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui Risultati della ricerca;
- c) "Fondazioni": la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach;
- d) "Fondo brevetti": il Fondo per la gestione dei Brevetti, costituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1877 di data 8 settembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- e) "Provincia": la Provincia autonoma di Trento;
- f) "Trentino Sviluppo": la società per azioni Trentino Sviluppo s.p.a..
- g) "HIT": la società consortile a responsabilità limitata HUB Innovazione Trentino s.c.a.r.l.;
- h) "Legge provinciale sulla ricerca": la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse";
- i) "Ricerca collaborativa": la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza, ma condotta in collaborazione tra almeno due parti e finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, ovvero al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, nonché nella quale una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto, sollevando le altre parti dai relativi rischi finanziari;
- j) "Ricerca commissionata": la ricerca finanziata in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, interessato al raggiungimento di un particolare obiettivo ovvero alla risoluzione di un problema;
- k) "Risultati della ricerca": le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore ed il know-how che derivino dalle attività di ricerca e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

2. Oggetto e ambito di applicazione.

I Criteri concernono le fasi di gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca della Provincia e delle Fondazioni,

3. Principi di riferimento.

I Criteri sono informati ai seguenti principi di riferimento:

- a) la massimizzazione dell'impatto dei risultati della ricerca in ambito economico e sociale,

attraverso le complementari attività di trasferimento della conoscenza generata, funzionali all’applicazione di tale conoscenza per lo sviluppo del territorio provinciale e del Paese;

- b) il contemperamento tra i compiti di valorizzazione dei risultati della ricerca e quelli di divulgazione scientifica e trasferimento tecnologico;
- c) l’economicità, la trasparenza e la non discriminazione, a mente delle quali viene declinata l’attività negoziale sottesa alla generazione, gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca;
- d) il contemperamento tra la trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale generata e le esigenze di tutela della riservatezza dei risultati ottenuti;
- e) a parità di condizioni, la preferenza verso soluzioni di valorizzazione finalizzate alla promozione di iniziative economiche da realizzare con insediamenti sul territorio provinciale;
- f) la valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alla premialità per attività inventiva e alla promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione e valorizzazione di nuove conoscenze e tecnologie;
- g) il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

4. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca di cui sia titolare la Provincia.

- 1. Nei casi in cui la Provincia affidi a Trentino Sviluppo il compito di amministrare i Diritti di proprietà intellettuale di cui la Provincia medesima sia titolare, Trentino Sviluppo vi provvede nel rispetto di quanto dispone l’articolo 25, comma 1, della Legge provinciale sulla ricerca nonché secondo quanto stabilito dai presenti Criteri, impiegando a tal proposito il Fondo brevetti.
- 2. Trentino Sviluppo può provvedere alle esigenze di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale affidati in gestione dalla Provincia avvalendosi del supporto operativo di HIT, fermo restando il rispetto di tali Criteri e, ove applicabili, delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi.

5. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca di titolarità delle Fondazioni.

- 1. Fatto salvo quanto disposto nei presenti Criteri, alle Fondazioni è garantita piena autonomia e, correlativamente, piena ed esclusiva responsabilità in merito alle scelte di gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale, dei quali le stesse siano titolari.

- 2. Le Fondazioni provvedono, ciascuna per quanto di ragione, alla valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale esclusivi mediante strutture interne specializzate ovvero mediante Trentino Sviluppo ovvero mediante soggetti professionali esterni, selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, assicurando che l’attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con la *mission* e le finalità delle Fondazioni.

È fatta comunque salva la possibilità per le Fondazioni di provvedere alle esigenze di valorizzazione di cui sopra tramite HIT, fermo restando il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

- 3. In caso di affidamento dei compiti di valorizzazione a Trentino Sviluppo, quest’ultima vi provvede direttamente impiegando a tal proposito il Fondo brevetti anche tramite il supporto operativo di HIT, fermo restando il rispetto di tali Criteri e, ove applicabili, delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi.

4. Ai fini di cui ai punti precedenti, le Fondazioni si dotano di appositi regolamenti e/o procedure interne in tema di generazione, gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale.
5. Le Fondazioni informano la Provincia in merito alle attività di gestione e valorizzazione intraprese in relazione a Diritti di proprietà intellettuale delle attività finanziate con accordo di programma nel relativo rendiconto annuale.

6. Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa.

