

RETE ALTA TECNOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

# CONTRATTO DI RICERCA INDUSTRIALE

*Modello commentato*





RETE ALTA TECNOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

# **CONTRATTO DI RICERCA INDUSTRIALE**

*Modello commentato*

ASTER - Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna

Publicato a Bologna

Prima edizione ottobre 2011



ASTER è il Consorzio tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - CNR ed ENEA - le Associazioni imprenditoriali regionali e l'Unione regionale delle Camere di Commercio, nato con lo scopo di promuovere e coordinare azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica; azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e azioni per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con Università, Enti di ricerca e imprese operanti in Emilia-Romagna.

Queste attività sono realizzate da ASTER tramite il coordinamento della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, che comprende laboratori di ricerca industriale e centri per l'innovazione, organizzati in sei Piattaforme tematiche - Agroalimentare, Costruzioni, Energia Ambiente, ICT e Design, Meccanica Materiali, Scienze della vita. Scopo della Rete è offrire servizi e attività di ricerca industriale come risposta concreta ai fabbisogni di sviluppo e innovazione delle imprese.

ASTER favorisce inoltre l'incontro tra ricercatori e imprenditori per raggiungere obiettivi comuni e realizzare nuove attività imprenditoriali innovative; promuove iniziative per la valorizzazione del capitale umano, con l'obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni le competenze necessarie per affrontare il mercato della conoscenza; fornisce servizi per la tutela e la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e supporto per l'accesso a strumenti di finanza innovativa. Infine, con iniziative di networking nazionale e internazionale offre, a chi opera sul territorio regionale, la possibilità di identificare partner e mercati a livello europeo e internazionale.

Aster S. cons. p.a.  
CNR - Area della Ricerca di Bologna  
Via Gobetti 101, 40129 Bologna  
Tel. +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131  
contratto\_htn@aster.it - [www.aster.it](http://www.aster.it)

Il modello ha solo finalità consultive. ASTER e gli autori declinano ogni responsabilità per il suo utilizzo parziale o totale, a scelta dell'utente ed in base alla coerenza con i propri interessi.

# Indice

<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>STRUTTURA GENERALE - AVVERTENZE</b>	<b>10</b>
<b>PARTE I - FRONTESPIZIO</b>	<b>14</b>
Art. 1 TIPOLOGIA _____	15
Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO _____	16
Art. 3 DURATA _____	16
Art. 4 IMPEGNO ECONOMICO _____	16
Art. 5 DEFINIZIONI _____	17
<b>PARTE II - CONDIZIONI SPECIALI</b>	<b>18</b>
Art. 6 ATTIVITÀ _____	19
Art. 7 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI RISULTATI, RAPPORTI TECNICI E RELAZIONI _____	23
Art. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE _____	24
Art. 9 PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI _____	25
Art. 15 CONFIDENZIALITÀ _____	37
Art. 10 DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE _____	38
<b>PARTE III - CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>42</b>
<b>APPENDICE I - RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>44</b>
CAPACITÀ DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA DI STIPULARE CONTRATTI CONVENZIONI CONCERNENTI ATTIVITÀ DI RICERCA PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI _____	45
INVOLUCRI DEI DIPENDENTI E DEI RICERCATORI PUBBLICI _____	46
CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE _____	46
TUTELA DEL SEGRETO _____	47
RIFORMA "GELMINI" _____	48
<b>APPENDICE II - TESTO INTEGRALE MODELLO DI CONTRATTO</b>	<b>50</b>



Premessa

La Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna nasce nell'ambito delle strategie di sviluppo e promozione dell'innovazione che la Regione ha attivato dal 2002, volte a rafforzare i processi di cambiamento del sistema produttivo locale, con l'obiettivo di costruire un'offerta qualificata di ricerca industriale sul territorio attraverso il potenziamento delle sinergie tra le diverse Università e gli Enti di ricerca regionali, la creazione di una massa critica di attività di ricerca applicata di alto livello e più efficaci meccanismi per il trasferimento di nuova conoscenza e di nuove tecnologie dal sistema della ricerca al sistema produttivo.

Organizzata per Piattaforme Tematiche che assicurano all'offerta di ricerca il miglior modello di sviluppo delle competenze e la maggiore visibilità verso le industrie, la Rete comprende Laboratori di ricerca industriale e Centri per l'innovazione dislocati su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, operanti nelle seguenti aree: Agroalimentare, Costruzioni, Energia Ambiente, ICT e Design, Meccanica Materiali, Scienze della vita.

Il coordinamento della Rete è affidato ad ASTER - il consorzio tra la Regione, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio (CNR ed ENEA) l'Unione regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali, che promuove e realizza azioni e strumenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale.

E' proprio nell'ambito di queste attività di coordinamento e supporto che ASTER ha inteso elaborare il modello di contratto qui commentato, mettendo così a disposizione della Rete Alta Tecnologia e dei suoi operatori - strutture di ricerca e imprese - uno strumento di immediato e semplice utilizzo per attivare e regolamentare l'incontro domanda-offerta sulle attività e i progetti di ricerca industriale.

Nel lavoro di elaborazione una particolare attenzione è stata dedicata alle piccole imprese della nostra regione, che, non solo per loro numerosità ma anche per la crescente attenzione e propensione ai temi dell'innovazione, rappresentano senza dubbio per la Rete Alta Tecnologia un bacino di grande interesse in termini di commesse o collaborazioni di ricerca attivabili. Molte di queste esprimono già da tempo nei settori più avanzati dinamiche di ricerca e innovazione di assoluto rilievo anche in contesti internazionali, ma spesso e a loro stesso dire, non dispongono al proprio interno di risorse e competenze specifiche sul tema.<sup>1</sup>

Da qui l'opportunità di uno strumento che le incoraggi sotto il profilo contrattuale ad assorbire e a sviluppare conoscenze nuove per accelerarne l'innovazione e lo sviluppo.

Il modello è l'esito "convergente" di un lavoro realizzato da ASTER per tappe successive. Muovendo dall'analisi condotta nel 2009 sui contratti tra Università/Enti di ricerca e imprese utilizzati nei progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione

---

<sup>1</sup> Ciò è emerso in particolare in occasione dei lavori di un Focus Group svoltosi nella primavera del 2010 intitolato "La proprietà intellettuale nella collaborazione Ricerca-Impresa e nel trasferimento tecnologico" promosso da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con ASTER, gestito con il supporto di MI.TO. Technology che ha individuato metodologie, buone pratiche e criticità nei processi di gestione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico nella collaborazione tra ricerca pubblica e industria. Il coinvolgimento nel Focus Group dei rappresentanti delle strutture che si occupano di trasferimento tecnologico da un lato e di imprese dall'altro, nonché dei rappresentanti del sistema camerale dell'Emilia-Romagna, ha permesso di fare emergere i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti, evidenziando, tra l'altro, la validità dello strumento del Focus Group come mezzo per migliorare e incentivare un dialogo tra le parti e per costruire un "linguaggio" il più possibile convergente.

e il Trasferimento Tecnologico (Misura 1 Azione A PRRITT), è stata elaborata una proposta che è stata progressivamente aggiornata e raffinata nei contenuti, grazie alla discussione e al confronto con i responsabili degli uffici di trasferimento tecnologico delle Università e degli Enti di ricerca e con i responsabili delle Associazioni di categoria regionali, giungendo infine alla struttura qui commentata.

Il modello nella sua organizzazione presenta una struttura essenziale con opzioni, organizzata in tre sezioni (frontespizio, clausole speciali e clausole generali): in tal modo intende richiamare l'attenzione delle parti sulle questioni specifiche che la collaborazione ricerca-impresa solleva, aiutandole a focalizzarsi sugli aspetti che richiedono una particolare riflessione, quali ad esempio la gestione delle conoscenze preesistenti e di quelle generate dalle attività di ricerca, ponendosi peraltro in linea con le indicazioni e le tendenze che emergono anche in sede europea<sup>2</sup>.

---

2 All'interno dell'iniziativa "Responsible Partnering", realizzata da quattro importanti associazioni europee di Università e imprese (EIRMA, EUA, PROTON, EARTO) nella guida alle migliori pratiche nel settore della ricerca in collaborazione e del trasferimento delle conoscenze tra scienza e industria Responsible Partnering Handbook, Partenariato responsabile. Unire le forze in un mondo di innovazione aperta. Una guida alle migliori pratiche nel settore della ricerca in collaborazione e del trasferimento delle conoscenze tra scienza e industria, punto 5.3. <http://www.responsible-partnering.org/library/RPH-IT.pdf>. Inoltre, in relazione all'attuazione dell'agenda di Lisbona, si auspicano condizioni di interazione più omogenee tra Università e imprese e si accenna anche ai contratti tipo come una tra le iniziative da adottare per promuovere ed agevolare il trasferimento delle conoscenze. Si vedano le analisi contenute nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI "Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta - Attuare l'agenda di Lisbona" [COM(2007) 182 e nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI DEL 2 APRILE 2009 "Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo Università-imprese" [COM(2009) 158 def. Infine, la Comunicazione della Commissione relativa a una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva "Europa 2020" ha sottolineato l'importanza dell'innovazione per la crescita e l'occupazione e i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali per la realizzazione di questa importante priorità, in quanto essi consentono di trarre pieno vantaggio dalla ricerca, dall'innovazione e dalle attività creative (vedi COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" [COM(2010) 2020 del 3.3.2010).







Struttura Generale  
Awertenze

Il contratto è suddiviso in tre parti, oltre all'Allegato tecnico:

I) **Frontespizio (art. 1 - art. 5)**, contenente l'instestazione e l'individuazione delle parti, la tipologia contrattuale, l'oggetto, la durata, l'impegno economico;

II) **"Condizioni speciali" (art. 6 - art. 10)**, comprendente un numero definito di opzioni volte a disciplinare aspetti particolarmente rilevanti e sensibili: attività, consegna dei risultati, condizioni economiche, proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati, diritti di accesso alle conoscenze;

III) **"Condizioni generali" (art. 11 - art. 21)**, che, pur rivestendo un ruolo essenziale nel regolare i rapporti tra le parti alla stessa stregua delle condizioni speciali, richiedono un livello di negoziazione inferiore e pertanto risultano più facilmente standardizzabili: definizioni, assicurazioni, sicurezza, responsabilità, confidenzialità, recesso e risoluzione, forza maggiore, controversie, trattamento dei dati personali, incedibilità, spese di registrazione;

IV) **Allegato tecnico**, contenente:

- Descrizione nel dettaglio del piano di attività
- Tempistica
- Elenco risultati
- Elenco partecipanti
- Elenco attrezzature messe a disposizione dalle parti
- Elenco delle attrezzature da acquistare
- Elenco dei brevetti posseduti (se applicabile)
- Elenco delle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale a queste riferite che si intende escludere dal diritto di accesso.

