

# Crash Course 2023



**Valorizzazione della ricerca e proprietà intellettuale negli enti di ricerca pubblica**

***Valorization of research and intellectual property in public research institutions***

Giuseppe Caputo



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

## Who we are

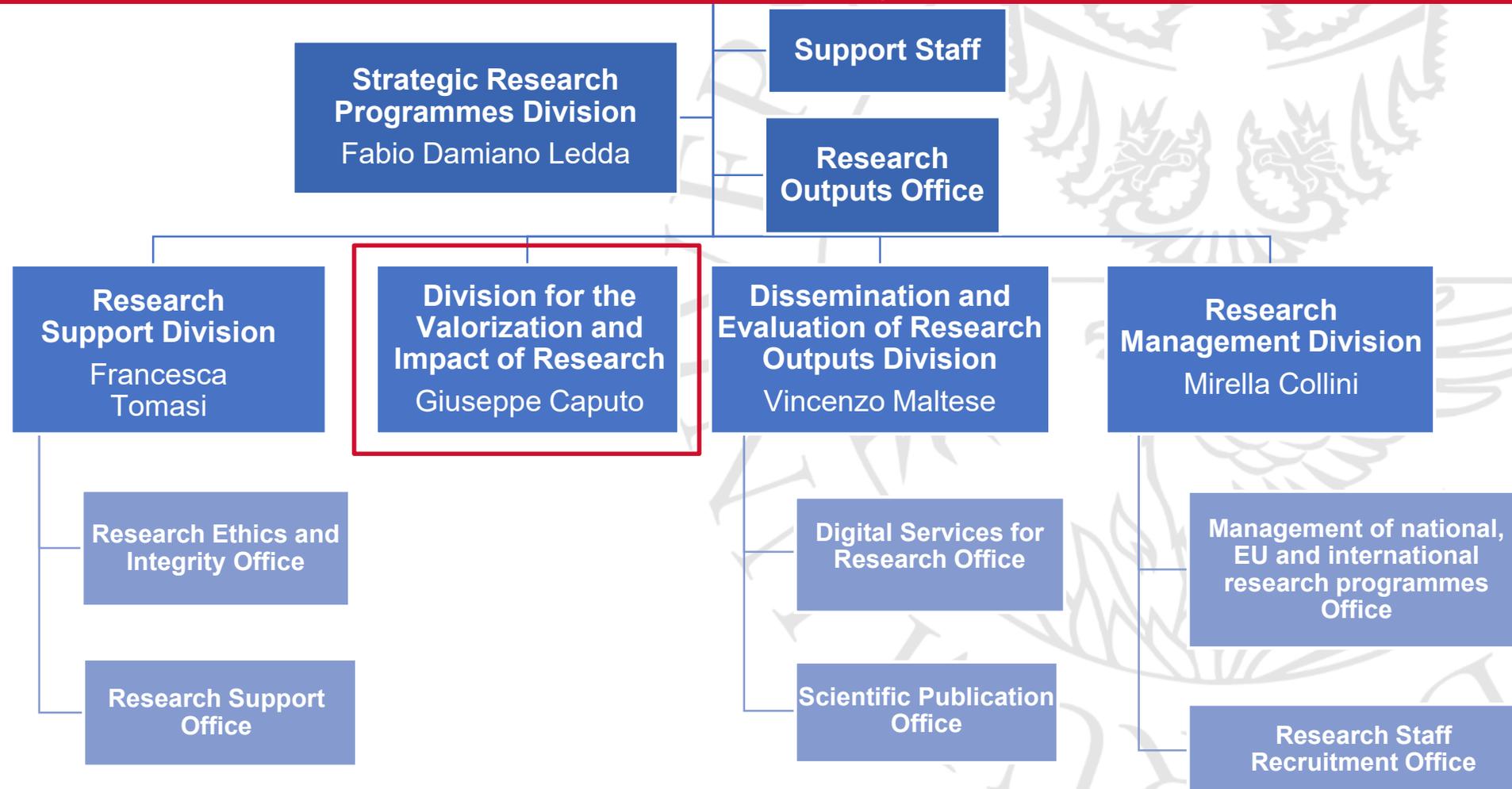


Directorate of Research Services and Valorization

**Division for the Valorization and Impact of Research**

# Directorate of Research Services and Valorization

Vanessa Ravagni



## Staff



**Giuseppe Caputo**

Head

[g.caputo@unitn.it](mailto:g.caputo@unitn.it)

