



**Linee guida per la brevettazione, la creazione  
di spin-off e start-up**

**Guidelines for patenting, spin-out and start-  
up creation**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni**



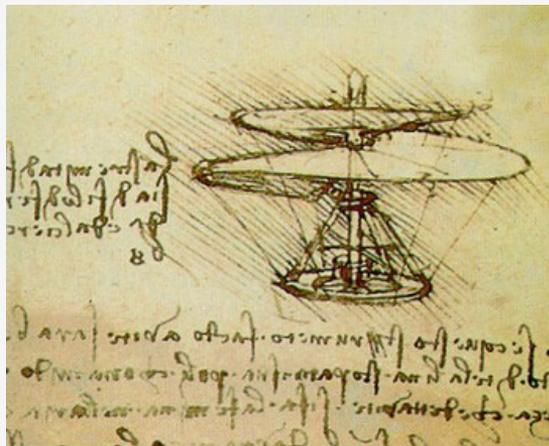
## PER CHI VUOLE BREVETTARE

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni gestisce la proprietà intellettuale dell'Università degli Studi di Trieste. In particolare, segue le procedure per lo sviluppo, l'amministrazione e la protezione di brevetti basati su tecnologia prodotta all'interno dell'Ateneo.

L'attività include:

- il supporto al personale docente e ricercatore nella definizione dei requisiti di brevettabilità;
- ricerche di anteriorità;
- la stipula di convenzioni con specialisti esterni in campo brevettuale in grado di fornire consulenza specialistica al personale dell'Università interessato a brevettare;
- l'assistenza per le fasi di deposito, convalida e commercializzazione;
- la gestione delle relative pratiche amministrative.

Se ritieni di avere conseguito un risultato inventivo, puoi presentare la tua proposta compilando il disclosure form presente nella sezione modulistica e inviandolo all'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni.



Vite aerea, Leonardo Da Vinci, 1489

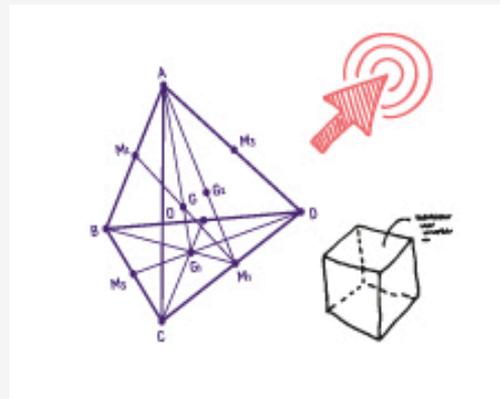


# NORMATIVA E TITOLARITÀ DEL BREVETTO

## Oggetto del brevetto

Non sono considerate come invenzioni, e quindi non sono brevettabili:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;
- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
- le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute dell'ambiente, della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali,



in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1. ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;
  2. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
  3. ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
  4. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
  5. le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
- una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;
  - è, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

## Titolarità

L'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale prevede che “quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante a quest'ultimo, di esserne riconosciuto autore”.

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al Codice della Proprietà Industriale.

Modulistica ed elenco brevetti all'indirizzo:

» [portale.units.it/terza-missione/brevetti/modulistica](http://portale.units.it/terza-missione/brevetti/modulistica)



## SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Tra le attività con cui l'Università di Trieste promuove l'imprenditorialità, c'è anche il supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali sotto forma di spin-off e start-up.

### Cosa sono gli spin-off

Gli spin-off sono società di capitali costituite e/o partecipate dal personale universitario, dedite all'innovazione intesa quale processo di valorizzazione economica delle conoscenze e delle sue trasformazioni in beni, servizi e processi produttivi derivanti da attività di trasferimento tecnologico.

Per essere riconosciuto come spin-off dell'Ateneo, lo spin-off deve prevedere:

- il coinvolgimento di **almeno un membro del personale universitario** (professori, ricercatori di ruolo e/o personale tecnico amministrativo), in qualità di autore di conoscenze suscettibili di sviluppo industriale;
- un oggetto sociale costituito da un preciso progetto di **trasferimento di tecnologie, valorizzazione e sviluppo** dei risultati di attività di ricerca;
- il coinvolgimento di **oggetti terzi** in qualità di finanziatori o partner industriali.

