

GRUPPO DI LAVORO AICIPI-NETVAL

ESEMPI DI CLAUSOLE RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E INDUSTRIA

INDICE

1. Linee guida generali
2. Titolarità dei risultati
 - a. ATTIVITÀ DI SVILUPPO O DI RICERCA INNOVATIVA
 - b. ATTIVITÀ DI SERVIZIO
 - c. BORSA DI DOTTORATO FINANZIATA DALL'INDUSTRIA
 - d. CONVENZIONE QUADRO
3. Possibile rinvio dell'accordo sulla proprietà intellettuale
4. Altre parti del contratto
 - a. OGGETTO
 - b. RISERVATEZZA
 - c. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
 - d. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

1. LINEE GUIDA GENERALI

Il contratto, qualunque sia la tipologia di collaborazione che viene regolamentata, dovrà contenere almeno le seguenti parti:

- Identificazione delle Parti che desiderano stringere l'accordo;
- Indicazione delle finalità della collaborazione;
- Identificazione dell'Oggetto e della natura della collaborazione, nonché possibile nomina dei responsabili della collaborazione per le due Parti;
- Definizioni delle parole o espressioni chiave che verranno utilizzate all'interno del contratto
- Corrispettivo e modalità di pagamento;
- Proprietà dei risultati;
- Riservatezza;
- Pubblicazioni;
- Durata, recesso e risoluzione;
- Modalità di risoluzione in caso di disputa (principalmente foro competente e legge applicabile).

Il presente documento tratterà principalmente la parte relativa alla **Proprietà dei risultati**, all'interno delle varie tipologie di collaborazioni, che rappresenta l'aspetto più critico nelle discussioni preliminari fra le Parti, per poi affrontare anche gli altri aspetti delicati del contratto che richiedono una cura particolare nella loro definizione. In particolare, saranno oggetto di approfondimento le tematiche inerenti all'Oggetto del contratto, alla Riservatezza, alle Pubblicazioni e alle diverse modalità di risoluzione delle controversie. Infine, verrà analizzata la possibilità di posticipare la regolamentazione di tutti o di alcuni degli aspetti di proprietà industriale ad un momento successivo alla stipula dell'accordo che regolamenti esclusivamente l'aspetto tecnico della collaborazione.

Si segnala che il presente trattato concerne esclusivamente la ricerca finanziata dall'Industria. Pertanto le collaborazioni attivate con risorse di enti terzi (bandi di finanziamento pubblico/privato) non verranno affrontate in quanto sottostanti alle regole tipiche del partenariato.

Si precisa inoltre che gli esempi di clausole forniti nel presente documento si concentrano prevalentemente sui contenuti, essendo quindi la terminologia utilizzata puramente esemplificativa e adattabile dal lettore alle singole necessità.

2. PROPRIETÀ DEI RISULTATI

A. ATTIVITÀ DI SVILUPPO O DI RICERCA INNOVATIVA

Attività di sviluppo: si tratta generalmente di ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti o applicazioni, già in fase di sviluppo presso la stessa impresa committente. La generazione di nuova proprietà intellettuale rappresenta un out-put possibile delle attività di sviluppo e si mostra generalmente correlata all'innovazione di background dell'impresa finanziatrice.

Attività di ricerca innovativa: si tratta di progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portano alla soluzione di un problema tecnico in un prodotto dell'impresa, o ad un nuovo prodotto, o ad nuovo uso di un prodotto/applicazione dell'impresa. Nella categoria potrebbero rientrare anche le attività di c.d. ricerca di base/esplorativa che portino all'individuazione di nuove possibili soluzioni applicative. La generazione di nuova proprietà intellettuale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un out-put probabile delle attività del ricercatore.

Nel seguito verranno elencati i vari aspetti che occorre disciplinare all'interno di questa tipologia di collaborazione e, per ciascuna di queste, verranno suggerite, con più esempi, possibili clausole per la gestione dei risultati.

