FORM RICHIESTA DI NAZIONALIZZAZIONE PER DOMANDA DI BREVETTO PCT

Lo/Gli Inventore//Inventori/, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano quanto segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **generalità del proponente:** | |
| nome e cognome: |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVENTORI:** si chiede di riportare la lista completa degli inventori al fine – in particolare – di verificare l’attuale status presso il Politecnico di Torino.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Nome e Cognome | Ruolo (attuale) | Dipartimento | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **Dati invenzione** |
| **TITOLO** |
|  |
| **NUMERO DI RIFERIMENTO INTERNO (a cura dell’ufficio)** |
|  |

|  |
| --- |
| **Commenti al Rapporto di ricerca PCT**  (Riportare schematicamente l’esito del Rapporto di Ricerca PCT. In particolare, dettagliare i commenti al parere espresso nel rapporto di ricerca, indicando in maniera analitica quali sono le obiezioni ai rilievi mossi dall’esaminatore nella “*written opinion*”, ed eventualmente accennare a possibili strategie di risposta se già identificate). |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **SVILUPPO**  Descrivere lo sviluppo della tecnologia dal deposito della prima domanda di brevetto ad oggi, specificando eventuali partecipazioni a bandi (ad esempio PoC) e i risultati raggiunti.  Indicare inoltre quali ulteriori fasi si prevedono per fare avanzare il TRL, se ci sono fondi disponibili, se si intende partecipare a bandi e come si prevede di trovare i finanziamenti necessari.  Indicare infine il TRL di partenza e quello attuale. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **PUBBLICAZIONI**  Indicare quali pubblicazioni o eventuali altri brevetti sono state fatte a seguito del primo deposito della domanda di brevetto. |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **SFRUTTAMENTO**  Indicare quale strategia di sfruttamento si ritiene più adatta a questa tecnologia (licenza ad un’azienda, fondazione di spin-off). Descrivere eventuali azioni già intraprese per lo sfruttamento commerciale del brevetto. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **eventuali contatti in corso per il futuro sfruttamento dell’invenzione:**  (indicare se sono in corso contatti con soggetti esterni che hanno espresso interesse allo sfruttamento industriale della tecnologia oggetto del brevetto, fornendo i contatti della persona di riferimento). |
|  |
|  |
| Indicare, inoltre, eventuali impegni contrattuali assunti in riferimento alla tecnologia oggetto del brevetto quali ad esempio accordi di segretezza, accordi di progetto, consortium agreement o ATS, nei quali la tecnologia costituisca “*background*” (o eventuali ulteriori accordi stipulati). |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Paesi di interesse:**  Indicare in quali paesi si richiede di estendere la domanda di brevetto e le ragioni della scelta |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **DISPONIBILITA’ AL COFINANZIAMENTO**  In base alla delibera della Commissione Brevetti del Politecnico di Torino del 10 dicembre 2019 la nazionalizzazione di domande di brevetto PCT viene finanziata al 50% con fondi centrali di ateneo e al 50% con i fondi dipartimentali per Europa e Stati Uniti. Eventuali nazionalizzazioni in altri paesi saranno sostenute interamente dai dipartimenti. Indicare la disponibilità al cofinanziamento. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **note:** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **impegno alla riservatezza:**  I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all’oggetto dell’invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti**.** | |
|  | |
| **data** | **firma inventore/ /inventori** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **trattamento dati** | |
| Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Regolamento UE n. 2016/679, nell’ambito delle finalità di cui alla presente richiesta. | |
|  | |
| **data** | **firma inventore /inventori** | |
|  |  | |
|  |  | |

