



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

**REGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI
TRIESTE**

(Emanato con D.D. n. 544 del 12.11.2012)

Art. 1 - Principi generali

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.

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

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

- **attività di ricerca svolta nella Scuola:** ogni attività diretta al conseguimento di risultati innovativi riconducibili ad un programma di ricerca svolta dal ricercatore nell'esercizio dell'attività scientifica prevista nell'ambito delle proprie mansioni o del proprio servizio, avvalendosi in tutto o in parte di finanziamenti e/o attrezzature e strutture della Scuola e/o risorse economiche da essa amministrare, provenienti sia da fonti pubbliche che private, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni normative o da contratti e/o convenzioni di cui la SISSA sia parte;

- **invenzione:** ogni risultato utile dell'attività di ricerca che abbia comunque un valore patrimoniale e così in particolare anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le nuove varietà vegetali, le topografie di prodotti a semiconduttori, e ogni innovazione suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva;

- **brevetto:** i brevetti per invenzione industriale di prodotto, procedimento e/o uso, i brevetti per modello di utilità, i disegni e modelli, le registrazioni di topografie di prodotti a semiconduttori e i brevetti per nuove varietà vegetali e in generale ogni altro titolo che conferisca al titolare diritti esclusivi assimilabili a quelli conferiti dal brevetto per invenzione ivi incluso laddove applicabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Certificato Complementare di Protezione previsto ai sensi del Regolamento CE No. 1768/1992 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Per



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

brevetto si intendono inoltre in particolare i brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione italiana o di ogni altro stato del mondo;

- **inventore**: l'autore di un'invenzione;
- **dipendenti**: docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e ogni altro soggetto avente un rapporto di lavoro subordinato con la Scuola;
- **soggetti non strutturati**: dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato o di altre borse di studio, i professori visitatori e collaboratori di ogni genere non dipendenti della Scuola che svolgono a qualsiasi titolo attività di ricerca, anche non retribuita, che comporta l'utilizzo anche parziale di finanziamenti e/o attrezzature e strutture della Scuola e/o risorse economiche da essa amministrare;
- **ricercatore**: ogni dipendente e/o soggetto non strutturato che nell'espletamento del proprio servizio svolga attività di ricerca nella Scuola o presti la propria collaborazione nel quadro di attività di ricerca svolta nella Scuola;
- **diritti sull'invenzione**: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione (alienabile e trasmissibile) e diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore (inalienabile e imprescrittibile);
- **opera d'ingegno intellettuale**: le creazioni intellettuali proteggibili ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue eventuali modifiche e/o altre disposizioni normative anche future in materia, e comunque ogni altra creazione suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva equivalente a quello di cui sopra ai sensi delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario ovvero della legislazione di ogni altro stato del mondo in tema di diritto d'autore;
- **spese brevettuali**: 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 o SISSA**: la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.29 dello Statuto della SISSA, in conformità al D. Lgs. n. 30/2005 e alla L. 633/1941, disciplina le invenzioni e le opere d'ingegno realizzate nell'ambito dell'attività di ricerca svolta nella Scuola da ricercatori, siano essi dipendenti o soggetti non strutturati della SISSA, secondo le definizioni di cui al precedente art. 2.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 4 - Titolarità dei diritti sull'invenzione dei ricercatori

- a) Al ricercatore inventore-dipendente spetta, sulla base della normativa vigente, la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore, ad eccezione delle ipotesi previste al successivo comma d).

Qualsivoglia tipo di sfruttamento, commercializzazione o utilizzazione economica dell'invenzione da parte dell'inventore, fa sorgere in capo alla SISSA il diritto di percepire una quota di proventi derivanti da tale impiego, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'inventore-dipendente di cedere la titolarità dei diritti alla SISSA, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

