FONDAZIONE
EDMUND MACH

Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.18 Procedura

(già Regolamento B.24)

sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca della Fondazione Edmund Mach[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

[1] Adottato come Regolamento con deliberazione del CdA n. 34 di data 19/07/2018.

Indice

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
Art. 3 Principi e regole di riferimento
Art. 4 Titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale
Art. 5 Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa
Art. 6 Disposizioni speciali in tema di Ricerca commissionata
Art. 7 Obblighi di riservatezza
Art. 8 Struttura di riferimento di FEM

Sezione II
Procedure inerenti alla generazione dei Diritti di proprietà intellettuale

Art. 9 Comunicazione dei Risultati della ricerca e obblighi degli Inventori
Art. 10 Istruttoria di FEM e primo deposito

Sezione III
Procedure inerenti alla gestione dei Diritti di proprietà intellettuale

Art. 11 Estensione della protezione
Art. 12 Revisione del portafoglio dei Diritti di proprietà intellettuale
Art. 13 Abbandono e non rinnovo della protezione
Art. 14 Contenzioso in materia di Diritti di proprietà intellettuale

Sezione IV
Procedure inerenti alla valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale

Art. 15 Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale
Art. 16 Portale dei Diritti di proprietà intellettuale
Art. 17 Indisponibilità del background di FEM
Art. 18 Licenze e campi d'uso
Art. 19 Valorizzazione mediante Spin-off ed esclusioni
Art. 20 Proposta di Spin-off
Art. 21 Istruttoria, valutazione e decisione in merito alla proposta di Spin-off
Art. 22 Ulteriori rapporti fra FEM e lo Spin-off
Art. 23 Utilizzo del nome e del logo di FEM per finalità di valorizzazione
Art. 24 Ripartizione dei proventi e Premio inventivo

Sezione V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Efficacia del Regolamento e suo aggiornamento

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche ove utilizzati in parti precedenti di questo Regolamento:
   a) "Commissione Spin-off": la commissione istituita a supporto del Consiglio di amministrazione di FEM per le decisioni in merito alle richieste da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato di autorizzazione alla costituzione di uno Spin-off ai fini della 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) "FEM": la Fondazione Edmund Mach;
   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 FEM 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 FEM, 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 FEM, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; i lavoratori in comando o distacco presso FEM, di ogni inquadramento e livello;
   k) "Personale non strutturato": i collaboratori, assegnisti, dottorandi, affiliati, frequentanti, stagisti, tirocinanti e contrattisti di ogni genere di FEM;
   l) "Portale dei Diritti di proprietà intellettuale": la vetrina virtuale, presente sul sito web istituzionale di FEM, riportante l'avviso pubblico dei Diritti di proprietà intellettuale di FEM, 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 di rapporto di invenzione predisposto dalla RPCA per la comunicazione da parte del Personale strutturato e/o del Personale non strutturato circa il conseguimento di un Risultato della ricerca;
   p) "Rapporto spin-off": il modello di rapporto spin-off predisposto dalla RPCA per la richiesta da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato di autorizzazione 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 FEM e altre parti, finanziata con risorse proprie o con finanziamenti esterni non costituenti Ricerca commissionata, 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, finanziata con risorse proprie o con finanziamenti esterni non costituenti Ricerca commissionata;

t) "RPCA": la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali, afferente alla Direzione Generale di FEM;

u) "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 FEM (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;

v) "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;

w) "Trentino Sviluppo": la società per azioni Trentino Sviluppo s.p.a..

Art. 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 FEM, alle quali partecipi Personale strutturato e/o Personale non strutturato di FEM.
2. Il presente Regolamento costituisce la base disciplinare di riferimento sui cui FEM 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 FEM 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 FEM, fatto salvo quanto stabilito in misura diversa da specifici accordi stipulati tra FEM 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.

Art. 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 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 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) a parità di condizioni, la preferenza 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.

Art. 4

Titolarità dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale

1. Il presente Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra FEM 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 FEM, spetta a FEM.
3. I Risultati della ricerca conseguiti da Personale strutturato al di fuori di attività di Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata di FEM, 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 FEM, 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 FEM, senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento di un vincolo diverso da quello esistente tra i relativi Inventori e FEM.
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.