1. In caso di Ricerche collaborative condotte dalle Fondazioni, queste ultime concordano con gli altri contraenti nelle relative convenzioni in merito ad una disciplina in tema di titolarità, gestione e sfruttamento dei Risultati della ricerca ottenuti e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, nonché in tema di riservatezza e di accesso reciproco alle proprie conoscenze pregresse.
2. Le convenzioni di cui al punto precedente regolano, altresì, le modalità di tutela dei risultati nonché le modalità di godimento degli stessi, assicurando di preferenza i necessari poteri gestori alla parte che detiene la quota maggiore di titolarità sui risultati generati rispetto alle altre, in ragione del concreto apporto (finanziario, inventivo e/o di conoscenze pregresse) fornito. Ove le Fondazioni detengano tale quota maggiore nonché ove d'accordo con le altre parti in proposito, le modalità di tutela e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale così conseguiti sono informate al rispetto dei presenti Criteri.
3. Nel caso di Ricerche collaborative che coinvolgono imprese, le relative convenzioni stipulate dalle Fondazioni tengono conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti.
4. Le Fondazioni informano la Provincia in merito alle attività di gestione e valorizzazione intraprese in relazione a Diritti di proprietà intellettuale delle attività collaborative nel relativo rendiconto annuale.

7. Disposizioni speciali in tema di Ricerca commissionata.

1. Il regime di titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca commissionata da terzi, oggetto di negoziazione caso per caso anche alla luce del concreto apporto di conoscenze pregresse fornito dalle parti (e che in nessun caso le Fondazioni potranno compromettere a titolo definitivo), viene stabilito tra le Fondazioni ed i committenti nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti.
2. Nel processo di negoziazione dei contratti di Ricerca commissionata, le Fondazioni trattengono il diritto di utilizzare i risultati di tali attività per finalità di ricerca interna nonché per finalità di divulgazione scientifica e insegnamento, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei risultati.

8. Disposizioni speciali in tema di attività di organismi di ricerca diversi dalle Fondazioni.

1. Fatto salvo il caso di specifiche e diverse regolamentazioni in merito, declinate comunque nel rispetto dei presenti Criteri, nel caso di attività svolte da organismi di ricerca diversi dalle Fondazioni e finanziate con accordo di programma / convenzioni, la titolarità dei relativi Risultati e Diritti di proprietà intellettuale spetta alla Provincia e all'ente finanziato, in misura proporzionale al contributo economico-finanziario dai medesimi sostenuto.
2. In determinate e particolari ipotesi, per esempio quando la ricerca sia condotta da un ente non-profit per finalità di interesse generale della collettività e/o di particolare interesse sociale, la Provincia può scegliere, con una valutazione caso per caso, di adottare un regime diverso di gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale che deve essere definito in via

convenzionale tenendo conto delle disposizioni e dei principi indicati nei presenti criteri.

9. Opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale, modalità procedurali e selezione del contraente.

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, tanto di titolarità della Provincia quanto di titolarità delle Fondazioni, può avvenire mediante:

- a) concessione di licenze (esclusive ovvero non esclusive);
- b) cessioni a titolo oneroso;
- c) conferimenti a capitale
- d) accordi di sviluppo ovvero co-sviluppo.

2. I processi di selezione del contraente in relazione alle opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale citati al punto precedente, sono informati al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché di quanto prevede l'articolo 19 (“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.

3. Le Fondazioni procedono in via preventiva rispetto alla loro eventuale valorizzazione:

- a) ad una stima del valore dei Risultati della ricerca, da tenere costantemente aggiornata, che consideri le spese ed i costi sostenuti per il conseguimento e la manutenzione dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- b) ad una analisi delle potenzialità di mercato dei Risultati della ricerca oggetto di Diritti di proprietà intellettuale.

4. La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale viene effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza (*arm's lenght principle*), tenendo conto della stima di cui alla lett. a) del punto precedente nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stati indiretti. I corrispettivi non possono comunque essere stabiliti in misura inferiore al costo sostenuto per la tutela dei Diritti di proprietà intellettuale.

5. In esecuzione di quanto sopra richiamato, le Fondazioni – ciascuna per quanto di ragione – tengono costantemente aggiornato il proprio portafoglio dei Risultati della ricerca, approntando un sistema di pubblicità permanente, mediante apposita vetrina virtuale su cui inserire brevi descrizioni dei Risultati disponibili nonché mediante pubblicazione su base continuativa e permanente di apposito avviso pubblico finalizzato ad intercettare e sollecitare possibili manifestazioni di interesse da parte di terzi in merito a quanto di volta in volta presente nel relativo portafoglio.

