

Oggetto: Emanazione del nuovo Regolamento sulla Proprietà Intellettuale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

IL DIRETTORE

- VISTO il D.Lgs n.30 del 10 febbraio 2005 “Codice sulla Proprietà Industriale Italiano”;
- VISTO il Regolamento sulla Proprietà Intellettuale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste emanato con D.D. n. 544 del 12.11.2012;
- VISTA la legge n. 102 del 24 luglio 2023 con la quale sono entrate in vigore le modifiche normative al Codice sulla Proprietà Industriale italiano;
- VISTO l’art. 29 dello Statuto della SISSA, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012;
- VISTO il parere favorevole della Commissione Valorizzazione dd. 12.09.2024;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 24.09.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 01.10.2024 con le quali è stata approvata l’emanazione del nuovo Regolamento per la Proprietà Intellettuale della SISSA;
- ACCERTATA la necessità di provvedere ad una nuova versione del testo;
- VISTO l’art. 4 comma 5 lett c) dello Statuto della SISSA, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012;

DECRETA

Art. 1 – di emanare il nuovo Regolamento sulla Proprietà Intellettuale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste riportato in allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

Art. 2 – il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e allo stesso verrà assicurata adeguata pubblicità.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino

SISSA
Firmato digitalmente da
Andrea Romanino
Data: 15.10.2024 15:17:39
CEST
Organizzazione:
SISSATRIESTE/00551830326

Allegato n. 1
/ad

REGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE¹

(Emanato con D.D. n. 887 del 15/10/2024)

Sommario

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - La Commissione Valorizzazione

Art. 5 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni

Art. 6 - Obblighi di comunicazione e riservatezza

Art. 7 - Protezione dell'Invenzione

Art. 8 - Spese di tutela

Art. 9 - Abbandono del brevetto

Art. 10 - Invenzioni conseguite in collaborazione con Ricercatori appartenenti ad Atenei o istituzioni diverse

Art. 11 - Entrata in Vigore e Rinvio

ALLEGATO A

Art. 1 - Principi generali

1.1 La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, in conformità ai principi generali del proprio Statuto ed al fine di promuovere ed organizzare la ricerca anche applicata, favorisce la brevettazione e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca svolta nella Scuola stessa.

1.2 A tal fine la SISSA incentiva lo sviluppo della ricerca mediante forme di collaborazione con altre Università ed Istituzioni scientifiche e di ricerca e favorisce

¹ L'uso del genere maschile sia singolare che plurale presente in tutto il documento è da intendersi in senso strettamente linguistico come riferimento alla persona indipendentemente dal genere, in linea con la politica di inclusione e di parità di genere che la SISSA persegue.

altresì la costituzione di rapporti contrattuali o convenzionali con imprese per promuovere lo sviluppo della ricerca applicata.

Art. 2 - Definizioni

“Attività di ricerca”: ogni attività svolta dai Ricercatori nell’esercizio delle proprie mansioni ovvero che implichi in tutto o in parte l’utilizzo di finanziamenti e/o attrezzature e strutture della Scuola e/o risorse economiche da essa amministrate, provenienti sia da fonti pubbliche che private;

“Ricercatore/i”: in maniera astratta tutti i soggetti menzionati al successivo Art. 3; mentre per **“Inventore/i”** si intende gli stessi soggetti che concretamente hanno fornito un contributo inventivo allo sviluppo di un’Invenzione;

“Invenzione/i”: ogni risultato utile concepito all’interno dell’Attività di ricerca che abbia – anche astrattamente - un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il segreto industriale, i marchi, il software. In particolare, per le Invenzioni la cui tutela richiede l’espletamento di una procedura di brevettazione o di registrazione o analoga vale quanto disposto puntualmente agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento mentre per tutte le altre vale la regola per la quale i diritti appartengono alla SISSA – in maniera automatica - nella misura in cui l’innovazione possa dirsi scaturita dall’Attività di ricerca;

“Spese di tutela”: ogni spesa effettivamente sostenuta nei confronti di terzi per la preparazione (comprese le eventuali spese sostenute per la ricerca di anteriorità, ed il deposito della domanda di un brevetto, nazionale o di altro tipo) e delle eventuali sue estensioni internazionali, per la prosecuzione di dette domande e per il mantenimento dei brevetti concessi (nazionali o esteri) comprese le spese di procedimenti di opposizione e/o interferenza;

“Scuola”: la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA);

Art. 3 - Ambito di applicazione

3.1 Il presente Regolamento - redatto ai sensi dell'art. 29 dello Statuto della SISSA ed in conformità con la legislazione vigente, in particolare al D. Lgs. n. 30/2005, alla L. 102 del 24 luglio 2023 recante "modifiche all'art. 65 del Codice della proprietà industriale" e alla L. 633/1941 ss.mm - disciplina la gestione della proprietà intellettuale delle Invenzioni realizzate nell'ambito dell'Attività di ricerca della Scuola dai seguenti soggetti:

