

***POLICY
PER LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE***

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Allegato n. VIII al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler dell'1 febbraio 2013

Articolo 1 - Principi di tutela e di valorizzazione della proprietà intellettuale

FBK si adopera per proteggere e valorizzare la proprietà intellettuale frutto delle proprie attività di ricerca, facendo in modo che questa possa diventare una leva di sviluppo economico del territorio trentino. A questo proposito, così come previsto dalle normative vigenti, FBK assicura che le persone che lavorano per la Fondazione cedano alla stessa i diritti di proprietà intellettuale sui risultati da loro prodotti.

Gli attori che hanno titolo a intervenire nel processo di tutela e valorizzazione sono: il/i ricercatore/i che ha/hanno realizzato le attività oggetto di tutela e valorizzazione, il Responsabile dell'Unità di Ricerca cui il/i ricercatore/i afferisce/afferiscono, il Direttore del Centro a cui appartiene l'Unità, l'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio (AIRT), il Comitato di Valutazione Imprenditoria, il Segretario generale e il Presidente. Le modalità specifiche di tutela e valorizzazione saranno definite in apposita procedura, all'interno della quale si stabiliranno le casistiche possibili e, in ragione di queste ultime, chi deve concretamente prendere parte al processo e quali compiti sono attribuiti ai diversi attori.

Il fine ultimo delle misure di protezione è la salvaguardia di un bene della Fondazione, bene dal quale la Fondazione può contribuire a generare attività di valorizzazione che hanno tra i loro risultati la crescita economica del territorio trentino. A questo scopo, il ricercatore che ha prodotto un bene per la Fondazione, fatti salvi i riconoscimenti che può ottenere in virtù delle attività che ha svolto, è tenuto a rendere partecipe la Fondazione dei risultati ottenuti, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti con apposita procedura e in ogni caso prima che i risultati siano resi pubblici.

La valorizzazione dei risultati ottenuti è da considerarsi a pieno titolo un contributo all'autofinanziamento della Fondazione e come tale soggetta a tutte le discipline interne che regolano riconoscimenti individuali e di gruppo concessi a chi contribuisce alla crescita dell'autofinanziamento. In aggiunta, con opportuna procedura, la Fondazione stabilirà una disciplina apposita di premi e riconoscimenti che regoli in modo specifico la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Il decisore ultimo delle modalità e delle caratteristiche specifiche tramite le quali avviene la valorizzazione di un risultato della ricerca è il Direttore del Centro, in accordo con il Responsabile di Unità di ricerca cui afferisce il ricercatore, sentito il parere di AIRT, che a sua volta può coinvolgere il Comitato di Valutazione Imprenditoria, qualora lo ritenga opportuno. Le strategie di valorizzazione della ricerca che di volta in volta vengono messe in campo devono in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi:

1. Il Direttore del Centro ha il dovere di ascoltare i suggerimenti e le richieste del ricercatore e quelle del suo responsabile di Unità;
2. Il Direttore del Centro è il garante del fatto che le strategie di valorizzazione non siano in conflitto con le strategie di ricerca del suo Centro;
3. Nessun processo di valorizzazione può avvenire senza un'adeguata analisi del mercato di riferimento per il risultato oggetto della valorizzazione, che avviene sotto la responsabilità di AIRT, nei modi e nelle forme specificate dalla procedura;
4. Tutti gli attori della Fondazione che intervengono in questo processo devono garantire di esplicitare i loro conflitti di interesse e, laddove necessario, astenersi dal prendere parte ad alcune fasi del processo stesso.

AIRT può esercitare un ruolo proattivo nelle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, compiendo attività di *scouting* e di analisi di mercato che siano propedeutiche ai processi di valorizzazione. I modi e le forme nelle quali AIRT può agire ed eventualmente proporre ai Centri la valorizzazione di determinati risultati sono definiti nella procedura.

FBK si impegna ad affrontare il tema della tutela della proprietà intellettuale in un'ottica di sistema, lavorando in collaborazione con gli altri attori del Sistema della Ricerca e dell'Innovazione su questi temi. In particolare, AIRT

è deputata a relazionarsi con gli altri soggetti per raggiungere un duplice obiettivo: da un lato promuovere le politiche di FBK sui temi legati alla proprietà intellettuale, dall'altro fare sì che nelle attività che coinvolgono altri soggetti le prerogative di FBK vengano tutelate.

Articolo 2 - Giusto compenso e tutela dell'autore

FBK si impegna a identificare correttamente all'interno dell'organizzazione il/i ricercatore/i che ha/hanno generato il risultato di ricerca da valorizzare, garantendo che quest'ultimo sia adeguatamente ricompensato.

