



Human Resources Excellence
in Research

riconoscimento della Commissione Europea

unifg.it



AREA TERZA MISSIONE

Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Linee guida approvate dal Senato Accademico (seduta del) e dal Consiglio di Amministrazione (seduta del) dell'Università di Foggia per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e della riservatezza dei dati e delle informazioni nelle attività di ricerca, in particolare quelle svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi, a beneficio della Comunità universitaria.

Sommario

Introduzione	3
Definizioni	4
Titolarietà dei diritti di proprietà intellettuale	7
Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali	8
Riservatezza nelle attività di ricerca istituzionali	9
Prima di iniziare un progetto di ricerca - accordi precontrattuali (NDA, MoU, MTA).....	9
Fase di attuazione del progetto	10
Fase di valorizzazione.....	11
Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata	11
Prima di iniziare un progetto di ricerca	12
Fase di attuazione del progetto	13
Fase di valorizzazione.....	13
Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, proteggibili mediante privativa industriale	14
La gestione della IP nel dottorato di ricerca	16

Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Introduzione

Nel proprio piano strategico 2020-2022 l'Università di Foggia ha assunto l'impegno precipuo di "Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale" (TM.2) mediante il potenziamento delle "azioni di trasferimento tecnologico per la valorizzazione della ricerca scientifica" (TM.2.1), delle "azioni di divulgazione scientifica e culturale" (TM.2.2) e della "innovazione tecnologica, la comunicazione e gli scambi con il territorio" (TM.2.3).

L'Università di Foggia dunque intende incentivare e implementare le azioni di trasferimento tecnologico a partire dalle potenzialità che si possono sviluppare nel corso delle attività di ricerca scientifica ordinaria e/o commissionata e/o svolta in co-partecipazione con altri soggetti privati e pubblici.

Nel corso degli anni, l'Università, attraverso l'emanazione di specifici regolamenti, si è dotata di una propria politica in materia di gestione della **proprietà industriale (Regolamento Brevetti emanato con D.R. n. 6463 – I3/322.2003 del 14.03.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 91/2018 - Prot. n. 3867-I/3 del 05/02/2018)**, ma non aveva di fatto mai elaborato un documento di sintesi che le consentisse di affrontare in maniera organica le questioni rilevanti riguardanti più in generale la gestione di **proprietà intellettuale e riservatezza delle informazioni**, ricercando soluzioni uniformi con particolare riguardo ai rapporti e alle attività di ricerca sviluppate con o per conto di soggetti esterni.

Bisogna considerare per contro che la valorizzazione dei risultati della ricerca nell'ambito di progetti che coinvolgono numerosi partner sia pubblici che privati comporta spesso una necessaria negoziazione tra gli interessi dell'Ateneo e quelli degli altri enti e che tale negoziazione ha risvolti economici di non poco conto dal momento che spesso i risultati delle ricerche (brevetti, know-how, diritti d'autore, ecc.) possono dare luogo a diritti di sfruttamento economico di rilievo soprattutto se realizzati in ambiti di innovazione tecnologica spendibili nel mercato.

Al fine di creare una consapevolezza diffusa tra i docenti e ricercatori e tra il personale amministrativo coinvolto nell'istruzione del processo di definizione di una proposta progettuale (ricerca scientifica, ricerca collaborativa in risposta a bandi pubblici e/o privati, ricerca commissionata, ecc.) e/o di un accordo di ricerca (a livello Dipartimentale e Centrale di Ateneo) della necessità di prevedere ex ante, in itinere ed ex post dei precisi accordi che disciplinino la ripartizione e/o l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale che sono poi oggetto di valorizzazione e sfruttamento economico. Tali diritti fanno riferimento ai diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto delle diverse tipologie di progetto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale. Va opportunamente sottolineato che Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata • 3

soprattutto quando si tratta di progetti di ricerca non finanziati con fondi ordinari di ricerca, ma finanziati da terzi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati della ricerca per la quota relativa all'Università, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, non appartengono ai ricercatori, ma all'Università stessa (art. 65, comma 5, del Codice di Proprietà Intellettuale), quindi vi è necessità di prestare attenzione a come vengono assegnati i diritti di proprietà e di sfruttamento dei risultati della ricerca anche in prospettiva di eventuali accordi di titolarità dei risultati stessi con i partner per le attività post progettuali.