A.1 - Occorre inizialmente disciplinare le modalità con cui vengono comunicate le invenzioni:

	Esempi di clausole	Commenti
1	L'Università darà completa informazione alla Società dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile, e comunque entro ... giorni dal loro conseguimento. Nel caso di risultati ritenuti innovativi, l'Università dovrà darne immediatamente comunicazione per iscritto alla Società.	<i>Le tempistiche e le modalità di comunicazione dei risultati delle attività possono cambiare a seconda delle circostanze, ma è importante che le invenzioni vengano prontamente segnalate alla Società.</i>
2	Nel comunicare i risultati ritenuti innovativi alla Società, l'Università potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione.	<i>La segnalazione dell'Università del proprio interesse alla brevettazione di determinati risultati può essere d'aiuto alla Società nel prendere le proprie decisioni, di cui alle clausole successive.</i>
3	La Società dovrà rispondere in forma scritta entro ... mesi dalla comunicazione dei risultati ritenuti innovativi, esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione di tali risultati.	<i>Come si vedrà in seguito, la manifestazione di interesse da parte della Società farà sorgere dei diritti di protezione dei risultati in</i>

		<p><i>capo alla Società stessa, mentre in caso contrario si configureranno analoghi diritti in capo all'Università. La risposta della Società potrà avvenire entro un tempo prefissato, sufficientemente lungo (ad esempio fra i 2 e i 4 mesi) da permettere alla Società stessa di fare eventuali verifiche sulla brevettabilità dei risultati</i></p>
--	--	---

A.II - Occorre disciplinare il caso in cui la Società sia interessata a brevettare:

	Esempi di clausole	Commenti
1	In caso di interesse alla brevettazione da parte della Società, la stessa avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto, sostenendone le relative spese.	<i>Il concetto alla base di questa clausola è che, se la Società finanzia un'attività con l'aspettativa di poter ricevere risultati innovativi (solitamente per migliorare dal punto di vista tecnico i propri prodotti o servizi), è legittimo che la Società possa disporre liberamente di tali risultati, anche tramite il deposito di privative industriali.</i>
2	Qualora l'Università abbia fornito un proprio contributo inventivo al raggiungimento dei risultati oggetto della domanda di brevetto, tramite l'apporto inventivo dei dipendenti universitari o personale afferente all'Università tra cui assegnisti, dottorandi e borsisti che figureranno quindi fra gli inventori, la domanda di brevetto verrà depositata a titolarità congiunta tra l'Università e la Società.	<i>La soluzione ritenuta più opportuna, per quanto riguarda la titolarità delle domande di brevetto frutto della collaborazione, è quella di una co-intestazione iniziale, con successivo trasferimento – come dettagliato in seguito – in capo alla sola Società, ma da registrarsi solo successivamente alla pubblicazione della domanda di brevetto. La presenza del proprio nome sulla pubblicazione brevettuale consente all'Università di dare visibilità al proprio apporto all'attività di ricerca effettuata. La</i>

		<p><i>soluzione che prevede la titolarità congiunta a tempo indefinito dei brevetti, pur se possibile, non è stata qui prevista in quanto comporterebbe l'applicazione del regime di comunione dei beni (come previsto dal codice civile) con conseguenti problematiche in termini di gestione dei diritti. Tale soluzione richiederebbe infatti una regolamentazione dettagliata, che potrebbe complicare la fase di negoziazione contrattuale.</i></p>	
3	<p>A: Nel caso di deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta, l'Università cederà alla Società la propria quota di titolarità su tale domanda, nonché ogni diritto annesso, incluso il diritto di rivendicarne la priorità e di estenderla a solo nome della Società in qualsiasi Paese, tramite atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito della domanda di brevetto e comunque non oltre ... giorni dal deposito della domanda di brevetto.</p>	<p>B: Nel caso di deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta, l'Università concederà alla Società, contestualmente al deposito della domanda di brevetto, una licenza esclusiva a tempo indeterminato per la propria quota di titolarità.</p> <p><i>Possibile integrazione:</i></p> <p>B+A: Inoltre, contestualmente alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, l'Università cederà alla Società la propria quota di titolarità della domanda di brevetto, nonché ogni diritto annesso, incluso il diritto di rivendicarne la priorità e di estenderla a solo nome della Società in qualsiasi Paese nel mondo.</p>	<p><i>Come anticipato, il deposito di una domanda a titolarità congiunta rappresenta uno strumento di visibilità per l'Università. L'ipotesi "A" prevede che contestualmente al deposito della domanda di brevetto l'Università sottoscriva un atto di cessione della propria quota. La trascrizione della cessione sarà differita come definito dal successivo punto 4. L'ipotesi "B" prevede in alternativa una licenza esclusiva a tempo indeterminato per la propria quota di titolarità per consentire alla Società di poter gestire i diritti di sfruttamento economico della domanda di brevetto. L'ipotesi "B" potrebbe essere integrata con quanto previsto dall'ipotesi "A", offrendo così alla Società la più ampia tutela dei propri diritti sulla domanda di brevetto. In ogni caso i diritti da trasferire in capo alla Società dovranno includere quello di rivendicare la priorità del primo deposito, nel caso di depositi successivi.</i></p>

