



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzative e didattica", e in particolare gli artt. 13, 14 e 15, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la Legge 12 dicembre 2002, n. 273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", e successive modifiche intervenute;

VISTO il D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale", e in particolare gli articoli 64 e 65, così come modificato dalla Legge 24.07.2023, n. 102 "Modifiche al codice della proprietà industriale";

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 26 settembre 2023 "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.R. n. 1152 del 05.05.2008 con cui è stato emanato il Regolamento sulla proprietà industriale del Politecnico di Milano e modificato con D.R. n. 2400 del 07.10.2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 21 e del 28 novembre 2023, in merito all'approvazione delle modifiche al Regolamento sulla proprietà industriale di Ateneo;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento sulla proprietà industriale del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 1152 del 05.05.2008 e modificato con D.R. n. 2400 del 07.10.2011, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche apportate al Regolamento sono segnate in *grassetto corsivo*.

Regolamento sulla proprietà industriale del Politecnico di Milano

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 3 - Rettore

Art. 4 - Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO - Technology Transfer Office)

Art. 5 - Inventore

TITOLO III - TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 6 - Diritti patrimoniali sulle invenzioni

Art. 7- Riservatezza

TITOLO IV - PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DERIVANTE DA RICERCA AUTONOMA

Art. 8 - Richiesta di protezione

Art. 9 - Istruttoria per la protezione

Art. 10 - Proposta di estensione

Art. 11 - Mantenimento o dismissione della protezione

Art. 12 - Protezione a cura dell'inventore

Art. 13 - Acquisto di proprietà industriale da parte del Politecnico

TITOLO V - PROTEZIONE SULLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DERIVANTE DA RICERCA COMMISSIONATA O COFINANZIATA

Art. 14 - Requisiti contrattuali

Art. 15 - Richiesta di protezione

TITOLO VI - SFRUTTAMENTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 16 - Principi generali

Art. 17 - Scelta del contraente

Art. 18 - Importo dei contratti

Art. 19 - Contratti di Know how

TITOLO VII - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 20 - Oneri finanziari e ripartizione degli utili

Art. 21 - Utili da cessioni e concessione in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca autonoma

Art. 22 - Utili da cessioni e concessioni in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca commissionata o cofinanziata

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Il Politecnico di Milano (di seguito Politecnico), nel conseguimento dei propri fini istituzionali, favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il trasferimento scientifico e tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica. In particolare:
 - a) promuove ed organizza la ricerca anche applicata all'interno dell'Ateneo, realizzata o meno in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - b) favorisce la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;
 - c) valorizza economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa alle creazioni intellettuali dei propri ricercatori.
2. Il presente Regolamento pone i principi e disciplina l'attività del Politecnico in materia di tutela, valorizzazione, sfruttamento economico e trasferimento tecnologico delle opere dell'ingegno, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *Invenzione* - ogni risultato utile della ricerca tecnico-scientifica che abbia 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 know how, i marchi, il software;
 - b) *titoli di proprietà industriale* (di seguito "protezione") - i diritti di proprietà industriale che vengono acquisiti mediante, i brevetti per invenzione e per modello di utilità, le registrazioni di disegni e modelli, i marchi, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, i depositi e le registrazioni comunque denominati previsti dalla direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Per brevetti si intendono, inoltre, quelli previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato;
 - c) *diritti sull'invenzione* - ogni diritto di esclusiva sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato;
 - d) *dipendenti del Politecnico* - i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato;
 - e) *interni non dipendenti del Politecnico* - studenti; dottorandi; borsisti; assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti; docenti di ogni genere non *dipendenti*; collaboratori di ogni genere non *dipendenti* del Politecnico;
 - f) ***inventore - la persona che ha elaborato un'idea inventiva che risolve un problema tecnico;***
 - g) ***co-inventore: la persona che ha fornito un contributo creativo all'idea inventiva;***
 - h) *referente* - inventore incaricato dagli altri inventori a rappresentarli nelle relazioni con il servizio dell'Ateneo preposto alla gestione della proprietà industriale (di seguito anche "Servizio Valorizzazione della ricerca" o "TTO")
 - i) *attività di ricerca autonoma* - l'attività di ricerca dell'Ateneo svolta dai dipendenti o dagli interni non dipendenti del Politecnico, sviluppata autonomamente, avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrare dal Politecnico;
 - j) *attività di ricerca commissionata* - la ricerca dell'Ateneo svolta dai dipendenti o dagli interni non dipendenti del Politecnico nell'ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti al Politecnico e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall'Ateneo;
 - k) *attività di ricerca cofinanziata* - la ricerca dell'Ateneo svolta dai dipendenti o dagli interni non dipendenti del Politecnico nell'ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti al Politecnico e/o di

finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall'Ateneo. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali;

- l) *contratto di ricerca* - il contratto stipulato tra il Politecnico e soggetti terzi che comunque comporti la partecipazione di dipendenti dell'Ateneo e/o di interni non dipendenti e/o un uso di qualsiasi genere di strutture del Politecnico; contratti di consulenza e tutte le altre forme di rapporto con soggetti terzi previste dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi;
- m) *richiesta di protezione* - l'istanza presentata dall'inventore (o da gruppi di inventori), su apposita modulistica, avente ad oggetto la protezione, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;
- n) *proposta di estensione* - la proposta avente ad oggetto l'estensione internazionale (**con procedura PCT Patent Cooperation Treaty**) della protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo, già esistente in uno specifico ambito territoriale.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 3

Rettore

1. Il Rettore del Politecnico, con proprio decreto può nominare il Delegato del Rettore tra i professori dell'Ateneo, ponendo in essere tutte le attività precipue alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo ed in particolare:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento e proporre ogni opportuna modifica;
 - b) promuovere la tutela della proprietà industriale nell'ambito universitario;
 - c) curare i rapporti in materia di tutela della proprietà industriale e di trasferimento tecnologico con le università, gli enti di ricerca e le imprese, a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
 - d) elaborare le strategie di valorizzazione dell'invenzione e del trasferimento della relativa tecnologia più opportune per il Politecnico;
 - e) provvedere alla protezione dell'invenzione e alla sua eventuale estensione internazionale, verificata la copertura finanziaria.
 - f) sovrintendere all'attività negoziale finalizzata allo sfruttamento economico delle invenzioni e rappresentare il Politecnico nella stipula dei relativi atti;
 - g) presentare annualmente agli organi collegiali dell'Ateneo una relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti.
 - h) sovrintendere le attività di monitoraggio del portafoglio brevettuale dell'Ateneo e le decisioni in merito alla protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo.**

Art. 4

Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO - Technology Transfer Office)

1. Nell'ambito dell'attività volta alla tutela della proprietà industriale ed alla promozione del trasferimento tecnologico, il TTO:
 - a) supporta l'inventore nella verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della protezione dell'invenzione e dello stato della tecnica relativo, mediante la consultazione di specifiche banche dati e mediante eventuale consulenza di terzi;
 - b) supporta l'inventore nella valutazione relativa alle potenzialità di utilizzo industriale dell'invenzione;
 - c) gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti incaricati di predisporre la documentazione necessaria alla protezione;
 - d) attiva le strategie più opportune per il Politecnico volte alla valorizzazione dell'invenzione ed al trasferimento della relativa tecnologia mediante l'individuazione di soggetti terzi eventualmente interessati all'acquisizione e/o allo sfruttamento economico dell'invenzione, anche mediante eventuale supporto di terzi;
 - e) cura direttamente e/o indirettamente l'istruttoria dell'attività negoziale finalizzata al

- trasferimento tecnologico dell'invenzione, compresa la conservazione dei relativi atti;
- f) supporta le strutture del Politecnico in ordine agli aspetti di proprietà industriale previsti dai contratti di ricerca dell'Ateneo.

