

# PROCEDURA PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSE</b>	<b>2</b>
1.1 Finalità	2
1.2 Definizioni	2
<b>2. ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DELLA PI</b>	<b>2</b>
2.1 Programmazione e valutazione delle richieste di valorizzazione.	2
2.2 Nuova invenzione	3
2.2.1 Rapporto di invenzione	3
2.2.2 Valutazione dell'idea	3
2.3 Istruttoria del percorso brevettuale	4
2.3.1 Domanda di deposito – Istruttoria interna	4
2.3.1.1 Istruttoria percorso brevettuale: estensione/nazionalizzazione della protezione	5
2.3.1.2 Istruttoria mantenimento o rinnovo di titoli	5
2.3.1.3 Istruttoria percorso brevettuale: abbandono della protezione	5
2.3.2 Domanda di deposito - Istruttoria esterna	5
<b>3. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLA PI</b>	<b>7</b>
3.1 Governance	7
3.2 Valorizzazione di una nuova invenzione	7
<b>4. GESTIONE DELL'INVENTARIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI)</b>	<b>7</b>
4.5.1 Valorizzazione proposta dal CVPR	9
4.5.2 Valorizzazione proposta dagli EEQ	9
4.6 Compenso all'inventore	9

## 1. PREMESSE

### 1.1 Finalità

Il presente documento definisce la procedura relativa alle attività di gestione e protezione della proprietà intellettuale (PI) e per lo sfruttamento dei prodotti della ricerca, in applicazione dei principi definiti nel “Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca della Fondazione Bruno Kessler”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21/18 di data 5 ottobre 2018 e dei “Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca in titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach” approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2227 di data 19 dicembre 2017.

### 1.2 Definizioni

**CVPR:** Comitato per la Valorizzazione dei Prodotti della Ricerca;

**EEQ:** Esperti Esterni Qualificati;

**MSKS:** Unità di Marketing Strategico & Knowledge Sharing;

**UFR:** Unità Finanziamenti alla Ricerca;

**PI:** Proprietà Intellettuale;

**Criteri PAT:** Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca in titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2227 di data 19 dicembre 2017;

**Studi brevettuali:** professionisti esterni incaricati delle pratiche di deposito del brevetto.

## 2. ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DELLA PI

### 2.1 Programmazione e valutazione delle richieste di valorizzazione.

Le richieste di valorizzazione dei risultati della ricerca e dei relativi diritti di proprietà intellettuale sono esaminate e valutate CVPR - organismo di gestione interna informale a supporto della Ricerca e del Consiglio di Amministrazione - composto da:

- a. il Segretario Generale, con funzioni di coordinatore (di seguito anche Coordinatore);
- b. due rappresentanti della UFR;
- c. due rappresentanti della MSKS;
- d. i Direttori dello *Scientific and Technological Hub* di Povo (CIT, CMM e CREATE-NET), eventualmente accompagnati - a loro discrezione - da una unità con funzioni amministrative;
- e. una unità della Segreteria Generale con funzioni di segreteria.

Il CVPR viene convocato dal Segretario Generale almeno una volta l'anno in occasione della predisposizione del budget di FBK per programmare tutte le attività di protezione PI per l'anno successivo.

Il CVPR può essere convocato anche su proposta di uno dei suoi membri, ogniqualvolta sia necessario per:

- decidere sulla protezione brevettuale di una nuova invenzione non programmata;
- decidere sulle opportunità di estensione geografica della tutela brevettuale;
- decidere sul mantenimento o rinnovo di titoli;
- valutare l'abbandono di una domanda di deposito o concessione.

Il Coordinatore valuterà di volta in volta se il CVPR debba essere integrato da altri soggetti esperti interni e/o esterni alla Fondazione.

Le decisioni del CVPR sono sottoposte al parere consultivo del Comitato Innovazione, costituito da tre membri esperti del CdA, con funzione propositiva, consultiva, di monitoraggio e istruttoria sul tema dell'Innovazione ed in particolare sui seguenti ambiti: Portafoglio brevetti e gestione IP, Spin-off, Aziende co-locate e progetti finanziati su bandi pubblici e da aziende private.

## 2.2 Nuova invenzione

### 2.2.1 Rapporto di invenzione

Per attivare una richiesta di valorizzazione dei risultati della ricerca l'Inventore deve compilare il modulo denominato *Rapporto di Invenzione*, secondo il modello predisposto da MSKS (allegato sub 1), nel quale vengono esposti in modo sintetico i termini dell'invenzione, mettendo in evidenza i vantaggi competitivi delle soluzioni tecnologiche proposte e il loro potenziale impatto sul mercato.