Gli spin-off dell'Università degli Studi di Trieste si distinguono in due tipologie:

- **universitari** (se prevedono la partecipazione dell'Università al capitale sociale);
- **accademici** (se, al contrario, non esiste una partecipazione dell'Università al capitale sociale della società spin-off).

Gli spin-off dell'Università di Trieste sono elencati sulla pagina dedicata:

» [portale.units.it/terza-missione/spin-off/elenco](http://portale.units.it/terza-missione/spin-off/elenco)

## Come costituire uno spin-off UniTS

Possono proporre la costituzione di uno spin-off dell'Università degli Studi di Trieste una o più persone appartenenti al **personale docente e ricercatore** oppure uno o più membri del **personale tecnico amministrativo** (se titolari di brevetti o depositari di know-how).

La richiesta di costituzione di una società spin-off dell'Università deve essere corredata da:

- un business plan;
- una proposta di regolamentazione dell'eventuale proprietà intellettuale;
- una proposta di dotazione finanziaria a titolo di capitale sociale, la sua composizione e le modalità di raccolta della stessa.

La richiesta di costituzione, corredata dai documenti sopra elencati, segue il seguente percorso:

1. se i soggetti proponenti sono docenti o ricercatori, la proposta deve essere preventivamente approvata dal **Consiglio di Dipartimento** del loro dipartimento di afferenza per gli aspetti connessi a:
  - eventuale richiesta di ospitalità iniziale presso le sedi dipartimentali;
  - assenza di conflitto di interessi tra le attività svolte dai proponenti nello spin-off e le attività istituzionali condotte presso il Dipartimento.

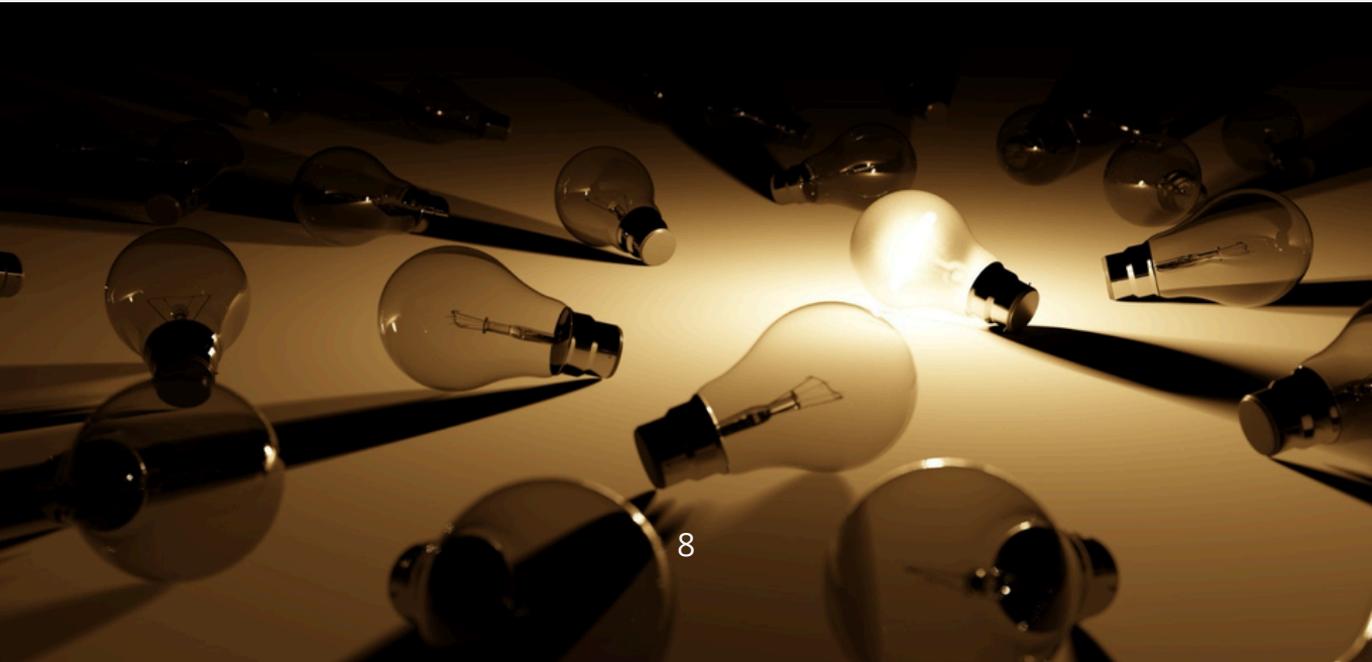
In caso di proponenti facenti parte del personale tecnico amministrativo, sull'assenza di conflitto di interessi e autorizzazione al lavoro presso lo spin-off si esprime il **Direttore Generale**.