6. Nel rispetto di quanto prevede l'articolo 19, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, le Fondazioni predeterminano nell'avviso pubblico permanente di cui al punto precedente i criteri e le modalità al cui rispetto si atterranno nella selezione del contraente che voglia accedere a tali Risultati, con particolare riferimento – ad esempio e senza pretesa di esaustività – alla esplicita indicazione di elementi la cui presenza pregiudichi in via negativa (contrarietà a norme di legge, statuto, indirizzi generali, valutazioni tecniche, ecc.) la stipulazione di un futuro contratto di valorizzazione ovvero la cui presenza sia necessaria in ragione delle caratteristiche tecniche dei Risultati da valorizzare.

7. Negli accordi di valorizzazione, le Fondazioni provvedono affinché il cessionario e/o licenziatario dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti in tutto o in parte i costi relativi alla loro manutenzione, a far data dalla stipulazione dell'accordo di valorizzazione.

8. Nei casi in cui due o più soggetti manifestino interesse in merito ad un Risultato della ricerca ed ai relativi Diritti di proprietà intellettuale, le Fondazioni adottano un adeguato processo competitivo (*beauty contest*), attuato in regime di diritto privato, volto a comparare e valutare le offerte pervenute e – all'esito di tale valutazione comparativa, declinata nel rispetto del temperamento fra i principi di trasparenza, non discriminazione e tutela della riservatezza in merito ai Risultati della ricerca e alle trattative per la conclusione dei relativi accordi di valorizzazione – selezionare il migliore offerente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti. La comparazione e valutazione delle offerte pervenute potrà essere condotta in collaborazione con Trentino Sviluppo e/o HIT, fermo restando in ogni caso il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

9. A parità di condizioni, le Fondazioni preferiscono – ove presenti – opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale da attuare mediante iniziative imprenditoriali aventi sede nel territorio provinciale ovvero mediante offerenti che offrano soluzioni di valorizzazione finalizzate alla promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale.

10. I medesimi impegni di cui sopra riferiti alle Fondazioni si intendono direttamente a carico di Trentino Sviluppo con riferimento ai Diritti di proprietà intellettuale affidati in gestione dalla Provincia.

10. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale mediante iniziative spin-off.

1. Le Fondazioni, tramite i propri regolamenti, attuano un processo trasparente di supporto alla costituzione da parte del proprio personale d'impresa spin-off, valutando in maniera oculata tutti gli aspetti di interesse e rilievo anche ai fini del rispetto dei presenti Criteri (l'eventuale coinvolgimento delle Fondazioni in termini di partecipazione al capitale sociale nonché le condizioni di accesso ai Diritti di proprietà intellettuale, le modalità di coinvolgimento del personale, la bontà dell'operazione di spin-off sotto il profilo economico-finanziario e la sua rispondenza ai principi che regolano la propria *mission* istituzionale).

2. È fatta salva la possibilità per le Fondazioni di avvalersi di Trentino Sviluppo ovvero di HIT al fine di verificare la bontà delle iniziative spin-off e di ricevere supporto strategico, legale, economico-finanziario e di mercato in merito alla processazione di tali iniziative, fermo restando in ogni caso il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

11. Premialità degli inventori.

Le Fondazioni, tramite i propri regolamenti, adottano approcci tesi ad incentivare la creazione e la valorizzazione di nuova conoscenza e tecnologia e conseguentemente di Diritti di proprietà intellettuale da parte del proprio personale, attraverso soluzioni premiali declinate nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, nonché secondo le *best practices* europee e internazionali in materia di premio inventivo.

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I. FASE PREPARATORIA

1. Comunicazione del risultato

II. PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DI UNA NUOVA INVENZIONE

2. Rapporto di invenzione
3. Valutazioni preliminari effettuate dalla Valorizzazione della Ricerca
4. Valutazione finale dell'Idea effettuata dal Direttore/dalla Diretrice di Centro
5. Istruttoria del percorso brevettuale
6. Gestione delle domande di brevetto e dell'estensione, rinnovo e abbandono della protezione

III. PROCEDURA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

7. Modelli di valorizzazione
8. Piano di valorizzazione
9. Azioni di valorizzazione
10. Negoziazione

I. FASE PREPARATORIA

1. Comunicazione del risultato

L'Inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attività, Risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale o che siano configurabili come Know-how ai sensi del Regolamento sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai risultati della ricerca della Fondazione Bruno Kessler deve comunicarlo prontamente all'Unità di Trasferimento Tecnologico, tenendo informato il Direttore/la Diretrice di Centro e il proprio/la propria Responsabile di Unità, ove presente.

