

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE, DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA E DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

(emanato con D.D. n. 225 del 18 aprile 2017, modificato con D.D. n. 132 del 4 marzo 2020 e con D.D. n. 781 del 4 novembre 2024)

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di operatività

1. In applicazione del Codice della Proprietà Industriale, approvato con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, e successive modifiche, il presente Regolamento (il "Regolamento") disciplina la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (di seguito ciascuna singolarmente "Scuola" e congiuntamente "Scuole").

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- a) per "Invenzione" si intendono: invenzioni, modelli di utilità, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali e segreti commerciali, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà industriale, ottenuti nell'ambito di:
 - Ricerca Istituzionale: ricerca sostenuta e finanziata con fondi propri della Scuola, ivi comprese le risorse provenienti dal Fondo di Finanziamento Ordinario;
 - Ricerca Finanziata: ricerca sostenuta e finanziata, in tutto o in parte, da soggetti esterni per le finalità istituzionali della Scuola o per lo svolgimento di ricerca conto terzi;
- b) per "Diritti di PI" si intendono i diritti sulle Invenzioni come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di Proprietà Industriale (PI);
- c) per "Inventrice/Inventore" si intende colei/colui che ha concepito l'Invenzione nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con la Scuola, ovvero che svolga a qualsiasi titolo attività di ricerca per conto della Scuola. Sono da intendersi inclusi nella categoria di "Inventrice/Inventore" anche le allieve/gli allievi PhD e le studentesse/gli studenti che abbiano concepito l'Invenzione nell'ambito e per effetto dell'attività di formazione e ricerca parte integrante del relativo curriculum formativo o comunque condotta presso la Scuola, per conto della Scuola, o utilizzando spazi, risorse e strumenti messi a disposizione dalla Scuola;
- d) per "Commissione": la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico costituita dalla Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore, dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca e dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
- e) per "JoTTO": l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto tra le Scuole;
- f) per "TTO": l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico di ogni singola Scuola che ha approvato il presente Regolamento;
- g) per "CPI": il Codice della Proprietà Industriale approvato con il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.

30 e s.m.i;

- h) per “Comunicazione”: si intende la comunicazione della proposta di tutela dell’Invenzione fornita dall’Inventrice/Inventore mediante la modulistica all’uopo predisposta da ciascuna Scuola e completa della documentazione utile a consentire alla Commissione di esprimersi in merito alla opportunità di proteggere o meno l’Invenzione tramite un Diritto di PI;
- i) “Linee Guida PI Scuola”: atto adottato da ciascuna Scuola al fine di definire le modalità e le procedure interne per la protezione, la gestione e la valorizzazione della PI generata dalle/dai rispettive/i Inventrici/Inventori;
- j) “Linee Guida MIMIT-MUR”: decreto interministeriale del 26 settembre 2023 riguardante l’adozione delle linee guida di cui all’art. 65, c. 5, del Codice della Proprietà Industriale.

Art. 3

Organi e strutture competenti

1. Le azioni di tutela, gestione e valorizzazione dei Diritti di PI nell’ambito di ciascuna Scuola coinvolgono, oltre all’Inventrice/Inventore, anche gli organi di governo, la Commissione e il TTO, nella sfera delle rispettive competenze e secondo quando definito nelle Linee Guida adottate da ciascuna Scuola.
2. In particolare, la Commissione si esprime in merito alle richieste di tutela, pronunciandosi sulla opportunità di attivare la protezione delle Invenzioni a nome della Scuola mediante Diritti di PI, ovvero dichiarando la mancanza di interesse a procedere.
3. La Commissione si pronuncia altresì, qualora il TTO lo richieda, sull’opportunità di estendere la tutela mediante Diritti di PI o di rinunciarvi.
4. La Commissione esprime inoltre un parere in ordine alla valorizzazione e allo sfruttamento economico dei Diritti di PI di cui la Scuola è titolare e dei conseguenti atti negoziali, la cui approvazione è demandata all’organo di governo di ciascuna Scuola, a seguito di una istruttoria svolta con il supporto del TTO.