2. La proposta viene inviata al Rettore, corredata dalla delibera del Consiglio di Dipartimento o il parere del Direttore Generale, che la sottopone al vaglio dell'apposita **Commissione spin-off**, costituita da esperti nelle materie economico-gestionali, finanziarie e giuridiche.

La Commissione può richiedere modifiche o integrazioni, ricevute le quali esprime il proprio parere.

3. Infine, il Rettore trasmette la richiesta di costituzione agli Organi di Ateneo. Una volta ricevuti il parere favorevole del **Senato Accademico** e l'autorizzazione del **Consiglio di Amministrazione** dell'Università, si può procedere.

Modulistica e modelli utili alla richiesta di costituzione sono disponibili all'indirizzo:  
» [portale.units.it/terza-missione/spin-off/modulistica](http://portale.units.it/terza-missione/spin-off/modulistica)



## Adempimenti successivi

Alla costituzione, i proponenti universitari devono diventare soci e conservare tale status per almeno 5 anni. Uno dei soci universitari proponenti assume inoltre la qualifica di “referente scientifico” e deve garantire la coerenza e continuità delle attività della società spin-off con il progetto approvato dagli Organi di Ateneo e fungere da referente nel coordinamento tra spin-off e Università.

Entro il 31 luglio di ogni anno (e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio), il legale rappresentante della società spin-off trasmette all’Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente secondo un modello fornito dall’Ufficio.

Le società spin-off devono inoltre comunicare all’Ufficio ogni variazione relativa all’assetto societario mediante l’invio di una visura camerale aggiornata.

Ogni altra informazione utile può essere trovata nel “Regolamento spin-off di Ateneo”, disponibile all’indirizzo:

» [web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-188](http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-188)



## Cosa sono le start-up

Possono essere accreditate come "start-up dell'Università degli Studi di Trieste" iniziative imprenditoriali, di norma non partecipate dall'Ateneo in qualità di socio, nate su iniziativa di studenti, il cui obiettivo imprenditoriale sia chiaramente legato all'innovazione e alla tecnologia e che abbia come scopo la creazione di nuovi prodotti e/o servizi, ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante un percorso formativo organizzato, tenuto o gestito dall'Ateneo a qualsiasi titolo.



## **Come accreditare una start-up UniTS**

La richiesta di accreditamento dev'essere indirizzata al Rettore, secondo uno schema predisposto dall'Università, corredata dai seguenti documenti:

- un business plan che contempili ogni informazione necessaria a illustrare la società e il progetto imprenditoriale, utile alla valutazione dei requisiti e redatto su un arco temporale di almeno 3 anni;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- una visura camerale aggiornata;
- se disponibili, i bilanci già approvati e regolarmente depositati.

L'accREDITAMENTO viene concesso dal Rettore entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, in seguito a:

1. parere favorevole della Commissione spin-off;
2. parere favorevole del Senato Accademico;
3. autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Ulteriori informazioni, tra cui i requisiti considerati in valutazione di una richiesta di accreditamento di una start-up, sono contenute nelle "Linee guida per la creazione di start-up dell'Università degli Studi di Trieste":

» [web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-49602](http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-49602)



