

**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2024

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: 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**Pubblicato all'Albo della Scuola****Area: Bilancio, Ricerca e Innovazione****U.O.: Rapporti con le imprese e Impatto****IL RETTORE**

- VISTO** il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", in particolare l'art. 65;
- VISTO** il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- VISTA** la legge 24 luglio 2023 n. 102 "Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30";
- VISTO** il decreto interministeriale del 26 settembre 2023 riguardante l'adozione delle Linee Guida di cui all'articolo 65, comma 5, del Codice della Proprietà Industriale;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con Decreto Rettorale n. 46 del 09 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;
- RICHIAMATO** il Regolamento Generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS;
- PREMESSO CHE** in data 1 aprile 2017 la Scuola Universitaria Superiore IUSS ha aderito all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto JoTTO, costituito dal 1° ottobre 2015 tra la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca e ha, di conseguenza, adottato il documento denominato "Policy di gestione delle attività di trasferimento tecnologico";
- RICHIAMATO** il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia", emanato con D.R. n. 75 del 2017;



- CONSIDERATO** che l' attuale Regolamento è stato aggiornato e revisionato alla luce delle sopraggiunte modifiche normative introdotte dalla legge 24 luglio 2023 n. 102, in particolare dell'art. 65 "Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS";
- CONSIDERATO** che, nella seduta del 9 Settembre 2024, la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico (JoTTO), ha approvato il testo del revisionato Regolamento, frutto del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro delle quattro Scuole;
- RICHIAMATA** la delibera con la quale il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nella seduta del 30 Settembre 2024, ha approvato il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant' Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia";
- RICHIAMATA** la delibera con la quale il Senato accademico, nella seduta del 30 Settembre 2024, ha approvato il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant' Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia";
- RITENUTO** di dover provvedere all' emanazione del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant' Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia"

DECRETA

È emanato il nuovo "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant' Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



Riccardo
Pietrabissa
15.10.2024
08:45:47
GMT+02:00

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

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di operatività

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 quanto 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

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.