Al fine di poter adeguatamente supportare i ricercatori in questo ambito a partire dalla fase di definizione di una proposta di progetto e lungo il ciclo di vita del progetto stesso, attraverso accordi precontrattuali e di partenariato sino alla definizione degli accordi di valorizzazione dei risultati, si è reso dunque necessario adottare una Policy per la gestione e tutela della proprietà Intellettuale.

Per la redazione di questa Policy, che si applica a tutti gli afferenti all'Università coinvolti nelle attività di ricerca (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico amministrativo, studenti), sono state analizzate le prassi in uso nei principali atenei italiani e alcune *best practice* europee, procedendo allo studio dei regolamenti di settore e comparando i modelli contrattuali predisposti dagli enti selezionati, tutti fortemente orientati al trasferimento tecnologico e di conoscenza. Il documento è stato predisposto dall'Area Terza Missione, condiviso e integrato grazie all'apporto fondamentale degli organi consultivi e istruttori di Ateneo come il Comitato tecnico Spin Off e la Commissione brevetti, concertato quindi dal delegato del rettore alla Terza Missione con il Magnifico rettore e quindi sottoposto all'attenzione degli organi di governo dell'Ateneo.

Il documento prenderà in esame le diverse circostanze in cui è necessario prestare adeguata attenzione alle informazioni riservate e alla gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca delineando la strategia scelta dall'Ateneo e definendo gli standard da adottare.



Nel caso fosse necessario derogare ai principi definiti con questa Policy la decisione in tal senso dovrà essere assunta dal Rettore o suo delegato e gli accordi specifici che ne discenderanno prevarranno sulla presente Policy.

Definizioni

Informazioni Riservate

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 comunicate da soggetti esterni o dall'università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'università o a soggetti

Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata • 4

esterni (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito di attività di ricerca o finalizzate al loro avvio, ed **espressamente individuate come confidenziali/riservate**. La **natura riservata** delle Informazioni Confidenziali dovrà essere **evidenziata** mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

Background

Tutte le informazioni detenute prima dell’avvio di un progetto/contratto di ricerca, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti prima dell’avvio di un progetto/contratto di ricerca.

Sideground

Tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti durante il periodo di svolgimento di un progetto/contratto di ricerca, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del progetto/contratto.

Foreground

Tutti i risultati conseguiti in esecuzione di un progetto/attività di ricerca.

Risultati tutelabili

Tutti i **risultati** derivanti dall’attività di ricerca **suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione** ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).

Diritti di accesso

Regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione di background, sideground e foreground.

Ricerca Autonoma:

È la ricerca che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale dell’Università di Foggia Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIFG.

Ricerca Collaborativa

È l’attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'università e del soggetto terzo.

Elementi caratterizzanti sono:

- interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell’università;
- natura non commerciale della collaborazione;
- comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti.

Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca "post-lauream" così come previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.

Ricerca Collaborativa Finanziata

Si parla più specificatamente di Ricerca Collaborativa Finanziata nel caso in cui l'attività di ricerca collaborativa risulti finanziata da un ente esterno al partenariato, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali, regionali e internazionali.

Ricerca Commissionata

Attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall'università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell'interesse prevalente del committente.

Non Disclosure Agreement - NDA

Accordo per la disciplina legata allo scambio di informazioni tra Università e soggetti terzi interessati all'approfondimento delle conoscenze legate ad un determinato trovato appartenente all'Università e/o ai propri ricercatori o alla controparte e in tale ultimo caso è detto Mutual Non Disclosure Agreement (MNDA).

Memorandum of Understanding (MoU)