**ITER BREVETTUALE E RIPARTIZIONI DEI COSTI**

SCHEMA TEMPORALE

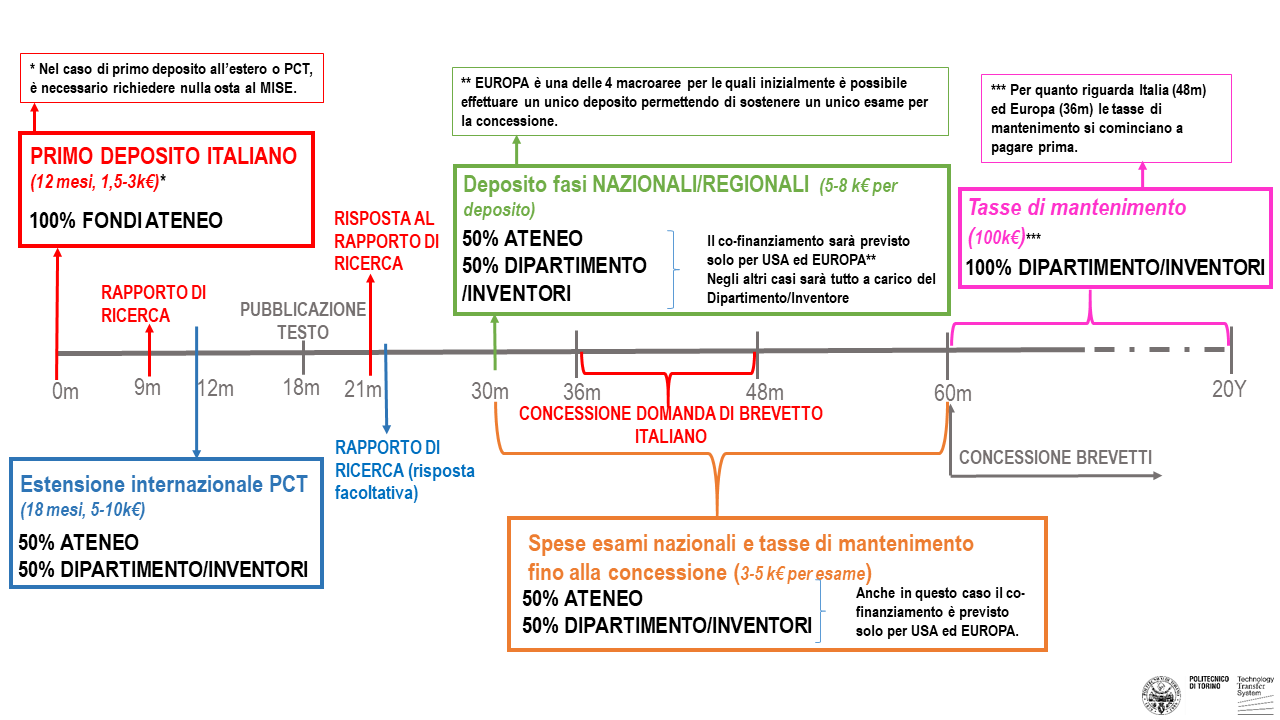


TABELLA RIASSUNTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Periodo\*** | **Costo\*\*** | **Divisione costi** |
| **ITA** | Primo deposito | 0-12 mesi | 1500-3000€, | 100% Amministrazione centrale |
|  | Arrivo Rapporto Ricerca | 9° mese | Incluso nel primo deposito | 100% Amministrazione centrale |
|  | Risposta al Rapporto di Ricerca | 21° mese | Incluso nel primo deposito | 100% Amministrazione centrale |
|  | Annualità | Dal 5° anno | Da 200 €/anno a crescere | 100% Amministrazione centrale fino a concessione  100% Dipartimento a brevetto concesso |
|  |  |  |  |  |
| **PCT** | Deposito | 12°-30° mese | 5-7mila € | 50% Amministrazione centrale – 50% Dipartimento |
|  | Rapporto di Ricerca | 18°-21° mese circa | Da preventivare con mandatario | Non obbligatorio rispondere, in caso di risposta la spesa è 100% a carico del Dipartimento |
|  | Esame preliminare internazionale (demand) | Entro 22° mese | Da preventivare con mandatario | La richiesta di questo esame è facoltativa. La spesa è 100% Dipartimento |
|  |  |  |  |  |
| **Nazionalizzazioni (Europa- EPO)** | Deposito | Dal 30° mese | 5000-8000€ | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento |
|  | Risposta al Rapporto di Ricerca (Rule 161) ed eventualmente pagamento tasse su rivendicazioni (Rule 162) | Poco dopo la sottomissione della domanda EPO | 2000-5000 € per ogni azione (Rule 161); 250 € per ciascuna rivendicazione oltre la 15° | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento |
|  | Azione ufficiale esaminatore EPO secondo articolo 94(3) (risposta alle obiezioni dell’esaminatore) | Non prevedibile | Da preventivare con il mandatario in base al tempo impiegato per preparare la risposta (circa 1-3mila € per ogni risposta) | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento |
|  | Tassa di Concessione | Circa 2 anni dal deposito EPO (dipende dal numero di interazioni con l’esaminatore) | 2-5mila € | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento |
|  | Convalida nei singoli paesi | 3 mesi dalla pubblicazione della decisione di rilascio | Circa 3000€/paese | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento |
|  | Annualità | Dopo 24 mesi dalla data di deposito PCT | 300-600 €/paese a crescere nel tempo | 50% Amministrazione centrale - 50% Dipartimento fino a concessione (riferito a brevetto EPO)  100% Dipartimento a brevetto concesso (riferite a ogni singolo paese in cui il brevetto è stato convalidato) |
|  |  |  |  |  |
| **Nazionalizzazione (altri paesi) I costi si intendono per ogni paese** | Deposito | Dal 30° mese | 5000-8000€ (costo USA)  Per gli altri paesi si chiede preventivo al mandatario (circa 5-8mila €/paese) | 50% Amministrazione – 50% Dipartimento per USA  100% Dipartimento per tutti gli altri paesi |
|  | Tassa d’Esame | Non prevedibile | 3-5mila €/paese | 50% Amministrazione – 50% Dipartimento per USA    100% Dipartimento per tutti gli altri paesi |
|  | Tassa di Concessione | Non prevedibile | 3-5mila €/paese | 50% Amministrazione – 50% Dipartimento per USA    100% Dipartimento per tutti gli altri paesi |
|  | Annualità | Da deposito fino a fine vita brevetto | 300- 1000 € per paese | 100% Dipartimento |

\* I periodi si intendono a partire dalla data di primo deposito della domanda di brevetto italiana (priorità).

\*\* Ai costi si aggiunge l’IVA del 22%. I costi sono da intendersi come indicativi, di volta in volta l’ufficio richiede i preventivi al mandatario.

ITER BREVETTUALE

Deposito di una prima **DOMANDA DI BREVETTO ITALIANA** (costo 1500-3000€, 100% carico fondi centrali amministrazione). La data di deposito è definita DATA DI PRIORITA’.

Dopo circa 9 mesi (dalla data di priorità) arriva la LETTERA MINISTERIALE con il Rapporto di Ricerca italiano (RR) al quale è obbligatorio rispondere. Il costo della risposta è già incluso nel deposito della prima domanda di brevetto.

Indipendentemente dalle successive decisioni la domanda di brevetto italiana seguirà un suo iter fino ad arrivare alla concessione (che avviene, in media a circa quattro anni dal deposito). Dal quarto anno dalla data di deposito si iniziano a pagare le ANNUALITA’ DI MANTENIMENTO per l’anno successivo (indipendentemente dal fatto che il brevetto sia già stato concesso o meno) che partono da circa 200€ (5° annualità) e crescono nel tempo. Finché il brevetto non è concesso le tasse di mantenimento sono per il 100% a carico dell’Amministrazione centrale. Dopo la concessione passano 100% a carico dei Dipartimenti.

ENTRO il 12° mese (dalla data di priorità) possibilità di estendere la domanda di protezione brevettuale all’estero mediante **PROCEDURA PCT** (costo 5000-10000€, 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale).

