

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

Allegato n. I/18 alla deliberazione n. 21/18 del Consiglio di Amministrazione del
5 ottobre 2018

INDICE

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 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

SEZIONE II – PROCEDURE INERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E OBBLIGHI DEGLI INVENTORI

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DI FBK: PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE ED ABBANDONO

SEZIONE III – PROCEDURE INERENTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEL PORTAFOGLIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 11 – VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 12 – PORTALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 13 – INDISPONIBILITÀ DEL BACKGROUND DI FBK

ARTICOLO 14 – LICENZE E CAMPI D'USO

ARTICOLO 15 – VALORIZZAZIONE MEDIANTE SPIN-OFF

ARTICOLO 16 – PROPOSTA DI SPIN-OFF

ARTICOLO 17 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E DECISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI SPIN-OFF

ARTICOLO 18 – ULTERIORI RAPPORTI FRA FBK E LO SPIN-OFF

ARTICOLO 19 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DI FBK PER FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE

ARTICOLO 20 – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI E PREMIO INVENTIVO

ARTICOLO 21 – CONTENZIOSO IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 22 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E SUO AGGIORNAMENTO

ALLEGATO 1 – RAPPORTO DI INVENZIONE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

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

- a) "Comitato di Valorizzazione dei Prodotti della Ricerca (CVPR)": istituito come organismo di gestione interna informale a supporto della Ricerca e del Consiglio di amministrazione di FBK per le decisioni in merito alle richieste - da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato - di autorizzazione alla protezione e valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- b) "CPI": il Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche e integrazioni;
- c) "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 del sistema provinciale della ricerca, approvati con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia n. 2227 del 19 dicembre 2017;
- d) "Diritti di proprietà intellettuale": i diritti sui Risultati della ricerca;
- e) "FBK": la Fondazione Bruno Kessler;
- f) "HIT": la società consortile a responsabilità limitata HUB Innovazione Trentino s.c.a.r.l.;
- g) "Inventore": una persona fisica appartenente al Personale strutturato o al Personale non strutturato di FBK che, in base alla normativa vigente, è da considerarsi autore o creatore di Risultati della ricerca;
- h) "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, tra le quali – ad esempio e senza pretesa di esaustività – le invenzioni non brevettate, descritte nei Rapporti di invenzione, nonché ogni altro dato o materiale sperimentale di natura vegetale, biologica, chimica o tecnologica;
- i) "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche e integrazioni;
- j) "Personale strutturato": i lavoratori subordinati di FBK, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; i lavoratori in comando o distacco presso FBK, di ogni inquadramento e livello;
- k) "Personale non strutturato": i collaboratori, assegnisti, dottorandi, affiliati, frequentanti, stagisti, tirocinanti e contrattisti di ogni genere di FBK;
- l) "Portale dei Diritti di proprietà intellettuale": la vetrina virtuale, presente sul sito web istituzionale di FBK, riportante l'avviso pubblico dei Diritti di proprietà intellettuale di FBK, pubblicato su base continuativa e permanente e finalizzato ad intercettare e sollecitare possibili manifestazioni di interesse da parte di terzi in merito ai Diritti sopra citati, unitamente alla descrizione degli stessi e alle specifiche per accedere a tale valorizzazione;
- m) "Premio inventivo": il riconoscimento a favore dell'Inventore o di più Inventori in via solidale tra loro di un premio economico, come determinato ai sensi del presente Regolamento, connesso alla valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;