☎ 0461281242

Graduated in Chemistry - University of Turin 1991  
Medtech industrial researcher from 1992 to 1999  
MBA from University of Turin School of Management in 2009  
Chief Scientific Officer in several start-up companies from 1999 to 2014  
Contract professor of applied biochemistry from 2001 to 2010 - University of Turin  
Research Support Officer at the University of Turin from 2015 to 2019  
From 2019 employed at the TTO of the University of Trento  
From 2022 Head of the Division for the Valorization and Impact of Research



**Massimo Eccel**

[massimo.eccel@unitn.it](mailto:massimo.eccel@unitn.it)



**Giada Placido**

[giada.placido@unitn.it](mailto:giada.placido@unitn.it)



**Paolo Vanini**

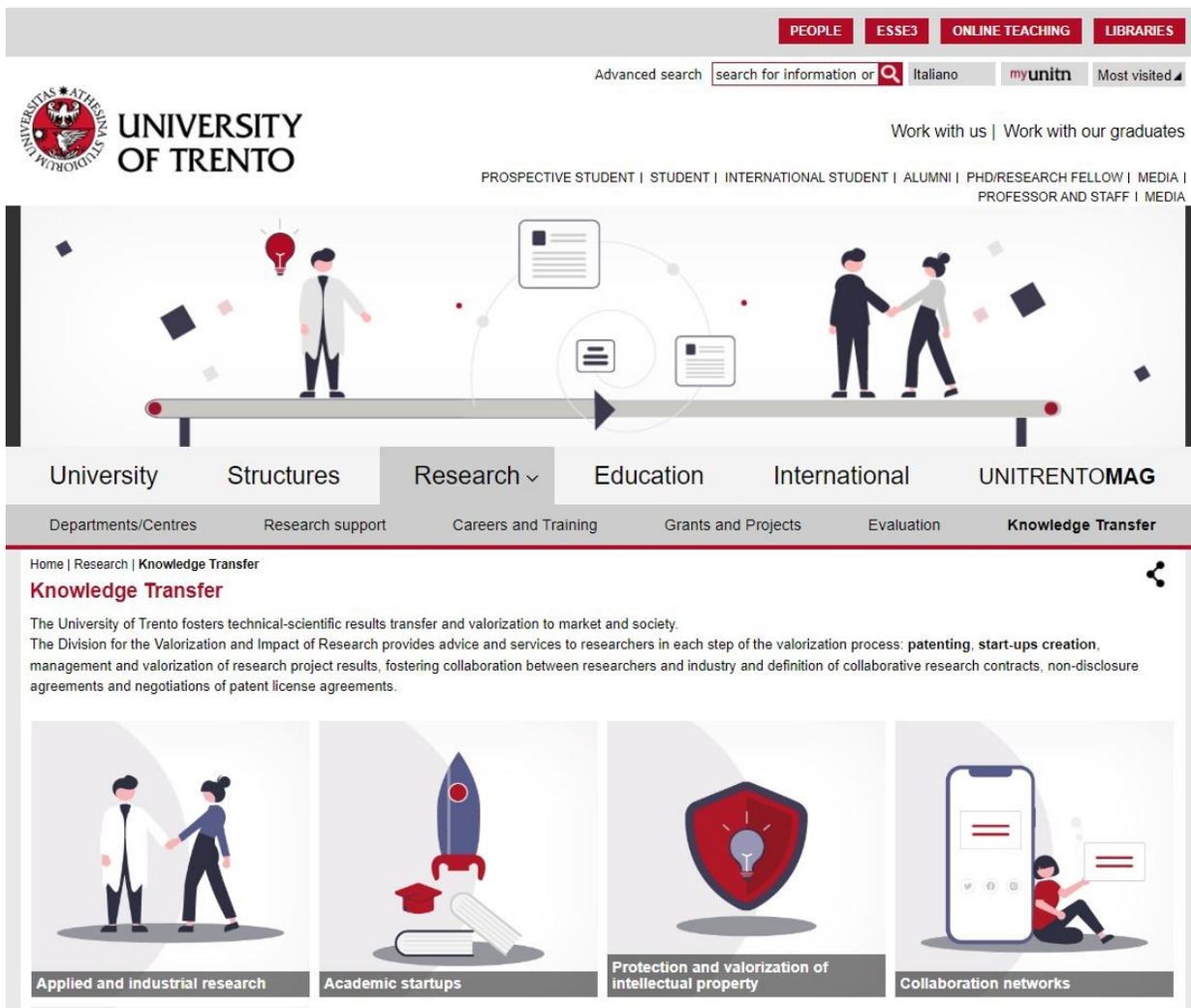
[paolo.vanini@unitn.it](mailto:paolo.vanini@unitn.it)