Intorno al 18°-21° mese arriva nuovamente un Rapporto di Ricerca (riferito alla procedura PCT) al quale non è obbligatorio rispondere e che solitamente è uguale a quello italiano. Al 22° mese è anche possibile richiedere facoltativamente l’esame preliminare internazionale (*demand*). La richiesta di questo esame aggiuntivo può essere utile ad accelerare i tempi di concessione del brevetto, solitamente l’Ateneo non si avvale di questa procedura.

ENTRO il 30° mese (dalla data di priorità) è necessario scegliere in quali stati (o Regioni) **NAZIONALIZZARE** la domanda di brevetto internazionale. La policy prevede che per le nazionalizzazioni in EUROPA e USA (costo Eu: 5000-8000€; costo USA 5000-8000€) i costi siano ripartiti come 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale. Le spese per la nazionalizzazione in altri stati o regioni che venissero scelti sarebbero 100% a carico dei Dipartimenti (in questi casi l’importo varia molto da stato a stato, con un valore medio attorno ai 7000€). La nazionalizzazione dà origine a diverse DOMANDE DI BREVETTO, una per ogni stato, che seguiranno destini indipendenti.

Dopo la nazionalizzazione **ogni domanda di brevetto** (ovvero per ogni nazione in cui si è depositata la domanda di brevetto) viene sottoposta ad un ESAME. È necessario quindi pagare le tasse di esame e le varie azioni di risposta ai rilievi dell’esaminatore (costo 3000-5000€, 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale per EU e USA, 100% Dipartimenti per altri stati). Si noti che la cifra sopra riportata riguardo alle tasse d’esame è riferita alla singola interazione con l’esaminatore. È possibile (anche se questo caso si verifica piuttosto raramente) che per arrivare a concessione siano necessarie più interazioni con l’esaminatore.

A seguito degli esami, se l’esito è positivo, la domanda di brevetto viene concessa. Ci sono quindi da pagare le TASSE DI CONCESSIONE e, eventualmente, di traduzione (costo 2000-5000€, 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale per EU per EU e USA, 100% Dipartimenti per altri stati).

Nel caso del brevetto **EUROPEO** una volta concesso bisogna decidere in quali stati europei VALIDARLO. Il costo di validazione varia da stato a stato (stima 3000€ a stato 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale).

Per quanto riguarda il brevetto Europeo, bisogna pagare le TASSE ANNUALI DI MANTENIMENTO in fase di esame e prima della concessione (crescono nel tempo a partire da 300-600 €/paese 50% a carico dei Dipartimenti e 50% a carico dell’Amministrazione centrale). Generalmente, la prima annualità dovuta per i brevetti EP è la 3°, da pagarsi a 24 mesi dall’*application date*, che corrisponde alla data di deposito della domanda PCT. In seguito alle validazioni, non si pagheranno più le annualità europee, bensì quelle dei singoli stati di validazione, fino allo scadere dei 20 anni dalla data di priorità, continuando da quella successiva all’ultima annualità europea pagata. Le annualità si pagano in anticipo ogni anno per quello successivo. Questi costi crescono nel tempo, variano da stato a stato (da poche centinaia di euro fino a qualche migliaia di euro) e sono per il 100% a carico dei Dipartimenti.

**NOTA BENE: l’iter e le relative suddivisioni dei costi fin qui indicate costituiscono la politica di riferimento che la Commissione Brevetti e gli Organi centrali dell’Ateneo hanno stabilito al fine di ottimizzare le proprie procedure ed omogenizzare il trattamento dei casi, ma non sono da intendersi come delle regole.**

**Tutte le decisioni saranno di volta in volta approvate dalla Commissione che, in casi particolari e motivati, potrà valutare deviazioni (sia verso un maggiore che verso un minore costo per l’amministrazione) dalla *policy* qui riassunta.**