- n) “Provincia”: la Provincia autonoma di Trento;
- o) “Rapporto di invenzione”: il modello (Allegato 1) predisposto per la comunicazione da parte del Personale strutturato e/o del Personale non strutturato di FBK circa il conseguimento di un Risultato della ricerca;
- p) “Rapporto spin-off”: il modello di rapporto spin-off predisposto per la richiesta di autorizzazione da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato di FBK alla costituzione di uno Spin-off ai fini della valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- q) “Ricerca collaborativa”: la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza, ma 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 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;
- r) “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;
- s) “Ricerca autonoma”: la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza o collaborazione con altre parti;
- t) “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 di FBK (siano esse Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata) e siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di proprietà intellettuale o di protezione come informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI;
- u) “Spin-off”: una società di capitali, costituita su iniziativa del Personale strutturato e/o del Personale non strutturato, che abbia come scopo esclusivo o principale la valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- v) “Trentino Sviluppo”: la società per azioni Trentino Sviluppo s.p.a.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

1. Il presente Regolamento disciplina la generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di Ricerca autonoma, di Ricerca collaborativa o di Ricerca commissionata di FBK, alle quali partecipi Personale strutturato e/o Personale non strutturato di FBK.
2. Il presente Regolamento costituisce la base disciplinare di riferimento sui cui FBK fonda i suoi rapporti di ricerca e trasferimento tecnologico con altre istituzioni (nazionali, europee o internazionali).
3. È fatto salvo quanto espressamente stabilito o pattuito in deroga al presente Regolamento, ove da quest’ultimo consentito, limitatamente alle fattispecie di Ricerca collaborativa e di Ricerca commissionata, con riferimento alla titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale.
4. Il Personale strutturato o il Personale non strutturato che utilizzi anche solo in via incidentale le strutture e/o le attrezzature e/o le risorse finanziarie di FBK è soggetto al presente Regolamento.

5. 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, stipulati tra FBK e il relativo ente di appartenenza.

6. Il presente Regolamento non si applica ai diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di comunicazione e divulgazione scientifica di cui sia autore Personale strutturato o Personale non strutturato, per la cui disciplina si rinvia alla Legge sul diritto d'autore.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI E REGOLE DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è informato al rispetto dei seguenti principi:
 - 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 nazionale;
 - 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 Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
 - d) il contemperamento tra la trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale generata e le esigenze di tutela della riservatezza dei risultati ottenuti;
 - e) la preferenza, a parità di condizioni, verso soluzioni di valorizzazione finalizzate alla promozione di iniziative economiche da realizzare 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.
2. Il presente Regolamento è altresì informato al rispetto:
 - a) dei Criteri IP;
 - b) della Carta europea dei ricercatori;
 - c) delle buone pratiche del trasferimento tecnologico contenute nella Raccomandazione della Commissione europea del 10 aprile 2008 n. C (2008) 1329, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca;
 - d) della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 4 – TITOLARITÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA E DEI RELATIVI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il presente Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra FBK e i suoi Inventori afferenti al Personale strutturato ai sensi dell'art. 64 CPI.
2. La titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, in quanto derivanti da attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata di FBK, spetta a FBK.
3. I Risultati della ricerca conseguiti da Personale strutturato al di fuori di attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata di FBK, nonché in modo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa e in assenza di qualsiasi nesso causale con il rapporto di

lavoro, ma che tuttavia ricadano in uno dei campi di attività di FBK, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, CPI.

4. La medesima disciplina di cui al comma precedente si applica altresì in caso di 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 diverso da quello esistente tra i relativi Inventori e FBK.

5. Sono fatti salvi i diritti morali sui Risultati della ricerca che spettano sempre agli Inventori, a prescindere dalla titolarità dei conseguenti Diritti di proprietà intellettuale, come disciplinata ai sensi del presente Regolamento.

6. 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.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI SPECIALI IN TEMA DI RICERCA COLLABORATIVA

1. Nei casi di Ricerche collaborative, FBK concorda con le altre parti 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. Ai fini della disciplina di situazioni di contitolarità di Risultati della ricerca nell'ambito di rapporti di Ricerca collaborativa, FBK stipula accordi interistituzionali per la gestione dei diritti in contitolarità, assicurando a sé i necessari poteri gestori in tutti i casi in cui abbia la quota maggioritaria di contitolarità. È fatto comunque salvo quanto eventualmente pattuito in misura diversa nelle convenzioni di ricerca o consortili per la gestione delle attività di Ricerca collaborativa.