**Miriam Rossi**

[miriam.rossi@unitn.it](mailto:miriam.rossi@unitn.it)

# The valorization of research results at UniTrento



The screenshot displays the University of Trento website's navigation and content. At the top, there are links for PEOPLE, ESSE3, ONLINE TEACHING, and LIBRARIES. A search bar is present with the text "Advanced search search for information or Italiano myunitn Most visited". Below the search bar, there are links for "Work with us | Work with our graduates" and a list of categories: PROSPECTIVE STUDENT | STUDENT | INTERNATIONAL STUDENT | ALUMNI | PHD/RESEARCH FELLOW | MEDIA | PROFESSOR AND STAFF | MEDIA. The main navigation menu includes University, Structures, Research (selected), Education, International, and UNITRENTOMAG. A secondary menu lists Departments/Centres, Research support, Careers and Training, Grants and Projects, Evaluation, and Knowledge Transfer. The "Knowledge Transfer" section is highlighted, featuring a sub-header "Knowledge Transfer" and a description: "The University of Trento fosters technical-scientific results transfer and valorization to market and society. The Division for the Valorization and Impact of Research provides advice and services to researchers in each step of the valorization process: patenting, start-ups creation, management and valorization of research project results, fostering collaboration between researchers and industry and definition of collaborative research contracts, non-disclosure agreements and negotiations of patent license agreements." Below this text are four illustrative cards: "Applied and industrial research" (showing two people shaking hands), "Academic startups" (showing a rocket and books), "Protection and valorization of intellectual property" (showing a shield with a lightbulb), and "Collaboration networks" (showing a person with a smartphone and a document).

The University of Trento fosters technical-scientific results transfer and valorization to market and society.

The Division for the Valorization and Impact of Research provides advice and services to researchers in each step of the valorization process: patenting, start-ups creation, management and valorization of research project results, fostering collaboration between researchers and industry and definition of collaborative research contracts, non-disclosure agreements and negotiations of patent license agreements.

Web pages:

<https://www.unitn.it/102193/trasferimento-tecnologico>

<https://www.unitn.it/en/ricerca/102321/knowledge-transfer>

What we do for you

<https://www.unitn.it/en/ricerca/102321/knowledge-transfer>



Applied and industrial research



Academic startups



Protection and valorization of intellectual property



Collaboration networks



Funding opportunities and calls for valorization of research results

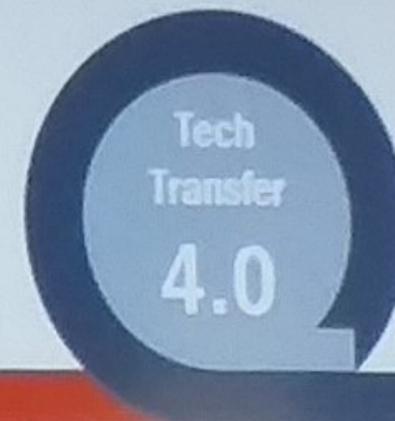
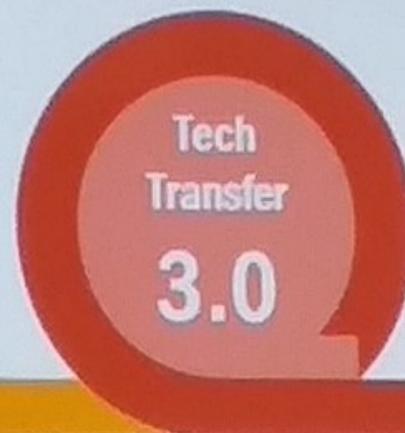
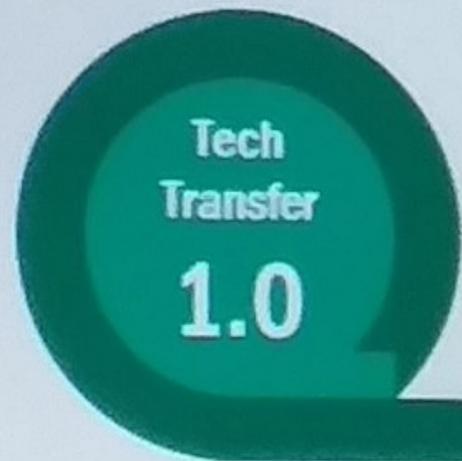
The Division provides support in the area of protection and valorization of intellectual and industrial property, technology transfer and creation of university startups.