- b) Qualora un'invenzione sia stata conseguita da ricercatori che siano soggetti non strutturati della SISSA, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti della Scuola, ovvero che abbiano comportato l'utilizzo anche parziale di finanziamenti e/o attrezzature e strutture della Scuola e/o risorse economiche da essa amministrare, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano alla SISSA, salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore e di percepire un compenso sui proventi riscossi dalla Scuola nei termini previsti al successivo articolo 7.
- c) Si considererà conseguita in costanza del rapporto con la SISSA l'invenzione dei ricercatori dipendenti e/o dei soggetti non strutturati per la quale sia richiesto il brevetto entro un anno da quando il rapporto con la SISSA si è risolto.
- d) Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle invenzioni conseguite da ricercatori, siano essi dipendenti e/o soggetti non strutturati della Scuola:
- i) nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. In tali ipotesi la titolarità dei diritti sull'invenzione spetta alla SISSA, salvo quanto previsto da disposizioni normative o da contratti e/o convenzioni stipulati dalla SISSA con i soggetti finanziatori;
 - ii) nell'ipotesi di contratti o convenzioni di collaborazione per lo svolgimento di progetti di ricerca e/o di ricerche e/o consulenze per conto di terzi, la titolarità dell'invenzione spetta alla SISSA, con ogni più ampio diritto e facoltà.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- e) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti da società spin-off della SISSA, salvo diversa pattuizione tra le parti, appartiene alla società stessa.
- f) I diritti sulle invenzioni ottenute al di fuori dell'attività di ricerca svolta nella Scuola da soggetti che non rientrino nella definizione di ricercatore sono disciplinati dall'art. 64 del D. Lgs. n. 30/2005, ove ne sussistano le condizioni.

Art. 5 - Commissione Trasferimento Tecnologico

Con decreto direttoriale è costituita la Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito anche Commissione TT) della SISSA, formata da almeno 3 componenti. La Commissione può essere integrata di volta in volta da esperti nel settore di riferimento dell'invenzione oggetto di valutazione.

La Commissione, nell'ambito dei suoi compiti, riceve le comunicazioni degli inventori previste dal successivo art. 7 riguardo ai risultati delle attività di ricerca svolte nella Scuola e valuta:

- possibili strategie di protezione di un risultato della ricerca, individuando criteri e procedure finalizzate alla tutela della proprietà intellettuale e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- proposte di deposito di una domanda di brevetto a nome della SISSA anche sulla base di un'analisi di brevettabilità e/o della stima delle potenzialità di commercializzazione;
- proposte di estensione o di mantenimento dei brevetti;
- possibili strategie di sfruttamento economico di un risultato ivi compresa la cessione o la licenza del brevetto.

I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento ai trovati e a quanto concerne la loro protezione e/o valorizzazione.

Art. 6 - Deposito della domanda di brevetto a nome dell'inventore

Qualora l'inventore-dipendente non sia interessato a cedere alla Scuola la titolarità dell'invenzione può procedere in via autonoma a depositare a proprio nome una domanda di brevetto in Italia e/o all'estero, assumendosi tutti i relativi oneri economici.

In tal caso presenta domanda di brevetto a proprio nome ed è tenuto a darne comunicazione scritta alla SISSA entro un mese dal deposito, fornendo le informazioni relative alle eventuali estensioni della domanda, agli eventuali contratti stipulati riguardo all'invenzione oggetto della domanda di brevetto e alle eventuali attività in corso per il suo sfruttamento diretto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Nel caso di brevettazione dell'invenzione a nome e spese dell'inventore, la SISSA ha diritto a percepire il 40% di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto al netto delle spese brevettuali. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale o industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Scuola acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento economico diretto o indiretto dell'invenzione, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Il 20% dei proventi percepiti dalla Scuola viene investito dalla stessa nell'Area scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e l'invenzione è stata conseguita.

Art. 7 – Cessione della titolarità dell'invenzione del ricercatore - Deposito della domanda di brevetto a nome della SISSA

Qualora l'inventore-dipendente decida di cedere a terzi la titolarità dei diritti sull'invenzione, dovrà darne comunicazione scritta alla Commissione TT e al Consiglio di Amministrazione che, sulla base del parere della Commissione, potrà esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di tali diritti al massimo entro tre mesi dal ricevimento della predetta comunicazione dell'inventore.

L'inventore, qualora preferisca cedere alla Scuola la titolarità di un risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto, presenta proposta di cessione dei diritti su tale invenzione alla Commissione TT, nella forma dell'Allegato A parte integrante del presente Regolamento, con contestuale avviso al responsabile della struttura scientifica di appartenenza che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

La proposta è irrevocabile per 60 giorni dal ricevimento da parte della SISSA e prevede, come compenso a favore dell'inventore, il 50% dei proventi riscossi dalla Scuola, dedotte le spese di brevetto così come definite all'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, la quota del 50% dei proventi riscossi dalla Scuola verrà suddivisa tra tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione scritta tra gli stessi. Entro un congruo termine, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Commissione esprime il proprio parere. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione, delibera sulla proposta di acquisizione dell'invenzione brevettabile e ne autorizza l'accettazione.