3. Ai fini della determinazione delle quote di contitolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale nei casi di Ricerca collaborativa, si fa riferimento, in termini percentuali, alla somma dei contributi individuali del rispettivo Personale strutturato o del rispettivo Personale non strutturato coinvolto. Ai fini del calcolo dei contributi individuali fanno fede le percentuali di partecipazione dichiarate dagli Inventori nel Rapporto di invenzione, fermo restando che – in mancanza di specifica determinazione – l'apporto inventivo si presume in misura paritaria. È fatto comunque salvo quanto eventualmente pattuito in misura diversa nelle convenzioni di ricerca o consortili per la gestione delle attività di Ricerca collaborativa, tenendo conto di ulteriori parametri di riferimento per la determinazione delle quote di contitolarità sopra citate, quali – ad esempio e senza pretesa di esaustività – il concreto apporto finanziario o di conoscenze pregresse fornito da ciascuna parte coinvolta.

4. 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.

5. 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 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 indiretti.
2. Nel processo di negoziazione dei contratti di Ricerca commissionata, FBK:
 - a) trattiene la contitolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca generati, anche per consentire un miglior piazzamento di FBK quale generatrice di proprietà intellettuale ai fini della valutazione nazionale ed europea della ricerca, concedendo tuttavia sulla propria quota una licenza esclusiva al committente, in relazione alle applicazioni che costituiscono il suo ambito di affari o impegnandosi alla cessione di tale quota al committente, una volta intervenuta la pubblicazione della relativa domanda di privativa industriale;
 - b) trattiene il diritto di pubblicare e/o divulgare scientificamente i Risultati della ricerca, sia pure compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione di tali Risultati;
 - c) 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 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Personale strutturato nonché il Personale non strutturato di FBK sono tenuti alla massima attenzione nella comunicazione e divulgazione dei Risultati della ricerca o del Know-how, anche ove contenuti in Rapporti di invenzione o in domande di privativa industriale depositate e non ancora pubblicate nonché, più in generale, nella gestione di informazioni di carattere riservato derivanti dalle attività di Ricerca autonoma, di Ricerca collaborativa e di Ricerca commissionata di FBK.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a FBK che presuppongano la comunicazione di Risultati della ricerca, di Know-how, nonché di ogni altra conoscenza e/o informazione di natura riservata, è fatto obbligo al Personale strutturato e al Personale non strutturato di FBK di procedere a tale comunicazione solo a seguito della stipulazione di appositi accordi di riservatezza o per il trasferimento di materiali.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E OBBLIGHI DEGLI INVENTORI

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 sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile mediante il Rapporto di invenzione, fornendo altresì tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DI FBK: PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE ED ABBANDONO

1. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria dei Rapporti di Invenzione nonché a supporto delle attività decisionali in merito, è istituito il Comitato Valorizzazione Prodotti della Ricerca (CVPR), la cui composizione e funzionamento sono specificati nella *Procedura per la protezione e valorizzazione dei prodotti della ricerca*.
2. La decisione di depositare una domanda di brevetto è assunta dal CVPR, una volta acquisito il Rapporto di Invenzione.
3. La decisione di estensione all'estero della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale è assunta dal CVPR su proposta del Direttore del Centro di appartenenza dell'Inventore, alla luce delle seguenti informazioni:
 - a) le eventuali indicazioni fornite dall'Inventore;
 - b) le prospettive di valorizzazione già delineate o discusse al momento della decisione di estensione;
 - c) le previsioni di spesa relative alla procedura di estensione.
4. La decisione di abbandono o non rinnovo della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale è assunta dal CVPR, su proposta del Direttore del Centro di appartenenza dell'Inventore, previo parere di esperti esterni qualificati (EEQ).

