

Anche alla luce delle modifiche del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), dei mutamenti legislativi intervenuti a livello comunitario e delle proprie valutazioni strategiche, Fondazione Cariplo ha avviato un processo di revisione della propria *policy* in tema di tutela della proprietà intellettuale che, al momento, ha condotto alla redazione di una nuova versione della propria *policy*, qui di seguito riportata (versione II).

La versione II della *policy* è pubblicata sul sito di Fondazione Cariplo in data 2 febbraio 2011 (“Data di Pubblicazione”) ed è efficace e vincolante per tutti i bandi e per le altre iniziative di finanziamento di Fondazione Cariplo successivi alla Data di Pubblicazione.

La versione II della *policy* si estende altresì ai bandi di Fondazione Cariplo presentati a far data dal 25 gennaio 2011 e pertanto gli enti beneficiari di tali bandi ne saranno vincolati a tutti gli effetti.

Il processo di revisione della *policy* da parte di Fondazione Cariplo è attualmente ancora in corso. Fondazione Cariplo si riserva pertanto la facoltà di modificare in qualunque momento la propria *policy*, ivi inclusa la portata della sua efficacia, e di darne comunicazione attraverso la *home page* del proprio sito ufficiale www.fondazione-cariplo.it.

* * *

POLICY DELLA FONDAZIONE CARIPLO IN TEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(versione II, efficace e vincolante per tutti i bandi e per le altre iniziative di finanziamento successivi alla Data di Pubblicazione nonché per i bandi presentati a far data dal 25 gennaio 2011)

1. Per innovazione si intende qualsiasi risultato delle attività di ricerca afferente al progetto oggetto di contributo. Rientrano nelle innovazioni:

- a) le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori e le novità vegetali, brevettabili o non brevettabili;
- b) i disegni o modelli industriali, registrabili o non registrabili o non registrati;
- c) le opere dell’ingegno - inclusi i diritti connessi - compresi il software e i data base.

2. Nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo realizzi un’innovazione lo stesso si impegna a:

a) informare tempestivamente la Fondazione sui contenuti di detta innovazione e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale;

b) presentare alla Fondazione un rapporto riservato in relazione alle possibili forme di protezione dell’innovazione secondo gli strumenti di tutela descritti nel precedente paragrafo 1, proponendo la propria scelta motivata sulle attività da intraprendere; Fondazione avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale rapporto entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo. Decorso inutilmente tale termine l’ente beneficiario del contributo sarà libero di procedere secondo le forme di protezione indicate nel rapporto;

c) riconoscere alla Fondazione un diritto di contitolarità sull’innovazione, salva diversa volontà di Fondazione; tale diritto di contitolarità non implica pretese patrimoniali da parte di Fondazione, ma solo un diritto di co-intestazione dell’eventuale titolo (tra quelli indicati sub 1

a), b) e c), per quanto applicabili, e poteri di intervento limitatamente a quanto indicato nei successivi paragrafi.

3. Nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo proponesse di non voler procedere ad alcuna forma di tutela per qualsivoglia motivo, Fondazione potrà pretendere dall'ente beneficiario di dare comunque pubblica accessibilità all'innovazione, concordando di concerto le modalità di divulgazione e fatte salve giustificate ragioni di volta in volta sottoposte dall'ente all'attenzione di Fondazione.

4. Nel caso in cui si proceda alla tutela dell'innovazione sulla base delle forme di protezione descritte sub 1 a), b) e c), per quanto applicabili, tutte le principali fasi di domanda, ottenimento, rinnovo, rinuncia, estensione territoriale, e più in generale di gestione e mantenimento della brevettazione/registrazione, nonché tutti gli eventuali atti dispositivi (contratti di cessione, licenza, etc.) per lo sfruttamento economico delle innovazioni, dovranno essere costantemente e preventivamente comunicate alla Fondazione. Tutti i relativi costi ed oneri saranno ad esclusivo carico dell'ente beneficiario.