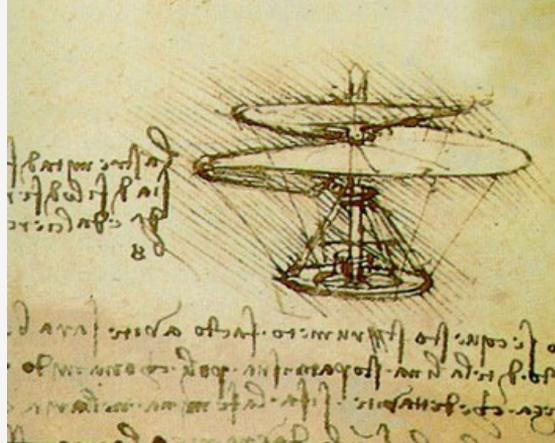
## FOR THOSE WHO WANT TO PATENT

The Technology Transfer and Business Relations Office manages the intellectual property of the University of Trieste. In particular, it oversees procedures for the development, administration, and protection of patents based on technology produced within the University.

Activities include:

- support to teaching and research staff in defining the patentability requirements of their findings;
- prior art searches;
- the stipulation of agreements with external patent specialists able to provide expert advice to University staff interested in patenting;
- assistance in the stages of filing, validation, and commercialization;
- management of the related administrative processes.

If you believe you have achieved an inventive result, you can submit your proposal by completing the disclosure form available in the forms section and sending it to the Technology Transfer and Business Relations Office.



Vite aerea, Leonardo Da Vinci, 1489

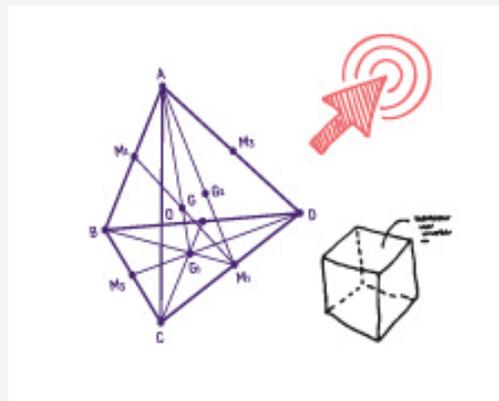


# LEGISLATION AND PATENT OWNERSHIP

## Scope of the patent

The following are not considered inventions, and therefore are not patentable:

- discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- plans, principles and methods for intellectual activities, for games or for commercial activity and computer programs;
- presentations of information;
- methods for the surgical or therapeutic treatment of the human or animal body and methods of diagnosis applied to the human or animal body;
- plant varieties and animal breeds and essentially biological processes for the production of animals or plants, including new plant varieties in respect of which the invention consists exclusively in the genetic modification of another plant variety, even if such modification is the result of a genetic engineering process;
- the human body, from conception and at all stages of its development, as well as the mere discovery of one of the elements of the body itself, including the sequence or partial sequence of a gene, in order to ensure that patent rights are exercised in compliance with fundamental rights of dignity and integrity of the human being and the environment;
- inventions whose commercial exploitation is contrary to human dignity, public order and morality, the protection of health, the environment and the life of humans and animals, the preservation of plants and biodiversity and the prevention of serious environmental damage, in accordance with the principles contained in Article 27, Paragraph 2, of the Agreement on



Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). This exclusion pertains particularly to:

- 1.any technological process of human cloning, regardless of the technique used, the maximum stage of planned development of the donated organism and the purpose of the cloning;
  - 2.the procedures for modifying the germline genetic identity of the human being;
  - 3.any use of human embryos, including human embryonic stem cell lines;
  - 4.procedures for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without substantial medical benefit to the human or animal kind, as well as the animals resulting from such processes;
  - 5.inventions concerning genetic screening protocols, the exploitation of which leads to discrimination or stigmatization of human subjects on genetic, pathological, racial, ethnic, social and economic grounds, or having eugenic purposes rather than diagnostic ones;
- a simple DNA sequence, a partial sequence of a gene, used to produce a protein or a partial protein, unless an indication and description of a function useful for assessing the industrial application requirement is provided and the corresponding function is specifically claimed. Each sequence is considered autonomous for patent purposes in the case of overlapping sequences only in the parts that are not essential to the invention;
  - in any case, any technical process using human embryonic cells is excluded from patentability.