Da questi risultati possono poi derivare procedure di protezione e/o di valorizzazione.

II. PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DI UNA NUOVA INVENZIONE

2. Rapporto di invenzione

Per attivare la protezione dei Risultati della ricerca, l'Inventore predisponde, con il supporto dell'Unità Trasferimento Tecnologico, il Rapporto di Invenzione (fac-simile allegato), esponendo in modo sintetico i termini dell'Invenzione, mettendo in evidenza gli aspetti innovativi della tecnologia, gli elementi che possono impattare sui diritti di proprietà intellettuale, il piano di valorizzazione (se già disponibile) e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere.

Il Rapporto di invenzione così predisposto è quindi trasmesso dall'Inventore al Direttore della Valorizzazione della Ricerca, al Direttore/alla Direttrice del Centro di appartenenza e al proprio/la propria Responsabile di Unità, ove presente, per le valutazioni di cui ai punti successivi.

3. Valutazioni preliminari effettuate dalla Valorizzazione della Ricerca

All'articolazione Valorizzazione della ricerca sono rimesse le valutazioni in ordine alla strategicità della possibile invenzione rispetto alle strategie e obiettivi scientifici della Fondazione, nonché le valutazioni del potenziale economico e delle proposte di sfruttamento.

All'Unità Trasferimento Tecnologico sono rimesse le verifiche sulla titolarità dell'idea e sulla novità e originalità della medesima, anche mediante lo studio di brevettabilità.

Il rapporto di invenzione, integrato con le valutazioni effettuate, è trasmesso al Direttore/alla Direttrice di Centro per le valutazioni di cui al punto successivo.

4. Valutazione finale dell'idea effettuata dal Direttore/dalla Direttrice di Centro

Il Direttore/la Direttrice di Centro, ricevuta la documentazione e sentito il parere del Direttore della Valorizzazione della Ricerca, ne valuta la completezza, potendo chiedere integrazioni, e procede alla valutazione finale dell'idea entro 30 (trenta) giorni di calendario.

Nella decisione il Direttore/la Direttrice tiene conto:

- delle indicazioni fornite dall'Inventore;
- delle prospettive di valorizzazione già delineate o discusse;
- delle eventuali previsioni di spesa relative alla strategia di protezione;
- del budget a disposizione del Centro;
- degli esiti delle valutazioni preliminari.

Nell'ipotesi di contitolarità dell'Invenzione con soggetti esterni a FBK, il Direttore/la Direttrice di centro, sentito il parere del Direttore della Valorizzazione della Ricerca, individua una tra le seguenti opzioni, da implementare contrattualmente:

- acquisizione di proprietà esclusiva FBK, dietro adeguato riconoscimento alla controparte, definito a seguito di negoziazione istruita con il supporto dell'Unità di Trasferimento Tecnologico. In questo caso, il percorso brevettuale verrà intrapreso esclusivamente da FBK;
- cessione della proprietà al contitolare, con acquisizione in capo a FBK di licenza per gli usi ritenuti più opportuni. In questo caso, FBK sarà esonerata da adempimenti di protezione della proprietà intellettuale e relativi costi;
- mantenimento della contitolarità, con definizione degli accordi necessari anche per le successive estensioni della protezione, per il mantenimento o per l'abbandono o non rinnovo della protezione stessa.

In tutti i casi, la valutazione finale del Direttore/della Direttrice di Centro è descritta in un breve verbale che va condiviso con l'Inventore, contenente:

- la sussistenza o meno dei requisiti per il conseguimento di diritti di proprietà intellettuale;
- la decisione in ordine alla protezione e alle modalità ritenute più idonee;
- altre indicazioni strategiche sulla gestione della proprietà intellettuale.

In caso di accoglimento della richiesta di protezione, l'Inventore è tenuto a collaborare con l'Unità di Trasferimento Tecnologico per tutte le attività conseguenti.