Fatte salve specifiche regole sulle premialità decise di volta in volta dalla Fondazione, è fatto obbligo a FBK di riconoscere un equo compenso all'inventore solo nel caso in cui un suo risultato di un'attività di ricerca non commissionata da terzi produca un ritorno economico per la Fondazione (nel caso di ricerca commissionata da terzi, tale compenso è riconosciuto solo se il risultato prodotto viene sfruttato al di fuori delle regole dello specifico contratto, come nel caso della concessione di una licenza di campo, che lascerebbe alla FBK libertà di sfruttamento al di fuori di esso). Il ritorno economico deve essere al netto delle spese sostenute dalla Fondazione per la realizzazione del risultato valorizzato.

L'iter specifico che disciplina le modalità di erogazione dell'equo compenso verrà disciplinato nella procedura.

Articolo 3 - Iniziative progettuali

Progetti di ricerca

In fase di proposta di un progetto di ricerca, le questioni riguardanti la gestione della proprietà intellettuale vanno tenute in adeguata considerazione. Anche in questo caso è responsabilità del Direttore di Centro arrivare a una decisione finale circa queste tematiche. Il Direttore del Centro deve ascoltare il parere del ricercatore richiedente il progetto, del suo Responsabile di Unità (che esprime un parere vincolante) e di AIRT, che può eventualmente porre la questione anche al Comitato di Valutazione Imprenditoria.

Poiché la tipologia del progetto può influenzare la natura della proprietà intellettuale e viceversa, è fondamentale che, per qualsiasi contratto che viene sottoscritto per attività progettuale, vengano attentamente considerate le questioni riguardanti la tutela della proprietà intellettuale. È inoltre cruciale che tali questioni rispettino *policy* e procedure in materia.

Se non in casi eccezionali debitamente motivati, nei progetti di ricerca non è ammessa la cessione a terzi dei diritti di proprietà intellettuale.

Commesse da parte di soggetti privati

Nel caso di una commessa da parte di un soggetto privato, è possibile che si arrivi a una qualche forma di cessione della proprietà intellettuale di un determinato risultato di ricerca. Tale possibilità viene contemplata in quanto la cessione, nei modi e nelle forme opportune, di questo *asset* può diventare una contropartita negoziale che viene utilizzata nella trattativa commerciale con il cliente.

Sebbene sia possibile, la cessione deve comunque rispettare alcuni principi guida di sotto elencati:

1. La modalità di cessione deve, laddove possibile, garantire la possibilità per FBK di proseguire nelle proprie attività di ricerca che dovessero utilizzare i risultati ceduti;
2. La concessione di una licenza in modalità esclusiva è comunque da preferire alla cessione della proprietà del risultato, così come, laddove possibile, va esplorata la possibilità di concedere una licenza a titolo non

esclusivo, eventualmente da accompagnare con la richiesta di *lump sum* da parte del committente a compensazione degli sforzi fatti da FBK sul *background IP* e *know-how*;

3. La catena decisionale deve rispettare gli stessi principi ai quali si uniformano le decisioni negli altri casi già trattati in questa *Policy* (ruolo del Direttore di Centro e di AIRT, ruoli del ricercatore e del Responsabile di Unità).

Articolo 4 - Licensing

FBK supporta i propri ricercatori nel percorso di brevettazione dei loro trovati. FBK può concedere in licenza a terzi (in modo esclusivo o non esclusivo) i propri risultati di ricerca, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La procedura di *licensing* deve rispettare le prerogative dei diversi ruoli (Direttori, Responsabili ecc.) coinvolti in questa *Policy*;
2. Prima della concessione di una licenza esclusiva, va esplorata la possibilità di concedere una licenza a titolo non esclusivo, eventualmente da accompagnare con la richiesta di *lump sum* da parte del committente a compensazione degli sforzi fatti da FBK sul *background IP* e *know-how*;
3. L'eventuale licenza esclusiva deve essere rilasciata mediante procedure in accordo con la normativa provinciale.

Articolo 5 - Deposito e mantenimento dei brevetti

FBK supporta i propri ricercatori nel percorso di brevettazione dei loro trovati, riservandosi il diritto di valutare e stabilire gli aspetti sotto elencati, la cui decisione ultima spetta comunque sempre al Direttore del Centro:

1. l'opportunità di intraprendere il percorso di brevettazione alla luce di un'attività di *scouting* che permetta di verificarne le potenzialità;
2. le regole per la dismissione dei brevetti da parte della Fondazione, che dovranno comunque prevedere un tempo di mantenimento non superiore ai 5 anni;
3. se affidare la gestione dei brevetti a un soggetto esterno alla Fondazione, nel rispetto dei principi di tutela enunciati in precedenza.

FBK stabilisce con apposito regolamento come vengono ripartite le spese per il deposito e il mantenimento dei brevetti tra AIRT, Centri e Unità.

Letto e approvato l'1 febbraio 2013

- prof. Massimo Egidi -
Presidente della Fondazione Bruno Kessler