DVIR supports the [Intellectual Property Rights and Start-up Committee](#) and implements its decisions.

To maximise the impact of university research, in collaboration with the Research Management Division and the Research Support Division, DVIR promotes and provides support for participation in national and international calls and programmes through the drafting of collaboration agreements for joint research projects, partnerships, collaboration contracts, confidentiality agreements and third party contracts.

The DVIR coordinates and manages the collaboration with [Hub Innovazione Trentino](#) in the area of technology transfer.

# The Technology Transfer today



## Tech Transfer 1.0

- IP licensing
- IP management



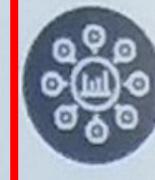
## Tech Transfer 2.0

- Industry sponsored research
- MTA's
- Startup licensing



## Tech Transfer 3.0

- Technology development
- Startup creation
- Venture development

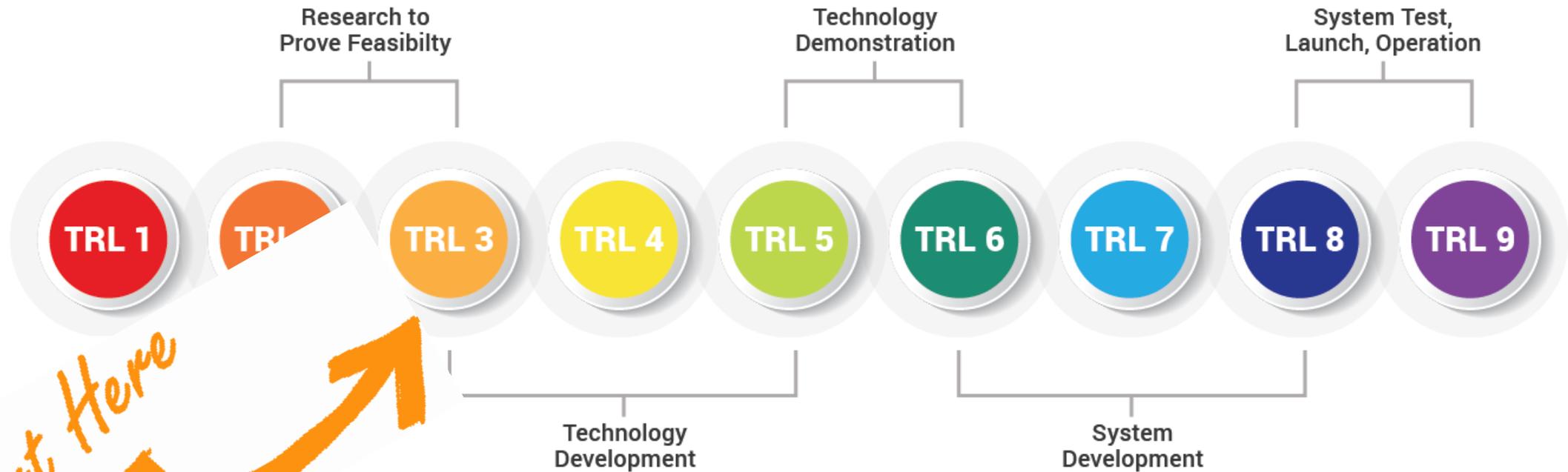


## Tech Transfer 4.0

- Long-term industry/university collaborations
- Non-STEM expansion
- Quick licenses
- Startup creation & support
- Education & training