Art. 5

Inventore

1. L'inventore è l'autore dell'invenzione e ne detiene i diritti morali. Il TTO supporta l'inventore nell'attività di protezione e valorizzazione dell'invenzione. Affinché il TTO possa garantire il supporto necessario, l'inventore:
 - a) mantiene la riservatezza sull'invenzione;
 - b) deve comunicare tempestivamente al TTO ogni risultato della ricerca suscettibile di protezione;
 - c) comunica tempestivamente al TTO ogni protezione a propria titolarità;
 - d) fornisce supporto tecnico-scientifico al TTO per ogni eventuale necessità durante la procedura di protezione;
 - e) fornisce supporto tecnico-scientifico al TTO per l'attività di trasferimento tecnologico.
2. ***Qualora non effettui la comunicazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto.***

TITOLO III - TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 6

Diritti patrimoniali sulle invenzioni

1. Il dipendente del Politecnico *e l'interno non dipendente* sono titolari esclusivi dei diritti morali secondo il proprio apporto.
2. ***I diritti nascenti da invenzioni realizzate da dipendenti del Politecnico nell'ambito delle attività di ricerca autonoma spettano al Politecnico.***
3. ***I diritti nascenti da invenzioni realizzate da interni non dipendenti del Politecnico nell'ambito delle attività di ricerca autonoma definite all'articolo 2 comma 1 lettera i) del presente regolamento spettano al Politecnico solo nel caso in cui siano ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca, attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea e laurea magistrale con la sola eccezione di quanto indicato all'articolo 6.8.***
4. ***Con riferimento a ciascuna invenzione, il Politecnico, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente regolamento, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione di Politecnico all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dal Politecnico immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente regolamento.***
5. ***Qualora il Politecnico non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto avente ad oggetto l'invenzione comunicata. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora il Politecnico abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.***
6. ***Fermo restando l'inalienabile diritto morale, al Politecnico spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate dai propri dipendenti e da interni non dipendenti nell'ambito dei contratti di ricerca e delle collaborazioni di ricerca tra i quali ad esempio borse di dottorato e assegni di ricerca finanziati da terze parti; workshop o in generale attività promosse e finanziate da terze parti, stipulati dal Politecnico.***
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 i diritti patrimoniali disciplinati dal presente articolo si estendono al diritto alla protezione (e così a proteggere l'invenzione) e ai diritti derivanti dalla protezione (e così ai diritti esclusivi sull'invenzione protetta) in Italia ed in ogni altro stato, per tutta la durata prevista dalla normativa di riferimento e dalle eventuali

modifiche successive.

8. ***Ogni interno non dipendente può proporre al Politecnico l'acquisizione dei diritti patrimoniali relativi ad invenzioni su cui l'Ateneo non abbia diritti ai sensi del presente art. 6, comma 1, 2 e 3.***
9. ***I risultati generati da studenti nell'esecuzione di stage e/o tirocini aziendali non oggetto di attività di ricerca commissionata o attività di ricerca cofinanziata appartengono agli studenti che li hanno generati.***
10. ***In caso di divergenza tra Studenti e Politecnico, sarà cura e competenza del Rettore o del Delegato del Rettore, con il supporto al TTO e secondo apposite procedure, definirne la titolarità dei risultati generati dagli Studenti ai sensi del presente Regolamento. Ferma restando la facoltà di adire ai competenti organismi giurisdizionali di legge.***

Art. 7

Riservatezza

1. Gli inventori, sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi degli inventori proponenti e l'eventuale interesse del Politecnico ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione di cui si tratta ed al fine di non recare danno agli eventuali diritti di esclusiva connessi ai risultati inventivi medesimi.
2. Il Rettore e il Delegato del Rettore, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti del TTO ed eventuale personale terzo da cui avvalersi, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.
3. Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori proponenti vogliano operare relativamente all'invenzione è subordinata all'espletamento delle procedure atte a proteggere l'invenzione e/o preventivamente concordate con il TTO.