Un MoU è un accordo che definisce il quadro dei negoziati tra i partner di un consorzio e che si conclude generalmente all'inizio dei negoziati sul coinvolgimento in un progetto, anche prima di presentare una proposta. Esprime una convergenza di volontà tra le parti, indicando una linea d'azione comune, aiutando a spiegare eventuali protocolli di comunicazione, scambio di informazioni, presentazioni di rapporti, questioni di riservatezza, e le modifiche e le condizioni per la risoluzione del contratto. Un MoU è un accordo che può essere utilizzato tra i partecipanti a un progetto e lo scopo è quello di delineare i servizi da scambiare e le azioni da eseguire in un determinato periodo di tempo. Può essere molto utile come strumento per facilitare una collaborazione efficace e collegamenti come impegno delle parti, diventare un accordo vantaggioso che unisce le parti insieme per raggiungere un risultato specifico e contribuire a consolidare la partnership tra i partner di un consorzio. I MoU sono utilizzati come sinonimo di lettere di intenti che esprimono un interesse da parte dei partecipanti a eseguire servizi o l'intenzione di prendere parte in attività, ma che non obbligano legalmente alcuna parte. È semplicemente concordato in buona fede tra i firmatari, sulla base del fatto che è una rappresentazione onesta ed equa delle loro intenzioni. I MoU sono accordi nella forma di documenti legali. Tuttavia, non sono del tutto vincolanti nel modo in cui lo sono i contratti, ma sono più forti e più formali di un tradizionale gentleman's agreement.

Material Transfer Agreement (MTA)

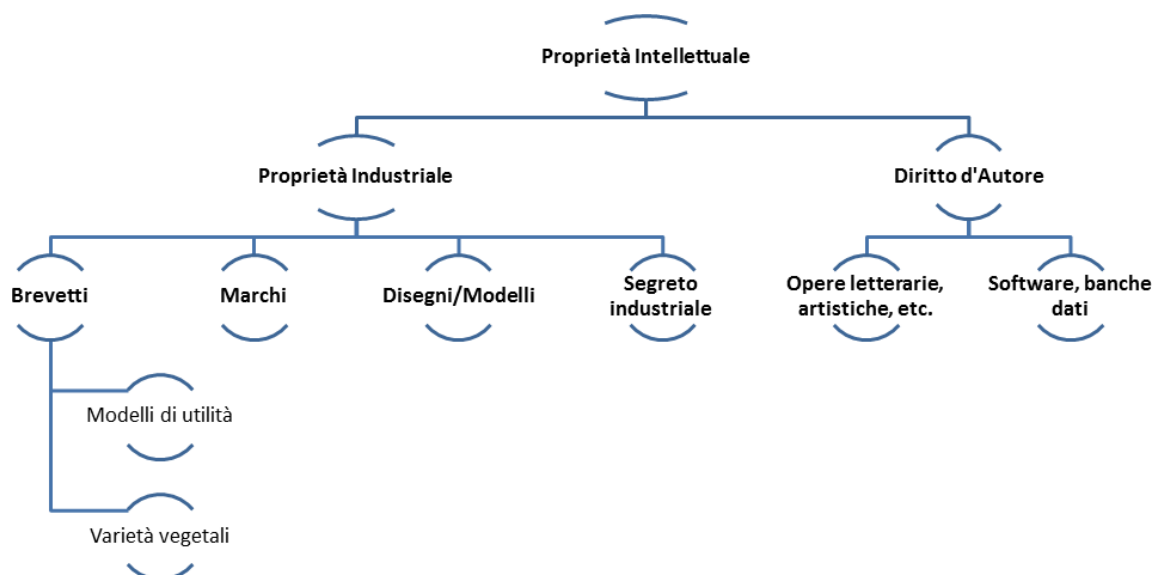
L'Università può stipulare con le imprese un MTA, accordo finalizzato allo scambio di

sostanze materiali (es. materiale biologico, componenti chimici, etc.) e/o informazioni, per una valutazione degli stessi per scopi di ricerca, nell'ambito del quale non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.

Tale strumento contrattuale è utilizzato per la ricerca interna ed è espressamente vietato portare a conoscenza di terzi o utilizzare a fini commerciali il materiale/informazione concessi per la valutazione. Trattasi di contratti con una durata temporale limitata, aventi lo scopo di valutare il materiale per fini di ricerca e porre le basi per una eventuale futura collaborazione tra le parti.

Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale (in questo documento anche intesi come *Intellectual Property* e per brevità IP) attribuiscono al titolare un'esclusiva su una creazione della mente e possono essere raggruppati in tre grandi aree: l'area delle creazioni tecnologiche (ad esempio le invenzioni), quella delle creazioni commerciali (ad esempio i marchi) e quella delle creazioni artistiche (ad esempio le opere della letteratura, della pittura, della musica, etc.).



