

POLITECNICO DI MILANO



Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, che per loro natura **NON sono proteggibili mediante privativa industriale**
(Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2008)

Possibile formulazione dell'articolo contrattuale	Motivazione alla base dell'articolo
x.1 - “Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali*.”	<i>Alcuni contratti per loro natura non daranno esito a risultati brevettabili o per la natura del contratto stesso (i.e. contratti per l'esecuzione di prove o misurazioni, etc...) oppure per la natura dei risultati attesi</i>

Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, proteggibili mediante privativa industriale
(Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2008)

Possibile formulazione dell'articolo contrattuale	Motivazione alla base dell'articolo
x.1 - “Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, l'Azienda/Ente sarà immediatamente informata da parte del Politecnico di Milano e dovrà esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.”	
x.2 - “Nel caso in cui l'Azienda/Ente sia interessata al deposito di una domanda di Brevetto*, l'Azienda/Ente avrà il diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto degli inventori del Politecnico di Milano.”	Obiettivo: <i>si lascia all'Azienda/Ente la gestione della procedura che porta al deposito di una domanda di brevetto, così da garantirle una protezione brevettuale che soddisfi al meglio le proprie esigenze, essendo l'Azienda/Ente la parte che sfrutterà commercialmente l'invenzione.</i>

<p>x.3 - “Sia il Politecnico di Milano, sia l’Azienda/Ente saranno indicati come cotitolari del Brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori nelle domande di Brevetto.”</p>	<p>Obiettivo: <i>per il Politecnico è fondamentale apparire come contitolare nella domanda di brevetto al fine di ottenere una visibilità che permetta all’Ateneo di mostrare le sue potenzialità nella ricerca applicata, risultando quindi evidente la sua attività di supporto al mondo industriale.</i></p>
<p>5.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano concederà una licenza esclusiva per la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente.”</p> <p style="text-align: center;">In alternativa:</p> <p>x.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano cederà la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di Brevetto. L’Azienda/Ente si impegna a richiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del Brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso.”</p>	<p>Obiettivo: <i>una volta depositata congiuntamente la domanda di brevetto si prospettano due scenari:</i></p> <p><i>a) il Politecnico concederà all’ Azienda/Ente la licenza esclusiva della propria quota di titolarità. In questo modo ne rimane formalmente titolare ma garantisce all’ Azienda/Ente l’utilizzo e lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione.</i></p> <p><i>b) il Politecnico cederà all’ Azienda/Ente la propria quota di titolarità che diventerà titolare unico della domanda. Il Politecnico richiede solamente che la trascrizione del passaggio di titolarità presso gli uffici brevetti competenti avvenga dopo la prima pubblicazione della domanda cosicché vi sia un documento della vita del brevetto in cui appaia il Politecnico (vedi punto 5.3).</i></p>
<p>x.5 - “l’Azienda/Ente sosterrà tutti i costi di deposito della domanda di Brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del Brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.</p> <p>(DA INSERIRE SOLO IN CASO DI CESSIONE DI TITOLARITA’) Le relative spese connesse alla trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti, o analogo Ente in caso di brevetto internazionale, e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute dall’ Azienda/Ente.</p>	<p>Obiettivo: <i>gli oneri della gestione del brevetto sono tutti a carico dell’Azienda/Ente che trarrà i benefici dall’utilizzo del brevetto.</i></p>

<p>x.6 - “Nel caso di deposito di domanda di Brevetto nazionale l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede nazionale, l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un ulteriore premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00. Oltre detti premi nulla sarà dovuto al Politecnico di Milano e agli inventori indicati dal Politecnico di Milano da parte dell’Azienda/Ente per quanto riguarda il Brevetto depositato.”</p>	<p>Obiettivo: <i>a fronte della concessione della licenza esclusiva o della cessione della quota di titolarità, l’Azienda/Ente riconosce al Politecnico, e principalmente ai suoi inventori, un premio che sarà versato al primo deposito della domanda di brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.</i></p>
<p>x.7 - “Il Politecnico di Milano godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.”</p>	<p>Obiettivo: <i>per statuto il Politecnico non può effettuare attività con fini di lucro. L’utilizzo del brevetto e dei suoi proventi e’ finalizzato al continuo miglioramento della ricerca e della didattica.</i></p>
<p>x.8 - “Laddove l’Azienda/Ente decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare il Politecnico, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse dell’Azienda/Ente.”</p>	<p>Obiettivo: <i>nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia più interessata a valorizzare e sfruttare parte o tutti i diritti di proprietà industriale, viene data al Politecnico la possibilità di ottenerne l’intera titolarità di quest’ultimi, al fine di mantenerli in vita e di eventualmente valorizzarli in altro modo.</i></p>
<p>x.9 - Nel caso che da attività di ricerca in continuità con l’oggetto del contratto condotte dal medesimo gruppo di ricerca del Politecnico entro i primi 12 mesi dalla scadenza del presente contratto, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela brevettuale, si applicheranno le condizioni previste dal presente articolo.</p>	<p>Obiettivo: <i>viene semplicemente ribadito quanto previsto dal codice della proprietà industriale, art.64 comma 6. E’ una garanzia per l’Azienda/Ente di poter accedere a risultati brevettabili diretta conseguenza del contratto appena concluso.</i></p>
<p>x.10 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente esprima il suo disinteresse all’invenzione, il Politecnico di Milano avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione dell’invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere all’Azienda/Ente.”</p>	<p>Obiettivo: <i>nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia interessata a valorizzare e i risultati della ricerca svolti con/dal Politecnico proteggibili mediante privativa industriale, il Politecnico sarà libero di valorizzare e sfruttarli in altro modo senza alcun vincolo con l’Aziende/Ente.</i></p>

<p>x.11 - “I versamenti di cui all’art.x.6 dovranno essere effettuati, tramite il pagamento di Avviso PagoPA allegato alla fattura, a favore del Politecnico di Milano – Servizio Valorizzazione della Ricerca TTO. Tale fattura elettronica avrà scadenza a 30gg df fm.”</p>	
--	--

* “Brevetto”: indica genericamente e non esaustivamente i brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, i brevetti per novità vegetali le registrazioni dei programmi per elaboratore.