4	<p>Dopo la prima pubblicazione della domanda di brevetto a titolarità congiunta, la Società dovrà richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto sostenendo tutte le spese a ciò connesse.</p>	<p><i>Una volta ottenuta visibilità da parte dell'Università tramite la pubblicazione della domanda di brevetto a titolarità congiunta, la Società potrà procedere alla registrazione/trascrizione dell'atto di cessione già sottoscritto dall'Università.</i></p> <p><i>Tale operazione non è altro che la formalizzazione di uno stato di fatto (l'esclusiva titolarità della domanda di brevetto in capo alla Società) già definito e concordato in segreto fra le Parti fin dal deposito della domanda di brevetto a titolarità congiunta ai sensi dei punti 2 e 3.</i></p> <p><i>In tal caso, sarà solitamente la Società a farsi carico della registrazione e/o trascrizione del cambio di titolarità presso l'Ufficio competente.</i></p>
5	<p>Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, la Società riconoscerà all'Università un premio pari a Euro ... oltre IVA.</p>	<p><i>Questa possibile clausola prevede un premio inventivo da corrispondersi all'Università al momento del deposito della domanda di brevetto, rappresentando così un incentivo per l'Università ad indirizzare l'attività di ricerca verso innovazioni brevettabili.</i></p>
6	<p>Nel caso in cui la prima domanda venga depositata in sede nazionale e venga di seguito estesa a livello internazionale, oppure venga direttamente depositata a livello internazionale, la Società riconoscerà all'Università un ulteriore premio pari a Euro ... oltre IVA.</p>	<p><i>Potrà eventualmente essere prevista un'integrazione del premio inventivo, ad esempio nel caso in cui la domanda di brevetto venga estesa a livello internazionale.</i></p>
7	<p>Nel caso di concessione della prima domanda di brevetto e di ciascuna estensione internazionale, la Società riconoscerà all'Università un ulteriore premio pari a Euro ... oltre IVA.</p>	<p><i>Potrà eventualmente essere prevista un'integrazione del premio inventivo al momento della concessione delle domande di brevetto.</i></p>