Le prime due aree, nelle quali rientrano le creazioni di tipo utilitaristico, vengono definite, in Italia, anche come **proprietà industriale**, nella terza area rientrano le opere dell'ingegno di tipo artistico protette dal **diritto d'autore** (creazioni nei campi della letteratura, musica, pittura etc., ma anche software, banche dati, etc.) e le opere protette da diritti connessi al diritto d'autore (diritti degli interpreti ed esecutori, ai diritti sulle fotografie semplici non artistiche, ai diritti sui progetti di ingegneria). La caratteristica principale del diritto d'autore è che sorge automaticamente non appena l'idea è fissata in forma tangibile. In altre parole, il diritto d'autore sorge con la semplice creazione, che consiste nell'estrinsecazione dell'idea in forma espressiva percepibile. Fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli autori, i diritti di proprietà intellettuale sui beni intangibili realizzati o comunque conseguiti dal personale universitario nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'università, o al personale stesso che ne

sia autore, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, dai regolamenti di Ateneo o dal contratto che disciplina il rapporto tra il personale stesso e l'Ateneo.

In particolare, i **diritti di proprietà industriale** sui risultati di ricerca conseguiti da un docente/ricercatore in ruolo o dagli studenti **spettano all'Ateneo** quando l'attività di ricerca:

- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o
- sia realizzata nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo.

Diversamente il ricercatore in ruolo o lo studente è il titolare esclusivo dei diritti di proprietà industriale e potrà procedere al deposito e/o alla registrazione autonomamente.

Qualora i risultati della ricerca siano conseguiti nell'ambito della Ricerca Autonoma, ossia nell'ambito dell'attività di ricerca finanziata esclusivamente con risorse interne dell'Università di Foggia il Personale dell'Università di Foggia Strutturato e Non Strutturato può decidere se depositare autonomamente la domanda di brevetto, con l'obbligo di dare comunicazione all'Ente, o cedere i diritti patrimoniali all'Università, secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Per maggiori informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale è possibile contattare l'Area Terza Missione utilizzando l'indirizzo di posta elettronica terzamissione@unifg.it.

Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali

La necessità di gestire informazioni confidenziali e i relativi obblighi di riservatezza possono emergere sia nell'ambito della ricerca collaborativa sia in quella commissionata.

In linea generale è consigliato sottoscrivere tali accordi limitandone l'applicazione a quelle informazioni che davvero devono considerarsi riservate utilizzando la definizione sopra riportata.

© In ogni caso l'adempimento delle obbligazioni di riservatezza è in primo luogo a carico del personale coinvolto nelle attività di ricerca anche nel caso in cui sia l'Ateneo ad assumere contrattualmente tali obbligazioni.

Soggetto	Fase iniziale	Fase di attuazione	Fase di valorizzazione
<i>Responsabile scientifico/Principal investigator</i>	<i>Individual NDA</i>	<i>Referente delle informazioni confidenziali</i>	<i>Referente delle informazioni confidenziali Comunicazione risultati</i>

			<i>inventivi all'Area Terza Missione</i>
<i>Professori/Ricercatori</i>	<i>Individual NDA</i>	<i>Impegno alla riservatezza</i>	<i>Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi all'Area Terza Missione</i>
<i>Assegnisti/Borsisti/Dottorandi</i>	<i>n.a.</i>	<i>Impegno alla riservatezza</i>	<i>Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi all'Area Terza Missione</i>
<i>Dipartimento/Struttura</i>	<i>Approvazione NDA/MoU</i>	<i>Approvazione contratto di ricerca</i>	<i>n.a.</i>
<i>Direttore Dipartimento/Struttura</i>	<i>Sottoscrizione NDA/MoU</i>	<i>Stipula contratto di ricerca</i>	<i>n.a.</i>
<i>Studenti</i>	<i>n.a.</i>	<i>Impegno alla riservatezza</i>	<i>Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi all'Area Terza Missione</i>

Riservatezza nelle attività di ricerca istituzionali

Con riguardo alle ricerche condotte da docenti/ricercatori in ruolo e finanziate esclusivamente con fondi dell'Università, gli obblighi di confidenzialità investono i risultati potenzialmente tutelabili. In tal caso il docente/ricercatore in ruolo sarà tenuto a comunicare all'Area Terza Missione dell'Ateneo il raggiungimento dell'invenzione e le decisioni circa l'eventuale tutela prima di qualsiasi forma di divulgazione.