TITOLO IV – PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DERIVANTE DA RICERCA AUTONOMA

Art. 8

Richiesta di protezione

1. In caso di attività di ricerca autonoma, l'inventore può richiedere al Politecnico di acquisire, a titolo gratuito, il diritto alla tutela dell'invenzione e tutti i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento economico. Con la sottoscrizione della suddetta richiesta l'inventore cede al Politecnico, in caso di accoglimento della richiesta, il diritto alla tutela e tutti i diritti patrimoniali ad esso spettanti sull'invenzione.
2. La richiesta di protezione viene redatta utilizzando l'apposito schema denominato "Invention Disclosure Form da ricerca autonoma" predisposto dal TTO.
3. L'inventore, inoltre, si impegna a fornire al Politecnico la massima assistenza in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dell'invenzione e ad ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la validità dell'invenzione.
4. Nel caso di più inventori, la richiesta di protezione deve essere presentata e sottoscritta congiuntamente e deve essere indicato tra gli inventori ***il Referente nei confronti del TTO per le attività di cui al precedente comma. In assenza di sottoscrizione dell'"Invention Disclosure Form da ricerca autonoma" da parte di tutti gli inventori, il TTO ha la facoltà di rifiutarsi di procedere alla protezione.***
5. Gli inventori, ai fini della predisposizione della richiesta di protezione, possono avvalersi del supporto del TTO.
6. La richiesta di protezione, redatta con le modalità previste nei precedenti commi deve essere presentata ***al TTO che provvede all'invio al Direttore di Dipartimento cui afferisce l'inventore.***

Art. 9

Istruttoria per la protezione

1. Il Rettore o il Delegato del Rettore, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di

protezione, **tramite il TTO** ed eventuali esperti in settori scientifici affini alla richiesta di protezione e/o esperti in materia di protezione brevettuale adotta, valutando la sussistenza dei requisiti brevettuali, una decisione espressa e motivata in merito alla richiesta di protezione.

2. Il Rettore o il Delegato del Rettore può richiedere all'inventore, mediante il TTO, di integrare la documentazione di cui al precedente articolo. In questa ipotesi, il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.
3. Il Rettore o il Delegato del Rettore, **tramite il TTO**, comunica agli inventori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo.
4. **La prima domanda di protezione dell'invenzione sarà effettuata a livello nazionale e depositata presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).**

Art. 10

Proposta di estensione

1. Entro undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell'invenzione, il Rettore o il Delegato del Rettore, **tramite il TTO**, e d'intesa con l'inventore ed eventuali esperti in materia di valutazione economica dei brevetti e del mercato, decide in merito alla proposta di estensione con procedura PCT. Tale decisione sarà basata **sull'esito del rapporto di ricerca e dell'opinione scritta eseguiti dall'Ufficio Europeo Brevetti**, sulle potenzialità economiche del brevetto, sul valore d'immagine per l'Ateneo e sugli esiti dell'eventuale attività di valorizzazione commerciale svolta dall'Ateneo o da terze parti da esso incaricato.
2. Il Rettore o il Delegato del Rettore, **tramite il TTO**, comunica agli inventori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo.

Art. 11

Mantenimento o dismissione della protezione

1. A partire dalla data di deposito di una domanda di protezione, la copertura delle spese è garantita per un periodo di tempo dipendente dalla tipologia di protezione. **Decorso tale periodo e nel caso in cui la domanda o il brevetto non sia stato concesso in licenza d'uso o non sia in altro modo sfruttato, il mantenimento della copertura da parte del Politecnico sarà oggetto di valutazione da parte del Rettore o del Delegato del Rettore sulla tematica specifica.**
2. Qualora il Rettore o il Delegato del Rettore, **tramite il TTO**, decida di sospendere la copertura delle spese di protezione dell'invenzione (dismissione) ne viene data comunicazione in tempo utile all'inventore, il quale può subentrare nella titolarità previo il rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della trascrizione.