Nel *Rapporto di invenzione* devono inoltre essere dichiarate eventuali pubblicazioni e/o richieste di pubblicazione di articoli scientifici riguardanti i risultati della Ricerca conseguiti e oggetto di richiesta di protezione/valorizzazione.

Il *Rapporto di Invenzione*, condiviso e contro-firmato dal Responsabile dell'Unità di Ricerca cui afferisce l'Inventore, deve essere trasmesso al Direttore del Centro di appartenenza.

Il Direttore di Centro chiederà quanto prima al Segretario Generale la convocazione del CVPR.

### 2.2.2 Valutazione dell'idea

Il CVPR, sentito il parere del Direttore del Centro cui afferisce l'Inventore, procede alla valutazione del *Rapporto di Invenzione* e della documentazione allegata nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento da parte del Direttore di Centro di riferimento del *Rapporto di Invenzione*.

Ove il *Rapporto di Invenzione* risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui le informazioni mancanti vengono fornite per iscritto al Direttore di Centro di riferimento.

In casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato per ulteriori 15 (quindici) giorni di calendario.

Qualora alla riunione del CVPR partecipino EEQ, entro il termine suindicato, deve essere dagli stessi predisposta una breve relazione (*preliminary report*) contenente indicazioni utili e motivazioni per procedere o meno alla protezione. Gli EEQ raccomandano un ordine di priorità (*priority report*) in caso di più proposte (siano esse discusse nella stessa riunione o già prese in carico in precedenza).

Nell'ipotesi di contitolarità dell'Invenzione con soggetti esterni a FBK (contitolarità verificata dall'UFR e MSKS), il CVPR è chiamato a stabilire una tra le seguenti soluzioni:

- 1) **Acquisizione di proprietà esclusiva FBK**, dietro adeguato riconoscimento alla controparte definito a seguito di negoziazione istruita da MSKS. In questo caso, il percorso brevettuale verrà intrapreso esclusivamente da FBK.
- 2) **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 PI.
- 3) **Mantenimento della contitolarità.**

In caso di disaccordo all'interno del CVPR, la decisione spetta al Segretario Generale.

La valutazione del CVPR è descritta in un breve verbale contenente:

- la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di diritti di PI;
- la decisione volta a procedere o meno alle modalità di protezione/valorizzazione ritenute più idonee;
- altre indicazioni strategiche sulla gestione della PI (incluso l'affidamento delle azioni di protezione e valorizzazione agli EEQ).

Il segretario verbalizzante del CVPR invia all'Inventore - mediante utilizzo della posta elettronica istituzionale - l'estratto del verbale di interesse.

In caso di accoglimento della richiesta di protezione/valorizzazione, l'Inventore ha l'obbligo di collaborare con MSKS e gli eventuali EEQ, incaricati dello svolgimento delle prescritte attività di protezione e valorizzazione, in tutte le fasi dei relativi procedimenti amministrativi e negoziali.

In caso di rigetto della richiesta di protezione/valorizzazione, 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 preservare la natura riservata delle 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*.

### 2.3 Istruttoria del percorso brevettuale

Il CVPR, in sede di programmazione o per la singola nuova invenzione, stabilisce se la procedura di deposito del brevetto (di seguito **istruttoria**) sarà gestita internamente a FBK (**istruttoria interna**) o affidata in gestione a EEQ (**istruttoria esterna**).

In entrambi i casi:

- le spese relative alla domanda di deposito, al mantenimento e all'intero ciclo di vita del brevetto, sono a carico del Centro di Costo della Direzione cui afferisce l'Inventore;
- di norma FBK procederà alla iniziale protezione mediante ricorso alle procedure nazionali, con l'inoltro della domanda di "deposito in Italia", pratica più celere, economicamente meno onerosa e che determina in ogni caso 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 (espresse in seno al CVPR), FBK può procedere con azioni di "primo deposito europeo" (European Patent Treaty, EPT) o "primo deposito internazionale" (Patent Cooperation Treaty, PCT) ;
- la proposta di deposito brevettuale deve essere inserita nell'applicativo Research Funding 2.0 a cura dei Centri.

Nelle fasi decisionali salienti il CVPR si confronta con il Comitato Innovazione.

#### 2.3.1 Domanda di deposito – Istruttoria interna

Tutte le fasi esecutive del ciclo di vita del titolo brevettuale fanno capo ai Direttori di Centro - coadiuvati dal *project management group* (pmg).

