

# **DISCIPLINARE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

emanato con D.D. n. 105 del 15 marzo 2000  
entrato in vigore il 24 marzo 2000  
modificato con Provv. del Dir. della Divisione Ricerche n. 42 del 22 luglio 2002

## **TITOLO I REGOLE GENERALI**

### **Art.1 (Definizioni)**

Ai fini del presente disciplinare:

1. per Proprietà Industriale (PI) della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora in poi Scuola) si intendono invenzioni, modelli di utilità, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali, ottenute nell'ambito di:
  - a. ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla Scuola Superiore Sant'Anna;
  - b. ricerche finanziate con FFO e acquisite dalla Scuola;
2. per inventore si intende colui che ha concepito l'idea, docente, ricercatore, assegnista, dottorando, visiting student, tesista, personale tecnico-amministrativo o collaboratore della Scuola.

### **Art. 2 (Obbligo di Riservatezza)**

Ai fini della protezione della PI della Scuola, 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 e ove ciò non sia già previsto dai rispettivi contratti, a sottoscrivere appositi impegni di riservatezza, secondo i moduli disponibili sul sito dell'Ufficio Valorizzazione Ricerche.

## **TITOLO II TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E SFRUTTAMENTO**

### **Art. 3 (Proposta di brevettazione)**

1. La procedura di brevettazione è attivata dall'inventore tramite una proposta inviata, a mezzo posta elettronica o in formato cartaceo, all'Ufficio Valorizzazione Ricerche.
2. La proposta dovrà contenere di massima le informazioni di seguito riportate secondo il modulo predisposto dall'Ufficio Valorizzazione Ricerche e disponibile sul sito della Scuola:
  - a) il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con la Scuola;
  - b) l'idea brevettuale 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 sia esso un prodotto o un metodo di produzione;
  - d) un esame volto ad individuare i potenziali settori industriali di applicazione ed eventualmente una lista di aziende interessate;
  - e) la proposta di cessione dei diritti brevettuali, nel caso di ricerche finanziate con FFO.

**Art. 4**  
**(Esame della proposta)**

1. L'Ufficio Valorizzazione Ricerche esamina preliminarmente la proposta, verifica la presenza dei requisiti di brevettabilità e, ove questi sussistano, coadiuva l'inventore nella predisposizione della relazione brevettuale, quindi istruisce la proposta di brevetto da inoltrare al Comitato Valorizzazione Ricerche.

2. Il Comitato Valorizzazione Ricerche, usufruendo, se necessario, dei servizi di uno studio brevettuale, effettua un'analisi di dettaglio della proposta, in cui deve:

- a) accertare che il ritrovato soddisfi i requisiti di industrialità, novità, creatività e sufficienza di descrizione;
- b) procedere ad un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si prevede di dover impegnare per la protezione brevettuale;
- c) considerare le potenzialità di utilizzazione industriale dell'invenzione ed individuare le strategie di sfruttamento più opportune per la Scuola (concessione di licenze, cessione del brevetto, etc.);
- d) procedere ad un'analisi degli aspetti legali.

3. Sulla base dell'analisi il Comitato esprime il suo parere, per via telematica, sull'opportunità di procedere con il deposito entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di brevetto.

4. In caso favorevole, il Comitato provvede a che l'istruzione della richiesta di brevetto sia completata entro 60 giorni dalla presentazione della proposta e individua uno studio brevettuale cui affidare la pratica di brevettazione. Trasmette quindi l'istruttoria al Presidente per la formalizzazione dell'incarico allo studio brevettuale che preparerà la domanda di brevetto e la depositerà a nome e per conto della Scuola.

5. Nel caso in cui il Comitato ritenga che la proposta non sia di interesse della Scuola lo comunica, con apposita motivazione, all'inventore proponente che potrà comunque depositare a proprio nome e con ogni onere a suo carico l'invenzione proposta.

**Art. 5**  
**(Spese brevettuali)**

Le spese relative alla pratica brevettuale comprensiva della stesura del brevetto, del deposito della domanda di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali graveranno 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 il risultato delle ricerche derivi da attività diverse, o comunque che non prevedano uno specifico budget per i costi brevettuali, le spese relative graveranno sul fondo Scuola finalizzato a tale scopo e verranno recuperate con i proventi della Scuola dalle attività di licensing.

**Art. 6**  
**(Obbligo di sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale)**

1. Il Comitato Valorizzazione Ricerche, l'Ufficio Valorizzazione Ricerche e gli inventori sono tenuti a mettere in atto tutte le iniziative possibili per lo sfruttamento dei brevetti di proprietà della Scuola, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

2. In particolare sarà data priorità, a parità di condizioni, alla cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Scuola.

**Art. 7**  
**(Azioni Specifiche per lo sfruttamento)**

1. Ai fini di quanto previsto nell'articolo precedente il Comitato, l'Ufficio Valorizzazione Ricerche e gli inventori sono tenuti ad individuare gli Enti potenzialmente interessati ai brevetti di proprietà della Scuola.

2. In particolare il Comitato Valorizzazione Ricerche è tenuto a pubblicizzare con ogni mezzo i contenuti dei brevetti di proprietà della Scuola presso Enti potenzialmente interessati.

3. Il Comitato Valorizzazione Ricerche, con il supporto dell'Ufficio Valorizzazione Ricerche, attiva le procedure e svolge le trattative per la selezione degli Enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento

dei brevetti di proprietà della Scuola alle migliori condizioni economiche, inoltrando le relative proposte al Presidente.

**Art. 8**  
**(Regole di ripartizione dei proventi)**

1. Al termine di ogni anno l'Area dei servizi amministrativi di Direzione provvede a ripartire i proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti della Scuola, dopo averne decurtato i costi di deposito, promozione e mantenimento del brevetto.

2. Le quote di ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei brevetti della Scuola sono ripartiti tra:

- a) l'/gli inventore/i;
- b) il Laboratorio in cui è stata condotta la ricerca;
- c) il fondo valorizzazione ricerche;
- d) il fondo generale della Scuola.

3. Nel caso di attività di ricerca finanziata con FFO la ripartizione viene effettuata secondo la seguente tabella:

<b>Scaglioni</b>	<b>X&lt;25.000 Eur</b>	<b>25.000Euro &lt;X&lt;50.000euro</b>	<b>&gt; 50.000 Euro</b>
<b>Provento netto</b>			
<b>Inventore/i</b>	70%	60%	50%
<b>Laboratorio</b>	10%	10%	10%
<b>Fondo Valorizzazione Ricerche</b>	20%	20%	30%
<b>Fondo Generale Scuola</b>	0	10%	10%

4. Nel caso di ricerca finanziata, il Comitato Valorizzazione Ricerche stabilisce l'equo premio per gli inventori.

5. Le proposte di modifica di tali quote vengono presentate dal Comitato Valorizzazione Ricerche al Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Modificato dal Provvedimento del Direttore n. 415 del 24/07/2007