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEL PORTAFOGLIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni 12 (dodici) mesi, FBK, eventualmente anche con il supporto di HIT o di altri esperti esterni qualificati (EEQ), si fa carico dell'aggiornamento dei Diritti di proprietà intellettuale contenuti nella vetrina virtuale e predispone la vetrina stessa in formato documentale a beneficio del Segretario Generale e del Consiglio di amministrazione di FBK. Tale documento, a seguito della approvazione del Consiglio di amministrazione di FBK, è inviato alla Provincia al fine di assolvere agli obblighi informativi previsti nei suoi confronti dai Criteri IP.

ARTICOLO 11 – VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le strategie di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sono impostate dal Segretario Generale, in conformità con i Criteri IP e discusse all'interno del CVPR.
2. Nell'ambito delle strategie di cui al comma precedente, FBK, eventualmente anche mediante il supporto di Trentino Sviluppo o di HIT o di altri esperti esterni qualificati e nel rispetto dei Criteri IP, decide su modalità, procedure e tipologie di valorizzazione dei Prodotti della Ricerca quali:
 - a) concessione di licenze (esclusive o non esclusive);
 - b) cessione a titolo oneroso;
 - c) conferimenti a capitale;
 - d) accordi di sviluppo o co-sviluppo.
3. La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale avviene nel rispetto dei Criteri IP, della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato nonché secondo criteri di mercato.

ARTICOLO 12 – PORTALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

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 attiva il Portale dei Diritti di proprietà intellettuale, pubblicando al suo interno, su base continuativa e permanente, l'avviso pubblico dei Diritti di proprietà intellettuale, unitamente ad una breve descrizione degli stessi, formulata nel rispetto delle esigenze di riservatezza, e alle specifiche per accedere a tale valorizzazione.

ARTICOLO 13 – INDISPONIBILITÀ DEL BACKGROUND DI FBK

In nessun caso 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 possono essere compromesse a titolo definitivo, potendo essere oggetto soltanto di licenze non esclusive, limitatamente alle finalità del progetto di ricerca di volta in volta interessato.

ARTICOLO 14 – LICENZE E CAMPI D'USO

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 15 – VALORIZZAZIONE MEDIANTE SPIN-OFF

1. FBK riconosce e promuove la costituzione di Spin-off per la valorizzazione dei propri Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, percepita come indicatore di impatto positivo in termini di creazione di nuova imprenditorialità e opportunità di lavoro sul territorio provinciale e nazionale, basata sui prodotti della ricerca.
2. FBK può disporre il riconoscimento dello status di Spin-off di FBK a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale.
3. FBK non può approvare la costituzione né procedere al riconoscimento di 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.

ARTICOLO 16 – PROPOSTA DI SPIN-OFF

La valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale mediante il riconoscimento e la costituzione di Spin-off è proposta su iniziativa di:

- Personale strutturato o del Personale non strutturato interessato (inventori proponenti);
- CVPR, a seguito delle valutazioni intercorse sul Rapporto di Invenzione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
- esperti esterni qualificati.

ARTICOLO 17 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E DECISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI SPIN-OFF

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di tutte le richieste di attivazione di Spin-off, sia nel caso che prevedano la partecipazione della Fondazione, sia nel caso in cui non la prevedano (Spin-off "bollino blu"), nonché a supporto delle attività decisionali in merito, è istituita la Commissione Spin-off.