Non esiste una gerarchia di importanza tra clausole generali e speciali: tutte concorrono a disciplinare aspetti essenziali dell'accordo. La distinzione vuole semplicemente circoscrivere alle condizioni "speciali" il numero delle questioni su cui si deve concentrare la negoziazione.

Una particolare e puntuale attenzione dovrà essere dedicata dalle parti alla redazione dell'Allegato tecnico che, come si può vedere, individua nel dettaglio gli elementi fondamentali per una effettiva ed efficace realizzazione delle attività oggetto del contratto. Il modello prevede la firma delle parti in calce a ciascuna sezione. Per le condizioni speciali e generali è prevista anche la possibilità di indicare le clausole ritenute vessatorie che richiederanno la doppia sottoscrizione, la quale non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

## Avvertenze

Prima di esaminare nel dettaglio le opzioni proposte, alcune importanti avvertenze:

- il modello di contratto è stato elaborato considerando probabili situazioni generalizzate nella conclusione di un "contratto di ricerca"; necessariamente dunque il modello deve essere adattato al contesto e alle intenzioni delle parti, ossia alla fattispecie concreta: ciascun rapporto contrattuale merita, infatti, una specifica regolamentazione. Per questo motivo non si può intendere il modello come accordo standard, ma come una traccia da seguire, i cui contenuti dovranno essere di volta in volta definiti conformemente alle esigenze e alle caratteristiche del caso specifico;

- il modello, pur pensato per essere utilizzato per ogni tipo di collaborazione ricerca-impresa, si riferisce in particolare alle attività cosiddette su commessa o in collaborazione "diretta" tra Enti di ricerca e imprese<sup>3</sup>, vale a dire quella che ha come protagonisti i gruppi di ricerca, da un lato, e le imprese dall'altro e che risponde soprattutto alla domanda di ricerca e consulenza delle seconde;
- il modello è conforme ai "requisiti relativi alla contrattualistica" previsti nella Determinazione del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 5199 del 19 maggio 2010 Allegato A "Requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico dell'Emilia Romagna";
- attenzione va posta in relazione alle procedure di autorizzazione alla stipula di contratti proprie della struttura di ricerca, oltre che alle relative e specifiche *policies* e strategie, soprattutto in termini di gestione e sfruttamento della proprietà intellettuale e delle conoscenze pregresse;
- infine, nell'intento di svincolare il modello dalla evoluzione normativa e relativo dibattito sul tema delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, il modello presuppone l'esistenza di una disciplina che regoli a monte i rapporti tra inventore e Università/ Ente di ricerca e che preveda la titolarità istituzionale (dell'Ente, che diventa così l'unico interlocutore per l'impresa nella negoziazione delle clausole) dei risultati delle attività di ricerca.

---

<sup>3</sup> Diversa la collaborazione "istituzionale" ad esempio tra Enti di ricerca ed associazioni industriali.





Parte I  
Frontespizio

Il “frontespizio” - che nella sua struttura ricalca le caratteristiche di un contratto di fornitura (anche se *sui generis*, date le tante peculiarità della fornitura quando essa abbia ad oggetto un’attività di ricerca) - si apre con la tipologia di contratto che si intende sottoscrivere e l’identificazione delle parti, riportandone la denominazione o ragione sociale, la sede, i codici di riferimento fiscale e ogni dato utile per l’individuazione dei contraenti.

A partire dall’art. 1 e in tutto il contratto è possibile identificare le parti utilizzando, invece della denominazione specifica di ciascuna di esse, la tipologia organizzativa, ovvero “Ente di ricerca” (espressione che si riferisce sia alle Università, sia agli Enti pubblici di ricerca) da un lato e “Impresa” dall’altro. Nell’ ipotesi di ricerca commissionata l’Ente di ricerca può essere identificato come “Esecutore” e l’impresa “Committente”.

## ART. 1 TIPOLOGIA

- ricerca commissionata
- ricerca in collaborazione

### COMMENTO

L’art. 1 identifica la tipologia di contratto - “ricerca commissionata” o “ricerca in collaborazione” - che risponde alle intenzioni delle parti e che va indicata anche nell’ intestazione del contratto.

Le definizioni di “ricerca commissionata” e “ricerca in collaborazione” sono contenute nella Parte Generale del contratto (art. 11). Ai fini del modello, si intende per:

**Contratto di ricerca commissionata** il contratto con cui un’impresa affida a titolo oneroso ad un Ente di ricerca l’esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione, normalmente ma non necessariamente, in uno specifico settore, allo scopo di studiare ed elaborare soluzioni tecniche innovative.

**Contratto di ricerca in collaborazione** il contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che prevede la cooperazione del personale e l’utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.

Il modello non riguarda invece le cosiddette “prestazioni tariffate”, ovvero l’effettuazione da parte delle organizzazioni di ricerca di prove, tarature e di tutte quelle prestazioni tecnico - scientifiche a tariffario, che solitamente hanno ad oggetto il rilascio di una certificazione ufficiale recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d’interesse del committente, senza la necessità di ulteriore attività di ricerca e la formulazione di specifici pareri.

Nel contratto di ricerca commissionata - detta anche “conto terzi” - l’interesse del committente svolge un ruolo prevalente.

Questa tipologia contrattuale, che rappresenta per le Università e per gli Enti di Ricerca fonte di risorse finanziarie esterne, rientra nel quadro normativo delineato dal comma 7 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dal comma 5 dell’art. 4 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 (che rimette la materia di cui all’art. 66 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 all’autonoma determinazione degli Atenei), dallo Statuto e dai Regolamenti.

Lo Statuto e i Regolamenti interni dei singoli Enti di ricerca individuano infatti le attività “conto

terzi” definendone le tipologie, parte dei contenuti e altre modalità di deliberazione dei contratti, tra cui l’individuazione degli organi deliberanti e di quelli autorizzati alla stipula.

## **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

*(in caso di ricerca commissionata)* L’Impresa affida all’Ente di ricerca, che accetta, lo svolgimento delle attività, così come dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell’Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sinteticamente indicate:

\_\_\_\_\_.

*(in caso di ricerca in collaborazione)* Le Parti si impegnano a realizzare, sulla base di un progetto di ricerca concordato, le attività dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell’Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sinteticamente indicate:

\_\_\_\_\_.

### **COMMENTO**

Per oggetto si intende il contenuto del contratto. Nell’articolo vengono indicate in maniera sintetica le attività di ricerca che l’impresa commissiona all’Ente di ricerca o da realizzare in collaborazione tra le parti.

Il dettaglio delle attività va specificato nell’Allegato tecnico.

## **ART. 3 DURATA**

Il presente contratto avrà la durata di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di \_\_\_\_\_.

### **COMMENTO**

L’art. 3 indica la durata del contratto, che può essere espressa in mesi o in anni. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti indicata in calce al frontespizio.

### **Variazioni alla durata del contratto**

Il termine di durata del contratto può subire delle modifiche a seguito:

- di proroga o di chiusura anticipata, concordata tra le parti sulla base di richiesta scritta e motivata del richiedente (art. 6.3);
- del verificarsi di eventi che sono previsti agli artt. 16 e 17 delle Condizioni generali (recesso, risoluzione e forza maggiore).

## **ART. 4 IMPEGNO ECONOMICO**

*(in caso di ricerca commissionata)* L’importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico dell’Impresa come corrispettivo per l’esecuzione delle



attività di cui all'Art. 2 è stabilito in € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre a IVA di legge.

*(in caso di ricerca in collaborazione le Parti concorderanno eventuali impegni economici reciproci a fronte dell'attività svolta in collaborazione)*

## COMMENTO

Nell'ipotesi di **ricerca commissionata** l'art. 4 indica l'importo che l'impresa corrisponderà all'Ente di ricerca a fronte della realizzazione delle attività oggetto del contratto.

Detto importo è onnicomprensivo delle spese e dunque include sia il corrispettivo per il lavoro svolto dai ricercatori, sia per la copertura di eventuali ulteriori costi sostenuti dall'Ente di ricerca nella esecuzione delle attività (quota parte spese generali, utilizzo di attrezzature, impianti e consumabili, spese per viaggi e spostamenti di persone e materiali, ecc.), così come individuati nell'Allegato tecnico.

Nell'ipotesi di **ricerca in collaborazione**, trattandosi di attività nella quale le parti realizzano le attività congiuntamente, non si prevede un corrispettivo economico, ma ognuna delle parti, nell'indicare (specificandolo nell'Allegato tecnico) quali competenze e quali risorse umane e materiali si impegna a mettere a disposizione e a supporto della realizzazione delle attività, potrà corrispondere un rimborso spese dei costi sostenuti in corso di realizzazione della ricerca.

## Variazioni all'impegno economico

Le parti potranno concordare la variazione dell'impegno economico nel caso di:

- proroga di durata del contratto se questa implica l'esecuzione di attività ulteriori a quelle indicate nell'Allegato tecnico (art. 6.3.1 e 6.3.2);
- chiusura anticipata della durata del contratto (art. 6.3.3);
- verificarsi di eventi previsti agli artt. 16 e 17 delle Condizioni generali (recesso, risoluzione e forza maggiore).

Con riferimento alla ricerca commissionata, nella determinazione dell'impegno economico, l'Ente di ricerca osserverà i propri regolamenti interni che disciplinano le modalità per il calcolo del corrispettivo e per la relativa ripartizione interna alla struttura, indicando le tipologie di voci da considerare.

## ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 11 delle Condizioni generali.

## COMMENTO

Le definizioni sono normalmente contenute nelle premesse, che costituiscono parte integrante del contenuto dell'accordo. In questo caso, la scelta di inserirle nelle Condizioni generali deriva dalla volontà di non voler "appesantire" il Frontespizio, oltre che dalla considerazione che si tratta di questioni facilmente standardizzabili che non necessitano di particolari sforzi di negoziazione.



Parte II

Condizioni Speciali

Al frontespizio segue la sezione del modello di contratto contenente le “condizioni speciali”.

Come già detto, non esiste una gerarchia di importanza tra clausole generali e speciali, poiché tutte concorrono a disciplinare i diversi aspetti essenziali dell'accordo.

Più semplicemente, il modello concentra in questa sezione le clausole relative agli elementi più rilevanti e sensibili. Data, infatti, l'importanza dei risultati derivanti dalle attività e gli investimenti collegati alla realizzazione delle stesse, la parte più impegnativa della negoziazione del contenuto degli accordi di ricerca è diretta a stabilire i compiti dei contraenti e il regime di impiego delle risorse condivise, oltre che le regole relative alla titolarità, alla gestione e al godimento di eventuali diritti di proprietà intellettuale.