Analogo compenso previsto per l'inventore-dipendente ai sensi del precedente comma, sarà riconosciuto all'inventore - soggetto non strutturato - come definito al precedente articolo 2.

Il 20% dei proventi percepiti dalla Scuola viene investito dalla stessa nell'Area scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e l'invenzione è stata conseguita.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

La richiesta di deposito della domanda di brevetto e l'estensione internazionale della stessa deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere espresso della Commissione circa la sua opportunità e convenienza economica.

La Scuola può conferire l'incarico di preparare e depositare le domande di brevetto in Italia o all'estero a studi di consulenza sulla proprietà industriale nazionali o esteri, individuati in base ai criteri di competenza e affidabilità.

L'inventore ha l'obbligo di cooperare con la Scuola ed i consulenti scelti dalla Scuola in tutte le fasi della brevettazione dell'invenzione, fornendo in particolare tutta l'assistenza, le informazioni e il know-how relativi all'invenzione che siano necessari in tali fasi e impegnandosi a sottoscrivere tutti i documenti o rilasciare tutte le dichiarazioni necessari nell'ambito di tutte le fasi della brevettazione sia nazionale che estera.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e di comunicazione

È fatto obbligo all'inventore (o agli inventori, se sono più di uno), cui spetta il diritto alla paternità dell'invenzione, di svolgere l'attività di ricerca nella Scuola stessa nel rispetto dei principi di correttezza e massima trasparenza nei confronti della Scuola e di osservare, nell'interesse proprio ed in quello della Scuola, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale onere è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse. In particolare, in considerazione dei diritti sui proventi spettanti alla Scuola ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 30/2005 è fatto obbligo ad ogni ricercatore di osservare il segreto sul progetto, sui risultati intermedi, sulle metodologie acquisite, su tutti i dati e le conoscenze organizzati per il conseguimento degli obiettivi programmati nell'ambito di un programma di ricerca. Il responsabile della ricerca potrà volta a volta autorizzare l'uso a scopo di pubblicazione scientifica di informazioni la cui divulgazione non sia tale da pregiudicare il requisito di novità del trovato ai fini del brevetto.

L'inventore ha in ogni caso l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Commissione TT e/o al responsabile della struttura scientifica di appartenenza ogni risultato che a suo parere possa rientrare nella definizione di invenzione ai sensi del presente Regolamento, illustrandone il dettaglio e i contenuti scientifici in forma riservata e in maniera da non compromettere l'eventuale brevettabilità di tali risultati.

Art. 9 - Spese di brevetto

Nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, la SISSA sostiene gli oneri e le spese, anche in condivisione con gli inventori, secondo i criteri indicati nell'Allegato B al presente Regolamento.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 10 - Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto

Qualora la SISSA, sentita la Commissione TT di cui al precedente articolo 5, decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto depositato 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 articolo 6.

Art. 11 - Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad Atenei o istituzioni diverse

Il ricercatore è tenuto a comunicare tempestivamente collaborazioni in essere o da formalizzare con enti o soggetti pubblici o privati, il cui contributo possa essere essenziale per lo sviluppo dell'invenzione. 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. 12 – Diritti sulle opere dell'ingegno

I ricercatori (siano essi dipendenti o soggetti non strutturati della Scuola) hanno diritto di essere riconosciuti Autori (o co-autori, se sono più di uno) delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca svolta per conto e/o nella Scuola.

La SISSA può provvedere, a proprio nome e cura, alla pubblicazione di opere di proprio interesse, realizzate nel proprio ambito e per fini istituzionali, contribuendo, in tutto o in parte, alle spese per la pubblicazione, su autorizzazione del Consiglio di Area ovvero del Consiglio di amministrazione quando si tratti di opere che interessino la SISSA nel suo complesso.

Per le opere di cui al precedente comma, la SISSA è titolare del diritto d'autore.

Le pubblicazioni effettuate dalla SISSA a propria cura e spese riportano, di norma, sulla copertina e sul frontespizio la denominazione della SISSA stessa e della struttura interessata.

Salvo patto contrario, la SISSA è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dei programmi per elaboratore o delle banche di dati creati dai soggetti di cui al comma 1.