5. L'ente beneficiario del contributo si impegna a perseguire, nelle varie fasi di sfruttamento dell'innovazione come sopra descritta, una politica di gestione "etica". Fatte salve ulteriori e successive indicazioni da parte della Fondazione, per gestione "etica" dell'innovazione si intende:

a) l'obbligo di sfruttamento dell'innovazione, anche da parte degli aventi causa degli atti dispositivi di cui al precedente paragrafo sub 4, secondo finalità e mezzi che non siano in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (cfr. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali);

b) l'obbligo di re-investimento di almeno il 50% dei proventi generati dal primo atto effettivo di sfruttamento delle innovazioni ai fini di ricerca e sviluppo da parte dall'ente beneficiario, con impegno di pronta informazione a Fondazione.

6. In caso di mancato rispetto del punto 5, Fondazione assumerà tutte le iniziative opportune per tutelare i propri diritti.

7. Fondazione non assume - direttamente o indirettamente - alcuna responsabilità né a) in merito alla validità dei titoli relativi all'innovazione di cui sia contitolare né b) in merito allo sfruttamento dell'innovazione stessa da parte dell'ente beneficiario del contributo o di suoi aventi causa. L'ente beneficiario sarà dunque esclusivo responsabile in merito alle fattispecie sub a) e b) e in ogni caso Fondazione sarà tenuta manlevata ed indenne da e contro qualsiasi conseguente responsabilità, danno, costo o spesa, incluse quelle legali.

8. Resta impregiudicato il riconoscimento dei diritti morali delle persone fisiche qualificabili come effettivi autori dell'innovazione.

9. Ai fini di un'ordinata attuazione degli impegni previsti nei commi precedenti, l'ente beneficiario del contributo e la Fondazione si impegnano ad individuare momenti di confronto su aspettative e obiettivi della valorizzazione dell'innovazione per una più puntuale definizione ed attuazione dei principi espressi nella presente *policy*.

* * *

Si riporta di seguito la versione I della *policy*, efficace e vincolante per tutti i bandi pubblicati precedentemente alla data del 25 gennaio 2011.

POLICY DELLA FONDAZIONE CARIPILO IN TEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

(versione I, efficace e vincolante per tutti i bandi pubblicati antecedentemente alla data del 25 gennaio 2011)

1. Per “innovazione” si intende qualsiasi risultato delle attività di ricerca afferente al progetto oggetto di contributo che abbia una idoneità ad essere applicato industrialmente allo scopo di risolvere problemi di natura tecnico/pratica, il cui contenuto sia nuovo e non ovvio per un esperto del settore nel cui ambito si svolge il progetto.

2. Nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo realizzi un’innovazione lo stesso si impegna a:

a) riconoscere alla Fondazione un diritto di comunione pari al proprio valore; tale diritto di comunione non implica pretese patrimoniali ma solo un diritto di cointestazione dell’eventuale brevetto e poteri di intervento gestionale come disciplinati nel prosieguo;

b) informare tempestivamente la Fondazione sui contenuti di detta innovazione e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale;

c) presentare alla Fondazione un rapporto riservato in relazione alle possibili forme di gestione dell’esclusiva (mediante brevetto, registrazione o segreto) proponendo la propria scelta motivata sulle attività da intraprendere; Fondazione avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale rapporto entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo. Decorso inutilmente tale termine l’ente beneficiario del contributo sarà libero di procedere secondo le specifiche attività indicate nel rapporto.

3. Nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo proponesse di non voler procedere ad alcuna forma di brevettazione e/o registrazione per qualsivoglia motivo (ivi compresa l’inidoneità delle conoscenze scientifiche raccolte a costituire una “innovazione”), Fondazione potrà pretendere di dare comunque pubblica accessibilità delle ricerche e dei risultati comunque ottenuti, proponendo all’ente beneficiario del contributo le modalità di realizzazione di tale finalità. Il medesimo avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima. Decorso inutilmente tale termine Fondazione sarà libera di procedere secondo la proposta comunicata.

4. Nel caso in cui si proceda alla brevettazione /registrazione dell’innovazione l’ente beneficiario del contributo si impegna a indicare come co-intestatario del brevetto anche Fondazione, salvo diversa volontà di quest’ultima, la quale non potrà esercitare alcun diritto di gestione patrimoniale fatta eccezione per quanto di seguito indicato; tutte le fasi di ottenimento della brevettazione /registrazione dovranno essere costantemente e tempestivamente comunicate alla Fondazione (almeno 60 giorni prima della scadenza prevista), la quale potrà intervenire nei momenti decisionali comunicando (almeno 30 giorni prima della scadenza prevista) il proprio parere in ordine alle varie decisioni da intraprendere.

5. In particolare, l’ente beneficiario del contributo si impegna ad indicare i paesi di interesse alla fase di nazionalizzazione europea e/o comunque di designazione PCT entro 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per tale designazione definitiva. Nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo decidesse di non perseguire il deposito presso alcuni paesi, dovrà darne motivazione a Fondazione, la quale sarà libera di decidere (grazie ai propri poteri di comunione) di perseguire le brevettazioni/registrazioni in tali paesi mediante propri fiduciari.

6. Analogamente in sede di rinnovo delle tasse di mantenimento l’ente beneficiario del contributo sarà tenuto a confermare la propria volontà di continuare il pagamento delle tasse annuali entro 3 mesi dalla scadenza di tali rinnovi. In caso di non volontà di rinnovo Fondazione sarà libera di decidere (grazie ai propri poteri di comunione) di proseguire il mantenimento delle brevettazioni/registrazioni in tali paesi mediante propri fiduciari.

7. Nei casi di cui al punto 5 e 6, l'ente beneficiario del contributo non avrà alcun diritto sugli eventuali ritorni economici derivanti dallo sfruttamento delle privative gestite dalla Fondazione.

8. L'ente beneficiario del contributo si impegna a perseguire, nelle varie fasi di sfruttamento dell'esclusiva, una politica di gestione "etica". In via esemplificativa, ma non esclusiva e fatte salve ulteriori e successive indicazioni da parte della Fondazione, per gestione "etica" del brevetto si intende: a) un esercizio dei diritti patrimoniali esclusivi parametrato al tipo di bisogno soddisfatto e di accessibilità allo sfruttamento dell'innovazione protetta, nonché b) un effettivo impegno alla generazione di effettive opportunità di sfruttamento dell'innovazione, commisurate al fabbisogno attuale o potenziale dell'innovazione medesima; c) uno sfruttamento dell'esclusiva che non implichi pregiudizio alla sicurezza dell'uomo e dell'ambiente né lesione alla dignità di esseri umani o animali; d) il re-investimento di almeno il 50% degli utili generati dallo sfruttamento dei diritti in altre e successive forme di ricerca e sviluppo.

9. Di tale impegno sub 8 l'ente beneficiario del contributo si impegna a redigere apposita dichiarazione scritta che verrà debitamente trascritta nel fascicolo del brevetto allo scopo di renderla opponibile a qualunque avente causa e trasferibile unitamente alla titolarità /godimento del brevetto.

10. In caso di Cessione o Licenza, l'ente beneficiario del contributo si impegna a informare in via preventiva la Fondazione allo scopo di verificare che tali atti dispositivi siano coerenti con gli impegni di cui al punto 8; in particolare allo scopo di vincolare le terze parti beneficiarie di detti atti dispositivi a clausole risolutive nel caso in cui l'acquirente o il licenziatario si rendano responsabili di violazioni di cui al punto 8.

11. In caso di mancato rispetto del punto 8, Fondazione si riserva il diritto di acquisire l'intera titolarità gestionale del brevetto/registrazione, comunicando tale volontà all'ente beneficiario del contributo (che da questo momento non dovrà più compiere alcun atto dispositivo e gestionale sul brevetto/ registrazione) e ad eventuali terzi coinvolti, affidandone la gestione a propri fiduciari. In tal caso l'ente beneficiario del contributo non avrà alcun diritto sugli eventuali ritorni economici derivanti dallo sfruttamento delle privative gestite dalla Fondazione.

12. Resta impregiudicato il riconoscimento dei diritti morali delle persone fisiche qualificabili in concreto come gli effettivi inventori dell'innovazione.

13. Ai fini di un'ordinata attuazione degli impegni previsti nei commi precedenti, l'ente beneficiario del contributo e la Fondazione si impegnano ad individuare momenti di confronto su aspettative e obiettivi della valorizzazione del brevetto per una più puntuale definizione dei principi espressi al comma 8 in relazione alle specifiche tipologie di applicazioni brevettate, al fine di renderne praticabile lo sfruttamento commerciale da parte di terzi.