



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## Decreto Rettorale n. \*/2025

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

**Oggetto: Linee guida integrative per la Protezione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Industriale della Scuola IUSS**

**Publicato 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;
- RICHIAMATO** 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", emanato con D.R. n. 550/2024;
- CONSIDERATO** che l'attuale Regolamento all'articolo 12, comma 3, stabilisce che "Ciascuna Scuola delibera autonomamente, tramite gli organi competenti, le integrazioni al presente Regolamento sugli aspetti che non siano stati disciplinati nel medesimo";



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## CONSIDERATA

l'esigenza di armonizzare le procedure interne con le disposizioni legislative vigenti in materia di proprietà industriale e con l'emanato Regolamento congiunto, fornendo indicazioni operative e procedurali per la protezione, la gestione e la valorizzazione della PI, mantenendo tuttavia l'identità e l'autonomia della Scuola Universitaria Superiore IUSS;

## RICHIAMATE

le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza nelle sedute 18 Dicembre con cui sono state approvate le Linee Guida sulla Proprietà Industriale che integrano l'attuale Regolamento in materia;

## RITENUTO

di dover provvedere all'emanazione delle dette *"Linee Guida Integrative per la Protezione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Industriale"* della Scuola IUSS, che tengono conto delle buone pratiche in materia di gestione della proprietà industriale adottate in altre istituzioni accademiche;

## DECRETA

Sono emanate le *"Linee Guida Integrative per la Protezione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Industriale"* della Scuola IUSS, ad integrazione 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"*, allegate 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)*

# Linee Guida Integrative per la Protezione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Industriale

## 1. Premesse

Le presenti linee guida integrano il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore, della Scuola IMT Altissimi Studi di Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia" (di seguito, il "**Regolamento**"), fornendo indicazioni operative e procedurali. Esse rispondono all'esigenza di armonizzare le procedure interne con le disposizioni legislative vigenti in materia di proprietà industriale, al fine di supportare ed agevolare la valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria. Queste linee guida tengono conto delle buone pratiche in materia di gestione della proprietà industriale adottate in altre istituzioni accademiche, mantenendo tuttavia l'identità e l'autonomia della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (di seguito, "**Linee Guida PI Scuola**").

In particolare, le Linee Guida PI Scuola definiscono:

- (i) le modalità e i tempi per la trasmissione della comunicazione descrittiva dell'invenzione da parte di Inventrice/Inventore al Technology Transfer Office ("**TTO**") della Scuola IUSS;
- (ii) le modalità e le procedure interne per la protezione, gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale sulle Invenzioni, come definite dal Regolamento JoTTO, nonché per le decisioni relative al mantenimento o l'abbandono degli stessi;
- (iii) i criteri da seguire per la negoziazione degli accordi contrattuali tra la Scuola IUSS e il soggetto finanziatore o committente, in conformità con le Linee Guida interministeriali ("**Linee Guida MIMIT-MUR**");
- (iv) la disciplina delle premialità connesse con l'attività inventiva che vengono riconosciute a Inventrici/Inventori della Scuola IUSS;

tali disposizioni sono volte a garantire un processo chiaro e strutturato per la gestione della proprietà industriale, promuovendo l'interesse della ricerca e della sua applicazione concreta.

## 2. Ambito di applicazione e definizioni

### 2.1 Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida PI Scuola disciplinano le modalità e le procedure interne per la protezione, gestione e valorizzazione delle Invenzioni, inclusi brevetti, software, marchi, disegni industriali, know-how, segreti commerciali e qualsiasi altro diritto tutelabile ai sensi del Codice della Proprietà Industriale ("**C.P.I.**"), generate nell'ambito delle attività di (i) ricerca istituzionale, ossia la ricerca svolta all'interno della Scuola IUSS con fondi e iniziative della stessa, comprese le risorse provenienti dal fondo di

finanziamento ordinario, e (ii) ricerca finanziata o commissionata, ossia ricerca sostenuta e finanziata, in tutto o in parte, da soggetti esterni per le finalità istituzionali della Scuola IUSS o per lo svolgimento di ricerca conto terzi. Nel caso di Invenzioni derivanti da ricerca finanziata o commissionata da terzi, le modalità e le procedure qui specificate integrano quanto di volta in volta disciplinato negli specifici accordi contrattuali stipulati tra la Scuola IUSS e il soggetto finanziatore o committente, negoziati secondo i principi generali definiti dalle Linee Guida MIMIT-MUR e conformemente con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento,.