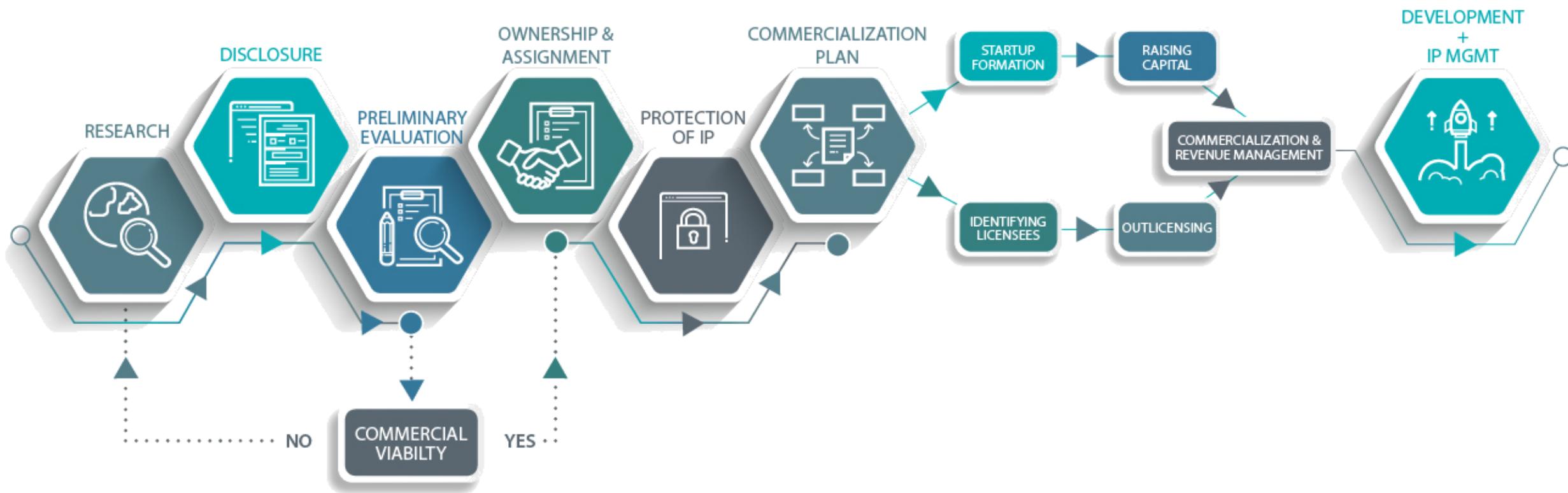
# Technology Transfer



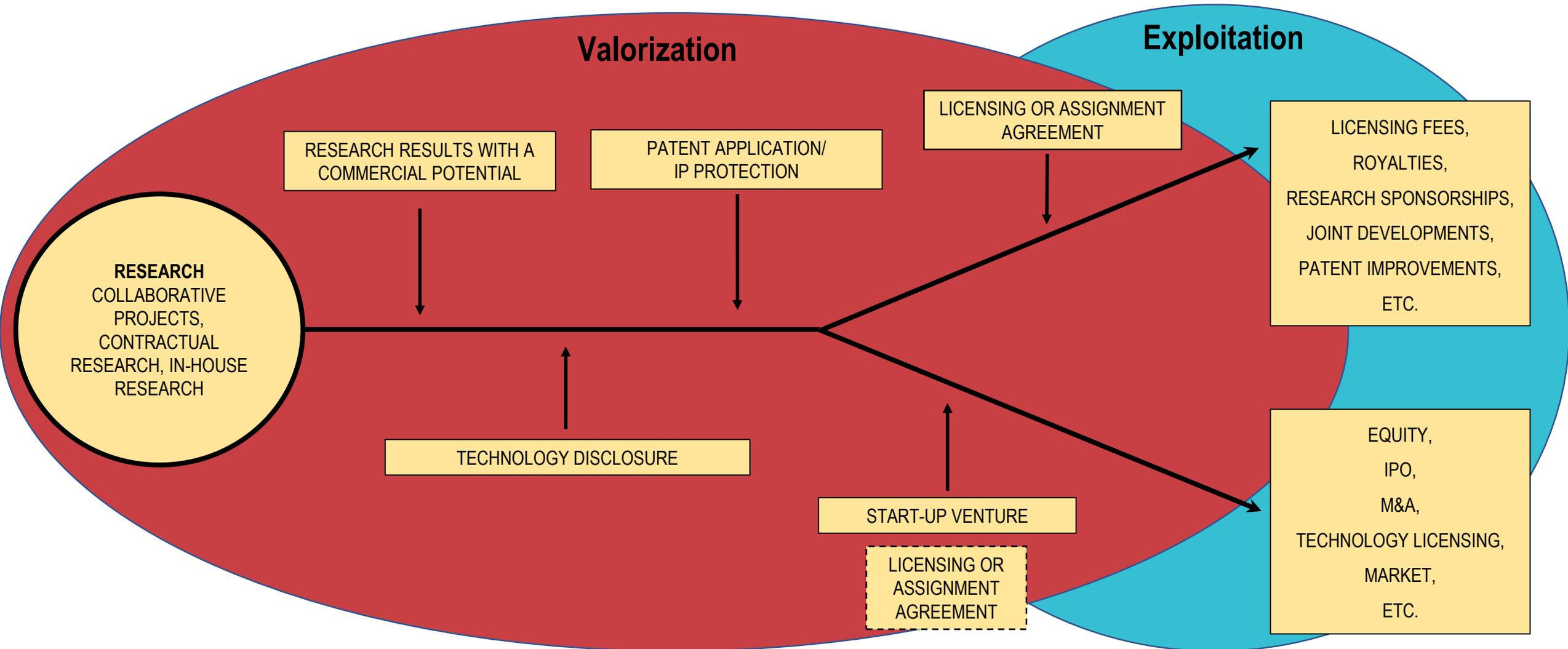
*Start Here*



# The transfer pathway



# Our process



## Valorizzazione della proprietà intellettuale

Tipologia titolo brevettuale	Identificazione soggetto licenziatario o cessionario	Condizioni licenza cessione
Brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale o know-how (incluso il software) derivanti da <b>ricerca libera o finanziata da grant competitivi</b>	Manifestazione di interesse (principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica)	Definite dall'avviso per manifestazione di interesse. Tra i criteri economici per la scelta del contraente viene richiesta sempre la copertura dei costi sostenuti per il titolo brevettuale (lump sum). Costituiscono elemento ulteriore di valutazione una maggiorazione del lump sum ed un corrispettivo per royalties
Brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale o know-how (incluso il software) derivanti da <b>ricerca commissionata o da borse di dottorato finanziate</b>	Soggetto finanziatore della ricerca oppure della borsa di dottorato attraverso contratto o convenzione	Il contratto e la convenzione definiscono la titolarità (congiunta se possibile), la copertura delle spese brevettuali. Viene definito un accordo di gestione se la titolarità è congiunta. Le condizioni dell'accordo di gestione e licenza/cessione devono riportare come condizioni minime quelle dell'Avviso pubblico per i brevetti da ricerca libera o finanziata, prevedendo una percentuale royalties

# La recente Riforma del Codice della Proprietà Industriale

- Fondamentale Milestone del **PNRR** (Missione 1, Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*”) e si inserisce nel **Piano strategico del MISE** di Riforma del sistema della proprietà industriale.
- Invito della Commissione UE a formulare strategie nazionali per migliorare ed incentivare la competitività del Paese e il sistema di protezione ed utilizzo della Proprietà Industriale, semplificazione amministrativa e digitalizzazione.

Approvato dal Senato e in data 18/07/2023 la Camera dei Deputati ha **approvato** il DDL di revisione del Codice della Proprietà industriale.

La [Legge n. 102 del 24 luglio 2023](#) “Modifiche al Codice della Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs 10/02/2005, n. 30» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2023 ed è **entrata in vigore in data 23/08/2023**.

## **Norme di particolare interesse per l’Ateneo:**

**Art.3** – Titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca;

**Art. 4** – Uffici di Trasferimento Tecnologico (presso Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la valorizzazione dei titoli IP, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese).