Nei casi previsti dai precedenti commi, in caso di ricercatore - dipendente dalla SISSA, quest'ultimo avrà diritto ad un compenso pari al 50% dei proventi riscossi dalla Scuola dedotte tutte le spese eventualmente sostenute per la sua pubblicazione e protezione; analogo trattamento



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

è previsto in caso di ricercatore non strutturato, per le opere di ingegno derivanti dall'attività di ricerca svolta per conto e/o nella Scuola.

Art. 13 – Entrata in Vigore - Rinvio

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 applicabile in tema di diritti di proprietà industriale ed opere di ingegno.

I criteri di partecipazione alle spese brevettuali da parte degli inventori entreranno in vigore dal 02.03.2012 per le nuove invenzioni comunicate successivamente a tale data, e dal 01.01.2013 per tutte le invenzioni già depositate a titolarità esclusiva o co-esclusiva SISSA.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ALLEGATO A

Proposta irrevocabile di cessione di diritti sull'invenzione

Alla **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** con sede in Trieste, via Bonomea n.265, codice fiscale 80035060328, partita IVA 00551830326 (di seguito, la "SISSA" o la "Scuola") in persona del suo rappresentante legale, Prof. _____, nato a _____ il _____;

Premesso

- che secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 30/2005, i diritti derivanti dalle invenzioni effettuate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca spettano ai ricercatori;
- che il sottoscritto _____ (codice fiscale _____) nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, nella sua posizione di _____, (di seguito, "**Inventore**"), nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno della struttura scientifica dell'Area di _____ della SISSA, ovvero avvalendosi in tutto o in parte di finanziamenti e/o attrezzature e strutture della SISSA e/o di risorse economiche da essa amministrate, ha conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, la "**Invenzione**");
- che l'Invenzione è stata conseguita al _____% in collaborazione con _____;
- che l'Invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato dal sottoscritto e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti o finanziamenti di terzi pubblici o privati;
- che con nota dd. _____, assunta a protocollo SISSA n. _____ dd. _____ (Allegato 1), l'Inventore ha proposto alla SISSA la cessione dell'invenzione e, tra l'altro, del diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, al fine di ottenere il rilascio del brevetto e di esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata (di seguito, collettivamente i "**Diritti sull'Invenzione**");
- che con l'accettazione della presente Proposta, la SISSA acquisisce i Diritti sull'Invenzione secondo i termini e alle condizioni indicate di seguito;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

l'Inventore propone alla SISSA quanto segue:



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente accordo:

“Brevetto”: indica il brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità, il disegno e modello, la registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori, il brevetto per nuove varietà vegetali, e ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione;

“Commissione Trasferimento Tecnologico”: indica la commissione della SISSA nominata con decreto direttoriale;

“Consulente”: indica il consulente della proprietà industriale individuato dagli Organi competenti della Scuola;

“Diritti sull'Invenzione”: ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;

“Inventore”: l' autore dell'Invenzione suscettibile di brevettazione;

“Invenzione”: indica il risultato inventivo, nuovo e suscettibile di applicazione industriale, realizzato dal/dagli Inventori, ed avente le caratteristiche tecniche descritte nei documenti allegati alla presente Proposta.

2. Oggetto

2.1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, l'Inventore cede alla SISSA i Diritti sull'Invenzione descritta nell'Allegato 1 per la parte di propria pertinenza. In particolare, l'Inventore cede alla SISSA il diritto a presentare a proprio nome (oppure congiuntamente _____) la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del Brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione brevettata a nome _____, senza limitazione alcuna.

2.2. L'inventore riconosce alla SISSA ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.

3. Verifica dei requisiti di brevettabilità

3.1. La SISSA si impegna a designare un Consulente qualificato, affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le disposizioni di legge e/o di



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

convenzione applicabili.

- 3.2. Per l'effetto di cui al precedente articolo 3.1, l'Inventore si impegna a prestare tutte le attività e a rilasciare tutti i documenti necessari alla verifica da parte della Commissione Trasferimento Tecnologico e/o del Consulente dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.
- 3.3. In caso di accettazione della presente Proposta da parte della SISSA, l'Inventore si impegna, altresì, a prestare il proprio consenso laddove richiesto e/o la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza alla SISSA dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta o la validità del Brevetto.

4. Cessione dei diritti

- 4.1. La cessione dei Diritti sull'Invenzione di cui al precedente art. 2 è a titolo definitivo.