## **ART. 6 ATTIVITÀ**

Una disciplina puntuale delle attività è centrale per la corretta esecuzione del contratto.

L'art. 6 disciplina:

6.1 Responsabili delle attività

6.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività

6.3 Proroghe e modifiche del contratto

### **6.1 RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ**

**6.1.1** L'Ente di ricerca designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività \_\_\_\_\_, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.

**6.1.2** L'Impresa designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività \_\_\_\_\_.

**6.1.3** L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

## **COMMENTO**

Nell'art. 6.1.1 e 6.1.2 le parti identificano il proprio responsabile delle attività oggetto dell'accordo.

I nominativi dei responsabili, così come i nominativi delle persone addette alle attività, con relativa qualifica e ruolo, sono dettagliati nell'Allegato tecnico al punto d).

Al punto 6.1.3 una particolare attenzione è riservata all'eventuale sostituzione del responsabile, da effettuare con ragionevole preavviso e possibilmente per iscritto.

L'indicazione specifica del responsabile e delle modalità con cui effettuare una sua eventuale sostituzione rivestono una particolare rilevanza laddove - e questo accade frequentemente - la commessa o la collaborazione di ricerca si fonda sull'*intuitu personae*, ovvero sulla conoscenza

e la fiducia riposta dall'impresa nei confronti di un particolare docente o ricercatore.

Di norma spetta al responsabile individuare e gestire le persone e le altre risorse assegnate alla realizzazione delle attività oggetto del contratto - siano esse risorse interne o esterne - che opereranno dietro sue indicazioni e direttive.

A questo riguardo, è necessario tenere ben presente che esistono diverse tipologie di soggetti, in particolare per ciò che riguarda il partner di ricerca, che possono essere coinvolte nelle attività: si va dal personale docente strutturato (che comprende professori ordinari, professori straordinari, professori associati, ricercatori universitari, assistenti del ruolo ad esaurimento) al personale non strutturato (studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere, stagisti, docenti a contratto e collaboratori di vario tipo) fino al personale tecnico amministrativo dell'Ente. A ciascuna di queste categorie corrisponde una disciplina specifica, spesso diversa.<sup>4</sup>

Questo rileva a vari scopi:

a) ai fini assicurativi, il personale che dovesse recarsi presso l'altra parte dovrà essere munito delle necessarie garanzie assicurative (vedi Condizioni generali art.12 Assicurazioni);

b) ai fini della titolarità dei risultati raggiunti, ciascuna parte dovrà garantire di poterne disporre legittimamente. In particolare, dal lato azienda, la legge prevede un'apposita disciplina per le invenzioni dei dipendenti,<sup>5</sup> mentre l'Ente di ricerca deve temperare gli obblighi assunti nei confronti della parte industriale con i diritti che la legislazione attribuisce al ricercatore (vedi più avanti commento art. 9.1).

c) ai fini del rispetto dell'obbligo di riservatezza sancito all'art. 15 delle Condizioni generali in relazione alla riservatezza. Le parti contraenti si devono impegnare a far osservare, ai rispettivi dipendenti, ausiliari, collaboratori esterni e altri, le regole di segreto e di riservatezza.

A questo scopo è essenziale che il personale coinvolto nella ricerca sia consapevole delle

4 In merito alla recente riforma "Gelmini" v. disposizioni dell'articolo 18, commi 5 e 6 in appendice. In particolare si segnala il problema posto dal comma 5 che elenca, con riserva esclusiva, le figure che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca e sembra escludere i liberi professionisti, gli studenti dei corsi triennali, gli assegnisti, i titolari di contratti di collaborazione e i borsisti..

5 L'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale disciplina il regime delle invenzioni realizzate dal dipendente, riprendendo la tradizionale tripartizione, tra "invenzioni di servizio"( effettuate dal lavoratore nell'esecuzione e nell'adempimento di un contratto, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto, ed è a tal scopo retribuita. In tal caso i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, facendo salvo il diritto del lavoratore ad esserne riconosciuto autore), "invenzioni d'azienda" (ipotesi in cui non è prevista una specifica retribuzione per l'attività inventiva, ma l'invenzione è fatta comunque nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, al lavoratore spetta, oltre al riconoscimento di esserne autore, anche un equo premio, commisurato all'importanza dell'invenzione) e "invenzioni occasionali" o libere (realizzate fuori dall'orario di lavoro e senza l'impiego di mezzi appartenenti all'azienda, indipendentemente dal rapporto di lavoro, ma che rientra nel campo di attività dell'azienda a cui è addetto l'inventore. In tal caso il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, mentre i diritti patrimoniali spettano al lavoratore). L'articolo è stato oggetto di modifiche nell'ambito della revisione attuata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 al Codice della Proprietà Industriale. Per stabilire i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro in relazione alle invenzioni, occorre fare riferimento al contratto di lavoro intercorso tra le parti, sia per valutare se esso contenga delle clausole specifiche in tal senso, sia per definire in modo certo le mansioni per cui il lavoratore è stato assunto. L'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, in deroga all'art. 64, sancisce che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

responsabilità e delle conseguenze civili e penali che derivano dall'uso improprio di informazioni segrete acquisite in dipendenza di accordi di collaborazione o di commesse di ricerca. Le parti, nel momento in cui mettono a disposizione di terzi informazioni segrete devono precisare preventivamente che si tratta di "informazioni confidenziali" e pretendere che chi le riceve le tratti come tali, adottando tutte le misure necessarie per mantenerle segrete.<sup>6</sup>

Tra le misure adottabili si segnala la possibilità di abilitare all'accesso alle informazioni solo le persone munite di specifiche password e username personali, magari circoscrivendo l'ambito a quelle che per funzioni e compiti abbiano la necessità di utilizzarle. E' possibile, inoltre, limitare l'accesso alle aree sensibili solo al personale autorizzato utilizzando per i visitatori pass e procedure speciali per la loro identificazione.

## **6.2 PROGRAMMA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

**6.2.1** Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

**6.2.2** Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'art. 4.

**6.2.3** Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso \_\_\_\_\_. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, il cui elenco è incluso nell'Allegato tecnico.

**6.2.4** Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata dall'Impresa in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio dell'Impresa, salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato "contratto di cessione attrezzature", o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.

**6.2.5 (facoltativo)** Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell'Allegato tecnico.

---

<sup>6</sup> Per la specifica tutela del segreto si veda in appendice gli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

## **COMMENTO**

### **Programma delle attività**

Per quanto riguarda il programma di attività, al punto 6.2.1 si trova il semplice richiamo all'Allegato tecnico, dove è contenuta la programmazione dettagliata delle attività da svolgere nell'arco temporale di durata del contratto (indicato all'art. 3) articolata in pacchetti di lavoro - *workpackage* (WP) con l'indicazione degli obiettivi e dei risultati attesi a questi collegati.

Nella programmazione delle attività è utile prevedere, al termine di ciascun pacchetto di lavoro e/o al raggiungimento degli obiettivi, la stesura di apposite relazioni/rapporti tecnici, eventualmente su modelli o tracce già predisposti e condivisi dalle parti, alla cui produzione potranno eventualmente corrispondere svincoli parziali del corrispettivo economico.

Nello svolgimento delle attività di ricerca è fortemente consigliabile il ricorso a modalità operative che consentano la tracciabilità di quanto realizzato, oltre che l'adozione di regole e comportamenti organizzativi e deontologici per una chiara definizione di ruoli e rapporti all'interno del gruppo di ricerca e a tutela della riservatezza delle informazioni utilizzate e dei risultati man mano raggiunti.

In particolare, si segnala l'utilità dei cd. quaderni di laboratorio (*laboratory notebook*) non solo quali strumenti per verificare la validità degli eventuali risultati di ricerca e per la registrazione di dati sperimentali, di osservazioni e di tutti i dettagli del proprio lavoro, oltre che per la predisposizione dei report, ma anche come strumenti che possono agevolare la prova della titolarità delle scoperte. I registri, infatti, offrendo un valido supporto di documentazione al lavoro svolto da ciascuno, agevolano anche l'identificazione dei diritti spettanti ad ogni soggetto.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività e/o sui risultati raggiunti, cui normalmente si collegherà l'erogazione a saldo del corrispettivo concordato.

### **Modifica delle attività**

Posto che l'attività di ricerca per sua natura è suscettibile di prendere direzioni anche piuttosto diverse da quelle prospettate inizialmente, la pianificazione dettagliata delle attività deve poter essere modificata (art. 6.2.2), d'accordo tra i responsabili, in corso d'opera ed in relazione all'evoluzione delle stesse. I possibili aggiornamenti comprendono anche modifiche, annullamenti di uno o più obiettivi intermedi e introduzione di obiettivi intermedi nuovi.

In tal caso le parti provvederanno contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'art. 4.

### **Luogo di esecuzione delle attività - laboratori e strutture**

Al punto 6.2.3 è indicato il luogo di esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Lo stesso punto, al fine di agevolare la mobilità e gli spostamenti del personale addetto alla ricerca presso la sede dell'una e dell'altra parte, prevede in capo ad entrambe un diritto di accesso reciproco ai laboratori e alle strutture, evitando così la necessità di attivare specifiche procedure di autorizzazione ogniqualvolta si rendessero necessarie.

### **Attrezzature**

Se l'attività di ricerca richiede l'utilizzo di attrezzature nella disponibilità delle parti, le stesse vanno indicate nell'Allegato tecnico, specificando il titolo per il loro utilizzo (art. 6.2.5).

Se, sempre per lo svolgimento delle attività, l'impresa decide di acquistare con fondi propri nuove attrezzature da collocare presso l'Ente di ricerca, queste rimangono patrimonio dell'impresa e saranno oggetto di un contratto separato di cessione o di comodato con l'Ente di ricerca (art. 6.2.4).

### 6.3 PROROGHE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

**6.3.1** Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle Parti all'altra almeno \_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni prima della scadenza del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre \_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

**6.3.2** Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.

**6.3.3** Con le stesse modalità di cui al punto 6.3.1, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all'art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 4.

### COMMENTO

L'art. 6.3 disciplina l'ipotesi in cui una delle parti intenda prorogare o terminare anticipatamente la durata del contratto rispetto al termine indicato all'art. 3 del Frontespizio.

In tal caso la parte interessata alla proroga o alla chiusura anticipata dovrà farne richiesta scritta all'altra a mezzo raccomandata e quest'ultima esprimere o meno la propria accettazione entro un determinato termine.

Qualora la proroga comporti la realizzazione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le parti concorderanno un'estensione dello stesso e potranno pattuire una modifica dell'impegno economico di cui all'art. 4. La modifica dell'impegno economico potrà essere definita, d'accordo tra le parti, anche in caso di chiusura anticipata.