Per l'affidamento dell'incarico di deposito agli studi professionali selezionati dall'elenco fornitori le Direzioni di Centro si avvalgono del supporto dell'Unità Acquisti mediante il sistema di RdA.

MSKS garantisce supporto e orientamento in merito alla valorizzazione dei titoli, mentre l'UFR fornisce supporto e orientamento in materia di titolarità e contrattazione per il trasferimento di tecnologie.

### **2.3.1.1 Istruttoria percorso brevettuale: estensione/nazionalizzazione della protezione**

Quando non stabilita in fase di programmazione del CVPR, la decisione di estensione all'estero o in specifici paesi della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale è assunta dal CVPR, su proposta del Direttore del Centro di appartenenza dell'Inventore, sulla scorta delle seguenti informazioni:

- a) indicazioni fornite dall'Inventore e/o del responsabile di Unità/Linea;
- b) prospettive di valorizzazione offerte dalla MSKS e/o dagli EEQ;
- c) previsioni di spesa relative alla procedura di estensione inviate dagli studi.

La decisione viene comunicata all'Inventore mediante utilizzo della posta elettronica istituzionale.

Nel caso in cui la decisione sia positiva, il Direttore avvia il processo di estensione della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale.

### **2.3.1.2 Istruttoria mantenimento o rinnovo di titoli**

Quando non stabilita in fase programmazione annuale, la decisione di mantenere una domanda di deposito o rinnovare una concessione è assunta dal CVPR, su proposta del Direttore del Centro di appartenenza dell'Inventore.

Alla ricezione dei moduli/avvisi di scadenza inviati dallo studio brevettuale, la Direzione di Centro di riferimento del titolo provvede ad inoltrarli, al responsabile dell'Unità di Ricerca (UdR) cui afferisce l'Inventore.

L'UdR provvederà a sua volta, ad inoltrare i moduli al Direttore del Centro di appartenenza, circostanziando il contesto tecnico del brevetto ed esprimendo il proprio parere sull'opportunità di mantenere la domanda o rinnovare la concessione.

### **2.3.1.3 Istruttoria percorso brevettuale: abbandono della protezione**

Quando non stabilita in fase programmazione annuale, 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 e previo parere degli EEQ.

Nei casi in cui il CVPR 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).

## **2.3.2 Domanda di deposito - Istruttoria esterna**

Ferma restando per il CVPR la facoltà di decidere sulle modalità di protezione ritenute più idonee, gli EEQ possono essere chiamati a valutare le opportunità di protezione della PI, in seno al CVPR secondo le seguenti fasi:

### **Fase preliminare o di programmazione** (su tutte le invenzioni prese in carico)

A seguito delle indicazioni stabilite nella programmazione annuale, MSKS consegna con congruo anticipo agli EEQ tutte le informazioni relative alle invenzioni che si intende affidare loro per attività di protezione/valorizzazione.

Gli EEQ predispongono un breve *Priority Report* (confidenziale) con un «ordine delle priorità», che viene consegnato a MSKS ed approvato dal CVPR. Il Report resta «aperto» alle integrazioni che possono emergere dagli aggiornamenti periodici della Vetrina Virtuale.

MSKS acquisirà il *Protection & Exploitation Report* che, per ogni invenzione, potrà riportare i seguenti elementi:

- una prima analisi competitiva delle varie PP.II., a giustificazione dei diversi gradi di priorità assegnati dagli EEQ alle singole invenzioni;
- un rating di massima sul valore innovativo dell'IP;
- raccomandazioni sulla strategia di protezione dell'IP.

#### **Fase di analisi** (sulla singola invenzione)

Gli EEQ, provvisti di regolare mandato (delega di intermediazione), raccolgono una prima prior-art search ed una valutazione di mercato della prima invenzione, ritenuta a loro giudizio più meritevole delle altre presenti nel *Priority Report*.

Gli EEQ redigono e consegnano a MSKS un *Protection & Exploitation Report*.

L'UFR collaborerà con gli EEQ per garantire chiarezza sullo stato della proprietà dell'invenzione o della titolarità del deposito/brevetto (se la protezione è già stata avviata) e per verificare se sussistano vincoli e limiti alla commercializzazione.