- Personale legato con un contratto o un rapporto di lavoro o d'impiego a qualsiasi titolo con la Scuola indipendentemente dalla durata o tipologia del contratto (docenti e personale di ricerca ai sensi dell'art. 2 comma 11 dello Statuto, personale tecnico amministrativo, collaboratori a contratto, ecc.);
- Allievi Ph.D, *visiting scientist and student* ai sensi dell'omonimo regolamento SISSA, tesisti, soggetti affiliati, borsisti, stagisti e in generale qualsiasi collaboratore che svolga attività di ricerca presso la Scuola o in collaborazione con le persone di cui al punto precedente o sotto la loro supervisione scientifica e che contribuiscano con apporti inventivi o creativi al conseguimento di Invenzioni. L'avvio dell'attività di ricerca presso la SISSA da parte di questi soggetti implica l'accettazione del presente regolamento.

Art. 4 – La Commissione Valorizzazione

4.1 È costituita, con apposito decreto direttoriale, la Commissione Valorizzazione della SISSA formata da componenti nominati dal Direttore della Scuola (nel seguito anche "Commissione"). La Commissione, nell'ambito dei suoi compiti, riceve le comunicazioni degli Inventori previste dal successivo art. 6.3 dando il proprio parere in merito a:

1. strategia di tutela più appropriata delle Invenzioni, incluso il deposito o meno di una domanda di brevetto;
2. eventuale estensione internazionale, paesi nei quali richiedere la concessione del brevetto ed eventuale abbandono del brevetto;
3. strategie di sfruttamento economico di un risultato, ivi compresa la cessione o la licenza delle Invenzioni.

4.2 La Commissione è competente per ogni altra funzione definita dal presente Regolamento e dallo Statuto SISSA, nonché dal Regolamento per la disciplina della costituzione e del riconoscimento di imprese start up della SISSA e del Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca. Le decisioni di primo deposito, estensione territoriale e licenza/cessione dei brevetti spettano al Consiglio d'Amministrazione previo parere della Commissione Valorizzazione. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento a quanto concerne la protezione e/o valorizzazione delle Invenzioni.

Art. 5 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni

5.1 I diritti morali sulle Invenzioni sviluppate dai Ricercatori appartengono ai Ricercatori stessi.

5.2 I diritti patrimoniali sulle Invenzioni sviluppati dai Ricercatori appartengono alla SISSA.

5.3 Il 50% dei proventi generati dallo sfruttamento economico dell'Invenzione, al netto delle spese di brevettazione e mantenimento in vita del titolo, sarà attribuito quale premialità all'Inventore; la restante parte rimarrà alla SISSA. In presenza di più Inventori, la quota loro spettante collettivamente sarà ripartita in accordo con la comunicazione da essi effettuata ai sensi dell'Art. 6.1 lett. b).

5.4 Nel caso di un'Invenzione di Ricercatori con soggetti esterni, questi ultimi, se titolari del diritto al brevetto, potranno chiedere di cedere la titolarità dell'Invenzione alla SISSA. In caso di accettazione da parte della Commissione Valorizzazione, essi saranno equiparati ai Ricercatori della SISSA.

Art. 6 - Obblighi di comunicazione e riservatezza

6.1 I Ricercatori sono tenuti a mettersi in contatto e a comunicare preliminarmente all'Ufficio Valorizzazione ed Innovazione il conseguimento di una possibile Invenzione. La comunicazione preliminare di invenzione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione sintetica dell'Invenzione;
- b) il nome degli Inventori, la loro qualifica se dipendenti della SISSA, l'eventuale specificazione dell'apporto inventivo di ciascuno in deroga alla presunzione di uguaglianza degli apporti;
- c) la presenza di collaborazioni e/o accordi preesistenti che possano avere degli effetti con riferimento alla titolarità ed alla libera disponibilità della stessa.

6.2 In ogni caso la comunicazione finale dell'Invenzione sarà considerata quella comprensiva delle informazioni di cui al comma precedente e degli approfondimenti eventualmente richiesti dall'Ufficio Valorizzazione e Innovazione che possono - a titolo esemplificativo e non esaustivo - riguardare:

- la verifica - anche tramite il ricorso a servizi di consulenza esterni, sempre a carico della Scuola - delle caratteristiche che l'Invenzione deve soddisfare di volta in volta (ad esempio novità, altezza inventiva, liceità ed applicabilità industriale per quanto riguarda i brevetti) per essere validamente tutelata;
- l'individuazione dei settori industriali interessati all'applicazione industriale dell'Invenzione, così come dei potenziali licenziatari, al fine di determinare l'esistenza di un mercato potenziale.

6.3 Tale comunicazione finale – sottoscritta da tutti gli Inventori coinvolti - dovrà essere indirizzata al Direttore della SISSA e dalla sua ricezione decorrerà il termine di 6 mesi di cui al successivo art. 7.2.