8	In caso di sfruttamento commerciale della domanda di brevetto e del brevetto da essa derivante, la Società è tenuta a darne pronta comunicazione all'Università e a corrisponderle, per un periodo di tempo pari a ... dall'inizio dello sfruttamento commerciale, una quota annuale pari al ...% del fatturato lordo, al solo netto dell'IVA, derivante dallo sfruttamento stesso.	<i>Questo tipo di clausola, per quanto atipica nel tipo di collaborazione qui considerato, permettere all'Università di godere della futura commercializzazione del prodotto oggetto di brevetto.</i>
9	Oltre detto/i importo/i nulla sarà dovuto all'Università da parte della Società per quanto riguarda il deposito di brevetti e la loro cessione alla Società nell'ambito delle attività oggetto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore spettante agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.	<i>Può essere esplicitato che i corrispettivi indicati sono gli unici dovuti e che gli inventori hanno il diritto di essere riconosciuti autori dell'invenzione. Questo diritto, disciplinato dall'art. 62 del Codice della Proprietà Industriale, è comunque inalienabile.</i>
10	Oltre detto/i importo/i nulla sarà dovuto all'Università qualora nell'ambito delle Attività oggetto del contratto vengano depositate ulteriori domande di brevetto a titolarità congiunta su altre invenzioni.	<i>Le Parti possono eventualmente concordare che il premio inventivo venga conferito solo in relazione alla prima domanda di brevetto nell'ambito di una collaborazione. Tale clausola potrà valere nel caso sia presente la sola clausola 5, o anche quando siano presenti le clausole 6 e/o 7</i>
11	L'Università godrà del diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.	<i>Per l'Università è importante poter utilizzare liberamente quanto brevettato per fini di ricerca o didattici.</i>
12	La Società si impegna a concedere all'Università, su richiesta di quest'ultima, una licenza esclusiva settoriale/non esclusiva, gratuita e sub-licenziabile per l'uso dell'invenzione brevettata in settori diversi da ... [indicare i settori nei quali la Società desidera mantenere l'esclusiva].	<i>Può inoltre essere prevista a favore dell'Università una licenza d'uso commerciale in settori non di interesse della Società, da poter eventualmente sotto-licenziare a terzi (ad esempio startup).</i>
13	In caso di stipula di contratti di licenza d'uso sul brevetto con terze parti e fintanto che la Società mantenga la protezione brevettuale, l'Università si impegna sin da ora a versare alla Società ...% degli eventuali proventi derivanti da tali contratti. Alla stipula degli stessi, l'Università si impegna a darne pronta comunicazione alla Società.	<i>Se la licenza di cui sopra al punto 12 è conferita a titolo oneroso, potrà essere previsto che la Società tragga un beneficio economico dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione in settori in cui la Società stessa non sarebbe in grado di operare.</i>

A.III - Occorre disciplinare il caso in cui la Società abbia depositato domanda di brevetto ma decida di non proseguire con la procedura di brevettazione della domanda depositata o con il mantenimento del relativo brevetto.

	Esempi di clausole		Commenti
1	Qualora la Società decida di non proseguire con la procedura di brevettazione della domanda di brevetto o con il mantenimento del relativo brevetto, dovrà tempestivamente informare in forma scritta l'Università, che avrà un diritto di opzione per ottenere la piena titolarità della domanda di brevetto o del brevetto. Tale diritto di opzione dovrà essere esercitato entro ... giorni dalla comunicazione scritta della Società.		<i>Viene offerta la possibilità all'Università di subentrare al posto della Società nella proprietà e gestione del brevetto e/o domanda di brevetto, se la Società non ha più interesse allo stesso.</i>
2	A: Il trasferimento della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto sarà a titolo gratuito.	B: Per il trasferimento della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto, l'Università riconoscerà alla Società un corrispettivo pari a Euro ... oltre IVA <i>Alternativa</i> Per il trasferimento della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto, l'Università riconoscerà alla Società un corrispettivo pari alla metà delle spese sostenute dalla Società per il deposito e mantenimento del brevetto oltre IVA	<i>La cessione della domanda di brevetto/brevetto potrà essere a titolo gratuito o oneroso.</i> <i>Nel caso di passaggio a titolo oneroso (ipotesi "B") potrà essere prevista una cifra forfettaria definita dalle parti o, ad esempio, un importo pari alla metà delle spese sostenute dalla Società per la preparazione, il deposito, la prosecuzione e il mantenimento della domanda di brevetto.</i>
3	La Società beneficerà di una licenza non esclusiva, gratuita, valida in tutto il mondo, irrevocabile, di pieno utilizzo della domanda di brevetto o del brevetto la cui titolarità è stata trasferita all'Università, limitatamente al settore		<i>In subordine alla cessione di cui al punto 2, può essere prevista una licenza d'uso non esclusiva e gratuita per la Società, in modo che questa possa proseguire a sfruttare l'invenzione anche se l'Università decidesse di conferire diritti d'uso anche a terzi. In tal caso potrebbe essere previsto che la Società continui a corrispondere (o rimborsi all'Università) parte dei</i>