Art. 5

Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa

1. Nei casi di Ricerche collaborative, FEM 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, la RPCA procede alla stipulazione di accordi interistituzionali per la gestione dei diritti in contitolarità, assicurando a FEM i necessari poteri gestori in tutti i casi i cui quest'ultima 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 intellettuali 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 FEM tengono conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti.

Art. 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 FEM 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, FEM:
   a) trattiene la contitolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca generati, anche per consentire un miglior piazzamento di FEM 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 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.

Art. 7
Obblighi di riservatezza

1. Il Personale strutturato e il Personale non strutturato di FEM 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 FEM.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a FEM 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 FEM di procedere a tale comunicazione solo a seguito della stipulazione di appositi accordi di riservatezza o per il trasferimento di materiali, i cui modelli sono predisposti dalla RPCA.

Art. 8
Struttura di riferimento di FEM

1. La struttura di riferimento di FEM, a supporto delle attività di generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a cui riferiscono il Personale strutturato e il Personale non strutturato per il compimento di tutte le attività previste dal presente Regolamento, è la RPCA, soggetta al coordinamento del relativo responsabile pro tempore.
2. La RPCA garantisce supporto e consulenza alla Direzione Generale di FEM in merito all'applicazione del presente Regolamento, nonché – più in generale – in merito alle procedure inerenti alla generazione, gestione e valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale.
3. La RPCA fornisce supporto e consulenza al Personale strutturato e al Personale non strutturato di FEM, relativamente a tutte le tipologie di attività di ricerca (Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa e Ricerca commissionata), quando riguardino aspetti inerenti alla titolarità, alla generazione e alla valorizzazione di Risultati della ricerca conseguiti presso FEM o utilizzando le sue strutture e/o attrezzature e/o risorse finanziarie.
4. Inoltre, la RPCA fornisce supporto e consulenza alle strutture di FEM, anche attraverso i modelli contrattuali per il trasferimento di tecnologie predisposti dalla stessa RPCA, con riferimento alla predisposizione e/o revisione:
   a) di contratti di Ricerca collaborativa e di Ricerca commissionata, per la parte riguardante i Risultati della ricerca e i relativi Diritti di proprietà intellettuale;
   b) di contratti di riservatezza e di trasferimento materiali di FEM;
   c) di contratti di licenza e di cessione di Diritti di proprietà intellettuale.

Sezione II
Procedure inerenti alla generazione dei diritti di proprietà intellettuale

Art. 9
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 sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla RPCA mediante il Rapporto di invenzione, fornendo altresì tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative.
2. L'Inventore è obbligato altresì a fare tutto quanto sia necessario o opportuno per preservare la natura riservata delle informazioni di cui al comma precedente, per il tempo necessario al compimento da parte di FEM di tutte le procedure e formalità di valutazione e protezione.
3. Ove l'Inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti i Risultati della ricerca conseguiti e che formano oggetto di Rapporto di invenzione è obbligato a specificarlo espressamente in detto Rapporto di invenzione, comunicando altresì i tempi massimi di conclusione del relativo procedimento di revisione da parte del comitato ricevente.
4. Ai fini del corretto svolgimento delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della ricerca da parte di FEM, il relativo Inventore è obbligato a fornire tempestivamente e senza ritardo tutte le informazioni utili alla decisione.
5. Nel caso di decisione di FEM di procedere alla protezione dei Risultati della ricerca, l'Inventore deve collaborare con la RPCA ed i professionisti esterni incaricati per lo svolgimento delle prescritte attività di protezione in tutte le fasi dei relativi procedimenti amministrativi.
6. Ai fini della efficiente e corretta valorizzazione dei Risultati della ricerca, il relativo Inventore deve collaborare con la RPCA e con eventuali terzi incaricati delle attività connesse alla valorizzazione.