In caso di rigetto della richiesta di protezione, l'Inventore – ove interessato – può negoziare con FBK l'acquisizione della proprietà dell'Invenzione a fronte di un corrispettivo.

FBK in ogni caso trattiene a titolo gratuito i diritti d'uso di tali Risultati per finalità di ulteriore ricerca, attività didattica e divulgazione scientifica.

Sono fatti salvi i diritti del committente nelle fattispecie di Ricerca commissionata, nonché quelli delle altre parti coinvolte nelle fattispecie di Ricerca collaborativa.

L'Inventore è tenuto a mantenere riservate le informazioni contenute nel Rapporto di Invenzione, per tutto il tempo necessario al compimento da parte di FBK delle pratiche di protezione. Conseguentemente, ogni richiesta di pubblicazione deve essere espressamente indicata nel Rapporto di Invenzione.

5. Istruttoria del percorso brevettuale

Le spese relative alla domanda di deposito, al mantenimento e all'intero ciclo di vita del brevetto, sono a carico del Centro di Ricerca coinvolto. Di norma FBK procederà alla iniziale protezione mediante ricorso alle procedure nazionali, con l'inoltro della domanda di "deposito in Italia", determinando in tal modo la data da cui decorre il riconoscimento del diritto di invenzione.

Solo ove sussistano particolari motivazioni connesse alle prospettive di valorizzazione dei Risultati della ricerca FBK può procedere con azioni di "primo deposito europeo" (European Patent Treaty, EPT) o "primo deposito internazionale" (Patent Cooperation Treaty, PCT).

6. Gestione delle domande di brevetto e dell'estensione, rinnovo e abbandono della protezione

La gestione del ciclo di vita del titolo brevettuale – compreso l'affidamento di incarichi a studi professionali nonché le pratiche di estensione, rinnovo e abbandono della protezione - è gestito centralmente dall'Unità Trasferimento Tecnologico, a supporto di tutti i Centri di Ricerca.

Il Direttore/la Direttrice del Centro di Ricerca di appartenenza dell'Inventore, sentito il parere del Direttore Valorizzazione Ricerca, assume le decisioni relative a:

- estensione geografica della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale;
- mantenimento della domanda di deposito o rinnovo della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale;
- abbandono o non rinnovo della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale.

Tali decisioni sono assunte anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Inventore e/o del Responsabile di Unità, delle prospettive di valorizzazione e delle previsioni di spesa relative alla procedura di estensione inviate dagli studi brevettuali.

La decisione viene comunicata all'Inventore tramite mail.

Nei casi in cui il Direttore/la Diretrice del Centro decida di abbandonare o non rinnovare la protezione, l’Inventore – ove interessato – può subentrare a FBK nella estensione di tale protezione per i relativi Diritti di proprietà intellettuale, sempre che non constino diritti di altre parti interessate (ad esempio, nei casi di Ricerca commissionata o di Ricerca collaborativa).

III. PROCEDURA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

7. Modelli di valorizzazione

La procedura per la valorizzazione dei Risultati della ricerca può avvenire mediante:

- a) concessione di licenze (esclusive o non esclusive);
- b) cessione a titolo oneroso;
- c) conferimenti a capitale;
- d) accordi di sviluppo o co-sviluppo.

Salvo motivate eccezioni, negli accordi di valorizzazione, il cessionario/licenziatario dei diritti di proprietà intellettuale sostiene i costi di manutenzione per intero in caso di cessione o licenza esclusiva o in parte in caso di licenza non esclusiva.

8. Piano di valorizzazione

Il Piano di valorizzazione è sviluppato dall’Inventore con il supporto dell’Unità di Trasferimento Tecnologico, ed approvato dal Direttore/dalla Diretrice di Centro, sentito il parere della Direzione della Valorizzazione della Ricerca e del Responsabile di Unità.

Il piano di valorizzazione deve contenere:

- Il modello di valorizzazione (licensing, cessione, spin-off, accordi di sviluppo);
- I mercati di riferimento e la lista dei potenziali clienti;
- La roadmap delle azioni di valorizzazione e gli obiettivi;
- La valutazione economica del brevetto, ove possibile;
- I ruoli delle persone coinvolte nel piano.

Per la preparazione del piano di valorizzazione la Fondazione può avvalersi del supporto di HIT o altri esperti.

Tale piano è periodicamente ridiscusso a seguito dei feedback raccolti nel processo.