MSKS acquisirà il *Protection & Exploitation Report* che, per ogni invenzione, potrà riportare i seguenti elementi:

- una stima del budget triennale da allocare se il modello di protezione indicato è quello brevettuale;
- una prima definizione del *range* economico di mercato;
- il possibile posizionamento della tecnologia nella catena di valore del mercato di riferimento;
- l'identificazione di potenziali *player* che potrebbero avere un ruolo nel futuro processo di valorizzazione (es. aziende interessate alla tecnologia, investitori), fermi restando i Criteri PAT.

L'approvazione del *Protection & Exploitation Report* (o di ogni suo aggiornamento o integrazione) spetta al CVPR.

Le decisioni assunte in questa fase dal CVPR vengono comunicate dal Direttore del Centro di appartenenza all'Inventore.

Approvato il Report, gli EEQ, previo regolare mandato, avviano o prendono in carico il processo di protezione dei Risultati della ricerca previsto nel Report, entrando in contatto con lo studio brevettuale (se si tratta di nuova invenzione).

La delega di intermediazione concessa da FBK agli EEQ deve essere utilizzata per ogni incarico allo studio brevettuale scelto.

Se le nuove domande o i rinnovi dei titoli sono previsti nella programmazione approvata annualmente, gli EEQ gestiscono autonomamente la corrispondenza con gli studi brevettuali, con facoltà di approvazione dei relativi preventivi di spesa.

Nei casi non previsti dalla programmazione, gli EEQ procederanno agli impegni di spesa legati al processo brevettuale previo consenso del Direttore del Centro di riferimento, autorizzato dal CVPR.

In tutti i casi in cui gli EEQ approvano i preventivi/avvisi di scadenza, in calce alla loro firma dovrà sempre essere riportata la dicitura: "per conto della Fondazione Bruno Kessler".

Qualora gli EEQ ritengano opportuno abbandonare la protezione della PI, riportano la valutazione al CVPR.

La decisione di abbandono del CVPR è comunicata a cura degli EEQ agli studi brevettuali. Gli Inventori sono aggiornati sull'evoluzione del percorso brevettuale dai Direttori di Centro.

### **3. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLA PI**

#### **3.1 Governance**

Le strategie di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite dal CVPR con la collaborazione del Comitato Innovazione, in conformità ai Criteri PAT sulla PI.

Le decisioni assunte dal CVPR, si traducono nei seguenti modelli di valorizzazione (con riferimento tanto a imprese già esistenti, quanto imprese di nuova costituzione o Spin-off):

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

La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione dei Diritti di PI avviene nel rispetto dei Criteri IP, della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato nonché secondo criteri di mercato.

MSKS svolge funzioni di supporto delle attività di generazione, gestione e valorizzazione dei prodotti della ricerca e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, a cui riferiscono il Personale strutturato o il Personale non strutturato per il compimento di tutte le attività previste dal Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca.

Come principio generale, negli accordi di valorizzazione, MSKS prevede che il cessionario e/o licenziatario dei Diritti di PI sostenga in tutto (in caso di cessione o licenza esclusiva) o in parte (in caso di licenza non esclusiva) i costi relativi alla loro manutenzione, a far data dalla stipulazione dell'accordo di valorizzazione.

#### **3.2 Valorizzazione di una nuova invenzione**

Le azioni di valorizzazione dell'invenzione sono attivate su richiesta:

- dell'Inventore, che inoltra la proposta al Direttore del centro di riferimento (il quale convoca il CVPR);
- del CVPR, su proposta del Direttore del centro di riferimento;
- degli EEQ, sentito il parere del Responsabile MSKS (il quale convoca il CVPR).

Tali azioni devono essere avviate nel periodo che intercorre tra il primo deposito e la richiesta di estensione geografica del brevetto al livello europeo/internazionale.

### **4. GESTIONE DELL'INVENTARIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI)**

#### **4.1 Allestimento vetrina virtuale**

MSKS presidia il patrimonio IP della Fondazione ed è responsabile della configurazione e allestimento della vetrina virtuale destinata ad ospitare i prodotti della ricerca.

La vetrina deve dunque contenere le generalità di tutti i prodotti della ricerca validi.

La vetrina si compone di una serie di "schede prodotto" il cui modello (Allegato 1) è predisposto da MSKS. Per l'allestimento della vetrina virtuale MSKS può avvalersi della collaborazione degli EEQ.



Le schede vengono compilate dai ricercatori interessati (Inventore, Responsabile dell'Unità di Ricerca) entro il termine stabilito da MSKS.