Art. 12

Protezione a cura dell'inventore

1. L'inventore, dipendente e interno non dipendente del Politecnico, che decida di procedere autonomamente alla protezione a seguito delle procedure di cui all'articolo 6 ed al relativo trasferimento tecnologico è tenuto a fornire all'Ateneo piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di protezione, alle eventuali estensioni, a tutti i contratti stipulati in quanto titolare dei diritti che abbiano ad oggetto l'invenzione ed alle eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.
2. **L'articolo 12.1 non trova applicazione per i risultati generati da studenti nell'esecuzione di stage e/o tirocini aziendali non oggetto di attività di ricerca commissionata o attività di ricerca cofinanziata.**

Art. 13

Acquisto di proprietà industriale da parte del Politecnico

1. Ogni dipendente e interno non dipendente del Politecnico può proporre, a condizioni da

concordare, all'Ateneo l'acquisto di proprietà industriale già protetta a proprio nome mediante comunicazione scritta inviata al Rettore o al Delegato del Rettore.

2. Qualora il Rettore o il Delegato del Rettore esprima parere favorevole in ordine alla richiesta di acquisto, il TTO attiva la procedura per la variazione di titolarità/contitolarità della protezione. In caso contrario, il Rettore o il Delegato del Rettore ne dà comunicazione all'inventore.

TITOLO V - PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DERIVANTE DA RICERCA COMMISSIONATA O COFINANZIATA

Art. 14

Requisiti contrattuali

1. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di una ricerca commissionata, o co-finanziata, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano invenzioni o risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.
2. Il responsabile della ricerca deve aver preventivamente raccolto, da tutti i dipendenti dell'Ateneo e da tutti gli interni non dipendenti addetti alla suddetta ricerca, una dichiarazione di cessione all'Ateneo di ogni eventuale diritto patrimoniale su invenzioni derivanti dall'esecuzione della ricerca. Il responsabile della ricerca deve altresì acquisire preventivamente la dichiarazione menzionata da ogni collaboratore della ricerca (dipendente, interno non dipendente o esterno al Politecnico) che venga destinato successivamente alla medesima.
3. I contratti/accordi di ricerca devono disciplinare, inoltre, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni ed i relativi oneri, le modalità di compenso al Politecnico ed agli inventori per l'attività inventiva e le percentuali di proventi, **ovvero diversi corrispettivi**, spettanti nel caso di sfruttamento dei diritti derivanti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi e dalle linee guida sulla proprietà intellettuale nei contratti di ricerca (ex art 5) approvate dagli Organi Accademici, salvo motivate ragioni. All'inventore spetta, comunque, il diritto al riconoscimento quale autore a tutti gli effetti.
4. Il responsabile della ricerca può avvalersi del supporto del TTO.
5. Nessuna pretesa può essere fatta valere dall'inventore nei confronti del Politecnico per l'attività inventiva se nel contratto di ricerca non è stato previsto a carico del committente/ finanziatore un apposito compenso per tale attività, distinto dal corrispettivo del contratto stesso.

Art. 15

Richiesta di protezione

1. In caso di invenzione derivante da attività di ricerca commissionata o co-finanziata, l'inventore deve rivolgersi al TTO per mettere in atto le procedure di protezione secondo quanto definito nell'apposito contratto/accordo di ricerca.
2. La richiesta di protezione deve essere redatta utilizzando l'apposito schema denominato "Invention Disclosure Form da ricerca commissionata" predisposto dal TTO.
3. Con la sottoscrizione della richiesta di protezione, l'inventore si impegna a fornire al Politecnico la massima assistenza in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dell'invenzione e ad ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la validità dell'invenzione.
4. Nel caso di più inventori, la richiesta di protezione deve essere presentata e sottoscritta congiuntamente ed indicare l'inventore Referente del TTO **per le attività di cui al precedente comma. In assenza di sottoscrizione dell'"Invention Disclosure Form da ricerca autonoma" da parte di tutti gli inventori, il TTO non potrà procedere al deposito della domanda di brevetto.**
5. Gli inventori, ai fini della predisposizione della richiesta di protezione, possono avvalersi del supporto del TTO.
6. La richiesta di protezione, redatta con le modalità previste nei precedenti commi deve essere presentata al TTO che provvede all'invio al **Direttore di Dipartimento** cui afferisce l'inventore.
7. Il TTO, ricevuta la richiesta di protezione, avvia la procedura per la protezione dell'invenzione,

secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di ricerca.