## **2.2 Definizioni**

Si intendono integralmente richiamate nelle Linee Guida PI Scuola, in quanto applicabili, le definizioni utilizzate nell'ambito del Regolamento, quali:

- a) “Invenzione”,
- b) “Diritti di PI”,
- c) “Inventrice/Inventore”,
- d) “Commissione”,
- e) “JoTTO”,
- f) “TTO”,
- g) “CPI”,
- h) “Comunicazione”,
- i) “Linee Guida PI Scuola”,
- j) “Linee Guida MIMIT-MUR”.

Inoltre, ai fini delle Linee Guida PI Scuola si intendono:

k) per “Know How” l'insieme delle conoscenze, codificate e non, derivanti dalle ricerche svolte dagli Inventori e/o dalle Inventrici e che formano oggetto di diritti di proprietà industriale non titolati, comprese le Invenzioni non ancora brevettate.

l) per “Commissione per il Trasferimento Tecnologico IUSS” o “CTT IUSS”, la Commissione per il Trasferimento Tecnologico della Scuola IUSS, istituita con Decreto Rettorale n. 98/2023 e normata all'interno del “Regolamento in tema di promozione della nuova imprenditorialità, spin-off e start-up” della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

## **3. Procedura di attivazione della tutela e valorizzazione delle Invenzioni**

Nel processo di attivazione della tutela e valorizzazione delle Invenzioni all'interno della Scuola IUSS intervengono diversi organi con specifiche competenze, garantendo una gestione strutturata e trasparente della proprietà industriale.

### **3.1 Comunicazione dell'Invenzione**

Come definito nel Regolamento, il TTO è l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico della Scuola IUSS, qualunque sia la sua effettiva e aggiornata denominazione. Al momento dell'emanazione del Regolamento, il TTO è l'U.O. Rapporti con le imprese e impatto.

Le Inventrici e gli Inventori sono tenuti a comunicare al TTO qualsiasi risultato della ricerca che, secondo buona fede e sulla base della loro esperienza, ritengono possa costituire Invenzione o Know How tutelabile, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal TTO e reperibile anche sul sito istituzionale, indirizzando la Comunicazione a [impatto@iusspavia.it](mailto:impatto@iusspavia.it) (cc: [organi@iusspavia.it](mailto:organi@iusspavia.it)), nel rispetto degli articoli 4 e 7 del Regolamento.

La Comunicazione deve includere:

- i) il nome di Inventrice/Inventore//i, la propria qualifica all'interno della Scuola IUSS e la percentuale del contributo inventivo;
- ii) una descrizione dettagliata dell'Invenzione, che metta in evidenza il problema tecnico che l'Invenzione risolve e quali vantaggi o miglioramenti apporta rispetto a quanto già noto nello stato dell'arte;
- iii) il nome di eventuali inventori/inventrici esterni alla Scuola IUSS, con la relativa afferenza, e/o di altri enti o soggetti esterni coinvolti;
- iv) il contesto nel quale nasce l'Invenzione, con indicazione di eventuali progetti di ricerca, contratti di collaborazione e/o di commessa di ricerca in qualsiasi modo connessi o collegati all'Invenzione;
- v) eventuali incontri, eventi, pubblicazioni o altre circostanze che potrebbero aver comportato la divulgazione di informazioni relative all'Invenzione;
- vi) ogni altra informazione utile alla valutazione preliminare dell'Invenzione.