Art. 10
Istruttoria di FEM e primo deposito

1. Al ricevimento del Rapporto di invenzione, la RPCA, eventualmente anche mediante ricorso a HIT o a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della ricerca comunicati, al fine di verificare le opportunità e le migliori modalità di protezione nonché la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale, predisponendo al termine di tali procedure una breve relazione contenente una proposta di procedere o meno alla protezione, a beneficio del Direttore Generale e del Dirigente del Centro di appartenenza dell'Inventore.
2. Le procedure di valutazione di cui al comma precedente, ivi inclusa la decisione finale, si concludono entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal ricevimento da parte della RPCA del Rapporto di invenzione, compilato e sottoscritto dagli Inventori, sempre che tale Rapporto di invenzione risulti completo in ogni sua parte. Ove il Rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui le informazioni mancanti vengono fornite per iscritto alla RPCA.
3. In casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per ulteriori 30 (trenta) giorni di calendario con determinazione del Direttore Generale di FEM.
4. La decisione finale sulla protezione dei Risultati della ricerca oggetto di Rapporto di invenzione spetta al Direttore Generale, che decide alla luce della relazione della RPCA e previo parere scritto del Dirigente del Centro di appartenenza dell'Inventore in merito alla congruenza di tale protezione con gli interessi e gli obiettivi strategici del Centro. Tale decisione, una volta assunta, viene comunicata dalla RPCA all'Inventore, anche mediante utilizzo della posta elettronica istituzionale.
5. Nel caso in cui la decisione finale di cui al comma precedente sia positiva, la RPCA avvia il processo di protezione dei Risultati della ricerca, selezionando il professionista che avrà l'incarico di perseguirlo. Fatti salvi i casi in cui sussistano particolari motivazioni connesse alle prospettive di valorizzazione dei Risultati della ricerca, FEM procede alla iniziale protezione mediante ricorso alle procedure nazionali.
6. Nel caso in cui la decisione finale di cui al comma precedente sia negativa, l'Inventore – ove interessato – può negoziare con FEM la cessione onerosa dei Risultati della ricerca a fronte di un corrispettivo variabile non inferiore ad un terzo dei proventi economici conseguiti a qualunque titolo (canoni periodici, anticipi, minimi garantiti e altre forme di remunerazione per la valorizzazione) dalle relative attività di valorizzazione. Inoltre, FEM trattiene a titolo gratuito i diritti d'uso di tali Risultati della ricerca per finalità di ulteriore ricerca, didattica e divulgazione scientifica. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti del committente nelle fattispecie di Ricerca commissionata, nonché quelli delle altre parti coinvolte nelle fattispecie di Ricerca collaborativa.

Sezione III
Procedure inerenti alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Art. 11
Estensione della protezione

1. La decisione di estensione all'estero della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale è assunta dal Direttore Generale di FEM, con il supporto della RPCA e previo parere scritto del Dirigente del Centro di appartenenza dell'Inventore, alla luce delle seguenti informazioni:
   a) le indicazioni fornite dall'Inventore;
   b) le prospettive di valorizzazione sussistenti o prefigurabili al momento della decisione sull'estensione;
   c) le previsioni di spesa relative alla procedura di estensione.

   Tale decisione, una volta assunta, viene comunicata dalla RPCA all'Inventore, anche mediante utilizzo della posta elettronica istituzionale.
2. Nel caso in cui la decisione di cui al comma precedente sia positiva, la RPCA avvia il processo di estensione della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale, tramite il professionista incaricato per la loro protezione.

Art. 12
Revisione del portafoglio dei Diritti di proprietà intellettuale

1. Ogni 12 (dodici) mesi, la RPCA, eventualmente anche con il supporto di HIT o di consulenti esterni, si fa carico della revisione complessiva dei Diritti di proprietà intellettuale di FEM e predispone una apposita relazione a beneficio del Direttore Generale e del Consiglio di amministrazione di FEM. Tale relazione, a seguito della approvazione del Consiglio di amministrazione di FEM, è inviata alla Provincia al fine di assolvere agli obblighi informativi previsti nei suoi confronti dai Criteri IP.
2. Nella relazione di cui al comma precedente, la RPCA individua:
   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 di valorizzazione;
   d) 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.

Art. 13
Abbandono e non rinnovo della protezione

1. La decisione di abbandono o non rinnovo della protezione dei Diritti di proprietà intellettuale è assunta dal Direttore Generale di FEM, con il supporto della RPCA e previo parere scritto del Dirigente del Centro di appartenenza dell'Inventore
2. Ogni 12 (dodici) mesi, alla luce della relazione di cui all'articolo precedente, il Direttore Generale di FEM valuta l'opportunità di abbandonare la protezione dei Diritti di proprietà intellettuale o di non procedere al rinnovo di tale protezione, nel caso in cui tali Diritti di proprietà intellettuale non siano stati oggetto di valorizzazione nei mesi precedenti a tale valutazione.
3. Nei casi in cui il Direttore Generale decida di abbandonare o non rinnovare la protezione, l'Inventore – ove interessato – può subentrare a FEM nella estensione di tale protezione per i relativi Diritti di proprietà intellettuale in base alle medesime condizioni economiche previste dall'art. 10, comma 6, del presente Regolamento e sempre che non constino diritti di altre parti (ad esempio, nei casi di Ricerca commissionata o di Ricerca collaborativa) interessate al subentro nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale oggetto di decisione di abbandono o non rinnovo.

Art. 14
Contenzioso in materia di Diritti di proprietà intellettuale

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

Sezione IV
Procedure inerenti alla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale

Art. 15
Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale

1. Le decisioni e strategie di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sono assunte dal Direttore Generale, in conformità con i Criteri IP.
2. Le decisioni e strategie di cui al comma precedente sono attuate dalla RPCA, eventualmente anche mediante il supporto di Trentino Sviluppo o di HIT o di professionisti esterni, nel rispetto dei Criteri IP nonché secondo le modalità e procedure ivi indicate e si traducono, in via esemplificativa, nelle seguenti tipologie di valorizzazione che possono riguardare tanto 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.
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.
4. Negli accordi di valorizzazione, la RPCA provvede affinché il cessionario o licenziatario dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti 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.

Art. 16
Portale 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, FEM 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 di FEM, unitamente ad una breve descrizione degli stessi, formulata nel rispetto delle esigenze di riservatezza, e alle specifiche per accedere a tale valorizzazione.
2. Il Portale dei Diritti di proprietà intellettuale è costantemente aggiornato dalla RPCA, che ne cura altresì la condivisione con la Provincia, Trentino Sviluppo e HIT.

Art. 17
Indisponibilità del background di FEM

1. In nessun caso le conoscenze preesistenti costituenti background di titolarità di FEM 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.

Art. 18
Licenze e campi d'uso

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, FEM concede in via preferenziale licenze per specifico campo d'uso, riservandosi la facoltà di valorizzazione distinta di altri campi d'uso.

Art. 19
Valorizzazione mediante Spin-off ed esclusioni

1. FEM 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. FEM può disporre il riconoscimento dello status di Spin-off di FEM a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale, purché lo Spin-off si ponga come strumento di valorizzazione dei Risultati della ricerca di FEM e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale.

3. FEM 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 FEM mediante ordinarie prestazioni di consulenza o ricerca commissionata.

Art. 20
Proposta di Spin-off

1. La valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale mediante la costituzione di Spin-off è proposta su iniziativa del Personale strutturato e/o del Personale non strutturato interessato, formulata mediante invio alla RPCA del Rapporto Spin-off, compilato e sottoscritto.
2. Il Rapporto Spin-off deve contenere:
   a) la descrizione tecnica dettagliata della tecnologia e dei prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire;
   b) il business plan dello Spin-off relativo almeno ai primi tre anni di attività o al numero di anni ritenuto necessario per raggiungere il pareggio economico e finanziario;
   c) l'indicazione motivata dei soci proposti dello Spin-off, comprensiva di nominativo, status e regime di impiego per ciascun socio proposto, nonché l'indicazione della rispettiva misura di partecipazione iniziale al capitale sociale;
   d) l'eventuale indicazione circa la proposta di partecipazione di FEM al capitale sociale dello Spin-off;
   e) i termini di coinvolgimento e partecipazione del Personale strutturato o del Personale non strutturato nello Spin-off, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
   f) le modalità e le condizioni di accesso dello Spin-off ai Risultati della ricerca e ai relativi Diritti di proprietà intellettuale che si intende valorizzare, nonché – eventualmente – al logo di FEM, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle ulteriori regolamentazioni e procedure di FEM;
   g) l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi a favore di FEM, in particolare nel caso in cui quest'ultima non venga chiamata a partecipare al capitale sociale dello Spin-off, a fronte dell'accesso ai Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
   h) l'indicazione degli ulteriori contributi richiesti a FEM in termini di sostegno allo Spin-off durante la fase di start up (accesso a risorse, spazi, strutture e strumentazioni);
   i) l'indicazione di concrete misure per la gestione delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che interessano i proponenti.
3. Al Rapporto Spin-off devono essere allegate:
   a) le bozze di statuto sociale e degli eventuali accordi di investimento;
   b) la bozza di patti parasociali, redatti anche sulla base dei modelli eventualmente messi a disposizione dalla RPCA.
4. I patti parasociali tra FEM e soci proponenti dello Spin-off devono prevedere:
   a) la durata di tali patti pari a quella di permanenza di FEM nel capitale sociale dello Spin-off;
   b) il diritto di FEM, con riferimento alle cariche sociali, di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo, che non può assumere cariche operative, e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
   c) una opzione put a favore di FEM sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale dello Spin-off, per consentire a FEM l'uscita dal capitale sociale a semplice richiesta, decorso un periodo di tempo da concordare caso per caso, con cui si stabilisca una valorizzazione della partecipazione di FEM almeno al valore corrispondente al *fair value*;
   d) il divieto per lo Spin-off di chiedere a FEM di fornire garanzie reali o personali a suo favore.

Art. 21
Istruttoria, valutazione e decisione in merito alla proposta di Spin-off

1. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle richieste di attivazione di Spin-off nonché a supporto delle attività decisionali in merito, è istituita la Commissione Spin-off, composta da:
   a) il Direttore Generale di FEM, con funzioni di coordinatore;
   b) il Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione di FEM;
   c) il Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico di FEM;
   d) il Dirigente del Centro Istruzione e Formazione di FEM;
   e) il Responsabile della RPCA di FEM;
   f) il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane di FEM;

g) il Responsabile della Ripartizione Patrimonio Finanza e Controllo di FEM.

La Commissione Spin-off istruisce l'istruttoria relativa a ciascuna richiesta di attivazione Spin-off, valutando il Rapporto Spin-off e la documentazione allo stesso allegata dai proponenti, sentito il coordinatore del Dipartimento a cui afferiscono i proponenti e avvalendosi del supporto di personale specializzato o, se ritenuto opportuno, di HIT o di esperti esterni qualificati. La Commissione Spin-off, in ragione di tale attività di valutazione, verifica la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento e predispone al termine di tali procedure una breve relazione contenente una proposta di procedere o meno alla autorizzazione.

2. I membri della Commissione Spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
3. La Commissione Spin-off viene convocata dal suo coordinatore ogniqualvolta sia necessario valutare uno specifico Rapporto Spin-off, nonché almeno due volte l'anno per svolgere le seguenti e ulteriori attività:
   a) valutazione tecnica ed economica di carattere periodico in merito agli Spin-off costituiti e avviati;
   b) in collaborazione col Comitato Scientifico di FEM, monitoraggio periodico delle attività degli Spin-off, nonché del Personale strutturato e del Personale non strutturato e delle strutture di FEM coinvolti.
4. La competenza ad autorizzare la costituzione e il riconoscimento di Spin-off spetta al Consiglio di amministrazione di FEM, che delibera in merito alla luce della breve relazione predisposta dalla Commissione Spin-off.
5. In caso di approvazione della proposta, il Consiglio di amministrazione di FEM procede altresì – sempre alla luce della breve relazione predisposta dalla Commissione Spin-off – a decidere in merito alla autorizzazione per la partecipazione di Personale strutturato allo Spin-off, nel rispetto di una delle seguenti opzioni:
   a) aspettativa senza assegni;
   b) modifica del rapporto di lavoro e adozione del regime a tempo parziale;
   c) mantenimento dello stato di servizio, per una percentuale limitata del tempo lavoro, comunque non superiore al 30% (trenta per cento) del tempo lavoro stesso.
6. Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste dal comma 5, lett. a) e b) del presente articolo. Al termine del periodo di autorizzazione, il Personale strutturato proponente potrà mantenere la partecipazione sociale nello Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
7. Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, il Consiglio di amministrazione di FEM procede ad una valutazione, caso per caso, circa l'opportunità di mantenere lo stato di servizio del Personale strutturato proponente, consentendogli di assumere cariche sociali e/o amministrative nello Spin-off (presidente, vice presidente, consigliere, amministratore delegato o unico) purché le attività svolte presso lo Spin-off non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento delle attività oggetto del proprio rapporto di lavoro con FEM.
8. I componenti del Consiglio di amministrazione, i dirigenti, i responsabili delle strutture di primo o secondo livello, i membri del Comitato scientifico di FEM non possono assumere cariche amministrative negli Spin-off.
9. Quanto al Personale non strutturato eventualmente coinvolto nella iniziativa di Spin-off, con specifico riferimento ai dottorandi titolari di borsa finanziata da FEM o ai titolari di borse di studio finanziate da FEM, il Consiglio di amministrazione autorizza tale coinvolgimento, volto anche a ricoprire cariche amministrative, purché tali attività non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività oggetto del dottorato o della borsa di studio.

Art. 22
Ulteriori rapporti fra FEM e lo Spin-off

1. La proprietà intellettuale derivata, sviluppata dallo Spin-off con proprie risorse, è di titolarità di quest'ultimo.
2. FEM, 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'art. 23 del presente Regolamento.
3. FEM, a sua insindacabile discrezione e in base alle circostanze del caso concreto, può concedere allo Spin-off l'utilizzo di risorse logistiche e strumentali con specifico e separato accordo, a condizioni di mercato. Tali accordi devono conformarsi ai principi generali di tutela dell'interesse scientifico ed economico di FEM, al rispetto della trasparenza e della normativa sugli aiuti di Stato.
4. Ad ogni modo, la permanenza dello Spin-off presso le strutture di FEM non può eccedere i tre anni, rinnovabili solo una volta per un ulteriore biennio in presenza di particolari ragioni di opportunità e convenienza.

Art. 23

Utilizzo del nome e del logo di FEM per finalità di valorizzazione

1. L'utilizzo del nome e del logo di FEM 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 FEM.
2. L'utilizzo del nome e del logo di FEM in relazione alle attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento può essere consentito da FEM, a condizione che sia garantito il decoro di FEM e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai principi e ai valori di FEM, alla sua *mission* istituzionale, a norme imperative e al buon costume.

Art. 24

Ripartizione dei proventi e Premio inventivo

1. Nel caso in cui FEM 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 anno per anno come segue:
   a) ai proventi lordi complessivamente ottenuti nell'anno di riferimento vanno preventivamente sottratti i costi annuali sostenuti da FEM per il conseguimento, la manutenzione, la difesa, la diffusione e la promozione dei Diritti di proprietà intellettuale nonché per lo sviluppo della relativa tecnologia e/o materiale o, in caso di Know-how, i costi annuali sostenuti da FEM per l'eventuale produzione e commercializzazione, la difesa nonché lo sviluppo, la diffusione e promozione della relativa tecnologia e/o materiale;
   b) all'importo ottenuto sulla base della lett. a) va sottratto un ulteriore importo pari al 10% (dieci per cento) a titolo di copertura dei costi generali;
   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 FEM; qualora gli Inventori siano più di uno, il relativo Premio inventivo 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;
   d) con riferimento alla quota spettante a FEM, 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 FEM, né vincoli di subordinazione o non subordinazione diversi e ulteriori rispetto a quelli già eventualmente in essere al momento dell'invio alla RPCA del Rapporto di invenzione.

Sezione V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Efficacia del Regolamento e suo aggiornamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua approvazione con deliberazione del Consiglio di amministrazione di FEM.
2. Il Direttore Generale, con il supporto della RPCA, procede annualmente alla verifica circa l'adeguatezza del presente Regolamento alla luce di eventuali modifiche di strategie, regolamenti e procedure di FEM e di eventuali modifiche della normativa nazionale ed europea di riferimento o la sussistenza di eventuali criticità applicative.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off, contenuto nell'allegato B del regolamento di organizzazione e funzionamento di FEM, identificato col numero B.19, e si applica a tutti i Risultati della Ricerca e ai relativi Diritti di Proprietà Intellettuale di FEM, anche se conseguiti precedentemente alla sua entrata in vigore.