TITOLO VI – SFRUTTAMENTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 16

Principi generali

1. Il Politecnico può valorizzare e sfruttare economicamente i risultati della ricerca tecnico-scientifica o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Ateneo.
2. Il Politecnico, al fine di sfruttare economicamente un'invenzione o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, può stipulare (secondo le modalità e i termini previsti dal presente Titolo) accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di protezione e/o del diritto sulla protezione che ne tutela l'uso esclusivo.
3. Il Politecnico può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le conoscenze e i prodotti della ricerca, anche non inventivi, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.

Art. 17

Scelta del contraente

1. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, il Politecnico, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Rettore o il Delegato del Rettore, **tramite il personale del TTO d'intesa con l'inventore**, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo del ritorno economico per l'Ateneo;
 - b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
 - c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
 - d) le finalità etiche e di utilità sociale.
3. Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 2, il Rettore o il Delegato del Rettore può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza d'uso delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare il Politecnico. Il Rettore o il Delegato del Rettore sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico la stipula dei suddetti contratti nei casi in cui ritenga vi siano delle criticità nella valutazione o nell'attuazione dei criteri di cui al precedente comma, nella tutela dell'immagine del Politecnico nonché nell'adeguata possibilità di difesa del Politecnico in caso di controversie.

Art. 18

Importo dei contratti

1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui all'art. 16 comma 2, sono a titolo oneroso, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti del Politecnico.
2. Il corrispettivo a favore del Politecnico per la cessione o la concessione di licenza d'uso a terzi di risultati proteggibili, di domande di protezione oppure di protezioni è determinato tenendo conto dell'importanza economica dell'invenzione e/o del valore della protezione se l'invenzione è giuridicamente tutelata.
3. Il Politecnico può sottoscrivere i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui all'articolo 16, prevedendo quale corrispettivo la sola copertura dei costi sostenuti e da sostenere per la protezione dell'invenzione qualora ciò sia giustificato dal perseguimento di finalità pubbliche o sociali (nazionali o internazionali) oppure nel caso in cui la controparte sia una società spin- off partecipata dell'Ateneo e sussistano adeguate

motivazioni.

Art. 19

Contratti di know how

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica anche alle cessioni o concessioni di licenze d'uso a terzi di know-how di proprietà del Politecnico se tale know-how possa considerarsi accessorio ad altre forme di protezione.
2. Tutti gli altri casi sono disciplinati dal Regolamento relativo alle prestazioni per conto di terzi.

TITOLO VII - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 20

Oneri finanziari e ripartizione degli utili

- 1) ***I seguenti oneri graveranno su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale del Politecnico di Milano:***
 - a) ***Tasse e diritti di segreteria per il deposito, nonché onorari, spese e relative imposte dirette per la stesura del testo della domanda di protezione, per il suo deposito e la relativa prosecuzione da parte di consulenti di proprietà industriale o avvocati incaricati, relativi:***
 - i. ***alla prima domanda italiana di brevetto per invenzione o modello di utilità e, alla sua eventuale prima domanda di estensione a livello internazionale con procedura PCT;***
 - ii. ***alle domande di registrazione e mantenimento di programmi per elaboratore e banche dati nazionali italiani e/o dell'unione europea;***
 - iii. ***alle domande di registrazione di disegni o modelli nazionali italiani e/o dell'unione europea;***
 - iv. ***alle domande di registrazione di altri diritti di privativa industriale e/o intellettuale, nazionali italiani e/o dell'unione europea;***
- 2) ***I seguenti oneri graveranno a carico del Dipartimento di afferenza del ricercatore/inventore, sui fondi di ricerca del ricercatore/inventore (il presente comma non trova applicazione per gli studenti che restano titolari dei relativi diritti salvo diversi accordi) indipendentemente dalla data di deposito della priorità:***
 - a) ***Tasse e diritti di segreteria, nonché onorari, spese e relative imposte dirette per l'attività da parte di consulenti di proprietà industriale o avvocati incaricati relativi alla stesura, traduzione, deposito ed in generale a qualsiasi attività di deposito, prosecuzione e mantenimento:***
 - i. ***in caso di deposito di domanda PCT, delle fasi nazionali estere e/o regionali derivati da essa, così come le successive convalide nazionale estere derivate dal deposito del Brevetto Europeo come fase regionale derivata dalla domanda PCT;***
 - ii. ***dei diritti di privativa di cui al presente articolo comma 1.a) punti ii., iii., iv. per diritti di privativa diversi da quelli nazionali italiani.***
 - b) ***In caso di ricercatori/inventori afferenti a più Dipartimenti, le suddette spese saranno ripartite tra i Dipartimenti stessi in proporzione alla percentuale di quote di contributo inventivo, così come stabilite durante la procedura di istruttoria.***
- 3) ***La modifica dei consulenti di proprietà industriale o avvocati già incaricati per una famiglia brevettuale dovrà essere approvata dal TTO.***