Art. 4

Diritti e doveri dell’Inventrice/Inventore

1. L’Inventrice/Inventore che sviluppi risultati della ricerca suscettibili di tutela mediante Diritti di PI è tenuta/o a contattare tempestivamente il TTO della Scuola di afferenza, trasmettendo la Comunicazione relativa alla realizzazione dell’Invenzione ed è obbligata/o a preservare le esigenze di riservatezza sulle Invenzioni e più in generale sui risultati della ricerca condotta alla Scuola. In caso di richieste di integrazione della Comunicazione da parte del TTO, l’Inventrice/Inventore sarà tenuta/o a prestare la propria collaborazione al fine di rendere la Comunicazione completa ed esaustiva.
2. All’Inventrice/Inventore spetta il diritto di essere riconosciuta/o autrice/autore dell’Invenzione realizzata, nonché il diritto alla partecipazione ai proventi nella misura stabilita con delibera dell’organo di governo della Scuola di afferenza dell’Inventrice/Inventore.
3. È fatto espresso divieto alle Inventrici/agli Inventori di attivare a proprio nome la protezione dell’Invenzione mediante Diritti di PI, salvo che nell’ipotesi di cui al successivo art. 6, c. 2, del presente Regolamento.
4. L’Inventrice/Inventore è chiamata/o a fornire supporto tecnico-scientifico al TTO per ogni eventuale necessità, sia durante la procedura di protezione e gestione della PI a nome della Scuola, sia in ordine alle attività di trasferimento tecnologico e per il mantenimento in vita dei Diritti di PI.

Art. 5

Obbligo di Riservatezza

1. Ai fini della protezione dei Diritti di PI, coloro che a qualunque titolo entrano in contatto con informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, prototipi ed altre informazioni riservate, di proprietà della Scuola, sono tenuti alla segretezza e, laddove non previsto dai rispettivi contratti, a sottoscrivere appositi impegni di riservatezza.
2. Allo stesso modo, gli altri soggetti coinvolti, quali il TTO ed i componenti della Commissione, sono tenuti ad osservare la massima riservatezza al fine di salvaguardare i Diritti di PI connessi

ai risultati della ricerca.

Art. 6

Titolarietà delle Invenzioni

1. Ai sensi dell'art. 65 CPI, la titolarità delle Invenzioni spetta alla Scuola di afferenza dell'Inventrice/Inventore, salvo il diritto delle Inventrici e degli Inventori di esserne riconosciuti autrici/autori.
2. Qualora la Scuola non attivi la tutela dell'Invenzione mediante Diritti di PI, ovvero comunichi all'Inventrice/Inventore l'assenza di interesse ad attivare la protezione ai sensi del successivo art. 8.3, l'Inventrice/Inventore potrà provvedere a proprio nome.
3. I Diritti di PI derivanti dalle Invenzioni conseguite da attività di Ricerca Finanziata in tutto o in parte da altri soggetti, sono disciplinati da accordi contrattuali tra la Scuola e la parte finanziatrice, sulla base delle Linee Guida MIMIT-MUR e conformemente alle specifiche Linee Guida PI Scuola.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 7

Comunicazione della proposta di tutela dell'Invenzione

1. L'Inventrice/Inventore dovrà trasmettere al TTO della Scuola, nelle modalità e nei tempi indicati nelle Linee Guida PI Scuola, la Comunicazione recante la proposta di tutela che descriva l'Invenzione, completa delle informazioni richieste nella modulistica fornita dal TTO.
2. Il TTO esamina preliminarmente la Comunicazione presentata dall'Inventrice/Inventore ai sensi del precedente comma e verifica la presenza dei requisiti di brevettabilità o di altra forma di protezione mediante Diritti di PI e istruisce la pratica da inoltrare alla Commissione.

Art. 8

Esame della proposta in Commissione

1. La Commissione esaminerà la Comunicazione nella prima seduta utile ovvero, qualora vi siano fondate ragioni di urgenza, anche attraverso consultazione telematica asincrona.
2. La Commissione, usufruendo eventualmente del supporto di esperti esterni, effettua un'analisi di dettaglio della proposta di tutela dell'Invenzione al fine di:
 - a) accertare, avvalendosi dell'istruttoria del TTO, che l'Invenzione soddisfi i requisiti di brevettabilità o di altra forma di protezione mediante Diritti di PI previsti dal CPI;
 - b) procedere ad un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si prevede di dover sostenere per la protezione mediante Diritti di PI;
 - c) valutare le potenzialità di utilizzazione industriale dell'Invenzione;
 - d) analizzare gli aspetti legali connessi con la titolarità e lo sfruttamento dei Diritti di PI sull'Invenzione.
3. Sulla base dell'analisi di cui al punto 2. la Commissione si esprime in merito alla opportunità di proteggere o meno l'Invenzione tramite un Diritto di PI nell'interesse della Scuola di afferenza dell'Inventrice/Inventore.
 - a) in caso favorevole, il TTO notifica all'Inventrice/Inventore la ricezione della Comunicazione e l'esito positivo della valutazione della Commissione. Dalla data di invio di detta notifica da parte del TTO all'Inventrice/Inventore decorrerà il termine di 6 (sei) mesi nel corso dei quali la Scuola dovrà attivare la protezione dell'Invenzione mediante Diritti di PI secondo le procedure interne;
 - b) in caso negativo, il TTO notifica all'Inventrice/Inventore la ricezione della Comunicazione, l'esito negativo della valutazione della Commissione e l'assenza di interesse ad attivare la protezione mediante Diritti di PI a nome della Scuola. A seguito di tale notifica l'Inventrice/Inventore potrà decidere se depositare l'Invenzione proposta a proprio nome con ogni onere a proprio carico. In tale ipotesi sarà comunque garantita alla Scuola la facoltà di utilizzare l'Invenzione per scopi didattici e di ricerca;
 - c) in caso siano necessarie ulteriori verifiche, la Commissione delibera affinché il TTO notifichi all'Inventrice/Inventore la ricezione della Comunicazione, nonché la necessità

della proroga di 3 (tre) mesi ai sensi dell'art. 65, c. 3, CPI, richiedendo alla/allo stessa/o, entro il termine indicato nella delibera, di fornire ulteriori elementi necessari alla valutazione, fermo l'impegno della/o stessa/o a mantenere l'Invenzione in regime di segretezza. Ricevuta l'integrazione richiesta, il TTO provvede a sottoporre nuovamente la proposta al vaglio della Commissione, la quale delibererà al fine di consentire il deposito nel rispetto del termine dei 3 (tre) mesi di proroga.

La Commissione trasmette, ove previsto, il proprio parere all'organo di governo della Scuola stessa affinché questa assuma la decisione di procedere o meno alla tutela mediante registrazione della privativa.

Art. 9

Gestione dei Diritti di PI

1. All'autonomia delle Scuole è demandata la regolamentazione in ordine alle estensioni internazionali e al successivo mantenimento o abbandono dei Diritti di PI, sulla base dei fondi a disposizione e delle prospettive di valorizzazione, nelle modalità previste dalle Linee Guida PI Scuola.

2. La ripartizione delle spese relative alla protezione e gestione dell'Invenzione mediante Diritti di PI, gravanti sia su fondi di progetto sia su fondi di finanziamento ordinario, è disciplinata con apposita delibera adottata da ciascuna Scuola.

CAPO III - SFRUTTAMENTO

Art. 10

Sfruttamento economico dei Diritti di PI

1. La Commissione, il TTO e l'Inventrice/Inventore si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative possibili per la valorizzazione dei Diritti di PI della Scuola, anche mediante strumenti contrattuali idonei, sia sotto forma di concessione di licenza d'uso che di cessione dei medesimi.

2. Ai fini della valorizzazione dei Diritti di PI della Scuola, la Commissione, il TTO e l'Inventrice/Inventore si impegnano ad individuare i soggetti (enti pubblici e/o privati, società, ecc.) potenzialmente interessati allo sfruttamento degli stessi.

Art. 11

Regole di ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Diritti di PI sull'Invenzione sono ripartiti tra la Scuola e le/i rispettive/i Inventrici/Inventori secondo le misure e nei termini deliberati dai competenti organi di ciascuna Scuola, dopo averne detratto i relativi costi gestionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni al Regolamento e rinvio

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.

2. L'approvazione e la revisione del presente Regolamento è deliberata dagli organi competenti della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, in conformità ai rispettivi Statuti e regolamenti interni.

3. Ciascuna Scuola delibera autonomamente, tramite gli organi competenti, le integrazioni al presente Regolamento sugli aspetti che non siano stati disciplinati nel medesimo.

4. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o nelle delibere ad esso collegate, trovano applicazione il CPI e le altre vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare le Linee Guida, i regolamenti e le Linee Guida PI Scuola, nonché la disciplina specifica prevista in apposite convenzioni stipulate da ciascuna Scuola con soggetti terzi.