		<i>costi di prosecuzione e mantenimento del brevetto.</i>
4	Nel caso in cui l'Università riceva da una terza parte una proposta di acquisizione in uso esclusivo di tale brevetto o domanda di brevetto, le Parti valuteranno tale proposta e potranno decidere di revocare la licenza d'uso non esclusiva a favore della Società in favore della licenza esclusiva a detta terza parte, a fronte di una compensazione economica da condividere tra le Parti.	<i>Viene in tal modo offerta alla Società la possibilità di rinunciare alla licenza non esclusiva in cambio di un compenso economico, nel caso di richiesta di licenza esclusiva all'Università da parte di terzi.</i>

A.IV - Occorre disciplinare il caso in cui la Società NON sia interessata a brevettare:

	Esempi di clausole	Commenti
1	Nel caso di risposta negativa in merito all'interesse alla brevettazione da parte della Società, o in assenza di risposta alla comunicazione dei risultati ritenuti innovativi da parte dell'Università secondo quanto previsto al comma ... [vedere sezione I] ed entro il termine ivi previsto, l'Università potrà procedere al deposito di una domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere alla Società.	<i>Per le invenzioni che non sono di interesse per la Società, c'è la possibilità per l'Università di proteggerle a suo nome.</i>
2	<p>A: L'Università concederà alla Società una licenza d'uso gratuita e non esclusiva sul brevetto, limitatamente al settore</p> <p>B: L'Università concederà alla Società un diritto di opzione per l'acquisizione di una licenza d'uso non esclusiva sul brevetto, da esercitare entro ... mesi dalla data di deposito, alle seguenti condizioni economiche:</p>	<p><i>Una di tali clausole può essere aggiunta per dare un margine di sicurezza alla Società, nell'eventualità che l'invenzione venga inizialmente ritenuta non interessante ma lo diventi dopo un certo tempo, consentendo alla Società di utilizzarla tramite una licenza d'uso gratuita o onerosa.</i></p> <p><i>In caso di licenza d'uso gratuita non esclusiva però potrebbe essere previsto che la Società rimborsi all'Università parte dei costi di deposito, prosecuzione e mantenimento del brevetto.</i></p>
3	Nel caso in cui l'Università decida di cedere il brevetto o di concedere una licenza d'uso esclusiva sullo stesso, l'Università concederà un diritto di prelazione a favore della	<i>Anche in questo caso, si tratta di una misura a vantaggio della Società, qualora l'invenzione diventi di interesse per la Società e</i>

	Società per l'acquisizione del brevetto o della licenza esclusiva a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi.	<i>l'Università decida di cedere la proprietà del brevetto o i diritti di uso esclusivo dell'invenzione</i>
4	L'Università si impegna a non cedere o concedere in licenza tale brevetto a terzi che operino nel settore ... per un periodo minimo di ... anni.	<i>Per venire incontro alle esigenze commerciali della Società, può essere eventualmente previsto un impegno dell'Università a non concedere diritti d'uso dell'invenzione ad altre società operanti nello stesso settore per un tempo determinato (tipicamente alcuni anni).</i>
5	In deroga ai commi precedenti, qualora la Società esprima, in risposta alla comunicazione dei risultati ritenuti innovativi da parte dell'Università secondo quanto previsto al comma ... ed entro il termine ivi previsto, un interesse alla protezione dei risultati tramite segreto industriale, l'Università non potrà procedere al deposito di una domanda di brevetto e sarà tenuta a mantenere il segreto su tali risultati.	<i>La Società potrebbe avere l'esigenza di mantenere segreti i risultati, ad esempio perché la brevettazione mal si presta alla loro protezione, oppure per rimandare la decisione riguardo la brevettazione stessa.</i>
6	Nel caso in cui la Società decida di procedere alla protezione tramite segreto industriale, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Università un premio pari a Euro ... oltre IVA.	<i>Potrà essere previsto un premio inventivo anche nel caso di segretazione dei risultati inventivi da Parte della Società, per compensare il fatto che i risultati dell'attività, e quindi il contributo dell'Università, non saranno resi visibili.</i>
7	Nel caso in cui la Società decida di procedere alla protezione tramite segreto industriale e successivamente di procedere con il deposito di una domanda di brevetto, si applicherà quanto previsto nell'articolo..., tenuto conto dei premi eventualmente già corrisposti (<i>si veda quanto previsto nel caso in cui la Società sia interessata a brevettare</i>)	<i>Si potranno applicare gli stessi meccanismi, compreso quello del deposito a nome congiunto, già descritti in precedenza alla sezione II.</i>

B. ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Per attività di servizio si intendono attività quali analisi di prodotti o materiali, sintesi, test, preparazione di prodotti noti/standard, raccolta di dati, sperimentazioni, controlli, prove, tarature e indagini varie. I risultati attesi sono solitamente rappresentati da prodotti noti oppure da dati e/o relazioni di carattere scientifico e non sono solitamente previsti apporti originali o inventivi. Tale fatto può essere esplicitato

nel contratto, con o senza l'indicazione di come gestire gli eventuali risultati inventivi (non attesi), come indicato a titolo di esempio nelle clausole che seguono.

Esempi di clausole		Commenti
A: Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.	B: Le Parti riconoscono fin da ora che dall'attività oggetto del contratto non sono attesi risultati brevettabili. Tuttavia, qualora durante le attività oggetto del contratto venissero generati dei risultati brevettabili, i relativi diritti verranno gestiti come segue: <i>(Vedi ad esempio clausole previste nel successivo "Attività di Sviluppo o di Ricerca Innovativa).</i>	<i>Quando risulta altamente improbabile che l'attività possa produrre risultati brevettabili, le Parti possono decidere se rinunciare a disciplinare la parte di proprietà industriale, oppure fornire un minimo di regolamentazione sulla gestione degli eventuali risultati inventivi.</i>

C. BORSA DI DOTTORATO FINANZIATA DALL'INDUSTRIA

Il dottorato di ricerca costituisce il terzo (e più elevato) livello formativo ed è disciplinato dalla L. 210/98 e dal D.M. 45/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso le università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il progetto formativo in corsi di dottorato di ricerca prevede il finanziamento da parte della Società di un posto con borsa nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca e l'attività tipicamente si conclude con la discussione e pubblicazione della tesi di dottorato. In questa tipologia di collaborazione vi è un'alta possibilità di generazione di proprietà industriale industrialmente sfruttabile.

Possono essere catalogate in maniera simile altre forme di collaborazione con fini puramente formativi, quali ad esempio borse di studio per attività di ricerca "post-lauream" (ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210) o assegni di ricerca (ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010).

In questa fattispecie di collaborazione è possibile scegliere fra varie soluzioni per regolamentare la proprietà dei risultati brevettabili, ad esempio secondo la formula che prevede la titolarità congiunta fino a pubblicazione della domanda di brevetto già discussa nella sezione A relativa alle Attività di Sviluppo o di Ricerca Innovativa, oppure, qualora la Società già a priori non sia interessata ad avere dei diritti di esclusiva sui risultati, con la titolarità totalmente in capo all'Università. La soluzione che prevede la titolarità totalmente in capo alla Società, se desiderata, va regolamentata con attenzione, per non includere condizioni che possano essere considerate inconciliabili con un tipo di collaborazione di natura puramente formativa (ad esempio condizioni di cessione gratuita della titolarità dei risultati alla Società).

Occorre infine tenere presente che, nel caso in cui all'attività di ricerca intenda partecipare anche ulteriore personale dell'Ateneo oltre al dottorando, i risultati prodotti da tale personale non potranno

essere assimilati tout-court a quelli del dottorando: pertanto qualora la Società intenda acquisire e/o sfruttare questi risultati occorrerà definire una disciplina specifica.