Art. 7 - Protezione dell'Invenzione

7.1 La Commissione, esaminata la comunicazione di invenzione di cui all'art. 6.3 e fatta salva la possibilità di chiedere a sua volta ulteriori informazioni e/o approfondimenti agli Inventori e/o all'Ufficio Valorizzazione quale ufficio istruttore, esprime il suo parere in merito all'opportunità di procedere o meno alla tutela dell'Invenzione ed eventualmente in quali termini.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Commissione Valorizzazione, delibera l'eventuale tutela dell'Invenzione dando mandato di effettuare il deposito di domanda di brevetto - o di implementare la procedura di volta in volta appropriata – entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 6.3. Tale termine può essere prorogato per un

massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore/i, a condizione che la proroga sia necessaria per completare valutazioni tecniche ritenute fondamentali.

7.3 Qualora la Scuola non proceda a tutelare l'Invenzione depositando la domanda di brevetto entro i termini di cui al precedente comma, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome e a proprie spese della domanda di brevetto. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la SISSA abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. In ogni caso, l'Invenzione potrà essere utilizzata dalla SISSA a fini didattici e di ricerca a titolo gratuito.

7.4 Finché la Scuola non abbia comunicato all'Inventore il mancato interesse a brevettare (inclusa la decorrenza dei termini nel caso contemplato al comma precedente) ovvero sino a quando la Scuola non abbia depositato la domanda di brevetto a proprio nome, l'Inventore è tenuto a trattare in maniera confidenziale le informazioni relative all'Invenzione stessa e a consultare preventivamente l'Ufficio Valorizzazione e Innovazione qualora si rendesse necessario divulgarle, ad esempio per pubblicazioni o comunicazioni a congressi, per definire le modalità più opportune.

Art. 8 - Spese di tutela

8.1 Nei casi previsti dall'art. 7.2 del presente Regolamento, la SISSA sosterrà tutti gli oneri e le spese connessi al deposito della domanda di brevetto quanto meno sino al 30° mese dalla data di priorità. Dal 30° mese in poi, e comunque prima dell'eventuale entrata nelle fasi nazionali, le spese saranno – salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla Commissione – in condivisione con gli Inventori, secondo i criteri indicati nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 9 - Abbandono del brevetto

9.1 Qualora la SISSA, previo parere favorevole della Commissione Valorizzazione, decida di interrompere la procedura per l'ottenimento del brevetto ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore di un brevetto concesso a suo nome, anche limitatamente ad uno Stato in cui il brevetto sia stato esteso, ne darà comunicazione all'Inventore in tempo utile e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di pagamento. L'Inventore potrà

subentrare nella titolarità dei diritti sul brevetto nello Stato per il quale la SISSA abbia deciso di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento, previo rimborso delle spese dell'atto di cessione e della relativa trascrizione e fermo restando il riconoscimento alla Scuola della quota sugli eventuali canoni o proventi come previsto dal precedente art. 5.3.

Art. 10 - Invenzioni conseguite in collaborazione con Ricercatori appartenenti ad Atenei o istituzioni diverse

10.1 Il Ricercatore/Inventore è tenuto a comunicare all'Ufficio Valorizzazione eventuali collaborazioni in essere o da formalizzare con enti o soggetti pubblici o privati, in cui vi è la forte probabilità di addivenire ad un'Invenzione.

10.2 Ove si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori appartenenti ad altre Università od istituzioni italiane o straniere, è fatto altresì obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

Art. 11 - Entrata in vigore e rinvio

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto del Direttore, in seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alla normativa vigente applicabile.

ALLEGATO A - EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE BREVETTUALI DA PARTE DEGLI INVENTORI

Quota Spese di tutela percentuale SISSA/Inventore in relazione al potenziale di commercializzazione (criterio 1) e allo stato di avanzamento temporale (criterio 2):

		Tempo trascorso dal primo deposito		
		T1	T2	T3
Potenziale Commercializzazione	C1	100/0	100/0	100/0
	C2	100/0	70/30	50/50
	C3	100/0	50/50	30/70

CRITERIO 1: opportunità di sfruttamento economico

C1 – si dispone di un contratto firmato o in avanzata fase di definizione (es. accordo approvato e in attesa di sottoscrizione) per la cessione, la licenza o l'opzione con oneri di mantenimento a carico del terzo;

C2 – si dispone di una proposta di contratto d'opzione o è in corso una trattativa per la licenza o l'acquisizione o vi sono documentate manifestazioni di interesse (es. avanzati scambi di bozze tra le parti, richieste di informazioni documentate comprendenti una specifica menzione di potenziali futuri accordi per lo sfruttamento del trovato);

C3 – non sono stati individuati o contattati possibili licenziatari/assegnatari del trovato.

CRITERIO 2: tempo trascorso dal primo deposito

T1 – Spese di tutela relative ai primi 30 mesi dalla data di priorità;

T2 – Spese di tutela dal 30° mese (comprese l'entrata nelle fasi nazionali) sino alla concessione del brevetto;

T3 – Spese di tutela dalla concessione del brevetto in poi (c.d. *maintenance fees*).