9. Azioni di valorizzazione

Le azioni di valorizzazione possono essere svolte:

- dall’Inventore, che tiene informato il Direttore/la Diretrice di Centro e l’Unità di Trasferimento Tecnologico;
- dall’Unità di Trasferimento Tecnologico, dal Direttore/dalla Diretrice di Centro e/o HIT, d’acordo con il Personale coinvolto, anche tramite intermediari dell’innovazione.

10. Negoziazione

La negoziazione degli accordi è effettuata, in collaborazione con i Servizi di supporto coinvolti, dall’Unità di Trasferimento Tecnologico. La determinazione dei corrispettivi avviene nel rispetto dei Criteri IP, della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e di criteri di mercato.

Allegato:

- Fac-simile Rapporto di Invenzione

Rapporto di Invenzione

Inventori	Affiliazione degli inventori	Data della prima bozza
Ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale (se non 100% FBK)	Persona di riferimento	Contatti
Titolo dell'invenzione		
Breve descrizione dell'invenzione		
Sezione Tecnologia		
Problema tecnico risolto dall'invenzione		
Principali aspetti tecnologici		
Risultati sperimentali		
Technology Readiness Level		
Sezione Proprietà Intellettuale		
Prior Art (Pubblicazioni e altri IP asset)		
Connessione con altri IP asset di FBK		



FONDAZIONE
BRUNO KESSLER

Canali di finanziamento dell'invenzione (interna, ricerca collaborativa, collaborazione industriale...)

Vincoli alla valorizzazione (licenze attive, vincoli di progetto...)

Proposta di futura espansione geografica (se disponibile)

Sezione valorizzazione

Obiettivi strategici della protezione

Mercato di riferimento e benefici della tecnologia

Contatti industriali e manifestazioni d'interesse raccolti

Note

ALLEGATO 3
PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF

Sommario

I. FASE PREPARATORIA

1. Comunicazione del risultato

II. PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF

2. Procedura

3. Predisposizione della proposta

4. Valutazione del potenziale

5. Rapporto di Spin-off

6. Istruttoria

7. Presentazione dello Spin-off in CdA e criteri formali

8. Valutazione da parte del CdA

9. Monitoraggio e supporto

I. FASE PREPARATORIA

1. Comunicazione del risultato

L’Inventore che ritenga di aver conseguito, nell’ambito della propria attività, Risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale o che siano configurabili come Know-how ai sensi del Regolamento sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai risultati della ricerca della Fondazione Bruno Kessler deve comunicarlo prontamente all’Unità di Trasferimento Tecnologico tenendo informato il Direttore/la Direttrice di Centro e il proprio/la propria Responsabile di Unità, ove presente.

A seguito della comunicazione del Risultato, l’Unità di Trasferimento Tecnologico accompagna il Personale coinvolto nella valutazione delle strategie di protezione e valorizzazione più idonee.

II. PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF

2. Procedura

Il Personale che intende valorizzare un Risultato della ricerca tramite Spin-off predisponde una Proposta di Spin-off (art. 3) che è soggetta a una Valutazione di potenziale (art. 4). Ove questa fase sia superata, il Personale redige il Rapporto di Spin-off (art. 5), documento che è soggetto a istruttoria formale (art. 6) in vista della possibile sottomissione al Consiglio di Amministrazione (art. 7) per la relativa valutazione (art. 8).

3. Predisposizione della proposta

Chi intenda proporre uno Spin-off (il/la Proponente) lo comunica all'Unità Trasferimento Tecnologico tramite Proposta di Spin-off, tenendo informato il Direttore/la Diretrice di Centro e il proprio/la propria Responsabile di Unità, ove presente.

La Proposta di Spin-off deve contenere un breve *executive summary* che spiega l'idea imprenditoriale e le tecnologie sottostanti. Può essere incluso un deck di presentazione.

4. Valutazione del potenziale

Ricevuta la Proposta di Spin-off, il/la Proponente la discute con l'Unità Trasferimento Tecnologico, che restituisce i primi feedback e raccoglie gli elementi necessari alla valutazione di potenziale.

La Valutazione di potenziale è effettuata dalla Direzione Valorizzazione della Ricerca insieme al Direttore/la Diretrice del Centro e al/alla eventuale Responsabile di Unità, che valutano le opportunità di business, il posizionamento della tecnologia ed eventuali priorità strategiche.

Per queste valutazioni l'Unità Trasferimento Tecnologico può chiedere il supporto di HIT o di altri esperti.