## Ownership

Article 65 of the Industrial Property Code provides that "when the industrial invention is made in the execution or fulfilment of a contract or employment relationship, even if for a fixed term, with a university, even if legally recognized as a non-state university, a public institute for hospitalization, scientific research and treatment (IRCCS), as well as within the framework of an agreement between the same subjects, the rights arising from the invention belong to the inventor's affiliated institution, without prejudice to the right of the inventor to be recognized as its author".

For further information, please refer to the Industrial Property Code.

Forms and patent list at:

» [portale.units.it/it/terza-missione/brevetti/modulistica](http://portale.units.it/it/terza-missione/brevetti/modulistica)



## SPIN-OUT AND START-UP OF THE UNIVERSITY OF TRIESTE

In pursuing the objective of promoting entrepreneurship, the University of Trieste also supports the creation of new entrepreneurial initiatives such as spin-out and start-up companies.

### What is a spin-out company

Spin-out companies are joint-stock companies that are established or jointly owned by university staff, and that deal with innovation meant as the process of economic valorisation of knowledge and its transformation into products, services and manufacturing processes resulting from technology transfer activities.

To be recognised as a spin-out company of the University, the spin-out must:

- involve **at least one university staff member** (professors, researchers and/or administrative staff) who owns the know-how meant to be industrially developed,
- have as its business purpose a specific project of **technology transfer, valorisation and development** of the results of research activities,
- involve **third parties** as financiers or industrial partners.

The spin-out companies of the University of Trieste are divided into two types:

- **university spin-outs** (when the share capital is participated by the University),
- **academic spin-outs** (when the University holds no capital in the company).

The spin-outs of the University of Trieste are listed on the following page:

» [portale.units.it/it/terza-missione/spin-off/elenco](http://portale.units.it/it/terza-missione/spin-off/elenco)

## **How to establish a UniTS spin-out company**

The subjects proposing the establishment of a spin-out company of the University of Trieste may be one or multiple professors or researchers or one or multiple members of the administrative staff (if they own a patent or relevant know-hows).

The request to establish a spin-out company of the University must be accompanied by:

- a business plan,
- a proposal of intellectual property agreement, if needed,
- an estimation of the share capital, its composition, and how to raise it.

The establishment request, accompanied by the documents listed above, must follow these steps:

1. If the proponents are professors or researchers, the request must receive prior approval by the Board of Department of the University department they belong to, as concerns to:

- the ability to use department facilities, if requested,
- lack of any conflict of interest between the activities the proponents are meant to carry out within the spin-out and their academical activities within the department.

If the proponents are administrative staff, the Director General examines these aspects and gives the authorisation to work in the spin-out.

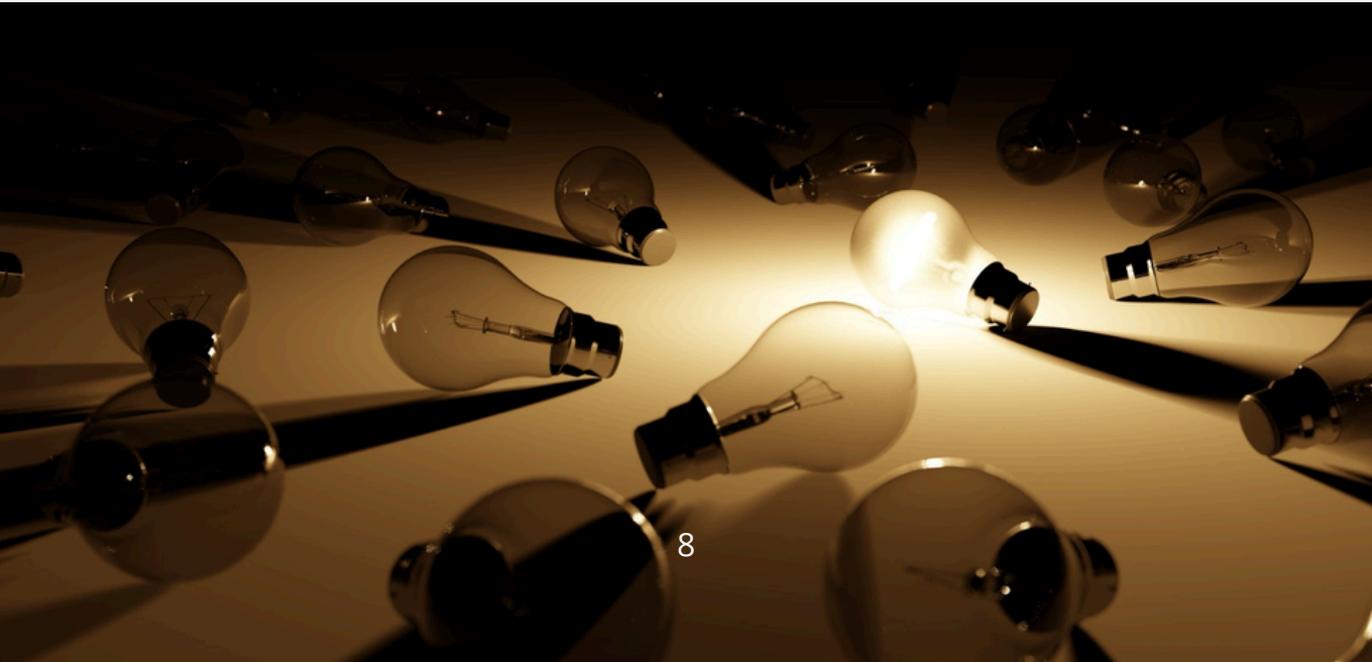
2. The proposal is forwarded to the Rector, accompanied by the deliberation of the Board of Department or the clearance from the Director General. The Rector then submits it to the Spin-out Commission, consisting of experts in the fields of economics, business management and law.