ARTICOLO 18 – 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. FBK, tramite specifico e separato accordo, può concedere allo Spin-off una licenza d'uso gratuita, non esclusiva, temporanea e non trasferibile concernente il proprio nome e logo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo successivo.
3. 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 e all'individuazione dei Consiglieri di nomina FBK.
4. Il CdA di FBK può motivatamente concedere allo Spin-off l'utilizzo di risorse logistiche e strumentali da definire in specifico accordo, all'interno del quale sarà possibile prevedere forme di contribuzione nelle fasi preliminari di avvio dell'impresa. Tali accordi devono conformarsi ai principi generali di tutela dell'interesse scientifico ed economico di FBK ed al rispetto della trasparenza e della normativa sugli aiuti di Stato.
5. La permanenza dello Spin-off presso le strutture di FBK fino a tre anni, motivatamente prorogabile a 5 anni, è formalizzata con contratto di comodato registrato e rimborso spese.

ARTICOLO 19 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DI FBK PER FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE

1. L'utilizzo del nome e del logo di FBK in relazione alle attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento può essere concesso a titolo gratuito tanto ad imprese già esistenti, quanto ad imprese di nuova costituzione o a Spin-off, sulla base di apposita convenzione nonché nel rispetto della regolamentazione di pertinenza di FBK.
2. L'utilizzo del nome e del logo di FBK in relazione alle attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento può essere consentito da FBK, a condizione che sia garantito il decoro di FBK e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai principi e ai valori di FBK, alla sua *mission* istituzionale, a norme imperative e al buon costume.

ARTICOLO 20 – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI E PREMIO INVENTIVO

1. Nel caso in cui FBK consegua proventi economici a qualunque titolo (senza pretesa di esautività, 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 anno per anno 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) all'importo ottenuto sulla base della lett. a) va sottratto un ulteriore importo calcolato in base alla percentuale di incidenza dei costi generali o indiretti;

- c) l'importo ottenuto sulla base della lett. b) viene 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;
- d) qualora gli Inventori siano più di uno, il relativo Premio inventivo, ossia la quota pari a un terzo dell'importo ottenuto sulla base della lett. b), viene suddiviso in parti proporzionali all'apporto inventivo di ciascuno, come determinato alla luce del Rapporto di invenzione. In mancanza di specifica determinazione, l'apporto inventivo si presume in misura paritaria;
- e) con riferimento alla quota spettante a FBK, quest'ultima – sulla base delle proprie procedure interne per il finanziamento delle attività di ricerca – può deliberare l'attribuzione di una parte dei proventi all'unità/gruppo di appartenenza dell'Inventore o, pro quota, degli Inventori, nel caso in cui gli stessi appartengano a unità/gruppi diversi.

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 di centro del Rapporto di invenzione.

Articolo 21 – Contenzioso in materia di Diritti di proprietà intellettuale

Ogni decisione sul contenzioso attivo e passivo, in materia di Diritti di proprietà intellettuale di FBK, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, è assunta dal Consiglio di amministrazione di FBK, sentito il Segretario Generale di FBK.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 22 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E SUO AGGIORNAMENTO

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
- 2. L'adequazione del presente Regolamento alla luce di eventuali modifiche di strategie, regolamenti e procedure di FBK e di eventuali modifiche della normativa nazionale ed europea di riferimento o la sussistenza di eventuali criticità applicative sono oggetto di verifica annuale da parte del Segretario Generale, che procede con il supporto della struttura interna competente.
- 3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamentazione interna di FBK sul medesimo oggetto.

Letto e approvato il 5 ottobre 2018

- Prof. Francesco Profumo -
Presidente Fondazione Bruno Kessler
FIRMATO IN ORIGINALE

| FBK-... (enter acronym of the Centre involved) Invention Notice | | |
|--|--|----------------------------|
| (1) Proponent(s): | (1) Affiliation(s): | Date: |
| (1) Share of IP Rights: | (1) Contact Person(s): | (1)Contact Details: |
| Title: | | |
| Short Description of the Invention Notice | | |
| Technical problem to be addressed | | |
| Prior Art: | | |
| Experimental Results (if any) | | |
| Key technical Specs & Performances: | (2) Key exploitation Objectives: | |
| Center's Key Expectations: | Anticipated expectation of a Prospect Recipient of the Invention-PRI: | |
| Notes: | | |