### ART. 7 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI RISULTATI, RAPPORTI TECNICI E RELAZIONI

**7.1** *(in caso di ricerca commissionata)* L'Ente di ricerca trasmetterà all'Impresa i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

*(in caso di ricerca in collaborazione)* Le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

**7.2** La corrispondenza dell'Ente di ricerca verso l'Impresa dovrà essere inoltrata

al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

**7.3** La corrispondenza dell'Impresa verso l'Ente di ricerca dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

## COMMENTO

L'articolo disciplina modalità e termini di consegna dei risultati, dei rapporti tecnici e delle relazioni secondo quanto stabilito dall'Allegato tecnico.

E' utile prevedere che al termine di ciascuna fase e/o al raggiungimento di ciascun obiettivo siano redatti relazioni/rapporti tecnici, magari su modelli già predisposti.

Contestualmente all'individuazione degli obiettivi intermedi, l'Allegato tecnico dovrà precisare il contenuto delle relazioni intermedie e finali ed il loro calendario, cui può corrispondere anche lo svincolo parziale del corrispettivo economico.

Ugualmente, al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività e/o sui risultati raggiunti, cui normalmente si collega lo svincolo dell'ultima parte del corrispettivo concordato.

## ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE

**8.1** L'Impresa verserà all'Ente di ricerca l'importo di cui all'art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste dall'Allegato tecnico, su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA, da emettere come segue:

% (per cento), a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;

% (per cento) entro/al \_\_\_\_\_;

% (per cento) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale.

Le somme suddette saranno versate dall'Impresa all'Ente di ricerca mediante:

1. bonifico bancario sul conto corrente intestato \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, specificando la causale, dietro presentazione di regolare fattura a favore di \_\_\_\_\_

2. *altro (precisare).*

**8.2** I pagamenti saranno effettuati dall'Impresa entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall'Allegato tecnico.

**8.3** Le fatture relative al presente contratto dovranno essere inviate all'Impresa in originale a \_\_\_\_\_.

## COMMENTO

L'art. 8 stabilisce tempi e modalità per l'erogazione del corrispettivo economico di cui all'art. 4.



Nei contratti di ricerca in collaborazione dette modalità riguarderanno gli eventuali rimborsi spese che una parte decida di riconoscere all'altra.

La corresponsione dell'importo pattuito in diverse e successive tranches di pagamento assicura un'erogazione in linea con le attività effettivamente realizzate.

## **ART. 9 PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

L'art 9 contiene la disciplina (titolarità, utilizzazione, pubblicazione) relativa ai risultati conseguiti dalle attività di ricerca oggetto del contratto ed è strettamente collegato al successivo art. 10 che disciplina le modalità di accesso alle conoscenze pregresse - *background* - da utilizzare per la realizzazione delle stesse attività.

Visto che la finalità principale dell'attività di ricerca è quella di giungere a risultati o soluzioni tecniche innovative, è evidente che tra gli aspetti più spinosi e complessi, anche sotto il profilo economico, da affrontare nella negoziazione e stesura di un contratto di ricerca si colloca quello dell'attribuzione alle parti dei risultati e dei relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento.

Anche se non tutti i contratti possono condurre a risultati tutelabili mediante diritti di privativa industriale, l'attività di ricerca è, per sua natura, in grado di generare "risultati", nel significato di nuove conoscenze, la tutela e la gestione dei quali diviene pertanto una questione cruciale.

Per quanto riguarda poi le conoscenze preesistenti, queste ultime sono in buona sostanza la ragione per la quale l'una parte individua, nell'altra che le detiene, il partner o l'esecutore potenzialmente "adatto" cui affidare o con cui realizzare la ricerca e dunque l'interlocutore con cui negoziare e stipulare il contratto. Al contempo le stesse rappresentano "fattori della produzione" essenziali nella realizzazione dell'attività di ricerca e sono pertanto elemento determinante nella quantificazione del valore economico del contratto stesso.

Relativamente all'utilizzo, pubblicazione e divulgazione dei risultati, nei rapporti Ente di ricerca-impresa il tema è particolarmente rilevante, poiché tocca interessi che si è soliti definire contrapposti (anche se in realtà detta contrapposizione è spesso solo apparente): se da un lato la parte industriale può avere interesse ad evitare forme di divulgazione e disseminazione delle attività di ricerca realizzate e dei risultati conseguiti, in ragione di strategie aziendali di gestione della riservatezza e della proprietà intellettuale (come si sa il requisito della "novità" è essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda di privativa), sul fronte ricerca e in particolare dal punto di vista del singolo ricercatore, la possibilità di poter pubblicare, così come di poter comunicare i risultati conseguiti, rappresentano l'essenza stessa della professione e rilevano ai fini della costruzione e dell'accrescimento della reputazione scientifica e della progressione di carriera.

Per questi motivi, gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale vanno chiariti quanto prima, nelle prime fasi dell'attività di ricerca e comunque prima che quest'ultima abbia inizio e senza dubbio richiedono una espressa e adeguata disciplina nel contratto che verrà stipulato.

Nel modello le definizioni di "risultati", "conoscenze preesistenti" e "diritti di accesso" sono contenute all'art. 11 "Definizioni" nelle Condizioni generali, che per comodità di lettura qui riportiamo:

- **risultati:** le "conoscenze generate nell'ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di

- protezione complementari o altre forme simili di protezione”;
- **conoscenze preesistenti:** “le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto”;
  - **diritti d’accesso:** i “diritti di utilizzazione che le parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto”.

Circa l’attribuzione della titolarità dei risultati il modello prevede (art. 9.1) due contenuti specifici, l’uno da utilizzarsi nel contratto di ricerca commissionata, a sua volta comprendente tre diverse opzioni, l’altro da utilizzarsi nel contratto di ricerca in collaborazione, insieme alla previsione di un compenso integrativo all’Ente di ricerca-esecutore nel caso in cui detti risultati siano suscettibili di tutela attraverso brevetto o altre privative industriali (vedi tabella sottostante).

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>PROPRIETÀ DEI RISULTATI ART. 9.1</b>	<b>COMPENSO INTEGRATIVO ALL’ESECUTORE SE SI CONSEGUONO RISULTATI TUTELABILI CON BREVETTO O ALTRI TITOLI DI PI - ART 9.1.2</b>
<b>RICERCA COMMISSIONATA</b> Contratto con cui l’Impresa affida a titolo oneroso all’Ente di ricerca l’esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.	<b>Opzione A)</b> Titolarità congiunta dei risultati tutelabili: - in % definita - in pari quota	Da negoziare. Le parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi e le regole per la difesa e tutela dei diritti di proprietà industriale.
	<b>Opzione B)</b> Titolarità dei risultati tutelabili attribuita all’Ente di ricerca (esecutore)	Eventuale, da definire tra le parti con accordi successivi.
	<b>Opzione C)</b> Titolarità dei risultati attribuita all’impresa (committente)	Dovuto, da negoziare tra le parti, tra le seguente opzioni: - una somma predeterminata corrispondente ad una percentuale del compenso pattuito - <i>royalties</i> - <i>lump-sum</i> - licenza per campo d’uso diverso da quello di interesse dell’impresa - licenza gratuita non esclusiva all’esecutore per scopi di ricerca - altro.
<b>RICERCA IN COLLABORAZIONE</b> Contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che preveda la cooperazione del personale e l’utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.	Titolarità congiunta - in pari quota - salva diversa ripartizione su diverso apporto	Da negoziare. Le parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi e le regole per la difesa e tutela dei diritti di proprietà industriale.

Sempre all'art. 9 nei punti successivi il modello disciplina:

- se e in che modo ciascuna parte potrà utilizzare e pubblicare i risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto (art. 9.2);
- quali sono le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale detenuti da ciascuna parte prima dell'avvio del contratto (c.d. conoscenze preesistenti o anche *background*) funzionali alle attività di ricerca oggetto del contratto e se e in che modo ciascuna parte accederà e utilizzerà dette conoscenze e diritti di proprietà intellettuale in corso di esecuzione del contratto (art. 10).

## **ART. 9.1 PROPRIETÀ DEI RISULTATI (RICERCA COMMISSIONATA)**

### **Opzione A) titolarità congiunta**

**9.1.1** Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti:

*(da utilizzare se i contributi delle parti siano già valorizzabili)*

nella misura del \_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) per l'Ente di ricerca e nella misura del \_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) per l'Impresa.

*(da utilizzare se i contributi delle parti non siano già valorizzabili)*

in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.

**9.1.2** Le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

### **Opzione B) titolarità dell'Ente di ricerca**

**9.1.1** I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell'Ente di ricerca, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

**9.1.2** Nell'ipotesi in cui l'Ente di ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, si applicherà l'art. 9.1.4.

### **Opzione C) titolarità dell'Impresa**

**9.1.1** I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell'Impresa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l'Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso l'Ente di ricerca sarà

tenuto nei confronti dell'Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.

**9.1.2** Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, l'Impresa dovrà corrispondere all'Ente di ricerca un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:

- i. una somma di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + IVA, pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) per cento) del corrispettivo indicato all'art. 4, all'atto di deposito della domanda di privativa e una somma di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + IVA, pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della prima concessione del diritto di privativa in ordine temporale;
- ii. una *royalty* pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dall'Impresa e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l'intera durata della stessa;
- iii. una somma forfettaria pari a € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto (*se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo*);
- iv. una licenza per campo d'uso diverso da quello di interesse dell'impresa;
- v. *altro (specificare)*

L'Ente di ricerca disporrà in ogni caso di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa di cui al punto 9.1.1 per fini scientifici e didattici. Nel caso in cui l'Ente di ricerca individui applicazioni diverse non comprese nei diritti di privativa di cui al punto 9.1.1, codesto Ente avrà la facoltà di depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero avente ad oggetto dette applicazioni, sopportandone le relative spese.

*(le successive disposizioni sono comuni a tutte le opzioni A), B), C) e riguardano le comunicazioni su eventuali depositi di domande di privativa)*

**9.1.3** Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare all'Impresa i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

**9.1.4** Nell'ipotesi in cui la Parte cui il presente contratto accorda la titolarità dei risultati della ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, l'altra Parte, previa comunicazione alla prima, potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.

**9.1.5** Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni., l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

La questione “proprietà dei risultati” nei rapporti Enti pubblici di ricerca-imprese si colloca in un quadro legislativo tutt’altro che coerente.

Secondo l’attuale Codice della proprietà industriale, la circostanza che una ricerca sia stata finanziata “in tutto o in parte, da soggetti privati” comporta una deroga all’applicabilità delle norme specifiche dettate per le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca (in base alle quali il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore)<sup>7</sup>.

La formulazione della norma è stata oggetto di forti critiche, poiché essa non chiarisce quale sia la regola da applicare nel caso di cui si discute e quindi determina incertezza sulla soluzione da dare alla questione della titolarità dei risultati nell’ipotesi di ricerche finanziate (se da attribuirsi all’Ente di ricerca, al singolo ricercatore o all’impresa).

Per superare i contrasti interpretativi, il modello presuppone l’esistenza di una disciplina contrattuale tra inventore e la propria Università/Ente di ricerca che regoli a monte i reciproci rapporti e che preveda la titolarità istituzionale (dell’Ente, che diventa così l’unico interlocutore per l’impresa nella negoziazione delle clausole) dei risultati delle attività di ricerca.

Quasi tutte le strutture pubbliche di ricerca, oggi, hanno regolamenti interni che disciplinano il rapporto tra le stesse ed il personale strutturato e non strutturato, offrendo nel primo caso la possibilità al ricercatore di cedere all’Ente la titolarità del brevetto e nel secondo prevedendo l’obbligo di sottoscrivere un impegno a cedere la propria proprietà intellettuale a favore dell’Ente di appartenenza, in cambio di un servizio di «valorizzazione» e del riconoscimento di una percentuale sugli eventuali introiti.

Come si diceva all’inizio, nell’ipotesi di ricerca commissionata, in punto alla titolarità dei risultati generati dalle attività, il modello prevede le seguenti tre opzioni:

**Opzione A) titolarità congiunta**

**Opzione B) titolarità dell’Ente di ricerca**

**Opzione C) titolarità dell’Impresa**

Tra le tre opzioni non esiste in astratto quella “migliore”: la scelta dipenderà dall’interesse e dal peso negoziale delle parti, dall’apporto e dal contributo atteso da ciascuna alle attività e agli obiettivi che si intenderà conseguire.

In generale la presenza di effettivo conflitto tra l’impresa committente e l’Ente esecutore della ricerca in merito alla titolarità e alla gestione della proprietà intellettuale è meno rilevante di quanto si creda.

Innanzitutto occorre considerare che, a dispetto dell’assunto che l’impresa committente/finanziatrice della ricerca sia sempre e solo interessata alla titolarità dei risultati, la stessa mira piuttosto ad ottenere il diritto di sfruttamento in esclusiva, magari limitato al campo d’uso di suo interesse, rinunciando alla titolarità<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Art. 65, ult. co., Codice della proprietà industriale in Appendice. La norma crea una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati la cui soluzione richiede una negoziazione a tre tra l’Ente di ricerca, il ricercatore e l’impresa, con un conseguente aumento dei costi di transazione. Questo regime genera conflitti e controversie in merito all’attribuzione della titolarità del brevetto, qualora l’attività di ricerca che porta ad esso preveda un finanziamento da parte delle imprese.

<sup>8</sup> Indicazione emersa dai lavori del Focus Group “La proprietà intellettuale nella collaborazione Ricerca-Impresa e

Anche il regime di titolarità congiunta presenta aspetti di assoluto interesse e valorizza l'attività di ricerca, attribuendole il giusto riconoscimento e creando le premesse per l'avvio di rapporti duraturi con le imprese (in particolare quando essa sia accompagnata dalla previsione di licenza o cessione, come si vedrà più oltre). La titolarità congiunta non impedisce infatti di prevedere in apposito accordo separato che alla parte industriale resti il pieno diritto di sfruttamento industriale e commerciale del trovato inerente all'oggetto dell'attività di ricerca, oltre che la gestione in autonomia delle procedure di deposito, protezione, estensione e difesa del titolo e consente di documentare e pubblicizzare (con citazione ufficiale concordata) che l'invenzione brevettata è nata dalla collaborazione con un Ente di ricerca. Al contempo l'Ente di ricerca ha l'opportunità di apparire contitolare nella domanda di brevetto e di ottenere pertanto la tracciabilità "ufficiale" funzionale al proprio posizionamento istituzionale e alla conseguente erogazione dei fondi di ricerca.

Inoltre, la gestione del brevetto in contitolarità non comporta necessariamente impegni economici aggiuntivi per l'impresa, anche se la previsione di un corrispettivo (*una tantum*, ovvero nella forma di percentuale calcolata sul fatturato netto della commercializzazione del prodotto brevettato) a fronte dell'utilizzo può aumentare l'attenzione e la gestione responsabile da parte dell'Ente di ricerca del trovato brevettabile, oltre a favorire la fattiva collaborazione nella fase tecnica di supporto alla scrittura del brevetto.

### **Opzione A) titolarità congiunta**

Se si opta per la titolarità congiunta, i risultati (limitatamente a quelli ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico) saranno in comproprietà tra le parti.

Relativamente alla quantificazione della quota di ciascuno:

- se i contributi delle parti sono valorizzabili all'atto della sottoscrizione del contratto, qui le parti indicheranno le percentuali di ciascuna;
- se detti contributi non sono valorizzabili al momento della conclusione del contratto, il modello propone una soluzione di *default*, sulla base della quale le quote di proprietà si presumono uguali ed in parti uguali si ripartiscono i vantaggi e gli oneri. In questo caso viene comunque fatta salva la possibilità per le parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità.

Ai sensi del punto 9.1.2 le parti si impegnano a definire in un documento a parte successivo al contratto le seguenti questioni:

- modalità di brevettazione/registrazione;
- modalità di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto o degli altri titoli di proprietà industriale;
- modalità di tutela e difesa dei suddetti titoli di proprietà industriale.

Nello stesso documento è auspicabile concordare:

- che l'eventuale trasferimento all'impresa della quota di titolarità dell'Ente sia successivo alla pubblicazione della domanda di privativa, consentendo così all'Ente di apparire contitolare della domanda;
- nell'ipotesi in cui la titolarità della quota dell'Ente di ricerca non venga trasferita all'impresa, la definizione delle regole relative all'"amministrazione del bene comune" (vale a dire la

- determinazione del valore delle rispettive quote, le maggioranze necessarie per le decisioni, l'individuazione del soggetto responsabile della protezione, del mantenimento dei titoli e della tutela);
- le modalità di sfruttamento diretto o indiretto (cessione o licenze o uso in proprio del brevetto);
  - le modalità di liquidazione delle quote.

### **Opzione B) titolarità dell'Ente di ricerca**

L'opzione prevede che i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico siano di proprietà dell'Ente di ricerca esecutore delle attività, opzione questa in particolare applicabile alle ipotesi in cui vi è un forte apporto di *background* da parte dell'Ente di ricerca.

### **Sia l'opzione A sia l'opzione B consentono:**

- all'Ente di ricerca di depositare la domanda di privativa e quindi di poter provare la propria attività di trasferimento tecnologico;
- all'impresa la possibilità di garantirsi comunque, attraverso accordi successivi, l'utilizzo e lo sfruttamento commerciale del risultato brevettabile attraverso:
  - licenza esclusiva: contestualmente al deposito del titolo, a fronte della contitolarità/titolarità esclusiva dell'Ente di ricerca, quest'ultimo concede la licenza esclusiva della propria quota di titolarità. Così facendo, se l'Ente di ricerca rimane titolare dal punto di vista formale, all'impresa è comunque garantito lo sfruttamento (esclusivo) dei risultati brevettati;
  - cessione: l'Ente di ricerca cede all'impresa la propria quota di titolarità, magari entro un termine prestabilito ed eventualmente a fronte del pagamento di un'ulteriore contributo integrativo (nella forma di *royalties*, somma forfettaria o altro), da definirsi con accordi successivi. In questo modo si garantisce all'impresa la titolarità esclusiva, pur se attribuita in un momento successivo e al tempo stesso l'Ente di ricerca risulterà titolare del brevetto anche se solo per un tempo determinato.

Sempre nell'accordo successivo sarà indicato chi sosterrà i costi relativi al deposito e al mantenimento del brevetto.

### **Opzione C) titolarità dell'impresa**

L'opzione prevede che i risultati ottenuti dall'attività di ricerca nell'ambito di quanto specificato all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico siano di proprietà dell'impresa committente.

La titolarità dei risultati in capo all'impresa comporta che essa ne potrà disporre pienamente e liberamente, sempre fatti salvi i diritti (moralì) spettanti agli inventori ai sensi della legislazione vigente al momento della conclusione del contratto.

La proprietà dei risultati si riflette sui poteri legati alla sua tutela.

In particolare, dato che sarà l'impresa a sfruttare commercialmente il risultato, sarà l'impresa a decidere quale tipo di tutela sia più adatta rispetto alle proprie esigenze (quando, se e come procedere a brevettazione o registrazione).

Ugualmente, l'azienda avrà la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e/o all'estero.

Essendo detti diritti spettanti in toto all'impresa saranno a carico della stessa anche i relativi oneri, ovvero le spese di deposito della domanda di privativa e di relativo mantenimento.

Nell'ipotesi in cui l'Ente di ricerca individui applicazioni diverse che non siano comprese nei diritti di privativa di cui al punto 9.1.1, l'Ente stesso potrà depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero avente ad oggetto dette applicazioni, naturalmente sopportando le relative spese.

Nel caso in cui l'impresa decida di presentare domanda di privativa, per l'Ente di ricerca sussiste l'obbligo di fornire all'impresa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria al deposito della domanda.

### **Compenso integrativo all'Esecutore della ricerca**

Al punto 9.1.2 il modello prevede espressamente un compenso integrativo all'esecutore della ricerca nel caso del conseguimento di un risultato "brevettabile". La previsione trova la propria ragion d'essere nel fatto che il risultato tutelabile rappresenta un valore aggiunto rispetto all'oggetto della commessa (realizzazione di attività di ricerca) e dunque sotto il profilo economico merita la corresponsione di un plus rispetto al quanto pattuito per la mera esecuzione delle attività di ricerca. Per la determinazione del compenso integrativo il modello propone diverse alternative (percentuale sul corrispettivo previsto nel contratto, *royalties* sul fatturato, somma forfettaria, licenza per campo d'uso diverso, altre modalità).

### **Utilizzo ai fini scientifici e didattici**

In ogni caso l'Ente di ricerca disporrà di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa di cui sopra e potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall'esecuzione del contratto a fini esclusivamente scientifici e didattici.

Nei successivi punti il modello prevede alcune clausole comuni a tutte e tre le opzioni, relativamente alla previsione di:

- obbligo di comunicazione della proposta inventiva e dell'avvenuto deposito di domanda di privativa;
- diritto di subentro per il deposito della domanda di privativa.

### **Obblighi di comunicazione**

Nel modello gli obblighi di comunicazione riguardano:

- proposta inventiva (*invention disclosure*)<sup>9</sup> (art. 9.1.3): indipendentemente dall'opzione scelta (A, B o C), sussisterà a carico dell'Ente di ricerca nei confronti dell'impresa l'obbligo di informare tempestivamente l'impresa nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività, si presentassero risultati suscettibili di tutela derivanti dallo svolgimento delle stesse, oltre all'impegno a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle domande di privativa;
- avvenuto deposito (art. 9.1.5): nel caso in cui le attività oggetto del contratto portassero al deposito di domande di privativa, sussiste l'obbligo della parte che ha proceduto al deposito di comunicare all'altra parte nel termine di 30 gg., il deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

### **Diritto di subentro**

Nel caso in cui una parte non sia interessata a tutelare i risultati della ricerca che siano suscettibili

---

<sup>9</sup> Nella "proposta inventiva" gli inventori dovranno evidenziare la novità del trovato rispetto alle conoscenze ed alle priorità brevettuali del settore allo scopo di valutarne le prospettive di sviluppo industriale e commerciale.



di diritti di privativa industriale, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità, previa comunicazione (art. 9.1.4).

Per la comunicazione è possibile riferirsi alle modalità previste per la ricerca in collaborazione al punto 9.1.3, vale a dire una richiesta di manifestazione di interesse a brevettare che viene comunicata da una parte all'altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale c'è l'espressa menzione del fatto che, trascorso il termine di trenta giorni, la parte richiedente potrà procedere al deposito a nome proprio della domanda di privativa.

## **9.1 PROPRIETÀ DEI RISULTATI (RICERCA IN COLLABORAZIONE)**

**9.1.1** Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

**9.1.2** Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

**9.1.3** La Parte cui il presente contratto accorda la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

### **COMMENTO**

Nel caso di ricerca collaborativa, il regime della titolarità dei risultati previsto dal modello è quello della contitolarità in pari quota. Rimane per le parti la possibilità di pattuire in merito diversamente.

In tal caso, il diverso regime concordato sarà contenuto in un documento a parte, eventualmente allegato, dove le parti potranno inserire anche le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale sui risultati raggiunti. In tale atto ad esempio le parti potrebbero prevedere che, conseguita l'invenzione, il relativo brevetto venga sfruttato mediante la costituzione di una nuova impresa di cui saranno socie.

### **Obblighi di comunicazione**

Anche nella ricerca in collaborazione a carico delle parti sussiste l'obbligo di informarsi tempestivamente nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività, si presentassero risultati suscettibili di tutela derivanti dallo svolgimento delle stesse (art. 9.1.2).

### **Diritto di subentro**

Nel caso in cui una parte non sia interessata a tutelare i risultati della ricerca che siano suscettibili di diritti di privativa industriale, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità. Per fare ciò la parte interessata dovrà inviare una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestare il proprio interesse alla domanda congiunta entro trenta giorni dal ricevimento (art. 9.1.3).

## **ART. 9.2 UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

### **9.2 UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI (RICERCA COMMISSIONATA)**

#### *(ricerca commissionata Opzione A)*

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

#### *(ricerca commissionata Opzione B)*

L'Ente di ricerca potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L'impresa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente di ricerca, che non sarà irragionevolmente negata.

#### *(ricerca commissionata Opzione C)*

L'Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L'inventore e l'Ente di ricerca potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Impresa, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

## **9.2 UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ( RICERCA IN COLLABORAZIONE)**

**9.2.1** Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

**9.2.2** Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

### **COMMENTO**

La clausola 9.2 disciplina gli aspetti inerenti l'utilizzo, la pubblicazione e la divulgazione dei risultati.

Come detto in precedenza, nei rapporti Ente di ricerca-impresa il tema è particolarmente rilevante, poiché tocca interessi contrapposti: se infatti da un lato la parte industriale può avere interesse ad evitare forme di divulgazione e disseminazione delle attività di ricerca realizzate e dei risultati conseguiti, in ragione di strategie aziendali di gestione della riservatezza e della proprietà intellettuale (come si sa il requisito della "novità" è essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda di privativa), sul fronte ricerca e in particolare dal punto di vista del singolo ricercatore, la possibilità di poter pubblicare, così come di poter comunicare i risultati conseguiti rappresentano l'essenza stessa della professione e rilevano ai fini della reputazione scientifica e della progressione di carriera.

Giova peraltro ricordare che, oltre alle comunicazioni e all'esposizione di poster a convegni, congressi e fiere, le stesse tesi di laurea e di dottorato - magari proprio realizzate in impresa - e la relativa discussione, costituiscono divulgazione, così come la descrizione del trovato in articoli giornalistici o la sua comunicazione in occasione di colloqui di carattere privato, se fatta a persone non obbligate a mantenere il segreto (sempre che queste siano in grado di comprendere quanto gli è comunicato o, almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità).

D'altra parte, per alcune imprese, il poter comunicare all'esterno - ad esempio attraverso le riviste di settore, o sul proprio sito istituzionale, o ancora nel materiale promozionale distribuito in occasione di manifestazioni fieristiche - che alcuni risultati di ricerca industrializzati nel proprio business sono il frutto di collaborazioni con strutture di ricerca, magari del proprio territorio, rappresenta uno strumento di marketing del proprio prodotto o servizio e dunque in sostanza una forma ulteriore di promozione della propria attività.

Dal punto di vista invece dell'Ente di ricerca e del ricercatore, oltre alla rilevanza del numero e della quantità di pubblicazioni, rileva anche il numero di domande di brevetto depositate, poiché

costituisce uno degli indicatori della “produttività” scientifica e contribuisce a determinare la quantità di risorse pubbliche in assegnazione.

Nel modello, nel caso della ricerca commissionata, il punto di equilibrio tra l’esigenza di diffusione dei risultati e di incentivazione delle pubblicazioni scientifiche con quella di tutela delle informazioni confidenziali e di ricorso alla protezione brevettuale per i risultati della ricerca è stato individuato in una formulazione che prevede la possibilità, per la parte interessata, di poter procedere alla diffusione e pubblicazione dei risultati previa autorizzazione scritta dell’altra e con l’espreso principio che detta autorizzazione non venga irragionevolmente negata se non per ragioni connesse a esigenze di tutela della proprietà intellettuale.

Nel caso poi di ricerca in collaborazione sono previste due ipotesi:

- impegno delle parti a pubblicazione congiunta, se i risultati sono stati realizzati congiuntamente, a seguito di una collaborazione “piena ed effettiva”, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e sempre a patto che tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori;
- possibilità per ciascuna parte di procedere a pubblicazione o divulgazione autonoma, dandone opportuna comunicazione all’altra parte, se i risultati sono stati realizzati con contributi autonomi e separabili.

### **Obbligo di confidenzialità, accordo di riservatezza, material transfer agreement**

Strettamente connesso alla divulgazione e pubblicazione dei risultati è il tema della riservatezza sin dai primi contatti, durante la fase di negoziazione e successivamente in fase di esecuzione del contratto: la natura stessa del contratto di ricerca presuppone infatti che sin dall’inizio e per giungere all’accordo le parti abbiano la necessità di scambiarsi informazioni sul proprio “patrimonio conoscitivo”.

Al di là della clausola di riservatezza contenuta nel modello (v. art. 15 Condizioni generali) e che riguarda le informazioni scambiate durante l’esecuzione del contratto, uno degli strumenti giuridici fortemente consigliati, in fase preventiva e dunque anche in fase negoziale, per mantenere la segretezza, consiste in un autonomo accordo contrattuale, indicato nella pratica con il termine NDA, acronimo di *Non-disclosure Agreement* o anche CDA *Confidential Disclosure Agreement*, inteso come accordo di riservatezza.

Si tratta di un contratto a sé stante che ha la funzione di rendere per le parti maggiormente vincolante l’obbligo di segretezza - solitamente con la previsione di specifiche penali in caso di sua violazione - obbligo che altrimenti potrebbe essere tutelato solo ricorrendo ai principi codicistici generali della buona fede e della correttezza nei rapporti contrattuali.

Nella redazione dell’accordo di riservatezza, particolare attenzione deve essere posta sui seguenti elementi:

- la titolarità e la definizione delle informazioni oggetto dell’accordo;
- la validità temporale del vincolo;
- la penale applicabile in caso di violazione dell’obbligo di segretezza (fissata in modo forfettario oppure legata a determinati parametri economici);
- l’assunzione dell’obbligo in capo a ciascuna delle parti della garanzia di rispetto del vincolo di segretezza anche da parte dei propri soci, dipendenti, collaboratori, fornitori, subfornitori, ecc...;
- l’individuazione del giudice competente e della legge applicabile.

L'eventuale accordo di riservatezza stipulato in fase pre-contrattuale andrà espressamente richiamato (e allegato) nel contratto di ricerca se si vuole che lo stesso concorra a definire la disciplina dei rapporti tra le parti.

Oltre che fare precedere il contratto da un accordo di confidenzialità potrebbe essere necessario, in parallelo al contratto di ricerca, stipulare eventualmente un *Material transfer agreement* (MTA).

Si tratta di un contratto che regola la fattispecie in cui un soggetto trasferisce ad un altro, a titolo oneroso o gratuito, un certo materiale di ricerca (come ad esempio materiale biologico o componenti chimici da impiegare a fini di ricerca).

Questo accordo dovrà contenere disposizioni dettagliate su:

- riservatezza sulle caratteristiche del materiale e sul *know-how*;
- modalità di trasferimento del materiale a terzi e di uso a fini commerciali;
- eventuali diritti di opzione o di prelazione;
- responsabilità in relazione all'uso e alla titolarità delle eventuali modifiche al materiale trasferito.

## **ART. 15 CONFIDENZIALITÀ**

**15.1** Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

**15.2** L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

**15.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

**15.4** Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi

riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

**15.5** Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

## COMMENTO

Come si diceva sopra, il modello contiene all'art. 15 delle Condizioni generali espressa disciplina per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza sulle informazioni scambiate in vigore di contratto, stabilendo che le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale o riservato che le parti si scambiano nell'esecuzione delle attività sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Inoltre, su ciascuna parte incombono vari obblighi in relazione all'uso, conservazione e restituzione delle informazioni riservate: in particolare al termine del progetto, la documentazione e gli altri supporti (schede, manuali, prototipi) relativi a informazioni riservate dovranno essere restituiti a chi li ha forniti o a chi ne risulta titolare, a tutela dei risultati raggiunti, della loro originalità e della loro eventuale difesa legale.

In merito alla durata dell'obbligo di riservatezza, la stessa sarà pari alla durata del contratto e ai cinque anni successivi alla sua scadenza.

La responsabilità del rispetto dei vincoli di confidenzialità definiti nel contratto rimane a carico delle parti, in particolare qualora si ricorra a consulenze professionali esterne.

La clausola si applica alle informazioni "di carattere confidenziale e/o riservato" e pertanto sarà applicabile solo se le stesse saranno qualificate espressamente come tali.<sup>10</sup>

La qualificazione dell'informazione come riservata va valutata di volta in volta, usando ad esempio espressioni del tipo "materiale riservato", "documento segreto" o "confidential". Inoltre, è necessario fare attenzione anche al modo in cui le informazioni sono trasmesse.

## ART. 10. DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE

**10.1** Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo

<sup>10</sup> Un metodo efficace per contrassegnare le informazioni come confidenziali è quello utilizzato dalla Commissione Europea che ricorre all'uso di sigle per identificare non solo quali siano le informazioni confidenziali, ma anche il grado di riservatezza delle stesse:

- PU public
- PP restricted to other programme participants
- RE restricted to a group specified by the consortium
- CO confidential only for members of the consortium

autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;

- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

**10.2** Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell'apposita lista eventualmente inserita nell'Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

**10.3** Se l'Ente di ricerca si trovasse nell'impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota nell'apposita lista inserita nell'Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.

## COMMENTO

Con l'espressione “**diritti d'accesso**” si intendono i “diritti di utilizzazione che le parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto”, mentre per “**conoscenze preesistenti**” si intendono “le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto” (art. 11 Definizioni).<sup>11</sup>

Le conoscenze preesistenti rappresentano senza dubbio il motore alla base - prima ancora della formalizzazione del contratto - del processo di individuazione dell'interlocutore “adatto” e quindi dell'avvio con quest'ultimo del processo di negoziazione: sarà infatti proprio in ragione - nella realizzazione della ricerca - del poter “accedere” e dunque del poter conoscere e utilizzare le conoscenze in capo ad una determinata parte che spingerà l'altra parte a trovare con quest'ultima una forma d'accordo adatta alle esigenze di entrambe.

Relativamente al diritto di accesso, la soluzione proposta dal modello è che le conoscenze di base preesistenti alla stipula del contratto (*background*) di una parte - e si sottolinea che nella definizione adottata sono inclusi anche titoli di privativa - possono essere utilizzate dall'altra parte a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- dette conoscenze devono essere necessarie all'esecuzione delle attività oggetto del contratto;

<sup>11</sup> La nozione ricalca quella del REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013); art. 2 Definizioni, punto 5: «conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati.

- l'utilizzo di cui sopra è limitato alla durata del contratto e alla realizzazione delle attività oggetto dello stesso (in altre parole non è consentito un utilizzo di dette conoscenze al di fuori dei termini contrattuali o per realizzare attività di ricerca diverse da quelle oggetto del contratto);
- i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub licenze, tranne che le parti lo abbiano espressamente previsto (quindi, se A attribuisce diritti di accesso a B, B non potrà di norma concedere una ulteriore licenza a C). In generale, la concessione di diritti a terzi sul proprio *background* deve rispettare i diritti di accesso dell'altra parte;
- se una parte desidera escludere dall'accesso gratuito il proprio *background* dovrà specificarlo nell'Allegato tecnico ed eventualmente inserire anche le condizioni economiche alle quali vengono concessi i diritti di accesso.

In generale, relativamente all'accesso al *background*, le parti dovranno fare attenzione a:

- l'esistenza di impegni assunti al di fuori del contratto di ricerca e incompatibili con lo stesso. Una parte potrebbe infatti non essere in grado di adempiere alle proprie specifiche obbligazioni di fornire i diritti di accesso in dipendenza dalla conclusione di un accordo precedente. Così nell'ipotesi in cui una parte abbia sottoscritto un precedente accordo che limita le circostanze di concessione di licenze per un brevetto specifico che possiede (ad esempio una licenza esclusiva già concessa). In questi casi, la parte che abbia assunto impegni incompatibili con la regola dei diritti di accesso dovrà informare l'altra parte;
- quali conoscenze escludere o includere nel diritto di accesso. Una parte ha la possibilità di escludere formalmente determinate conoscenze preesistenti dal regime della concessione dei diritti di accesso, anche se ritenute necessarie all'esecuzione delle attività. Naturalmente l'esclusione dovrà essere concordata con l'altra parte prima che sia firmato il contratto.







Parte III

Condizioni Generali

Nella terza parte del modello trovano collocazione (art. 11 - art. 21) le cosiddette “Condizioni generali”, ovvero le condizioni che, pur rivestendo un ruolo essenziale nel regolare i rapporti tra le parti alla stessa stregua delle Condizioni speciali, richiedono un livello di negoziazione inferiore e pertanto risultano più facilmente standardizzabili: definizioni, assicurazioni, sicurezza, responsabilità, confidenzialità, recesso e risoluzione, forza maggiore, controversie, trattamento dei dati personali, incedibilità, spese di registrazione.

Come si diceva all’inizio, non esiste una gerarchia di importanza tra Condizioni generali e speciali: tutte concorrono a disciplinare aspetti essenziali dell’accordo. La distinzione vuole semplicemente circoscrivere alle condizioni “speciali” il numero delle questioni su cui si deve concentrare la negoziazione.

Per lo stesso motivo le definizioni sono state inserite tra le clausole generali invece di essere collocate nel Frontespizio, dove c’è solo l’espreso rinvio all’art. 11. Così facendo, il Frontespizio cerca il più possibile di ricalcare le caratteristiche di un contratto di fornitura (anche se *sui generis*, date le tante peculiarità della fornitura quando essa abbia ad oggetto un’attività di ricerca).<sup>12</sup>

Preme sottolineare che le “Condizioni generali” del modello sono da tenere distinte dalle “Condizioni generali di contratto” cui si riferisce l’art. 1341 del Codice Civile. Queste ultime sono infatti le condizioni che un soggetto (solitamente un’impresa che fornisce beni o servizi rivolti al grande pubblico dei consumatori) predispone per regolamentare in maniera uniforme i propri rapporti con la clientela. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

Per il testo integrale delle clausole si rinvia all’Appendice II “Testo integrale modello di contratto” (pag. 61 e seguenti).

---

12 Articolo 1342 C.C. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Art. 1341 Condizioni generali di contratto.

[I] Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

[II] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria



Appendice I  
Riferimenti Normativi

## **CAPACITÀ DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA DI STIPULARE CONTRATTI CONVENZIONI CONCERNENTI ATTIVITÀ DI RICERCA PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI**

**R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore**, Art. 49: "Gli istituti scientifici delle e degli istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze".

**D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382**, Art. 66: "Le università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o ai singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni sono ripartiti secondo regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università".

**Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 dicembre 1981**, che contiene il regolamento di applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce criteri per la determinazione dei corrispettivi e l'impiego degli utili, precisa che i contratti o «convenzioni» in questione disciplinano rapporti in base ai quali le università, avvalendosi delle proprie strutture, eseguono prestazioni che non rientrano nei loro compiti istituzionali e nelle quali l'interesse del committente sia *prevalente*.

**L. 27 dicembre 1997 n. 449**, Art. 43: "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività" ... "Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari..."

**L. 19 Ottobre 1999, n. 370** "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", art. 4 "la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".

**D.L. 27 luglio 1999, n. 297** seguito dal **D.M. 8 agosto 2000, n. 593** rispettivamente intitolati «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.L. 27 luglio 1999, n. 297» che hanno offerto l'opportunità, fino ad allora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto tra imprese ed università potendosi così fare luogo ad una collaborazione e ad un coordinamento prima non consentiti. Le collaborazioni infatti erano ammesse solo se avessero assunto la forma di una struttura consortile oppure se fosse stata lasciata al soggetto pubblico, ed in particolare all'Università, un ruolo di subcontraente. Con il Decreto n. 593/2000, in altri termini, l'impresa e l'università potevano condurre in modo congiunto un singolo progetto con evidenti vantaggi per la riuscita dello stesso a condizione che l'impegno finanziario fosse sostenuto in misura prevalente dal soggetto industriale (tranne che non si trattasse di un progetto da realizzarsi in aree depresse nel qual caso la partecipazione industriale poteva limitarsi al 30% dell'impegno finanziario complessivo).

## **INVENZIONI DEI DIPENDENTI E DEI RICERCATORI PUBBLICI CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

**Codice della proprietà industriale** decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche.<sup>13</sup>

### **Art. 64. Invenzioni dei dipendenti**

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

---

<sup>13</sup> decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, recante "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

#### **Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli Enti pubblici di ricerca**

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, Ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

## **TUTELA DEL SEGRETO**

**Codice della proprietà industriale** decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche.<sup>14</sup>

#### **Art. 98. Oggetto della tutela**

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

---

<sup>14</sup> decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, recante "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

b) abbiano valore economico in quanto segrete;  
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

### **Art. 99. Tutela**

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

## **RIFORMA "GELMINI"**

L. 30 dicembre 2010, n. 240. "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"

### **Articolo 18, comma 5 e comma 6**

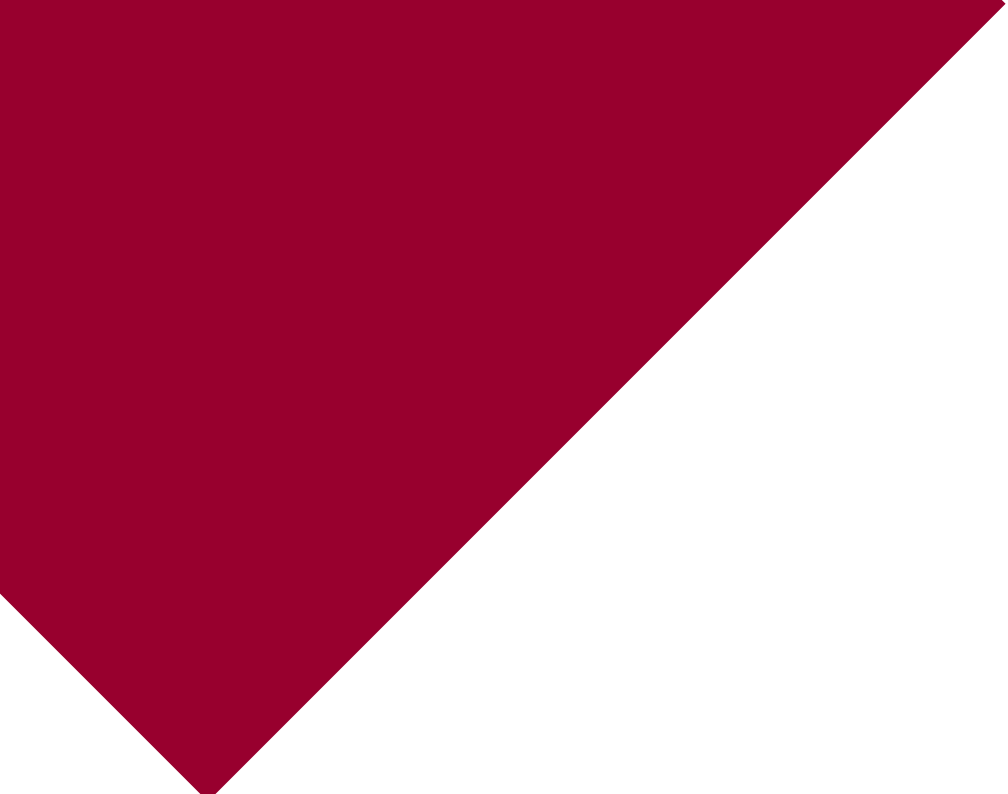
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, *qualunque ne sia l'Ente finanziatore*, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, Enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.







Appendice II  
Testo integrale  
modello di contratto

# CONTRATTO DI \_\_\_\_\_

(ricerca commissionata/ricerca in collaborazione)<sup>\*5</sup>

TRA

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ Prof \_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente atto \_\_\_\_\_ con delibera del \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Ente di ricerca"

E

l'impresa \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Impresa")

congiuntamente denominati "le Parti".

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 Tipologia

- ricerca commissionata
- ricerca in collaborazione

## Art. 2 Oggetto del contratto

(in caso di ricerca commissionata) L'Impresa affida all'Ente di ricerca, che accetta, lo svolgimento delle attività, così come dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell'Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e sinteticamente indicate: \_\_\_\_\_.

(in caso di ricerca in collaborazione) Le Parti si impegnano a realizzare, sulla base di un progetto di ricerca concordato, le attività dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell'Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e sinteticamente indicate: \_\_\_\_\_.

## Art. 3 Durata

Il presente contratto avrà la durata di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di \_\_\_\_\_.

## Art. 4 Impegno economico

(in caso di ricerca commissionata) L'importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico dell'Impresa come corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 è stabilito in € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre a IVA di legge.

(in caso di ricerca in collaborazione le Parti concorderanno eventuali impegni economici reciproci a fronte dell'attività svolta in collaborazione)

---

\* Il modello ha solo finalità consultive. ASTER declina ogni responsabilità per il suo utilizzo parziale o totale, a scelta dell'utente ed in base alla coerenza con i propri interessi.

## **Art. 5 Definizioni**

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 11 delle Condizioni generali.

### **Allegati:**

Condizioni speciali, artt. 6, 7, 8, 9, 10

Condizioni generali, artt. 11-21

Allegato tecnico

PER L'ENTE DI RICERCA

(denominazione Ente e titolo)

data

PER L'IMPRESA

(denominazione e titolo)

data

## **CONDIZIONI SPECIALI**

### **Art. 6 Attività**

#### **6.1 Responsabili delle attività**

**6.1.1** L'Ente di ricerca designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività \_\_\_\_\_, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.

**6.1.2** L'Impresa designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività \_\_\_\_\_.

**6.1.3** L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

#### **6.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività**

**6.2.1** Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

**6.2.2** Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'art. 4.

**6.2.3** Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso \_\_\_\_\_. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, il cui elenco è incluso nell'Allegato tecnico.

**6.2.4** Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata dall'Impresa in relazione allo

svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio dell'Impresa, salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato "contratto di cessione attrezzature", o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.

**6.2.5** (*facoltativo*) Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell'Allegato tecnico.

### **6.3 Proroghe e modifiche del contratto**

**6.3.1** Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle Parti all'altra almeno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni prima della scadenza del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

**6.3.2** Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.

**6.3.3** Con le stesse modalità di cui al punto 6.3.1, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all'art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 4.

### **Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni**

**7.1** (*in caso di ricerca commissionata*) L'Ente di ricerca trasmetterà all'Impresa i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico. (*in caso di ricerca in collaborazione*) Le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

**7.2** La corrispondenza dell'Ente di ricerca verso l'Impresa dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

**7.3** La corrispondenza dell'Impresa verso l'Ente di ricerca dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

### **Art. 8 Condizioni economiche**

**8.1** L'Impresa verserà all'Ente di ricerca l'importo di cui all'art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste dall'Allegato tecnico, su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA, da emettere come segue:

% ( per cento), a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;

% ( per cento) entro/al \_\_\_\_\_;

% ( per cento) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale.

Le somme suddette saranno versate dall'Impresa all'Ente di ricerca mediante:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, specificando la causale, dietro presentazione di regolare fattura a favore di \_\_\_\_\_.

- *altro (precisare)*

**8.2** I pagamenti saranno effettuati dall'Impresa entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall'Allegato tecnico.

**8.3** Le fatture relative al presente contratto dovranno essere inviate all'Impresa in originale a \_\_\_\_\_.

## **Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

### **9.1 Proprietà dei risultati (ricerca commissionata)**

#### **Opzione A) titolarità congiunta**

**9.1.1** Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti:

*(da utilizzare se i contributi delle parti siano già valorizzabili)*

nella misura del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) per cento) per l'Ente di ricerca e nella misura del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) per cento) per l'Impresa.

*(da utilizzare se i contributi delle parti non siano già valorizzabili)*

in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.

**9.1.2** Le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

#### **Opzione B) titolarità dell'Ente di ricerca**

**9.1.1** I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell'Ente di ricerca, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

**9.1.2** Nell'ipotesi in cui l'Ente non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, si applicherà l'art. 9.1.4.

#### **Opzione C) titolarità dell'Impresa**

**9.1.1** I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell'Impresa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l'Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso l'Ente di ricerca sarà tenuto nei confronti dell'Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.

**9.1.2** Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili

di formare oggetto di diritti di privativa, l'Impresa dovrà corrispondere all'Ente di ricerca un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:

- i. una somma di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + IVA, pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) del corrispettivo indicato all'art. 4, all'atto di deposito della domanda di privativa e una somma di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + IVA, pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della prima concessione del diritto di privativa in ordine temporale;
- ii. una *royalty* pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dall'Impresa e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l'intera durata della stessa;
- iii. una somma forfettaria pari a € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto (*se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo*);
- iv. una licenza per campo d'uso diverso da quello di interesse dell'impresa;
- v. *altro (specificare)*.

L'Ente di ricerca disporrà in ogni caso di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa di cui al punto 9.1.1 a fini scientifici e didattici. Nel caso in cui l'Ente di ricerca individui applicazioni diverse non comprese nei diritti di privativa di cui al punto 9.1.1, codesto Ente avrà la facoltà di depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero avente ad oggetto dette applicazioni, sopportandone le relative spese.

*(le successive disposizioni sono comuni a tutte le opzioni A), B), C) e riguardano le comunicazioni su eventuali depositi di domande di privativa)*

**9.1.3** Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare all'Impresa i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

**9.1.4** Nell'ipotesi in cui la Parte cui il presente contratto accorda la titolarità dei risultati della ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, l'altra Parte, previa comunicazione alla prima, potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.

**9.1.5** Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

## **9.1 Proprietà dei risultati (ricerca in collaborazione)**

**9.1.1** Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione

degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

**9.1.2** Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

**9.1.3** La Parte cui il presente contratto accorda la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

## **9.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati (ricerca commissionata)**

*(ricerca commissionata Opzione A)* Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

*(ricerca commissionata Opzione B)* L'Ente di ricerca potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L'impresa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente di ricerca, che non sarà irragionevolmente negata.

*(ricerca commissionata Opzione C)* L'Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L'inventore e l'Ente di ricerca potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Impresa, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

## **9.2. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati (ricerca in collaborazione)**

**9.2.1** Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

**9.2.2** Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali



pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

## **Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze**

**10.1** Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

**10.2** Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell'apposita lista eventualmente inserita nell'Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

**10.3** Se l'Ente di ricerca si trovasse nell'impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota nell'apposita lista inserita nell'Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.

PER L'ENTE DI RICERCA  
(denominazione Ente e titolo)

PER L'IMPRESA  
(denominazione e titolo)

data

data

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. \_\_\_\_\_  
(*indicare numero clausola*) e di approvarne il contenuto in modo specifico.

PER L'ENTE DI RICERCA  
(denominazione Ente e titolo)

PER L'IMPRESA  
(denominazione e titolo)

data

data

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 11 Definizioni

Contratto di ricerca commissionata: contratto con cui l'Impresa affida a titolo oneroso all'Ente di ricerca l'esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.

Contratto di ricerca in collaborazione: contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che preveda la cooperazione del personale e l'utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.

Risultati delle attività: conoscenze generate nell'ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto.

Diritti d'accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Invenzione derivante dalle attività: ai fini del presente contratto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

### Art. 12 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

### Art. 13 Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti

al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

#### **Art. 14 Responsabilità delle Parti**

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

#### **Art. 15 Confidenzialità**

**15.1** Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

**15.2** L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

**15.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

**15.4** Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

**15.5** Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **Art. 16 Recesso e risoluzione**

**16.1** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di

almeno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi .

**16.2** Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

**16.3** In caso di recesso a norma del comma precedente, l'Impresa corrisponderà all'Ente di ricerca l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

### **Art. 17 Forza maggiore**

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente contratto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

### **Art. 18 Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di \_\_\_\_\_.

*(In alternativa, dove consentito)* Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a \_\_\_\_\_. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_.

### **Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ente di ricerca. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

### **Art. 20 Incedibilità**

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

## Art. 21 Spese di registrazione

Il presente contratto redatto in tre esemplari (due dei quali resteranno all'Ente di ricerca e uno spetterà all'Impresa) sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell'Impresa.

PER L'ENTE DI RICERCA  
(denominazione Ente e titolo)

PER L'IMPRESA  
(denominazione e titolo)

data

data

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. \_\_\_\_\_  
(*indicare numero clausola*) e di approvarne il contenuto in modo specifico.

PER L'ENTE DI RICERCA  
(denominazione Ente e titolo)

PER L'IMPRESA  
(denominazione e titolo)

data

data

## ALLEGATO TECNICO

\_\_\_\_\_ (*tema della ricerca*)

### Indice

- **Descrizione nel dettaglio del piano di attività** (descrivere in dettaglio tutte le attività da svolgere, indicando puntualmente obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, da suddividere in workpackage (WP) operativi e da completare con un report per la formalizzazione dei risultati ottenuti)
- **Tempistica** (diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati e per le periodiche valutazioni congiunte dello stato di avanzamento lavori)
- **Elenco risultati**
- **Elenco partecipanti** (descrivere le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto nella ricerca)
- **Elenco attrezzature messe a disposizione** (*se applicabile*)
  1. dell'Ente di ricerca
  2. dell'impresa
- **Elenco delle attrezzature da acquistare**
- **Elenco dei brevetti posseduti** (*se applicabile*)
- **Elenco delle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale a queste riferite che si intende escludere dal diritto di accesso** (vedi art. 10 delle Condizioni speciali)

Progetto grafico e stampa:  
i musicanti non dormono mai  
[www.musicanti.eu](http://www.musicanti.eu)