Esempi di clausole		Commenti
<p><i>A: Può essere prevista la titolarità congiunta della domanda di brevetto fino a pubblicazione e della sola Società a partire dalla pubblicazione, secondo il meccanismo previsto nella sezione A “Attività di Sviluppo o di Ricerca Innovativa”</i></p>	<p>B: L’Università darà completa informazione alla Società dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile, e comunque entro ... giorni dal loro conseguimento. Nel caso in cui i risultati conseguiti dal Dottorando nell’ambito delle attività previste dalla borsa di dottorato siano brevettabili, l’Università potrà procedere al deposito di una domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere alla Società.</p> <p><i>Potranno inoltre essere inserite una o più delle clausole previste nella sezione A “Attività di Sviluppo o di Ricerca Innovativa”</i></p>	<p><i>In tale tipologia di collaborazione c’è una certa libertà delle parti nello scegliere la soluzione più adatta riguardo alla proprietà dei risultati. Come già espresso in precedenza, la gestione congiunta a tempo indefinito della proprietà dei risultati può essere problematica, a meno che non venga regolamentata in dettaglio, cosa che potrebbe complicare la fase di negoziazione contrattuale.</i></p>

D. CONVENZIONE QUADRO

Una convenzione quadro è un contratto di carattere generale che definisce alcuni aspetti della collaborazione che si applicheranno fra le Parti per tutte le collaborazioni future. Nelle collaborazioni fra Università e Industria viene spesso stipulata per regolamentare una volta per tutte gli aspetti di Proprietà Industriale, demandando tutti gli altri aspetti, specifici delle singole attività, a singoli contratti futuri. Potrà quindi essere preso spunto dalle sezioni precedenti per mettere insieme le clausole che al meglio possono disciplinare gli aspetti di Proprietà Industriale per le varie forme di collaborazione di interesse.

3. POSSIBILITÀ DI POSTICIPARE GLI ACCORDI SULLA PI

Qualora si renda necessario, ad esempio per l’urgenza di iniziare quanto prima la collaborazione, è possibile demandare la regolamentazione degli aspetti di proprietà industriale ad un accordo successivo. Tale pratica è consigliabile solo in casi specifici, in quanto si corre il rischio di non trovare un accordo proprio su tali aspetti ad attività già avviata, ed in ogni caso la regolamentazione della proprietà dei risultati, quando i risultati sono in corso di definizione, può risultare altamente problematica. Comunque, tale necessità non deve essere esclusa a priori. Nel seguito viene suggerita una possibile clausola da inserire nel contratto.

Esempio di clausola	Commenti
<p>Le parti concordano sin da ora che la titolarità di ogni risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, così come ogni relativo diritto ad esso connesso, sarà oggetto di un separato accordo da negoziare tra le Parti. Nessuna parte potrà quindi utilizzare detti risultati, che dovrà considerare come strettamente confidenziali, né procedere all'eventuale deposito di una relativa domanda di brevetto previa la definizione del suddetto accordo.</p>	-

4. ALTRE PARTI DEL CONTRATTO

A. OGGETTO

L'oggetto del contratto è un requisito essenziale del contratto come disposto dall'art. 1325 del codice civile italiano, la cui mancanza comporta ai sensi dell'art. 1418 c.c la nullità dell'intero contratto. In tale parte devono essere specificati la natura della collaborazione e l'argomento su cui si baserà l'attività di ricerca. Nel seguito viene suggerita una possibile clausola.

Esempio di clausola	Commenti
La Società affida all'Università lo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema "...", che si articolerà secondo quanto riportato nell'Allegato A che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.	-

B. RISERVATEZZA

Come sempre avviene, in una attività congiunta di carattere tecnico è importante che le due Parti mantengano la segretezza sul contenuto della collaborazione e su tutte le informazioni che vengono scambiate. Di seguito un esempio di regolamentazione di questi aspetti.

Esempi di clausole	Commenti
<p>Per informazioni riservate (di seguito, le "Informazioni Riservate") si intendono tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano divulgate dalla Società o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o alla Società (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente"), espressamente designate come confidenziali, attraverso il proprio referente o dal proprio personale nell'ambito delle Attività oggetto del presente accordo, inclusi altresì i risultati delle Attività stesse.</p> <p>Con la sottoscrizione della presente Convenzione, pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura.</p> <p>Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente Convenzione dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per un periodo di ...</p>	-

anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente. In particolare, l'Università si impegna e garantisce, prima dell'esecuzione delle Attività, di far sottoscrivere specifici accordi di riservatezza al proprio personale, nonché ai docenti, ricercatori, agli assegnisti di ricerca e ai borsisti coinvolti nell'esecuzione delle Attività.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria e non siano tutelate da concessione di privilegio, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante in esecuzione delle Attività;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli delle Attività le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente nell'esecuzione delle Attività.

Nel caso in cui la Società decida di tutelare i risultati mediante segreto industriale, l'Università si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione della Società e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

C. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Nelle collaborazioni Università-Industria, è importante regolamentare a priori la possibilità o meno di pubblicare, o divulgare in altro modo, i risultati delle attività tecniche. Questo principalmente perché la divulgazione dei risultati può inficiare la possibilità di proteggere gli stessi tramite apposite privative industriali (brevetto, modello d'utilità, disegni e modelli e segreto industriale). D'altro canto, in alcuni

casi la possibilità di pubblicare deve necessariamente essere prevista, come nel caso di attività attinenti a tesi di laurea o di dottorato. Nel seguito, vengono suggerite, con più esempi, possibili clausole relative alla possibilità di pubblicare i risultati delle attività.

	Esempi di clausole	Commenti
1	<p>A: L'eventuale pubblicazione di risultati o di altre informazioni relative alle Attività [da definire nelle premesse dell'Accordo] dovrà essere soggetta alla preventiva verifica della Società entro il termine di ... giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni Riservate come definite all'art. ... di proprietà della Società, che la Società intenda brevettare o mantenere segrete.</p> <p>Nel caso in cui i documenti contengano tali Informazioni Riservate, su richiesta della Società tali informazioni dovranno essere omesse con la seguente dicitura “[omissis]”.</p> <p>Trascorso il suddetto periodo di tempo senza riscontro da parte della Società, l'autorizzazione alla pubblicazione si intenderà tacitamente concessa.</p> <p>Rimane inteso che, nel caso di intenzione da parte della Società di procedere a brevettazione, la pubblicazione non potrà essere posticipata oltre il termine di ... giorni dalla ricezione del documento che si intende pubblicare.</p> <p>B: L'Università potrà utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico solo previa autorizzazione scritta della Società.</p> <p>I documenti forniti dalla Società, nonché gli studi ed esiti riservati della ricerca, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte della stessa Società.</p>	<p><i>Nel caso di attività che dovranno necessariamente concludersi con la pubblicazione dei risultati dell'attività, ad esempio nel caso delle tesi di dottorato, potrà essere concordata una verifica da parte della Società per omettere eventuali informazioni oggetto di brevettazione o di segretazione industriale (si veda l'esempio di sinistra). In questa formulazione può essere previsto il silenzio assenso.</i></p> <p><i>Nel caso invece in cui la pubblicazione non sia un esito necessario dell'attività, la pubblicazione avverrà solitamente previa autorizzazione della Società (si veda esempio di destra).</i></p>

2	Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico di una delle Parti dei risultati della ricerca che non siano, ai sensi del precedente art..., sottoposti a riservatezza/segretezza, tale Parte si impegna a citare espressamente l'altra Parte.	<i>E' possibile prevedere che l'altra Parte venga citata espressamente nelle pubblicazioni.</i>
3	L'Università non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.	<i>Con questa clausola si vuole evitare che la Società usi il nome dell'Università per fare pubblicità ai propri prodotti o servizi in cui si applicano i risultati della collaborazione.</i>

D. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le clausole di risoluzione delle controversie non sono diverse da quelle di altri contratti. Tuttavia, trattandosi di contratti in cui gli aspetti di proprietà industriale sono prevalenti, è fortemente consigliata la scelta, come foro competente, di un Tribunale che abbia una sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Nel seguito, viene suggerita una clausola standard.

Esempio di clausola	Commenti
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, che non possa essere risolta amichevolmente, la legge applicabile sarà quella italiana e sarà competente il Foro di ...	<p><i>Sarà consigliabile scegliere come Foro competente quello di un Tribunale che ha una sezione specializzata in materia di impresa, essendo questa competente in materia di proprietà industriale.</i></p> <p><i>Attualmente, le sezioni specializzate in materia di impresa sono presenti presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza, Trento, Brescia e Bolzano.</i></p>