**3.2** Nel caso in cui la Comunicazione non dovesse essere completa di tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al successivo articolo 4, il TTO chiederà le integrazioni che riterrà opportune per procedere con gli adempimenti successivi. L'Inventrice/Inventore sarà tenuta/o a prestare la propria collaborazione al fine di rendere la Comunicazione completa ed esaustiva.

#### **4. Valutazione Preliminare (Pre-screening)**

Ricevuta la Comunicazione di cui al punto 3.1 che precede, il TTO della Scuola IUSS interviene nella procedura di attivazione della tutela delle Invenzioni, con le seguenti funzioni:

- effettuare una valutazione iniziale (pre-screening) dell'Invenzione mediante un'analisi preliminare sulla sussistenza dei requisiti di brevettabilità e sulla idoneità alla protezione mediante brevetto o altre forme di tutela dei Diritti di PI;
- in caso di valutazione positiva, il TTO predisporre la documentazione necessaria e istruisce la pratica per la Commissione per il Trasferimento Tecnologico, affinché questa possa esprimere un proprio parere motivato.

## **5. Esame della Commissione per il Trasferimento Tecnologico (CTT IUSS)**

Nella prima seduta utile ovvero, qualora vi siano fondate ragioni di urgenza, anche attraverso consultazione telematica asincrona, la CTT IUSS, sulla base dell'istruzione svolta dal TTO, esprime un parere motivato sulla opportunità di procedere o meno alla tutela dell'Invenzione.

**5.1** In caso di parere negativo, il TTO comunica all' Inventrice/Inventore l'esito negativo dell'esame della CTT IUSS e sottopone la pratica agli organi di governo della Scuola IUSS affinché questi assumano le deliberazioni di competenza. Ricevuta la delibera, il TTO notifica all'Inventrice/Inventore l'assenza di interesse della Scuola IUSS a procedere con la tutela dell'Invenzione, lasciandogli l'opzione di procedere autonomamente ai sensi dell'articolo 65, comma 3, C.P.I..

**5.2** In caso di parere positivo, il TTO istruisce la pratica per la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico JoTTO, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento. La Commissione JoTTO, esaminata la documentazione ricevuta dal TTO, si esprime in merito all'opportunità di proteggere o meno l'Invenzione tramite Diritti di PI nell'interesse della Scuola IUSS. Il parere emesso dalla Commissione JoTTO, unitamente a quello emesso dalla CTT IUSS, viene quindi inoltrato, per il tramite del TTO, all' Inventrice/Inventore. La pratica viene successivamente istruita agli organi di governo della Scuola IUSS affinché questi assumano le deliberazioni finali di competenza in ordine alla protezione dell'Invenzione.

## **6. Gestione del portafoglio di Proprietà Industriale**

**6.1** La Scuola IUSS, attraverso il proprio TTO, effettua un monitoraggio periodico del portafoglio titoli di proprietà industriale, volto a garantire che le risorse siano allocate in modo efficiente verso le Invenzioni con il maggiore potenziale di valorizzazione economica, accademica e strategica e di generare impatto sociale. Il TTO può avvalersi del supporto di uno studio brevettuale esterno per integrare l'analisi tecnica e strategica, che include:

- valutazione delle prospettive di valorizzazione dei titoli e delle manifestazioni di interesse eventualmente ricevute da parte di soggetti esterni;
- verifica dello stato dei titoli di proprietà industriale, comprese le domande di brevetto depositate e in fase di esame, i brevetti già concessi e i marchi registrati;
- verifica delle disponibilità finanziarie per il mantenimento in vita dei relativi titoli, ovvero per procedere con le attività utili o necessarie a garantire la validità delle domande di brevetto depositate quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i) l'estensione territoriale della protezione brevettuale, (ii) il deposito di risposte alle comunicazioni ufficiali ricevute dagli uffici brevetti e marchi competenti, (iii) il deposito di opposizioni o di memorie di risposta ad eventuali opposizioni di terzi, (iv) il pagamento delle tasse di rinnovo dei titoli registrati, (v) l'ingresso nelle fasi nazionali.