Gli esiti della Valutazione di Potenziale sono condivisi con il Segretario Generale e determinano la possibilità di passare agli step successivi o indirizzare su programmi di imprenditorialità interna.

5. Rapporto di Spin-off

Ad un esito positivo della Valutazione di potenziale, il/la Proponente predisponde il Rapporto di Spin-off (facsimile allegato) eventualmente integrato da Business Plan e pitch di presentazione.

Il Rapporto di Spin-off deve contenere:

- a. la descrizione tecnica sufficientemente dettagliata della tecnologia, dei prodotti o servizi che lo Spin-off andrà ad offrire, specificando le relazioni con i diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e i finanziamenti con cui è stata sviluppata;
- b. l'indicazione dei soci dello Spin-off, comprensiva di nominativo, ruolo ipotizzato del Personale nello Spin-off, ed eventuale percentuale di partecipazione iniziale al capitale sociale;
- c. i termini di coinvolgimento – anche in termini di tempo - del Personale FBK nella Spin-off, in base alle opportunità previste nell'art.55 del "Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale delle Fondazioni" e le proposte di conciliazione con il contratto di lavoro eventualmente in essere con FBK;
- d. Una stima del mercato di riferimento;
- e. I motivi per cui lo Spin-off è allineato o in sinergia con gli obiettivi della Fondazione.

6. Istruttoria

Durante l'istruttoria, il Rapporto di Spin-off e le altre informazioni raccolte sono utilizzate per le Valutazioni implementative da parte della Direzione Valorizzazione della Ricerca, del Segretario generale e del Direttore/della Direttrice di centro, propedeutiche al passaggio in CdA.

Durante questa fase la Direzione Valorizzazione della Ricerca, il Segretario generale e il Direttore/la Direttrice di centro, negoziando con il/la Proponente, redigono lo Schema di convenzione FBK-Spin-off.

Lo Schema di convenzione (fac-simile allegato) propone criteri e condizioni per la costituzione dello Spin-off e dei suoi rapporti con la Fondazione. In particolare, conterrà:

- a. l'eventuale ruolo di FBK nello Spin-off;
- b. i vincoli di partecipazione del personale, a valle di verifiche con le Risorse Umane;
- c. le modalità di accesso a tecnologie e risultati;
- d. ulteriori servizi che FBK può mettere a disposizione;
- e. laddove necessario, ulteriori informazioni per la redazione dei documenti amministrativi richiesti per formare lo Spin-off.

La decisione di presentare la proposta in CdA è presa in base a:

- a. considerazioni di sostenibilità tecnico/economica/finanziaria della proposta;
- b. l'idoneità dei proponenti futuri Soci e/o Amministratori della società, rispetto al ruolo e ai rapporti di lavoro intercorrenti con FBK, con proposta delle modalità di gestione delle situazioni di conflitto anche solo potenziale;
- c. le necessità dello Spin-off soddisfabili da FBK, anche solo per la fase di start-up;
- d. ulteriori valutazioni strategiche.

7. Presentazione dello Spin-off in CdA e criteri formali

La presentazione avviene in forma di elevator pitch e dovrà descrivere in modo sintetico ed efficace l'idea e la sua sostenibilità, mettendo in evidenza i vantaggi competitivi e la ricaduta sul territorio.

Ove necessario, il/la Proponente presenta la documentazione amministrativa necessaria per la costituzione dello Spin-off, redatta in base ai feedback ricevuti nel processo e le informazioni contenute nello Schema di convenzione.

In generale, per la valutazione delle richieste di partecipazione di FBK alla società con caratteristiche di Spin-off, anche in forma consortile, dovranno essere soddisfatti i requisiti richiesti dal TUSPP, in particolare:

- forma societaria: società di capitali anche consortili, non in forma semplificata; la società non dovrà essere stata precedentemente costituita da un socio unico, ciò al fine di ben distinguere le responsabilità assunte e da assumere;

- quota di partecipazione e governance: la proposta dovrà prevedere - salvo casi di particolare interesse che verranno valutati dal Consiglio - la partecipazione di FBK al capitale sociale per una quota inferiore al 20% del capitale sociale; FBK di regola provvederà a nominare un componente nell'organo amministrativo, ove composto da più persone;
- nello statuto dovrà essere prevista la presenza di almeno un sindaco o revisore dei conti;
- cessione della quota: dovrà essere garantita a FBK un'opzione di uscita entro i primi 3 o al massimo 5 anni dalla costituzione, con obbligo di riacquisto da parte di uno o più soci entro tale termine con semplice richiesta scritta, salvo casi di particolare interesse istituzionale che verranno valutati dal CdA;
- FBK deve essere esonerata dal ripianare eventuali perdite.

