



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SERVIZIO E CONSULENZA  
COMMISSIONATE DA IMPRESE ED ENTI  
(C.D. CONTO-TERZI)**



Si trasmettono alcune indicazioni per.

- orientare i Ricercatori nelle materia del c.d. conto-terzi;
- rendere più rapide le procedure di approvazione dei contratti.

Rispetto alle attività commissionate da Imprese ed Enti che possano coinvolgere aspetti di proprietà industriale, vengono individuati 3 tipi di rapporto: ricerca, servizio e consulenza.

## 1. CONTRATTI DI RICERCA

Hanno ad oggetto un'attività di ricerca innovativa. Questo significa che i ricercatori offrono un contributo inventivo al committente, per la ricerca di soluzioni originali ad un problema. In generale il committente sceglie quel determinato gruppo di ricerca perché riconosce una competenza ed un *know how* qualificato di cui ha necessità per generare risultati inventivi.

In questo caso il committente deve essere consapevole che il corrispettivo dovrà necessariamente prevedere anche un premio inventivo ai ricercatori.

Sono disponibili 2 modelli contrattuali, per regolare il contributo inventivo Unimi nei contratti di ricerca, contributo che è per la maggior parte riconosciuto ai ricercatori. Resta inteso che si può sempre far riferimento all'ufficio competente (Ufficio Proprietà Intellettuale, [tt@unimi.it](mailto:tt@unimi.it)) per la redazione di un contratto con clausole ad hoc.

### **Contratto di ricerca – Contitolarità schema tipo A) (preferito)**

Si prevede la contitolarità dei risultati, e si assegna al committente un'opzione di acquisto o licenza, sulla quota Unimi, secondo condizioni da definirsi in base a successivi accordi ovvero a fronte di condizioni da subito predefinite in accordo con il TTO

### **Contratto di ricerca – Equo premio schema tipo B) (in subordine rispetto al tipo A)**

Si assegna a priori la titolarità dei risultati al committente, dietro la definizione di un premio inventivo. Tale premio si lega sia all'iter brevettuale, con una *fee* definita che non potrà essere inferiore al 20% del valore del contratto, sia allo sfruttamento economico del trovato mediante la definizione e di una cifra forfettaria o di una royalty da definire in accordo con il TTO.

In entrambi i casi (Contitolarità o equo premio) i diritti morali dei ricercatori Unimi di essere riconosciuti autori dell'eventuale invenzione sono assicurati.

## 2. CONTRATTI DI SERVIZIO

Hanno ad oggetto un'attività routinaria che non comporta un apporto inventivo, come ad esempio la sintesi di prodotto noto con tecniche note, un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del committente ed in relazione a metodi, processi, prodotti noti – non sviluppati dai ricercatori dell'Ateneo – ovvero indicati dal committente medesimo.

In queste ipotesi, il contratto non conterrà alcuna clausola sulla proprietà industriale: i risultati saranno del committente e il loro uso sarà libero proprio perché si riconosce che non viene commissionato un apporto inventivo ne viene utilizzato *know how* e competenze uniche ed esclusive di Unimi.

Come esempio, si fa presente che possono rientrare nella categoria del contratto di servizio:

- sintesi e fornitura di molecole/peptidi/oligonucleotidi noti, che non comportino alcuna modificazione,



sostituzione, combinazione o intervento di qualsivoglia tipo atto a differenziare i composti sintetizzati rispetto al modello presente nello stato dell'arte;

- valutazioni comportamentali;
- indagini epidemiologiche;
- test di funzionamento e/o valutazione di prodotto/strumento di terzi, realizzati sulla base di specifiche indicazioni del committente;
- analisi di campioni biologici.

La domanda da porsi per stabilire se siamo all'interno del servizio è la seguente: il committente potrebbe richiedere tale commessa ad altri? Se la risposta è sì, allora è senz'altro un servizio.

### 3. CONTRATTI DI CONSULENZA

Hanno ad oggetto studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione.

Tali contratti richiedono l'inserimento di una clausola sulla proprietà industriale quando, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'attività oggetto di contratto, può esserci l'eventualità che si ottengano risultati inventivi.

### 4. PROCEDURA

#### Cosa fare e a chi chiedere:

Per la definizione del tipo di rapporto, dei budget e delle attività di servizio/ricerca, contattare (sin dalla fase iniziale del contatto con Imprese ed Enti):

- il **Segretario di Dipartimento** di afferenza;

e per chiarimenti:

- la **Direzione Servizi per la Ricerca, in particolare Ufficio Finanziamenti Commerciali e Centri di Ricerca (contoterzi.centri@unimi.it) e, per quanto relativo gli aspetti della proprietà intellettuale, il TTO (tto@unimi.it).**

#### Vantaggi per i Ricercatori:

- individuazione rapida della tipologia di rapporto adatta al caso concreto;
- rapidità del percorso istruttorio del contratto (invece di avere in sequenza l'esame e l'approfondimento dei due aspetti – contrattuali e brevettuali – si ottiene un esame preventivo e concentrato, facilitando così il passaggio agli organi);
- maggior quota dei proventi ai Ricercatori: si fa presente che in forza del Regolamento d'Ateneo in materia di Proprietà Industriale, i proventi derivanti dai brevetti generati nei contratti conto-terzi saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni: 25% al bilancio d'Ateneo; 75% ai Ricercatori che hanno contribuito alla realizzazione del risultato inventivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**Contatti:**

**Direzione Servizi per la Ricerca**

e-mail: [contoterzi.centri@unimi.it](mailto:contoterzi.centri@unimi.it)

tel.: 02.503 – 12177 -12067 - 12854

**Ufficio Proprietà Intellettuale**

e-mail: [too@unimi.it](mailto:too@unimi.it)

tel.: 02 503 -12835