The Commission may ask the proponents for changes or integrations and provides its considerations only after the proponents have submitted the corrections.

3. Finally, the Rector submits the establishment proposal to the Academic Senate and the Council of Administration. After the Senate's clearance and the Council's authorisation, the proponents are officially authorised to carry on with the establishment of the spin-out.

Forms and templates for the request can be found on this page:

» [portale.units.it/it/terza-missione/spin-off/modulistica](http://portale.units.it/it/terza-missione/spin-off/modulistica)



## Further requirements

When a spin-out is established, the University proponents must become partners of the spin-out and maintain such status for at least 5 years. One of the partners-proponents must also take on the role of “scientific director” and, as such, guarantee the coherence and continuity of the spin-out company’s activities in relation to the plan approved by the University, as well as act as a contact person in the coordination between the spin-out and the University.

By July 31st each year (or else, not later than 30 days after the approval of the balance sheet), the legal representative of each spin-out must submit to the Technology Transfer and Business Relations Office a report on the activities carried out throughout the last solar year, according to a template provided by the Office.

Furthermore, spin-outs must inform the Office of any variation in the company structure by sending an updated certificate of the Chamber of Commerce.

More information can be found in the University’s “Spin-out Rules and Regulations”, available on the following page:

» [web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-188](http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-188)



## What is a start-up company

It is possible to be accredited as “start-ups of the University of Trieste” for entrepreneurial initiatives, generally non participated by the University as a partner and created by students whose entrepreneurial objective is openly connected to innovation and technology and whose goal is the creation of new products and/or services, devised and developed through the valorisation of know-hows and competences acquired during a formative path organised, held or managed by the University in any way.



## How to accredit a UniTS start-up company

The accreditation request must be addressed to the Rector, following a template provided by the University and attaching the following documents:

- a Business Plan referring to a three-year time period and that illustrates the company, describes its entrepreneurial project, and includes any information that might be useful to evaluate the requirements,
- a Business Register registration receipt,
- a certificate issued by the Chamber of Commerce with up-to-date information about the company,
- if available, an approved and duly registered balance sheet.

The accreditation is granted by the Rector not later than 90 days after the submission of the request, following:

1. the clearance of the Spin-out Commission,
2. the clearance of the Academic Senate,
3. the authorisation of the Council of Administration of the University.

More information, including all the requirements that must be evaluated when a start-up accreditation request is submitted, can be found in the “Guidelines for the establishment of start-up companies of the University of Trieste”:

» [web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-49602](http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-49602)

## Info e contatti Info and contacts

+39 040 558 7825

+39 040 558 3821

+39 040 558 7809

[ilo@amm.units.it](mailto:ilo@amm.units.it)



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni**