

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.R. n. 445 del 2017;
data di entrata in vigore: 27 luglio 2017*

PREMESSA

VISTA la Convenzione Quadro stipulata il 7 gennaio 2015 tra la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito singolarmente "Scuola" e congiuntamente "Scuole") che definisce *"l'impegno comune delle Parti a sviluppare proficui rapporti di collaborazione in ambito amministrativo e organizzativo"* e, in particolare, a *"favorire la sinergia tra le Parti e lo scambio di esperienze e prassi al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro congiunti"*;

VISTI i progetti presentati al MIUR dalle Scuole nell'ambito della Programmazione Triennale 2013-2015 in cui, tra gli obiettivi finali da raggiungere, viene indicata la realizzazione, entro il 2015, di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto;

VISTO il documento denominato *"Policy di gestione delle attività di trasferimento tecnologico"* approvato congiuntamente dalle quattro Scuole;

VISTO che in data 1° ottobre 2015 è stato costituito l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto tra la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, successivamente integrato con la Scuola Universitaria Superiore IUSS in data 1 aprile 2017;

VISTO che in data 1 ottobre 2015 è stata costituita la Commissione congiunta tra le Scuole, successivamente integrata con Decreto del 1 aprile 2017;

VISTO il Codice della Proprietà Industriale, approvato con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche;

RITENUTO opportuno che le Scuole si dotino di specifici regolamenti per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale aventi contenuti identici,

È approvato il seguente Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Superiore Normale, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore di Pavia.

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 disciplina la gestione della proprietà industriale generata, anche disgiuntamente, nell'ambito delle Scuole, al fine di favorirne la tutela, l'utilizzazione e più in generale la valorizzazione.

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 informazioni segrete, 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 in ambito istituzionale: ricerca sostenuta e finanziata, in tutto o in parte, da soggetti esterni per le finalità istituzionali della Scuola;
 - Ricerca Finanziata in ambito conto terzi: ricerca realizzata nello svolgimento di progetti di ricerca in conto terzi;
- b) per diritti di "Proprietà Industriale" (o "PI") si intendono i diritti sulle Invenzioni come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà industriale;
- c) per "Inventore" si intende colui o coloro che ha o hanno concepito l'Invenzione: professore, ricercatore, assegnista, allievo Ph.D, visiting student/professor/researcher, tesista, soggetto affiliato, borsista, stagista, personale tecnico-amministrativo e collaboratore, a qualsiasi titolo, della Scuola;
- d) per "Commissione": la Commissione congiunta inizialmente costituita dalla Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca in data 1° ottobre 2015 e successivamente integrata con un componente della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
- e) per "TTO": l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto tra le Scuole inizialmente costituito in data 1° ottobre 2015 e successivamente integrato in data 1 aprile 2017;
- f) per "Codice": il Codice della proprietà industriale approvato con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.6

Art. 3 **Organi e strutture competenti**

1. Le azioni di tutela e promozione dei diritti di PI nell'ambito di ciascuna Scuola coinvolgono, oltre all'Inventore, anche gli organi direttivi, la Commissione e il TTO, ciascuno nella sfera delle rispettive competenze.
2. In particolare qualsiasi determinazione in ordine alla tutela più adeguata ed allo sfruttamento economico della PI generata da ciascuna Scuola (concessione in licenza di brevetti e know-how, accordi di sfruttamento, ecc.), è di competenza del relativo organo di gestione, previa istruttoria della Commissione svolta con il supporto del TTO.
3. In linea generale la Commissione, in materia di PI, ha compiti istruttori e formula il proprio parere al fine di individuare le forme più idonee di tutela per la:
 - cessione a favore delle Scuole della PI generata all'interno delle Scuole stesse;
 - protezione, valorizzazione e sfruttamento economico dei diritti di PI di cui la Scuola è o diviene titolare e degli atti negoziali conseguenti.

Art. 4 **Doveri dell'Inventore**

1. Nella misura in cui ciò si renda necessario per preservare i diritti e gli interessi della Scuola di appartenenza, ivi inclusi i casi in cui la Scuola debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi, l'Inventore che sviluppi risultati della ricerca suscettibili di tutela è tenuto a contattare tempestivamente il TTO e a preservare le esigenze di riservatezza sui risultati, per adottare le misure più opportune per la tutela della proprietà industriale.
2. L'Inventore è chiamato a fornire supporto tecnico-scientifico al TTO per ogni eventuale necessità, sia durante la procedura di protezione della PI della Scuola, sia in ordine alle attività di trasferimento tecnologico.
3. Qualora l'Inventore decida di tutelare l'Invenzione a proprio nome, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Scuola.

Art. 5 **Obbligo di Riservatezza**

1. Ai fini della protezione della 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, non appena ha inizio la loro attività presso la Scuola di afferenza e ove ciò non sia già 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 delle ricerche.

CAPO II - INVENZIONI

Art. 6 **Invenzioni e diritti di PI conseguiti nello svolgimento della Ricerca Istituzionale**

1. Ai sensi dell'art. 65 del Codice, l'Inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'Invenzione di cui è autore se realizzata nello svolgimento della Ricerca Istituzionale, ed in particolare ha il diritto di depositare la domanda di brevetto e di sfruttare economicamente il brevetto a proprio nome, con ogni onere e rischio economico a proprio carico. In caso di più autori dell'Invenzione (Inventore della Scuola o di altre Università o Pubbliche Amministrazioni), i diritti derivanti dall'Invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto tra gli stessi autori.
2. Se l'Inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'Invenzione, egli può presentare autonomamente la domanda di brevetto, come previsto dal precedente comma 1, dandone comunicazione al TTO; l'Inventore può altresì decidere di non presentare la domanda a proprio nome ma di cedere la titolarità dei diritti sull'Invenzione, secondo quanto previsto al successivo art. 9, a favore della Scuola, che valuterà l'opportunità di procedere con il deposito della domanda, sostenendone i relativi costi nella misura di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui l'Inventore, depositata la domanda di brevetto a proprio nome, decida di cedere successivamente a terzi il brevetto, la Scuola ha diritto di prelazione per l'acquisto del titolo, da esercitarsi nel termine di 2 (due) mesi dalla notifica della proposta di cessione, e delle relative condizioni, da parte dell'Inventore al TTO.

4. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'Invenzione depositata a nome dell'Inventore sono ripartiti secondo le misure e nei termini indicati dalla delibera che sarà adottata da ciascuna Scuola in conformità all'art. 16, terzo comma, del presente Regolamento.
5. Qualora entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, salvo che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Scuola può acquisire una licenza gratuita, non esclusiva, con facoltà di *sub* licenza, per lo sfruttamento dell'Invenzione, salvo il diritto dell'Inventore di esserne riconosciuto come autore.

Art. 7

Invenzioni e diritti di PI conseguiti nello svolgimento di Ricerche Finanziata in ambito istituzionale

1. I diritti di PI frutto di Ricerca Finanziata in ambito istituzionale, come regolata o definita in programmi di ricerca e accordi e convenzioni di collaborazione scientifica, sono regolati secondo i termini e le modalità definiti nei predetti accordi e convenzioni. È diritto della Scuola definire con l'Inventore specifici accordi per disciplinare l'uso, anche in esclusiva, dei diritti di PI, in coerenza con eventuali obblighi assunti nell'ambito dei programmi di Ricerca Finanziata in ambito istituzionale.
2. Salva pattuizione contraria, la titolarità dei diritti di PI derivanti nell'ambito della Ricerca Finanziata in ambito istituzionale è congiunta fra la Scuola e il terzo; nel caso in cui la ricerca sia invece condotta autonomamente da una sola parte (la Scuola o il terzo), detta parte avrà la titolarità esclusiva dei diritti di PI.
3. Le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica definite nell'ambito della Ricerca Finanziata in ambito istituzionale devono prevedere il diritto della Scuola di pubblicare liberamente i risultati delle ricerche; tale pubblicazione può essere temporaneamente differita e solo per il tempo strettamente necessario alla tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
4. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'Invenzione depositata a nome della Scuola, eventualmente in co-titolarità con i terzi, sono ripartiti secondo le misure e nei termini indicati dalla delibera che sarà adottata da ciascuna Scuola in conformità all'art. 16, terzo comma, del presente Regolamento.

Art. 8

Invenzioni e diritti di PI conseguiti nello svolgimento della Ricerca Finanziata in ambito conto terzi

1. La titolarità di ogni diritto di PI ottenuto nello svolgimento della Ricerca Finanziata in ambito conto terzi appartiene alla Scuola, fermo restando il diritto morale dell'Inventore al riconoscimento della paternità dell'Invenzione.
2. La Scuola ha il pieno ed esclusivo diritto di definire le modalità di realizzazione della protezione brevettuale e di sfruttamento economico dell'Invenzione, nonché di interrompere la relativa procedura.
3. I diritti di PI che costituiscono il frutto di una Ricerca Finanziata in ambito conto terzi sono regolati dal contratto concluso tra la Scuola ed il soggetto finanziatore (o committente). Salvo diversa pattuizione, i diritti di PI derivanti dall'attività di Ricerca Finanziata in ambito conto terzi sono di titolarità della Scuola e del committente in parti uguali tra loro.
4. L'Inventore è tenuto a dare comunicazione al TTO relativamente ad ogni risultato inventivo suscettibile di essere oggetto di brevetto o di altro diritto di PI conseguito nello svolgimento della Ricerca Finanziata, presentando la proposta di tutela secondo le specifiche di cui all'art. 9.

5. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'Invenzione depositata a nome della Scuola sono ripartiti secondo le misure e nei termini indicati dalla delibera che sarà adottata da ciascuna Scuola in conformità all'art. 16, terzo comma, del presente Regolamento.

6. La Scuola può prevedere la cessione della PI a favore del soggetto finanziatore; l'eventuale corrispettivo ricevuto si considera aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

CAPO III - PROCEDURE

Art. 9

Proposta di tutela

1. La procedura di brevettazione o altra forma di protezione della PI è avviata tramite una proposta inviata al TTO dall'Inventore, a meno che quest'ultimo non decida di procedere autonomamente a depositare la domanda di brevetto, nel caso previsto dal primo comma del precedente art. 6.

2. La proposta di cui al comma 1, qualora abbia ad oggetto un'invenzione brevettabile dovrà contenere almeno le informazioni di seguito riportate secondo i format "Invention Disclosure" e "Relazione brevettuale" predisposti dal TTO e resi accessibili sul sito internet della Scuola:

- a) il nome dell'Inventore, specificando il rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la Scuola;
- b) l'Invenzione sinteticamente descritta;
- c) i risultati della ricerca effettuata dall'Inventore sullo stato dell'arte, per una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato;
- d) un esame volto ad individuare i potenziali settori industriali di applicazione dell'Invenzione ed eventualmente una lista di aziende interessate;
- e) la proposta di cessione dei diritti brevettuali, nel caso di Ricerca Istituzionale.

Art. 10

Esame della proposta

1. Il TTO esamina preliminarmente la proposta presentata ai sensi del precedente art. 9 e verifica la presenza dei requisiti di brevettabilità o di altra forma di protezione della PI.

2. Ove i requisiti di brevettabilità o protezione sussistano, il TTO coadiuva l'Inventore nella predisposizione della relazione tecnica ed istruisce la pratica da inoltrare alla Commissione.

3. La Commissione, usufruendo, eventualmente, del supporto di esperti esterni, effettua un'analisi di dettaglio della proposta al fine di:

- a) accertare che l'Invenzione soddisfi i requisiti previsti dal Codice;
- b) procedere ad un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si prevede di dover sostenere per la protezione;
- c) considerare e descrivere le potenzialità di utilizzazione industriale dell'Invenzione ed individuare le strategie di sfruttamento più opportune per la Scuola (concessione di licenze, cessione della privativa, ecc.);
- d) analizzare gli aspetti legali.

4. Sulla base di tale analisi la Commissione esprime il proprio parere sull'opportunità di procedere con il deposito:

- a) in caso favorevole, la Commissione provvede affinché l'istruzione della pratica sia completata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della proposta. A tal fine il TTO procede alla formalizzazione del servizio di deposito della privativa, potendo individuare, nel rispetto della normativa e delle le procedure per l'acquisizione dei servizi, il consulente brevettuale che predisporrà e depositerà la domanda di privativa in nome e per conto della Scuola;
- b) in caso negativo, la Commissione, per il tramite del TTO, ne dà tempestiva comunicazione motivata all'Inventore proponente, che potrà decidere se depositare comunque l'Invenzione proposta a proprio nome e con ogni onere a proprio carico.

Art. 11

Estensioni, mantenimenti e abbandoni

1. Gli Inventori collaborano con il TTO, anche a seguito del deposito della domanda di protezione da parte della Scuola, per il mantenimento in vita della privativa, fornendo, qualora si renda necessario, il proprio supporto nelle successive fasi della procedura.
2. A seguito del deposito della privativa la Scuola decide, sulla base dei fondi a disposizione e delle prospettive di valorizzazione, in ordine alle estensioni internazionali e all'abbandono della stessa.

Art. 12

Spese

1. Le spese relative alla protezione dell'Invenzione sia quelle su fondi di progetto sia quelle su fondi di finanziamento ordinario sono disciplinate da ciascuna Scuola con apposita delibera che sarà adottata da ciascuna Scuola in conformità all'art. 16, terzo comma, del presente Regolamento.

CAP IV - SFRUTTAMENTO

Art. 13

Obbligo di sfruttamento economico dei diritti di PI

1. La Commissione, il TTO e l'Inventore si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative possibili per la valorizzazione dei diritti di PI della Scuola, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento che di cessione dei medesimi.
2. Ai fini della valorizzazione dei diritti di PI della Scuola, la Commissione, il TTO e l'Inventore si impegnano ad individuare i soggetti (enti pubblici e/o privati, società, ecc., di seguito genericamente indicati come Enti) potenzialmente interessati allo sfruttamento dei risultati della ricerca di proprietà della Scuola.
3. In particolare la Commissione, con il supporto del TTO, pubblicizza nella maniera più adeguata ed efficace la PI della Scuola presso soggetti potenzialmente interessati; la Commissione attiva inoltre le procedure e svolge le trattative per la selezione dei soggetti a cui trasferire i diritti di PI nelle forme ritenute più opportune e alle migliori condizioni economiche, inoltrando le relative proposte al TTO per l'attività istruttoria finalizzata all'approvazione dell'organo di gestione della Scuola.

4. Qualora si riscontri l'insussistenza di condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento di un diritto di PI, la Scuola può decidere di rinunciare al titolo industriale ovvero di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento dello stesso.
5. Con riferimento ai rapporti tra ciascuna Scuola e i relativi spin-off, i diritti di PI seguono le previsioni di cui ai singoli regolamenti interni.

Art. 14

Cessione totale o licenza a terzi dei diritti di PI

1. In conformità a quanto stabilito nella *Policy di gestione delle attività di trasferimento tecnologico* citata in premessa, è preferita la concessione in licenza dei diritti di PI rispetto alla loro cessione.
2. Il corrispettivo in favore della Scuola per la cessione o licenza a terzi di diritti di PI può essere costituito, salva diversa pattuizione, come segue:
 - a) da un'unica somma forfettaria da corrispondere all'atto della cessione o licenza;
ovvero,
 - b) se ritenuto più conveniente, da una somma forfettaria e da canoni periodici ("royalties") sul fatturato derivante dallo sfruttamento dei risultati, da corrispondere rispettivamente all'atto della cessione o licenza e dall'inizio dello sfruttamento commerciale.
3. I contratti di cessione o di licenza devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del cessionario o del licenziatario degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento della relativa privativa, nonché apposita previsione secondo cui i diritti della Scuola di cui al precedente comma sono garantiti anche nel caso in cui i contratti di cessione o di licenza siano successivamente trasferiti, in qualunque maniera, a terzi.

Art. 15

Regole di ripartizione dei proventi

1. Le quote dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di PI della Scuola sono ripartite tra:
 - a) l'Inventore;
 - b) la struttura o le articolazioni della Scuola quali, a titolo non esaustivo, Istituti e classi, presso cui è stata condotta la ricerca;
 - c) il fondo incentivazione PTA della Scuola;
 - d) eventuali altri fondi decisi dall'organo di gestione della Scuola.
2. Al termine di ogni anno il competente ufficio della Scuola provvede a ripartire i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di PI secondo le misure e nei termini indicati dalla delibera che sarà adottata da ciascuna Scuola in conformità all'art. 16, terzo comma, del presente Regolamento, dopo averne detratto i relativi costi gestionali (di deposito, promozione, mantenimento ecc.).

CAP V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

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 Superiore Normale, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore di Pavia, in conformità ai rispettivi Statuti e regolamenti interni.
3. Gli organi competenti di ciascuna delle Scuole deliberano, ad integrazione del presente regolamento, in materia di ripartizione delle spese per la tutela della proprietà industriale ed in materia di proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione il Codice e le altre vigenti disposizioni di legge in materia, ovvero la disciplina specifica prevista in apposite convenzioni stipulate da ciascuna Scuola con soggetti terzi.