La riservatezza sul risultato inventivo andrà mantenuta almeno fino al deposito della domanda di brevetto o di registrazione nei casi in cui:

- i docenti/ricercatori titolari esclusivi richiedano di procedere al deposito a nome dell'Università;
- l'Università detenga una propria quota di titolarità derivante dal coinvolgimento di personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, etc) nel raggiungimento del risultato inventivo.

Le relazioni con soggetti terzi interessati alle invenzioni saranno gestite dall'Ateneo, per il tramite dell'Area Terza Missione con la collaborazione attiva degli inventori. A tal fine l'Area Terza Missione predispone tutta la contrattualistica da utilizzare per la definizione degli accordi di non divulgazione.

Prima di iniziare un progetto di ricerca - accordi precontrattuali (NDA, MoU, MTA)

Se nelle fasi precedenti l'avvio delle attività di progetto fosse necessario firmare un accordo di riservatezza per proteggere tutti i soggetti coinvolti da una diffusione impropria del know-how e/o dell'idea progettuale, non essendo in queste fasi ancora coinvolte le strutture dell'Ateneo, i ricercatori potranno sottoscriverlo in prima persona, chiaramente senza spendere in alcuna forma la denominazione Università degli studi di Foggia.

In linea generale, quindi, per agevolare le fasi che precedono la stipula del contratto di ricerca, gli **accordi precontrattuali sulla riservatezza dovranno essere assunti personalmente dal referente scientifico del progetto** e dal personale eventualmente coinvolto in queste fasi e non dovranno in alcun modo impegnare l'Ateneo prevedendo, ad esempio, il recepimento delle disposizioni concordate nei futuri accordi di ricerca.

In tutti i casi, nel momento in cui si passerà alla fase di negoziazione vera e propria del contratto, i Responsabili scientifici dovranno trasmettere alla segreteria della propria struttura di afferenza copia di tali accordi o, quantomeno, una dichiarazione che ne descriva il contenuto.

Qualora, **in casi particolari**, si rendesse necessario il coinvolgimento dell'Ateneo fin dalle fasi precontrattuali, l'accordo dovrà essere approvato dal Consiglio della struttura chiamata a gestire l'eventuale progetto che autorizzerà il **Direttore** alla stipula.

Anche i *Memorandum of Understanding* (MoU) o i *Material Transfer Agreement* (MTA) che, oltre alla riservatezza, possono definire altri impegni saranno firmati dal Direttore della struttura chiamata a gestire le attività su autorizzazione del competente organo consigliare.

In questi casi il ricercatore proponente sarà indicato nel contratto quale referente unico delle informazioni riservate e sarà chiamato a sottoscrivere, per adesione, l'accordo.

Prima di iniziare il progetto di ricerca è buona norma non coinvolgere il personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, etc) nella gestione delle informazioni confidenziali a meno che gli stessi non siano i referenti scientifici del progetto.

Fase di attuazione del progetto

All'avvio dei progetti, il Principal Investigator/Responsabile scientifico assumerà il ruolo di **Referente delle informazioni confidenziali** (di seguito anche solo "Referente") e dovrà assicurarsi che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali nell'ambito del progetto abbia sottoscritto un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la/le controparte/i, che dovranno di norma prevedere l'esplicita marcatura come "confidenziale" o "riservato" di tali informazioni (vedi definizione sopra).

Tutte le persone coinvolte nello scambio informativo dovranno adottare le modalità di trasmissione gestione e conservazione delle informazioni confidenziali eventualmente definite dal Referente ed in ogni caso dovrà applicare la normale diligenza di colui che intende mantenere la confidenzialità su propri dati e informazioni.

Buone prassi di trasmissione. Se il trasferimento delle informazioni avviene tramite supporto fisico, ad esempio, è buona prassi non lasciare incustodito tale supporto fino alla sua destinazione finale, mentre se si utilizza la e-mail, sarà necessario utilizzare

un indirizzo di posta elettronica ufficiale di Unifg, ed è buona prassi che le informazioni confidenziali non siano apposte nel testo della e-mail, ma contenute in appositi file cifrati o muniti di password, i cui estremi saranno trasferiti di persona o tramite mezzi diversi dalla mail.