MSKS viene altresì coadiuvata da UFR per ogni chiarimento sulla titolarità della PI prima che le schede vengano pubblicate. UFR si adoprerà per esplorare con eventuali contitolari ogni possibilità di negoziazione per favorire una gestione autonoma dei diritti di PI da parte di FBK.

Una volta completate, le schede vengono sottoposte al controllo di MSKS ed archiviate in apposite cartelle digitali. L'archivio verrà condiviso con gli EEQ.

Nelle fasi di pubblicazione/upload sul Portale dei Diritti di proprietà intellettuale (sezione "vetrina virtuale") del sito web di FBK, MSKS viene assistita dall'Unità Digital Communication e Grandi Eventi, in modo tale da rendere al massimo grado fruibili al pubblico le informazioni così divulgate, fatte salve tutte le esigenze di tutela e riservatezza.

#### 4.2 Aggiornamento vetrina virtuale

MSKS è responsabile delle operazioni di aggiornamento della vetrina virtuale che derivano dalle attività di *scouting* di nuove invenzioni con potenzialità di brevettazione e valorizzazione.

#### 4.3 Revisione del portafoglio dei diritti di Proprietà Intellettuale

Ogni 12 (dodici) mesi, MSKS predispone la vetrina virtuale in formato documentale a beneficio del Segretario Generale, del Comitato Innovazione e del Consiglio di Amministrazione di FBK. Tale documento, a seguito della approvazione del CdA, è inviato alla PAT al fine di assolvere agli obblighi informativi previsti nei suoi confronti dai Criteri IP.

Nella relazione di cui al comma precedente, MSKS può individuare:

- a) i Diritti di proprietà intellettuale presenti in portafoglio, ivi incluse le domande di privativa depositate e quelle ancora in regime di segretezza;
- b) i Diritti di proprietà intellettuale che già formano oggetto di accordi di valorizzazione;
- c) i Diritti di proprietà intellettuale per i quali sono in corso attività negoziali di valorizzazione.

MSKS può aggiungere una lista di Diritti di proprietà intellettuale che, per obsolescenza tecnologica, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive di valorizzazione, nonché per ogni altro profilo di criticità espressamente individuato, possono essere avviati a dismissione.

#### 4.4 Avviso pubblico

I criteri e le modalità, al cui rispetto la Fondazione si attiene nella selezione dei contraenti che vogliano accedere alla sua PI, sono predeterminati in apposito **avviso pubblico permanente**, pubblicato al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Portale-dei-diritti-di-proprietà-intellettuale>.

Se nel corso dell'anno solare non vengono rilevate concrete e documentate manifestazioni di interesse specifico, il Direttore del Centro di riferimento – in occasione della prima notifica di rinnovo della domanda – proporrà in seno al CVPR:

- il mantenimento del deposito ancora per un anno a carico del Centro cui afferisce l'invenzione;
- di procedere all'estensione geografica del brevetto;
- l'abbandono del deposito e la cessione della proprietà all'Inventore che lo voglia mantenere a spese personali. Il valore del brevetto verrà stimato dagli EEQ e da MSKS, con l'assistenza della Direzione di Centro di riferimento dell'invenzione sulla base dei costi sostenuti.



## 4.5 Valorizzazione proposta dall'inventore

Durante l'eventuale negoziazione a fronte di manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti/licenziatari indirizzate direttamente all'Inventore, quest'ultimo verrà costantemente coadiuvato da MSKS per gli aspetti tecnici e dall'Unità Acquisti per gli adempimenti amministrativi.

MSKS avrà cura di relazionare tempestivamente al CVPR la proposta di valorizzazione dell'Inventore e di guidare la strategia che si intende mettere in atto, monitorandone il grado di efficacia.

### 4.5.1 Valorizzazione proposta dal CVPR

Il CVPR ha anche facoltà di decidere sulle modalità di valorizzazione ritenute più idonee e sulla ripartizione delle responsabilità tra Direttori di Centro, MSKS, Segretario Generale.

### 4.5.2 Valorizzazione proposta dagli EEQ

Ferma restando per il CVPR la facoltà di decidere sulle modalità di valorizzazione ritenute più idonee, gli EEQ possono essere chiamati a valutare le opportunità di valorizzazione del patrimonio di IP della Fondazione.

In tali casi la presente procedura prevede le seguenti fasi.