5. Condizioni Economiche

- 5.1. In caso di accettazione della Proposta, la SISSA si impegna a provvedere: (a) alle spese, diritti ed onorari del Consulente relativi alla brevettazione dell'Invenzione; (b) alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero; (c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del Brevetto, subordinatamente a delibera degli Organi competenti della SISSA.
- 5.2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull'Invenzione, acquisiti ed incassati dalla SISSA a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui alle lettere da a), b) e c) del precedente art. 5.1, saranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno tra l'Inventore e la SISSA.
- 5.3. Le somme di cui al precedente art. 5.2 saranno corrisposte dalla SISSA all'Inventore secondo i termini e le condizioni che saranno definiti in buona fede successivamente all'accettazione della presente Proposta e, in ogni caso, a condizione dell'effettivo pagamento alla SISSA dei corrispettivi spettanti alla stessa.

6. Riservatezza

- 6.1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, l'Inventore si impegna per sé e per i propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con l'Invenzione.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

7. Norma integrativa

7.1. L'Inventore dichiara di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti in vigore presso la SISSA e, in particolare, del "Regolamento sulla proprietà intellettuale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste", e per quanto non diversamente disciplinato nella presente proposta, i rapporti tra le Parti saranno regolati dai surriferiti atti. L'Inventore si impegna, altresì, a rispettare eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando accordo.

8. Controversie

8.1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Proposta e del contratto conseguente alla sua eventuale accettazione da parte della SISSA sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Trieste.

Letto confermato e sottoscritto.

L'Inventore _____

Trieste, lì

Per presa visione e accettazione

Il Direttore della SISSA _____

Trieste, lì _____



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Allegato 1

Proposta irrevocabile di cessione di diritti sull'invenzione del _____

Descrizione dell'invenzione

1. TITOLO DELL'INVENZIONE (sufficientemente descrittivo)

Italiano _____

Inglese _____

2. INVENTORI

a) Il Coordinatore

nome e cognome: _____

nato/a a _____, il _____ cittadinanza _____,

posizione _____

Indirizzo (residenza): _____ . Tel. _____

Indirizzo (lavoro): _____ . Tel. _____

Fax _____ e-mail _____

Percentuale di titolarità dell'invenzione: _____

Data _____, firma _____

b) Inventore

nome e cognome: _____

nato/a a _____, il _____ cittadinanza _____,

posizione _____

Indirizzo (residenza): _____ . Tel. _____



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Indirizzo (lavoro): _____ . Tel. _____

Fax _____ e-mail _____

Percentuale di titolarità dell'invenzione: _____

Data _____, firma _____

c) Inventore

nome e cognome: _____

nato/a a _____, il _____ cittadinanza _____,

posizione _____

Indirizzo (residenza): _____ . Tel. _____

Indirizzo (lavoro): _____ . Tel. _____

Fax _____ e-mail _____

Percentuale di titolarità dell'invenzione: _____

Data _____, firma _____

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE (preparare allegato):

A) Titolo e abstract ;

B) Obiettivi della ricerca pregressa all'invenzione;

C) Stato dell'arte e limiti delle soluzioni già note;

D) Descrizione tecnica dettagliata dell'invenzione - completa di disegni, esempi, test di laboratorio, dimostratori;

E) Elenco dettagliato delle caratteristiche considerate innovative e conseguenti vantaggi;

F) Possibili sviluppi futuri;

G) Risultati delle eventuali prove di laboratorio effettuate sull'invenzione;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

H) Elenco brevetti o pubblicazioni affini (allegare copia dei più significativi);

I) Parole chiave che meglio individuano l'invenzione (in inglese).

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

- Quali sono gli enti potenzialmente coinvolti nel deposito della domanda di brevetto (enti di ricerca, università, industrie, privati, ecc.)?
- Fornire, a titolo indicativo, le percentuali di partecipazione dei soggetti di cui al punto precedente.
- Quando è stata concepita l'invenzione? È stata sviluppata all'interno di progetti di ricerca? Se sì, quali.
- Sono stati pubblicati articoli che descrivono anche parzialmente l'invenzione? Vi sono state presentazioni orali o scritte? Se sì, dove e quando.
- Quali sono le industrie (anche potenziali) interessate ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione?
- Quali accordi sono stati stipulati con tali industrie?