**6.2** Sulla base dei risultati del monitoraggio, il TTO, in collaborazione con la Commissione per il Trasferimento Tecnologico (CTT IUSS):

- propone il mantenimento dei titoli di proprietà industriale considerati rilevanti e/o strategici, valutando l'opportunità di procedere con la/le attività di cui al punto 6.1.;
- può suggerire l'abbandono dei titoli non più ritenuti rilevanti o economicamente vantaggiosi.

Ove previsto, le proposte del TTO e della CTT IUSS sono sottoposte agli organi di governo della Scuola IUSS, per l'approvazione/non-approvazione finale e le delibere di competenza.

6.3 Nel caso in cui un titolo sia ritenuto di interesse e si decida di procedere con l'estensione territoriale della protezione brevettuale e/o con l'ingresso nelle fasi nazionali, in assenza di manifestazioni di interesse o lettere di intenti da parte di soggetti esterni, le Inventrici/gli Inventori saranno tenuti a fornire un contributo finanziario per il sostenimento delle relative spese brevettuali.

6.4 Nel caso in cui un titolo sia considerato non più di interesse e si decida per il suo abbandono:

- L'Inventrice/Inventore sarà informato tempestivamente e potrà subentrare nella titolarità del titolo, assumendosi integralmente i costi di mantenimento e gestione futuri.
- Le Inventrici/gli Inventori che subentrano nella titolarità, saranno tenuti a rimborsare le spese brevettuali già sostenute dalla Scuola IUSS, secondo termini e modalità definite in separato accordo.

6.5 Oltre al monitoraggio periodico, la Scuola IUSS può avviare revisioni straordinarie del portafoglio titoli di proprietà industriale, in presenza di cambiamenti significativi nel contesto tecnologico, normativo o economico in cui opera, al fine di garantire una gestione maggiormente flessibile e proattiva del portafoglio titoli.

## **7. Valorizzazione delle Invenzioni**

Le Inventrici/gli Inventori e il TTO si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative valutate più idonee per la valorizzazione delle Invenzioni e dei relativi Diritti di PI, anche mediante appositi strumenti contrattuali, sia sotto forma di licenze, che di cessione dei medesimi.

### **7.1 Individuazione dei terzi**

Nel rispetto della normativa vigente, la Scuola IUSS dà la più ampia evidenza pubblica, utilizzando allo scopo anche il proprio sito web istituzionale ed eventuali portali specializzati, al proprio portafoglio di titoli di proprietà industriale che intende cedere o concedere in licenza, al fine di individuare l'eventuale soggetto cessionario o licenziatario. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito istituzionale, la Scuola IUSS valuta eventuali offerte pervenute e, qualora non siano state presentate offerte, può avviare e condurre procedure negoziali dirette.

Per i medesimi scopi di valorizzazione del proprio portafoglio titoli di proprietà industriale e per l'individuazione dei cessionari o licenziatari, la Scuola IUSS può anche utilizzare i network di valorizzazione della ricerca pubblica ai quali aderisce e gli strumenti messi a disposizione da questi ultimi. Le Inventrici/gli Inventori partecipano alla redazione, di concerto con il TTO, delle schede di marketing o altro materiale promozionale utile alle attività di valorizzazione.

Su richiesta del TTO, la Commissione JoTTO può esprimere un parere circa gli atti negoziali finalizzati alla valorizzazione ed allo sfruttamento economico dei Diritti di PI di cui la Scuola IUSS è titolare, con approvazione finale demandata all'organo di governo della Scuola IUSS.

### **7.2 Concessione di licenze**

La Scuola IUSS può trasferire Diritti di PI a soggetti esterni, preferibilmente attraverso licenze, esclusive o non esclusive a seconda del settore di applicazione delle Invenzioni. Le licenze devono essere strutturate in modo da garantire potenzialmente il maggior ritorno economico per la Scuola IUSS e per le Inventrici/gli Inventori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, assicurando allo stesso tempo la libertà di utilizzo dei risultati e delle Invenzioni per scopi di ricerca e didattica in ambito accademico.