- aggiornamento/upgrade del *Protection & Exploitation Report* con informazioni economiche dettagliate (*Commercial Routes*);
- approvazione del Report da parte del CVPR (anche via posta elettronica istituzionale);
- pubblicazione dell'invenzione da parte degli EEQ sul Portale dei diritti di Proprietà Intellettuale e su ogni altro utile strumento di informazione, riportando sempre esplicitamente che la PI appartiene ad FBK;
- contatto con i *player* dei mercati di riferimento da parte degli EEQ (*Industry Engagement*) con il coinvolgimento di MSKS in eventuali incontri o carteggi;
- valutazione da parte degli EEQ delle potenziali offerte pervenute;
- selezione dei *buyer* da parte del CVPR sulla base della valutazione degli EEQ. In caso di licenza o cessione, nell'eventualità che vengano selezionati due o più potenziali *buyer* con medesimi requisiti, gli EEQ indicheranno l'acquirente/licenziatario finale;
- l'UFR predispone (con il supporto degli EEQ) il contratto di commercializzazione (accordo di licenza o vendita) con il *buyer*.

## 4.6 Compenso all'inventore

Nel caso in cui FBK consegua proventi economici a qualunque titolo, a seguito dell'attività di valorizzazione di cui al *Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca*, è prevista l'erogazione di un compenso all'inventore.

La procedura per il calcolo del compenso è così articolata:

- a) ai proventi lordi complessivamente ottenuti nell'anno di riferimento vanno preventivamente sottratti i costi annuali sostenuti da FBK per il conseguimento, il mantenimento, il rinnovo, 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 della struttura;

- 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 delle lett. a) e 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'UdR di appartenenza dell'Inventore o, *pro quota*, degli Inventori, nel caso in cui gli stessi appartengano a unità diverse.

## Allegato 1



### TECHNOLOGY DESCRIPTION

This document contains confidential information and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor shared with any unintended recipient.

<b>Short title</b>	
<i>Reference</i> <i>(Not published on website)</i>	<i>Inventor/s:</i> <i>Reference person:</i> <i>Research unit:</i> <i>Research Center :</i>
<b>Visual element</b>	
<b>Keywords</b>	
<b>Industry</b>	<input type="checkbox"/> Agri-food <input type="checkbox"/> Aerospace <input type="checkbox"/> Automation, mechatronics and robotics <input type="checkbox"/> Automotive <input type="checkbox"/> Biotech and genomics <input type="checkbox"/> Energy and clean technologies <input type="checkbox"/> Healthcare <input type="checkbox"/> ICT <input type="checkbox"/> Microsystems <input type="checkbox"/> Smart materials

<b>Problem Addressed</b>	
<b>Solution and benefits</b>	
<b>TRL</b>	<p><i>Value or range: Technology Readiness Levels</i></p> <p><input type="checkbox"/> TRL 1 - basic principles observed</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 2 - technology concept formulated</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 3 - experimental proof of concept</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 4 - technology validated in lab</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 5 - technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case)</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 6 - technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 7 - system prototype demonstration in operational environment</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 8 - system complete and qualified</p> <p><input type="checkbox"/> TRL 9 - actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)</p>
<b>Technology maturation</b> <i>(Not published on website)</i>	<p><i>Resources needed to increase TRL + 2</i></p> <p><i>Detail HRs, skills, facilities, finance, time etc. needed.</i></p>
<b>Patented or not?</b> <i>(Not published on website)</i>	<p><input type="checkbox"/> Patented technology</p> <p><input type="checkbox"/> Non-patented technology</p>
<b>IP Status (only if patented)</b>	<i>If patented: List patent number;</i>
<b>IP Origin</b> <i>(Information that need to be checked with MSKS - Not published on website)</i>	<p><i>In case of a technology not patented, is the technology patentable? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no</i> <i>Specify:</i></p> <p><i>Do you have agreement with other institutions that are/or could be co-owners of the technology? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no</i> <i>Specify:</i></p> <p><i>Do you have non-disclosure agreement with one or more companies? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no</i> <i>Specify:</i></p> <p><i>Have you already licensed or sold the technology? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no</i> <i>Specify:</i></p> <p><i>Is the technology developed in an European project? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no</i> <i>Specify:</i></p> <p><i>Specify people involved in developing the technology and their contracts:</i></p>

<p><b>Exploitations</b> (Not published on website)</p>	<p>Running or previous exploitation activities, list of companies involved. Please list the potential future companies that can be interested in buy/license your solution.</p>
<p><b>Disclosures</b> (Not published on website)</p>	<p>Previous disclosures or timing/target of upcoming submission for publication</p>
<p><b>Note</b> (useful information for future analysis)</p>	
<p><b>Interview date</b> (Not published on website)</p>	<p>Date:</p>