8. Valutazione da parte del CdA

La decisione finale di partecipare a uno Spin-off o di concedere alla società lo status di Spin-off FBK spetta al CdA. Il CdA deciderà altresì in merito alle successive modifiche salienti degli statuti societari, ivi compreso il capitale sociale, e all'individuazione dei componenti negli organi societari. Spetta al CdA inoltre:

- decidere in merito alla autorizzazione per la partecipazione di Personale strutturato alla Spin-off, secondo quanto previsto all'art.55 del “Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per le Fondazioni”. Al termine del periodo di autorizzazione, il Personale strutturato proponente potrà mantenere la partecipazione sociale nella Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi, fatta salva eventuale specifica autorizzazione del CdA o l'individuazione di diversa soluzione contrattuale.
- Autorizzare il coinvolgimento del Personale non strutturato eventualmente coinvolto nella iniziativa di Spin-off, con specifico riferimento ai dottorandi titolari di borsa finanziata da FBK o ai titolari di borse di studio finanziate da FBK, anche con riferimento alle eventuali cariche amministrative, fermo restando che tali attività non possono interferire con il regolare svolgimento delle attività oggetto del dottorato o della borsa di studio.

9. Monitoraggio e supporto

Annualmente, al CdA dovrà essere fornito il resoconto di tutte le società riconosciute come Spin-off da FBK, al fine di valutare la permanenza dell'interesse di FBK a citarli come tali, ed inoltre al fine di verificarne l'esistenza e l'andamento di bilancio.

Il monitoraggio è demandato all'Unità Trasferimento Tecnologico.

Per supportare la crescita degli Spin-off, l'Unità Trasferimento Tecnologico può favorire il contatto con partner come Trentino Sviluppo o altri investitori pubblici o privati, promuovendo l'inserimento degli Spin-off in programmi o iniziative da questi promosse.

Allegati:

- Fac-simile rapporto di Spin-off
- Fac-simile schema di convenzione FBK - Spin-off

Allegato – Rapporto di spin-off

1. Nome progetto / spin-off

Indica il nome dell'iniziativa.

2. Team

Indica nome e cognome, centro/unità di appartenenza e ruolo nell'iniziativa.

3 Vision dell'iniziativa

Fornisci una breve descrizione dell'iniziativa e degli obiettivi che si pone

3. Mercato

Descrivi il mercato target, le dimensioni stimate (TAM e SAM se disponibili) e i primi feedback raccolti dal mercato (manifestazioni d'interesse, contratti attivati, altri parametri di validazione)

4. Tecnologia

Descrivi la tecnologia utilizzata e come è stata sviluppata. Specifica la tecnologia che sarà necessaria per i prodotti/servizi dello spin-off, evidenziando anche eventuali IP assets già disponibili

5. Investimenti

Descrivi gli investimenti già raccolti per lo sviluppo della tecnologia

6. Servizi richiesti

Descrivi i servizi richiesti a FBK (es: accesso a spazi, laboratori, logo FBK...)

7. Allineamento e sinergie con gli obiettivi della Fondazione

Argomenta i motivi per cui l'iniziativa è in linea con obiettivi e strategie della Fondazione

Se disponibili, inserire anche Pitch di presentazione e Business Plan

Allegato - Schema di convezione FBK - Spin-off

1. Investimenti di FBK nel capitale dello spin-off

Indicare gli investimenti diretti e indiretti di FBK nello spin-off e le quote della società corrispondenti

2. Vincoli alla partecipazione di FBK nello spin-off

Da compilare solo se FBK intende investire nel capitale dello spin-off, indicando anche la motivazione normativa

3. Richieste relative al personale

Nomi, quote e modalità di partecipazione del personale allo spin-off; proposta per renderle compatibili con gli incarichi FBK (es. Distacco, part time, congedo ecc).

4. Accesso alla tecnologia

Modello di gestione e licensing dei diritti di proprietà intellettuale (background FBK e tecnologie sviluppate tramite spin off)

5. Altri servizi

Servizi e spazi richiesti a supporto del lancio e della crescita dello spin-off