NOTE

1. La definizione “a carico dei Dipartimenti” implica che la quota dovuta viene richiesta ai vari Dipartimenti proporzionalmente alle percentuali di attività inventiva degli inventori ad essi afferenti, così come dichiarate nella *Disclosure Form* e, ovviamente, proporzionalmente alla quota di titolarità del Politecnico di Torino nel caso di presenza di contitolari (es. brevetto in co-titolarità 50% Polito e 50% Unito con 2 inventori polito afferenti a DISAT e DIMEAS con uguali percentuali inventive: se il costo di un’annualità per il mantenimento di un brevetto concesso fosse 100, il 50% di competenza del Politecnico sarebbe suddiviso al 50% tra i due Dipartimenti che dovrebbero pagare 25 ciascuno).

Alcuni dipartimenti hanno un fondo per le attività di protezione della PI che possono decidere di utilizzare, totalmente o in parte, per sostenere queste spese. In tutti gli altri casi, di norma, i vari Dipartimenti chiedono agli inventori a loro afferenti di coprire i costi mediante i propri fondi di ricerca.

1. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Si richiama il REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI TORINO RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE per quanto riguarda la distribuzione dei proventi in caso di sfruttamento commerciale del brevetto.

All’articolo 10.2 si riporta che, ripianati tutti i costi brevettuali (sostenuti tanto dall’Amministrazione centrale quanto dai Dipartimenti), il residuo dei corrispettivi dovuti al Politecnico medesimo, sarà ripartito come segue:

1. quanto all'Inventore, al medesimo spetterà il 50% dei proventi;
2. quanto al Politecnico, al medesimo spetterà il 50% dei proventi.

Ai sensi dell’art. 10. 3, nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro della quota del 50% deve tenere conto dell’importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell’Invenzione, secondo quanto dichiarato nella *Disclosure Form*.

Per quanto concerne la distribuzione interna degli **utili**, nel caso in cui sia stata l’Amministrazione centrale a sostenere tutti i costi, ai sensi dell’art. 10.4, la quota del 50% destinata al Politecnico sarà suddivisa come segue:

1. la quota del 10% spetterà alla struttura scientifica all’interno della quale l’Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi conseguiti (Dipartimenti);
2. la quota del 40% spetterà all'Amministrazione centrale per il finanziamento di attività di ricerca e di brevettazione.

L’art. 10.5 del regolamento del politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale e intellettuale, stabilisce, inoltre, che, qualora le spese per la tutela brevettuale siano sostenute interamente dal Dipartimento e non dall’Amministrazione, la quota del 50% destinata al Politecnico, salvo diverso accordo, sarà suddivisa come segue:

1. la quota del 40% spetterà alla struttura scientifica all’interno della quale l’Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi conseguiti (Dipartimenti);
2. la quota del 10% spetterà all'Amministrazione centrale per il finanziamento di attività di ricerca e brevettazione.

Qualora le spese non siano sostenute interamente dall’Amministrazione o dal Dipartimento, ma siano ripartite tra essi, anche la percentuale di utili che verranno corrisposti dovrà essere calcolata proporzionalmente alle spese sostenute.

Nella seduta del 7.12.2012, la Commissione Brevetti ha deliberato che, nei casi in cui le spese siano sostenute da un terzo esterno all’Ateneo, e, pertanto, né dall’Amministrazione né dal Dipartimento di afferenza degli inventori, la ripartizione degli utili debba essere paritaria e, pertanto in tali casi la percentuale di ripartizione è considerata paritaria nella misura del 25% all’Amministrazione e 25% al Dipartimento coinvolto.

Con particolare riferimento agli importi trattenuti dal Politecnico a “ripianamento dei costi” (art. 10.2 del Regolamento), la Commissione Brevetti, nella seduta del 6 marzo 2019, ha deliberato di procedere, a partire da tale data, a ripartire le somme trattenute “a ripianamento dei costi sostenuti” tra Amministrazione centrale e Dipartimento, sulla base delle rispettive contribuzioni ai costi medesimi.