### **7.3 Cessione di diritti**

In specifiche situazioni, la Scuola IUSS può decidere di cedere i Diritti di PI a soggetti esterni, previa acquisizione di parere positivo da parte della CTT IUSS e, ove richiesto, dalla Commissione JoTTO. Le cessioni dovranno rispettare le normative nazionali e garantire un adeguato corrispettivo economico per la Scuola e le Inventrici/gli Inventori secondo quanto previsto dall'articolo 8 di queste Linee Guida PI Scuola.

### **7.4 Trasferimento di diritti a soggetti committenti**

Le Invenzioni generate nell'ambito di attività di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota della Scuola IUSS e del soggetto committente, se non diversamente concordato sulla base di contributi inventivi significativamente diversi. In conformità con le Linee Guida MIMIT-MUR, il contratto di ricerca commissionata può prevedere l'esercizio di un'opzione di trasferimento esclusiva a favore del soggetto committente della quota di Diritti di PI di titolarità della Scuola IUSS sulle Invenzioni realizzate in esecuzione del contratto. L'opzione potrà essere esercitata entro un termine definito dal contratto a fronte dell'assunzione da parte del committente delle spese di tutela e protezione e del riconoscimento a favore della Scuola IUSS di un corrispettivo economico da concordare.

### **7.5 Supporto alla creazione di spin-off**

La Scuola IUSS incoraggia la creazione di imprese spin-off per valorizzare le Invenzioni o Know-how, secondo quanto previsto dal "Regolamento in tema di promozione della nuova imprenditorialità, spin-off e start-up della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia". Le Inventrici/gli Inventori che intendono costituire una start-up o spin-off devono darne comunicazione al TTO, che fornirà supporto tecnico e legale nella fase di avvio. Le Invenzioni e il Know-how utilizzati dalle spin-off potranno essere oggetto di accordi specifici di licenza o cessione da parte della Scuola IUSS.

## **8. Ripartizione dei proventi**

### **8.1 Modalità di ripartizione**

I proventi derivanti dalle attività di valorizzazione dei Diritti di PI, ovvero derivanti dalla sottoscrizione di licenze e/o cessioni di cui all'articolo 7, sono ripartiti come segue:

- 70% agli Inventori (in parti uguali o secondo la percentuale di contributo inventivo dichiarata da ciascun Inventore/Inventrice al momento della Comunicazione di cui all' articolo 3.1);
- il 30% alla Scuola IUSS, così ripartito:
  - 15% alla Classe/i di afferenza della Inventrice/dell'Inventore per il sostegno di attività di ricerca e terza missione;

- 15% al fondo per il sostegno di attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale della Scuola IUSS.

## **8.2 Oneri di spesa**

Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico della Scuola IUSS e delle spese eventualmente sostenute, inclusi i costi di brevetto e le spese legali, per la protezione, gestione e valorizzazione delle Invenzioni e dei relativi Diritti di PI.

## **9. Obblighi di riservatezza**

Le Inventrici/gli Inventori e tutte le persone coinvolte nelle attività di trasferimento tecnologico devono garantire la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni relative alle Invenzioni fino al completamento delle procedure di protezione. Qualsiasi pubblicazione o divulgazione relativa a dati e/o risultati di cui sia stata data Comunicazione e/o che costituisca Know-How deve essere preventivamente autorizzata dal TTO per evitare pregiudizi alla eventuale domanda di brevetto.

Su richiesta del personale IUSS, strutturato e non strutturato, il TTO fornisce consulenza per la redazione e revisione di accordi di confidenzialità in tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni alla Scuola IUSS, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongono la comunicazione di Know-How e di ogni altra conoscenza di proprietà della Scuola IUSS.