Art. 21

Utili da cessioni e concessione in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca autonoma

1. Il corrispettivo di ciascuna cessione o concessione in licenza di diritti del Politecnico deve in primo luogo coprire tutti i costi sostenuti fino a quel momento dal Politecnico. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito l'utile) è ripartito come segue:
 - 60% all'inventore;

- 40% all'Ateneo, di cui il 12% alla struttura di appartenenza dell'inventore ed il 28% all'amministrazione centrale per la copertura degli oneri di protezione e trasferimento tecnologico e per le attività ad esse funzionali.
- 2. In presenza di più inventori, la quota del 60% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione al TTO. Qualora gli inventori appartengano a diverse strutture, la quota del 12% è distribuita alle strutture proporzionalmente alle quote spettanti ai singoli inventori.
- 3. ***Nella sola eventualità in cui il diritto consista in un software non protetto mediante tutela brevettuale, ovvero in una banca dati, come definiti dalla l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore), il corrispettivo di cui sopra è ripartito come segue:***
 - ***80% all'inventore;***
 - ***20% all'Ateneo, di cui il 7% alla struttura di appartenenza dell'inventore ed il 13% all'amministrazione centrale per la copertura degli oneri di protezione e trasferimento tecnologico e per le attività ad esse funzionali.***
- 4. ***In presenza di più inventori, la quota del 80% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione al TTO. Qualora gli inventori appartengano a diverse strutture, la quota del 7% è distribuita alle strutture proporzionalmente alle quote spettanti ai singoli inventori.***

Art. 22

Utili da cessioni e concessione in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca commissionata o cofinanziata

1. Il corrispettivo della cessione o concessione in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca commissionata è ripartito come segue:
 - 80% all'inventore;
 - 20% all'Ateneo, destinato all'amministrazione centrale per la copertura degli oneri di protezione e trasferimento tecnologico e per le attività ad esse funzionali.
2. In presenza di più inventori, la quota dell'80% è ripartita in parti uguali fra i singoli inventori, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione.
3. Il corrispettivo della cessione o concessione in licenza di diritti del Politecnico derivanti da ricerca finanziata o cofinanziata è ripartito come nei precedenti commi 1 e 2, salvo diverse indicazioni ed eventuali vincoli presenti nell'accordo di ricerca.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Entrata in vigore

1. ***Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Statuto e Regolamenti" dell'Ateneo al link <http://www.normativa.polimi.it> ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.***
2. ***Il presente regolamento esplica i suoi effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Fino a quella data, troverà applicazione il precedente regolamento Rep. n. 2400 Prot. n. 25631 del 07.10.11.***
3. L'adeguatezza e la persistente necessità del presente regolamento vengono verificati, *ex post*, ogni dodici mesi dal Rettore o dal Delegato del Rettore, sentito il Dirigente, sulla base di eventuali variazioni delle procedure dei servizi ad essa afferente e di eventuali variazioni delle normative italiane e comunitarie in merito alla proprietà industriale.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto