

A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

La riforma dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale

Perugia, 23 novembre 2023

www.unipg.it

La riforma del Codice della Proprietà Industriale

La Legge n. 102/2023 ha modificato, tra l'altro, l'art. 65 del codice della proprietà industriale definendo i diritti sulle «**Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS**».

L'intervento rappresenta una delle riforme previste dal PNRR ed è il principale intervento indicato nelle “*Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023*” .

La **riforma introduce**, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, **il ribaltamento dell'approccio previsto dalla precedente versione dell'art. 65 del codice** (cosiddetto «*Professor's privilege*»), portando **la titolarità delle invenzioni** realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, **all'ente di appartenenza** e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, al ricercatore.



Il vecchio art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

- La **titolarità** delle invenzioni conseguite nell'ambito della c.d. «**ricerca libera**», **apparteneva ai ricercatori**
- La **titolarità** delle invenzioni conseguite nell'ambito della c.d. «**ricerca vincolata**», ovvero finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, **era definita:**
 - nei **bandi** di finanziamento
 - disciplinata negli **atti negoziali** stipulati tra i soggetti coinvolti nella ricerca stessa
- Per la ricerca «**conto terzi**», **UNIPG prevedeva** la possibilità di **negoziare con il finanziatore la titolarità** dei risultati conseguiti, disponendo, tuttavia, che, in caso di tutela del risultato innovativo mediante una privativa, nel contratto fosse un compenso a favore dell'Università ulteriore e distinto rispetto al corrispettivo previsto per la ricerca

Il vecchio art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

- Il **risultato innovativo** conseguito nell'ambito della c.d. «**ricerca libera**» **poteva essere**:
 1. **brevettato direttamente dal ricercatore**, che aveva l'obbligo di dare comunicazione della registrazione del brevetto e del suo eventuale sfruttamento economico all'Università
 2. **ceduto all'Università**, che poi provvedeva a tutelarlo
- Il **risultato innovativo** conseguito nell'ambito della c.d. «**ricerca vincolata**» **doveva essere comunicato** all'Università prima di essere divulgato, di modo da poter avviare le procedure di tutela a carico dell'Università e di eventuali contitolari e/o del soggetto finanziatore

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

«1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta **nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato**, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), **nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da **più persone**, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono **a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.»

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Il Comma 1:

- **La titolarità** dei diritti patrimoniali sui risultati delle ricerche **appartiene all'Università**
- Le **attività di ricerca** devono essere **normate da un contratto o da una convenzione**
- **Le previsioni valgono per tutti i soggetti universitari impegnati nella ricerca**, sia a tempo indeterminato che determinato, a prescindere dall'impegno a tempo pieno o a tempo definito
- All'autore del risultato è riconosciuto il **diritto morale ed inalienabile ad essere indicato come inventore**
- Salvo diverso accordo tra i contitolari, **la proprietà dei risultati congiunti è ripartita in parti uguali**

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

«2. **L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione** alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali»

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Il Comma 2:

- L'inventore ha l'**OBBLIGO DI COMUNICARE** all'Università il risultato della ricerca potenzialmente tutelabile
- L'inventore e l'Università hanno l'**OBBLIGO DI MANTENERE RISERVATI I RISULTATI** della ricerca
- **L'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di privativa** a tutela dei risultati, fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 3

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

«3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.»

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Il Comma 3:

- **Entro 6 mesi dalla ricezione della Comunicazione di invenzione** l'Università può:
 1. depositare la domanda di privativa
 2. comunicare all'inventore l'assenza di interesse a tutelare il risultato
- Il termine di 6 mesi è prorogabile di 3 mesi, per motivate ragioni
- L'inventore, pertanto, può procedere a depositare a proprio nome una domanda di privativa a tutela dei risultati conseguiti **solo se**:
 - a) l'Università ha comunicato l'assenza di interesse
 - b) decorsi i 6 mesi dalla ricezione della Comunicazione di invenzione, l'Università non abbia provveduto a depositare la domanda di privativa

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

«4. I soggetti indicati al comma 1, **nell'ambito della propria autonomia**, disciplinano:

- a) le **modalità di applicazione** delle disposizioni di cui al presente articolo **ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca**, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti **nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea**;
- b) i **rapporti con gli inventori e le premialità** connesse con l'attività inventiva;
- c) i **rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili**, regolati mediante **accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5**;
- d) ogni altro aspetto relativo alle **migliori forme di valorizzazione delle invenzioni**.»

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Il Comma 4:

- L'Università, nell'ambito del **nuovo Regolamento** in materia di diritti di proprietà industriale:
 1. **definirà la categoria di «ricercatore-inventore»**, di modo che le nuove disposizioni normative e regolamentari possano applicarsi a tutti i soggetti che fattivamente partecipano alle attività di ricerca accademica, quali ad es. studenti dei corsi di laurea, dottorandi, assegnisti,....
 2. determinerà le **modalità di gestione del rapporto con il «ricercatore-inventore»** in caso di conseguimento di un risultato tutelabile e le **premierità** (es. royalties) ad egli spettanti a seguito della valorizzazione commerciale della privativa
 3. **disciplinerà i contenuti dei contratti da stipulare con i soggetti finanziatori della ricerca**, in accordo con le **Linee Guida interministeriali MIMIT-MUR** (di cui al successivo comma 5)
 4. definirà le **modalità di valorizzazione** del portafoglio brevetti

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

*«5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, **finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto**, sono disciplinati dagli **accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.***

Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.»

Il nuovo art. 65

Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Il Comma 5:

- L'Università e i soggetti finanziatori o co-finanziatori delle ricerca sono tenuti a regolamentare i rapporti tra le parti in **specifici accordi**
- Per le **ricerche finanziate** (c.d. «conto terzi») si rimanda ai principi e criteri dettati dalle **Linee Guide interministeriali MIMIT-MUR**, da recepire nel Regolamento interno
- Le nuove disposizioni del Comma 5 non si applicano agli accordi stipulati prima dell'emanazione delle suddette Linee Guida

Il nuovo art. 65-bis

Uffici di trasferimento tecnologico

*«1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS **possono dotarsi**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **anche in forma associativa** nell'ambito della propria autonomia, **di un ufficio di trasferimento tecnologico** con la funzione di promuovere la **valorizzazione** dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. **Il personale addetto all'ufficio** di cui al presente comma è in possesso **di qualificazione professionale adeguata** allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.»*

Il nuovo art. 65-bis

Uffici di trasferimento tecnologico

Il Comma 1:

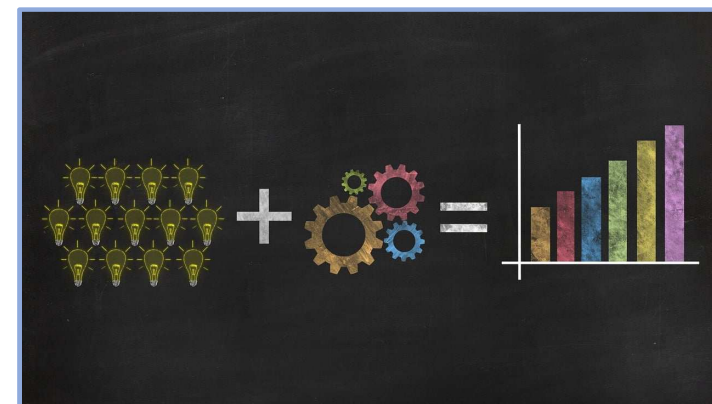
- Il legislatore incentiva le Università a dotarsi – anche in associazione con altre Università o enti e in collaborazione con le imprese – di un ufficio dedicato alla **valorizzazione** del portafoglio brevetti
- Il **personale** del suddetto ufficio deve avere **adeguata qualificazione professionale** (non un semplice PTA)

Le Linee Guida MIMIT-MUR

*principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche*

Alcune premesse.....

- Il principio che guida la riforma è quello secondo cui **non** è il rapporto di committenza a determinare la titolarità sui risultati della ricerca, ma l'**INVENTORSHIP** (*chi inventa fa nascere il diritto di proprietà in capo al proprio ente*)
- Uscire dalla logica di cliente-fornitore tra pubblico e privato
- Pensare di essere sempre in un contesto di collaborazione, anche se la ricerca è finanziata, stante che l'impresa produce un «bene» o «servizio» e l'Università produce conoscenza ai fini del perseguimento di un interesse comune di innovazione
- Per la prima volta si parla nelle Linee Guida di **titolarità esclusiva dell'ente**, che segue l'**INVENTORSHIP**, **seppure con l'intento di ritrasferirla poi al finanziatore**
- Le Linee Guida:
 1. non sostituiscono l'accordo Università-impresa
 2. ricordano che non si può reintrodurre la titolarità individuale in capo al ricercatore
 3. ribadiscono il principio dell'**INVENTORSHIP**
 4. introducono la novità del poter prevedere la titolarità esclusiva in capo all'ente di ricerca
 5. si applicano alla ricerca commissionata



Le Linee Guida MIMIT-MUR

*principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche*

Definizioni contenute nelle Linee Guida:

per “**Ente**”, gli enti di cui all’art. 65 comma 1 c.p.i. cui viene commissionata una attività di ricerca: le Università, anche non statali legalmente riconosciute, gli Enti pubblici di ricerca, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);

per “**soggetto finanziatore**”, il soggetto, diverso da quelli di cui all’articolo 65, comma 1, del c.p.i. (ovvero Università, EPR e IRCSS), che **commissiona l’attività di ricerca e provvede, in tutto o in parte, al relativo finanziamento.**

Le Linee Guida MIMIT-MUR

*principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche*

Nelle Linee guida sono identificate tre principali fattispecie contrattuali, alle quali, nella prassi, possono essere ricondotti i contratti di ricerca commissionata:

- a) contratto avente ad oggetto **attività di servizio**;
- b) contratto avente ad oggetto **attività di sviluppo**;
- c) contratto avente ad oggetto **attività di ricerca innovativa**.

Benché in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, **l'intensità dell'attività di ricerca varia** e con essa **variano sia le necessità di conoscenze pregresse** delle parti (c.d. *Background*), **sia la previsione di nuova conoscenza** (c.d. *Foreground*), eventualmente proteggibile mediante diritti di proprietà industriale.

Le Linee Guida MIMIT-MUR

*principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche*

Background

Il regime di conoscenze e di competenze di cui le parti dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione della commessa sono alla base della ricerca, poiché consentono di formulare compiutamente la richiesta da parte del soggetto finanziatore e di intenderla da parte dell'Ente. Le conoscenze di **Background** sono anche solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti.

- a) contratto avente ad oggetto **attività di servizio** ➡ non prevede attività di ricerca
- b) contratto avente ad oggetto **attività di sviluppo** ➡ il **Background** del soggetto finanziatore è codificato e l'Università utilizza il proprio **Background** per far evolvere quello del finanziatore: la combinazione dei due **Background** consentirà di arrivare ad un'innovazione proteggibile
- c) contratto avente ad oggetto **attività di ricerca innovativa** ➡ il **Background** e il **Foreground** dell'Università sono maggiormente significativi e l'innovazione non può considerarsi come un semplice ampliamento delle conoscenze di **Background** del soggetto finanziatore.

Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

Foreground

Semplificando e in linea generale, a seconda della fattispecie contrattuale, la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati sarà determinata come segue:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA	OGGETTO DEL CONTRATTO	RISULTATO ATTESO (Foreground)	TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
a) per attività di servizio	Un' attività standard , con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore dell'Università (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati	I risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale	Titolarità esclusiva del Soggetto finanziatore

Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA	OGGETTO DEL CONTRATTO	RISULTATO ATTESO (<i>Foreground</i>)	TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
b) per attività di sviluppo	Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il soggetto finanziatore , che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa.	La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.	Contitolarità dei risultati tra Università e Soggetto finanziatore , o - in seconda ipotesi - Titolarità esclusiva dell'Università

Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA	OGGETTO DEL CONTRATTO	RISULTATO ATTESO (<i>Foreground</i>)	TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
c) per attività di ricerca innovativa	<p>Oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore.</p> <p>Il contributo di innovazione dell'Università è particolarmente rilevante poiché, fermo restando il finanziamento e l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di ricerca.</p>	<p>La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca.</p>	<p>Titolarità esclusiva dell'Università, o - in seconda ipotesi - Contitolarità dei risultati tra Università e Soggetto finanziatore</p>

Le Linee Guida MIMIT-MUR

*principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche*

Nell'ottica di favorire lo sfruttamento dei risultati tutelati da parte del Soggetto finanziatore, negli stessi contratti dovranno essere definite **le modalità di trasferimento/licenza a quest'ultimo dei diritti per l'uso commerciale della quota di titolarità dell'Università**, secondo indicazioni che saranno fornite dagli Organi di Ateneo.

Ad esempio:

- Clausola per l'esercizio del diritto di opzione da parte del soggetto finanziatore
- Clausola per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto finanziatore
-

Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

Titolarità esclusiva del soggetto finanziatore

Con riguardo all'attività di servizio, le conoscenze attese non hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per lo più con gli esiti della prestazione (per es. una misurazione, una relazione tecnica, uno studio di fattibilità, una caratterizzazione di un materiale). In queste situazioni, può essere ragionevole e corrispondente all'interesse delle parti che i risultati dell'attività appartengano, in linea di principio, al soggetto finanziatore. Si tratterà di verificare in concreto se la specifica prestazione dedotta di volta in volta nel contratto richieda un maggiore accorgimento ed una diversa soluzione.

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE

In questo caso, è opportuno che le parti disciplinino la possibilità per l'Università di utilizzare i dati derivanti dall'attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti), ovviamente senza che ciò comprometta la protezione del risultato dell'attività di ricerca commissionata.



Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

Contitolarità dei risultati

Una situazione di contitolarità dei risultati può determinarsi sia quando entrambe le parti abbiano concorso al raggiungimento del risultato inventivo, sia quando contrattualmente le parti abbiano stabilito l'insorgenza di una situazione di contitolarità.

Al fine di realizzare quell'equilibrata composizione degli interessi delle parti, presupposto per la realizzazione di una attività di ricerca finanziata, il contratto potrà specificare a chi spetti l'onere di procedere al deposito della domanda di brevetto e i relativi costi, nonché **le modalità ed i tempi di trasferimento della quota di contitolarità dell'Ente in favore del soggetto finanziatore.**

Ciò al fine di evitare che una contitolarità *sine die* dei diritti derivanti dal brevetto sia causa di contenzioso e problemi nella gestione delle invenzioni brevettate per entrambe le parti

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE

*è opportuno che l'accordo tra le parti preveda le modalità di trasferimento a favore del soggetto finanziatore dei risultati e che l'Università assuma, sin dalla stipula dell'accordo antecedente all'avvio della ricerca finanziata, l'impegno al trasferimento e vi provveda a seguito di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore entro i termini stabiliti dalle parti. Vi potrebbe essere una **cessione** dei risultati, oppure una **licenza esclusiva**, che riguarderà la quota dell'Università.*



Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra
Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

Titolarità esclusiva dell'Università

L'accordo stipulato tra l'Università e il soggetto finanziatore può riconoscere al primo una titolarità esclusiva dei diritti di proprietà industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia conseguito interamente dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori dell'Università. Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la comunione dei diritti connessa all'eventuale regime della contitolarità; inoltre, l'Università può trarne maggiore visibilità e può rivendicare a sé la pienezza della proprietà dei risultati. Tuttavia, affinché non venga meno per il soggetto finanziatore la possibilità di valorizzare sin da subito i risultati della ricerca finanziata sotto il profilo industriale e commerciale, anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, è possibile prevedere **il trasferimento, in capo al soggetto finanziatore, della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'invenzione**, nonché i relativi tempi e gli oneri di brevettazione, come meglio specificato infra

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE

è opportuno che *l'accordo tra le parti preveda le modalità di trasferimento a favore del soggetto finanziatore dei risultati* e che l'Università assuma, sin dalla stipula dell'accordo antecedente all'avvio della ricerca finanziata, l'impegno al trasferimento e vi provveda a seguito di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore entro i termini stabiliti dalle parti. Vi potrebbe essere una *cessione* dei risultati, oppure una *licenza esclusiva*, che riguarderà l'intera titolarità.



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Le Linee Guida MIMIT-MUR

principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche

Le Linee Guida evidenziano, altresì, la necessità di stipulare il contratto tra le parti **antecedentemente** all'avvio dell'attività di ricerca, in modo da definire *ab origine* tutti gli **aspetti oggetto del rapporto**:

- a) indicazione delle **parti**;
- b) esplicitazione chiara delle **finalità** della ricerca finanziata;
- c) definizione delle **parole o espressioni chiave** che sono utilizzate all'interno del contratto;
- d) indicazione chiara e dettagliata **dell'oggetto e della natura della ricerca** finanziata;
- e) regime delle **conoscenze pregresse** delle parti (c.d. *background*);
- f) regime delle **conoscenze attese** dalla ricerca finanziata (c.d. *foreground*);
- g) **disseminazione** dei risultati;
- h) indicazione dei **responsabili** per ciascuna delle parti dell'attuazione della ricerca finanziata/profilo dei **soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti** nelle attività di ricerca;
- i) definizione degli **aspetti economici**;
- j) definizione della **proprietà dei risultati**;
- k) disciplina della **riservatezza/tutela della confidenzialità**/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca;
- l) **disciplina delle pubblicazioni**;
- m) indicazione della **durata**;
- n) **disciplina del recesso e della risoluzione**.

Prime indicazioni operative

- nell'avvio della negoziazione con il soggetto finanziatore, rappresentare sin da subito **la volontà dell'Università di cedere o licenziare in via esclusiva la propria quota di diritti di titolarità sulle eventuali privative dopo la registrazione della domanda**
- nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento di Ateneo, corredato delle relative linee guida interne, con cui saranno forniti strumenti pratici di attuazione, **la Commissione Proprietà Intellettuale di Ateneo e l'Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore, offrirà il massimo supporto nella revisione dei contratti di ricerca commissionata e, più in generale, degli atti (*contratti per ricerca in collaborazione, NDA, MTA, ...*) che contengano clausole inerenti alla gestione dei diritti di proprietà industriale e alla riservatezza** - cui sono strettamente collegate le regole per la divulgazione - di modo da dare piena ed adeguata attuazione alle nuove previsioni normative.
La Commissione si riunisce, di solito, ogni primo giovedì del mese e la documentazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data della prima riunione utile.
- **saranno esaminate le sole istanze di supporto presentate dalle Segreterie di Dipartimento/Centro all'indirizzo ufficio.ilo@unipg.it. Le richieste formulate da singoli ricercatori non saranno valutate**

GRAZIE!

Area per la Progettazione, Valorizzazione,
Promozione e Valutazione della Ricerca
Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore

ufficio.ilo@unipg.it