ALLEGATO TECNICO

al Regolamento per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

(Integrazioni previste dall'art. 12 c. 3 ed in riferimento agli artt. 9 c. 2 e 11 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale - emanato con D.D. n. 225 del 18 aprile 2017, e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento" - e dal Consiglio Direttivo del 14 novembre 2017, con Deliberazione n. 135, modificata dal Consiglio di Amministrazione federato del 24 gennaio 2020, con Deliberazione n. 17).

✓ *rif. Regolamento: rif. art. 9 "Gestione dei diritti di PI" (c. 2).*

Delibere: Consiglio Direttivo del 14/11/17 n. 135; Consiglio di Amministrazione fed. 24/01/20 n. 17

(...omissis...)

Spese brevettuali e copertura dei costi

Le spese relative alla pratica brevettuale comprensive della stesura del brevetto, del deposito della domanda di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali gravano sui fondi di progetto nel caso in cui il risultato delle ricerche sia derivante da un'attività finanziata che prevede uno specifico budget per i costi brevettuali.

Laddove invece il risultato delle ricerche derivi da attività diverse, o comunque che non prevedano uno specifico budget per i costi brevettuali, le spese relative graveranno sui fondi indicati dagli Inventori (progetti di ricerca, fondi di Centri/Laboratori), o eventualmente sui fondi istituzionali dedicati della Scuola (*budget per le spese brevettuali gestito dall'ufficio competente*) e verranno recuperate con i proventi della Scuola derivanti dalle attività di licensing, secondo lo schema di seguito descritto:

a) Le spese di deposito sono a carico del progetto da cui scaturisce l'invenzione o dei fondi indicati dagli Inventori. In caso di necessità, è possibile chiedere una copertura dei costi sui fondi istituzionali dedicati in misura di norma non superiore al 50%;

b) Relativamente al mantenimento del brevetto italiano, le spese successive al deposito quali la risposta al comunicato ministeriale e il ritiro dell'attestato di rilascio, sono a carico del progetto da cui scaturisce l'invenzione o dei fondi indicati dagli Inventori. In caso di necessità, è possibile chiedere una copertura dei costi sui fondi istituzionali dedicati in misura di norma non superiore al 25%. Il brevetto italiano è mantenuto in vita sino alla sua concessione, poi viene abbandonato se non ci sono interessi commerciali o scientifici.

c) In relazione all'estensione internazionale, le spese brevettuali sono a carico del progetto da cui scaturisce l'invenzione o dei fondi indicati dagli Inventori. In caso di necessità, è possibile chiedere una copertura dei costi sui fondi istituzionali dedicati in misura di norma non superiore al 40%.

d) Riguardo infine agli altri costi per il mantenimento dei brevetti e alle successive fasi nazionali, esse sono a carico del progetto da cui scaturisce l'invenzione o dei fondi indicati dagli Inventori. In caso di necessità, è possibile chiedere una copertura dei costi sui fondi istituzionali dedicati in misura di norma non superiore al 20%.

✓ *rif. Regolamento: art. 11 "Regole di ripartizione di proventi derivanti dallo sfruttamento".*

Delibere: Consiglio Direttivo del 14/11/17 n. 135; Consiglio di Amministrazione Fed. 24/01/20 n. 17

(...omissis...)

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale

Entrate derivanti dallo sfruttamento della Proprietà Industriale

Si generano delle entrate nel momento in cui i titoli di proprietà della Scuola sono concessi in licenza onerosa o ceduti a terzi.

Secondo la prassi in essere, tali contratti prevedono sempre il versamento di un corrispettivo iniziale pari almeno al rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento del brevetto fino al momento del trasferimento, oltre al pagamento di royalties annue sul fatturato generato dai licenziatari/cedenti derivante dallo sfruttamento del titolo.

La seguente ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento dei diritti di Proprietà Industriale (*licenze e/o cessioni*), tra gli Inventori e le strutture della Scuola coinvolte, unifica le varie tipologie in una unica casistica:

INVENTORE/I (*)	FONDO CENTRO O LAB DI PROVENIENZA INVENTORE/I	FONDO UFFICIO TT	FONDO DI ATENEO
50%	25%	5%	20%

(*) In presenza di più Inventori, la ripartizione tra gli stessi della quota spettante all'Inventore è operata tenendo conto del contributo inventivo dagli stessi dichiarato nell'atto di presentazione della proposta di tutela, ovvero in parti uguali se non specificato diversamente.

(...omissis...)