## Art.65 CPI - Prima della Riforma

L'art.65 CPI contiene la disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca ed è stato riscritto con la recente riforma del Codice della proprietà industriale.

**PRIMA DELLA RIFORMA:** la titolarità dei DPI sulle invenzioni accademiche era sempre in capo al Ricercatore. L'art. 65 del CPI assegnava ai ricercatori universitari, a differenza dei dipendenti privati, un **privilegio** (c.d. "*Professor's privilege*"). All'Ente datore di lavoro spettava una quota percentuale di sfruttamento dell'invenzione (non inferiore al 30%). La regola trovava un'eccezione nel caso di attività svolte nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti privati e/o di attività realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore.

Negli anni l'art. 65 CPI ha ricevuto numerose **critiche**:

- Non incentivava la valorizzazione dei risultati della ricerca.
- Creava una disparità di trattamento tra ricercatori pubblici e privati
- Non disciplinava l'ipotesi in cui il ricercatore decidesse di non procedere con la brevettazione
- Non stabiliva le tempistiche entro cui il ricercatore dovesse comunicare l'avvenuta brevettazione

## Art.65 CPI - Dopo la Riforma

Il nuovo art. 65 CPI (art.3 L. n. 102 del 24/07/2023) dovrebbe risolvere i problemi delineati, prevedendo:

- Il totale **ribaltamento del c.d. “Professor’s privilege”** (prerogativa tipicamente italiana), attraverso la previsione dell’**attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario alla struttura di appartenenza** e, solo in caso di mancato interesse o inerzia, al ricercatore (a cui resta pur sempre il diritto morale di essere riconosciuto inventore).
- Applicabile anche agli enti di ricerca no profit aventi struttura privatistica (es. le fondazioni);
- Precisa il termine “ricercatore” (anche lavoratori a tempo determinato) e pone a carico degli enti l’onere di regolamentare l’applicazione della disciplina a tutti i soggetti che partecipano alle ricerca (inclusi gli studenti).
- Iter di brevettazione: l’inventore **deve** comunicare tempestivamente all’Ente di appartenenza l’oggetto dell’invenzione, con onere per l’Ente di ultimare la valutazione di brevettabilità **entro 6 mesi** (prorogabili per **ulteriori 3 mesi** se le valutazioni tecniche sono complesse) e procedere entro tale termine al deposito della domanda di brevetto. Se l’Ente non ha interesse, deve comunicarlo all’inventore sempre entro lo stesso termine. In caso di inerzia o di mancato interesse, il ricercatore può depositare a proprio nome e spese la domanda di brevetto.

## Ulteriori novità della Riforma

Il nuovo art.65 CPI concede maggior **autonomia in capo agli Enti**, ai quali sarà **demandato il compito di disciplinare taluni aspetti, tra cui:**

- a. le modalità di applicazione delle disposizioni del nuovo art.65 ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b. i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
- c. i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti **... sulla base delle linee guida**, che individuano i **principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali**, adottate con decreto del MIMIT, di concerto con il MUR, entro il 23 ottobre 2023].
- d. ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

**Tali aspetti saranno quindi considerati nella revisione attualmente in corso dell'attuale Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale (D.R. n.539 del 22.07.2020).**

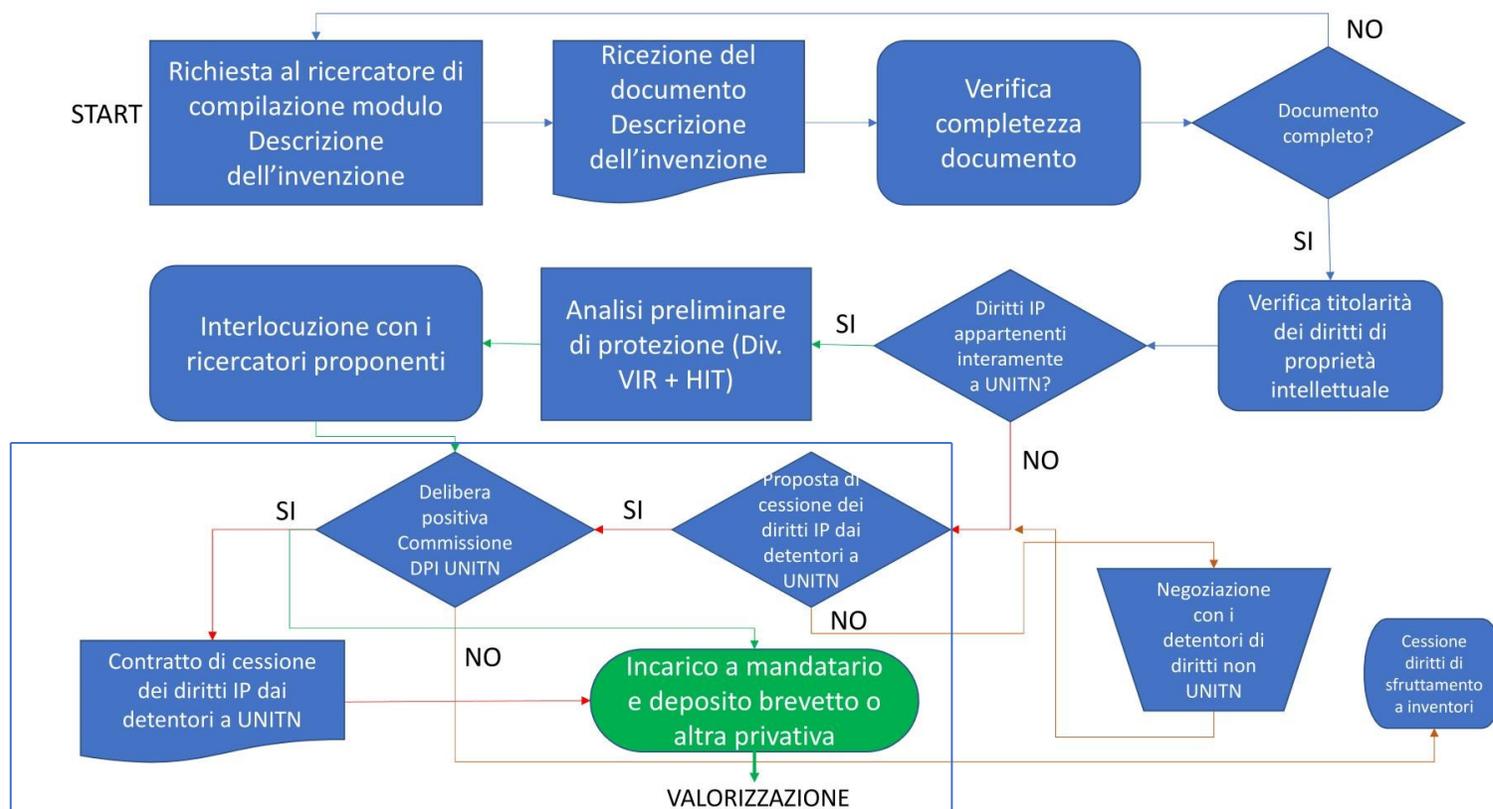
## Le principali novità della Riforma del Codice della Proprietà Industriale

**In conclusione**, il nuovo articolo 65 CPI ha il marcato intento di:

- ✓ allineare la disciplina italiana delle invenzioni dei ricercatori delle Università e Enti di ricerca a quella europea, che non prevede il meccanismo del c.d. “Professor’s privilege”;
- ✓ incentivare la collaborazione tra enti di ricerca ed imprese, favorendo il trasferimento tecnologico (all’art. 4 viene prevista la creazione degli Uffici di Trasferimento Tecnologico);
- ✓ favorire la valorizzazione delle private e il concreto utilizzo delle invenzioni;
- ✓ favorire l’equiparazione tra inventori dipendenti degli enti di ricerca e gli altri soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca.
- ✓ rafforzare l’autonomia degli Enti a cui verrà richiesto di dare maggior importanza e centralità ai Regolamenti di gestione della proprietà intellettuale.

# La protezione della Proprietà Intellettuale in UniTrento

LA PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE A UNITN



L'iter di brevettazione sarà riscritto nel Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale, alla luce del nuovo art.65 CPI



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO



Thanks for your attention!