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ALLEGATO B

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE BREVETTUALI DA PARTE DEGLI INVENTORI

Qualora l'inventore-dipendente ceda alla SISSA i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione e nei casi in cui tali diritti spettino a titolo originario alla SISSA, come previsto dall'art.4 del Regolamento sulla proprietà intellettuale della SISSA, si prevede che le spese per il deposito iniziale e per le successive fasi quali, in particolare, estensioni territoriali, tasse di mantenimento o risposte ufficiali, siano sostenute dalla SISSA oppure ripartite tra la SISSA e l'inventore, secondo i sottoelencati criteri.

FASE 1) DEPOSITO DELLA DOMANDA

Il Consiglio di amministrazione della SISSA delibera di depositare una nuova domanda di brevetto sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito Commissione TT) che opera con le competenze previste dall'art.5 del suddetto Regolamento e, in questa fase, secondo le seguenti modalità.

L'inventore invia alla Commissione TT la proposta di brevettazione dell'invenzione e di cessione dei diritti patrimoniali (secondo il modello allegato 1). Tale proposta viene trasmessa alla Commissione Trasferimento Tecnologico integrata, eventualmente, da un esperto in materia nominato dal Direttore e per il quale potrà essere previsto un compenso.

Convocata la Commissione, è l'esperto in materia –qualora nominato- a riferire agli altri componenti la Commissione circa i motivi di carattere tecnico-scientifico e di potenzialità economica del trovato per cui è opportuno o meno depositare una nuova domanda.

Qualora la Commissione esprima parere favorevole al deposito della domanda, la SISSA si accolla il 100 % delle spese del deposito in Italia.

La Commissione valuta la proposta che, se favorevole, viene comunicata al Senato Accademico e sottoposta per l'approvazione della spesa al Consiglio di amministrazione.

FASE 2): ESTENSIONE PCT (12° mese)

Entro il 9° mese dal deposito della domanda di brevetto l'inventore è tenuto a trasmettere alla Commissione TT – eventualmente integrata dall'esperto in materia- una relazione sugli ulteriori dati sperimentali nel frattempo acquisiti, al fine di consentire alla Commissione TT di acquisire tutti gli elementi necessari a valutare se procedere o meno all'estensione PCT della domanda di brevetto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Qualora la Commissione esprima parere favorevole al deposito della domanda, la SISSA si accolla il 100 % delle spese di estensione PCT (escluse le spese successive al deposito della domanda PCT per le quali è richiesto all'inventore di condividere la spesa, come di seguito specificato).

FASE 3): ESTENSIONI TERRITORIALI/FASI REGIONALI, MANTENIMENTO

Le spese successive al deposito della domanda PCT (es. risposta all'esaminatore internazionale, modifica alle rivendicazioni, estensioni territoriali, spese di mantenimento ecc.), qualora approvate dalla Commissione TT, saranno ripartite tra la SISSA e l'inventore secondo una quota che tiene conto delle opportunità di sfruttamento economico del trovato e del tempo trascorso dal primo deposito, secondo i seguenti criteri:

CRITERIO 1: opportunità di sfruttamento economico

La quota è decrescente in relazione alle possibilità di commercializzazione, secondo i seguenti parametri:

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

Ritenendo che un'idea valida dal punto di vista commerciale debba potenzialmente trovare applicazione in un breve lasso di tempo, la quota di compartecipazione alle spese brevettuali richiesta all'inventore aumenta progressivamente a partire dal 30° mese, dopo aver deliberato i Paesi nei quali effettuare le estensioni territoriali (fase nazionale/regionale).

Quota spese in percentuale a carico SISSA/Inventore		Tempo dal primo deposito					
		T1	T2	T3	T4	T5	T6
Potenziale di commercializzazione	C1	100/0	100/0	100/0	100/0	100/0	100/0
	C2	100/0	90/10	70/30	50/50	30/70	10/90
	C3	100/0	70/30	50/50	30/70	10/90	0/100



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

T1 = spese sostenute nei primi dodici mesi, comprensive delle spese di primo deposito e di deposito della domanda PCT (12° mese)

T2 = spese successive al deposito della domanda PCT, fino ed escluse le spese per le estensioni territoriali/fasi nazionali (30° mese), rientranti nel punto T3.

T3 = spese dal 30° mese (comprese le estensioni territoriali/fasi nazionali) al 40° mese;

T4 = spese dal 41° mese al 50° mese;

T5 = spese dal 51° mese al 60° mese;

T6 = spese dal 61° mese all' 70° mese.