Buone prassi di registrazione e conservazione. È buona prassi registrare l'informazione confidenziale all'ingresso tramite annotazione sintetica su registro cartaceo o informatico collegandola al progetto (registro che dovrà essere conservato in modo idoneo a garantire la riservatezza). I dati potranno essere conservati preferibilmente in formato cifrato; altrimenti in chiaro su supporti adatti a garantire la riservatezza sia con riguardo all'accesso sia con riguardo alla connessione alla rete.

Buone prassi di trattamento. Si consiglia di elaborare i dati su sistemi forniti da Unifg che siano protetti da password e dotati di software, firewall e antivirus aggiornati e configurati adeguatamente. Da evitare quindi l'utilizzo di software che comportino la trasmissione di dati online.

Fase di valorizzazione

In fase di valorizzazione dei risultati del progetto, con riguardo alle informazioni confidenziali scambiate tra le Parti, il Responsabile scientifico resterà il Referente e dovrà essere comunque rispettato l'impegno alla riservatezza del personale coinvolto nelle ricerche e nel raggiungimento dei risultati.

In questa fase, dal punto di vista degli obblighi di non divulgazione, particolare attenzione dovrà essere dedicata ai risultati potenzialmente brevettabili o registrabili rispetto ai quali il Responsabile scientifico sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Terza Missione dell'Ateneo il raggiungimento dell'invenzione. Le relazioni con i Partner o con i Committenti saranno gestite dall'Ateneo, per il tramite dell'Area Terza Missione, con la collaborazione attiva degli inventori.

Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata

Durante tutto il ciclo di vita di un progetto di ricerca sorgono questioni rilevanti in materia di proprietà intellettuale: dalla prima idea, durante l'esecuzione, fino alla fine e al potenziale utilizzo, sfruttamento dei risultati.

Questi aspetti devono essere presi in considerazione sia nella ricerca collaborativa che in quella commissionata ed è quindi necessario sviluppare strumenti contrattuali adeguati ad affrontare ogni fase del processo.

Inoltre, i Referenti scientifici dei progetti, che assumono anche il ruolo di Referenti per le informazioni riservate, dovranno informare tempestivamente l'Ateneo circa il raggiungimento di risultati potenzialmente tutelabili.

Prima di iniziare un progetto di ricerca

In fase di progettazione il Responsabile scientifico provvede alla stesura della lista del background messo a disposizione della proposta progettuale definendo i diritti di accesso garantiti ai partner.

La lista può essere positiva, ed elencare dettagliatamente ciò che viene reso disponibile e a quali condizioni, o negativa e contenere quindi l'elenco del background che non viene fornito al progetto sottintendendo che quanto non listato è invece a disposizione.

Unifg predilige la prima opzione e raccomanda quindi di predisporre l'elenco delle conoscenze preesistenti messe a disposizione del progetto procedendo, in primo luogo ad un'autoanalisi del know how utile alla ricerca, verificando i diritti IP detenuti dall'Ateneo su di esso e procedendo quindi ad un accordo con la/le controparte/i su cosa sia effettivamente necessario e su quali diritti di accesso e a chi saranno concessi in relazione al tipo di utilizzo.

Tipicamente l'accesso al background per l'attuazione del progetto verrà concesso a titolo gratuito a tutti i partner che ne dovessero avere bisogno, tuttavia potrebbe essere necessario derogare a questo principio qualora, ad esempio, la disponibilità del titolo dipenda da accordi con soggetti terzi esterni al partenariato che dovranno autorizzarne l'utilizzo.

Di seguito riportiamo un esempio di lista positiva potenzialmente utilizzabile in un accordo di partenariato per un progetto di ricerca collaborativo.

Descrizione del background e identificazione dei depositari	Specifiche limitazioni e/o condizioni per l'utilizzo interno (diritti di accesso)	Specifiche limitazioni e/o condizioni per la diffusione (diritti di accesso)
IT Patent No. _____ Inventori: _____ Titolare: Università di Foggia	Royalties free	Condizioni ragionevoli
EU Patent No. _____ Inventori: _____ Titolare: xxxxxxxx Licenza esclusiva: Università di Foggia	Ogni accordo sull'utilizzo di informazioni confidenziali deve essere approvato dall'Università di Foggia	Escluse
Database Titolare: Università di Foggia	Dovrà essere utilizzato dalle parti in modo gratuito e libero	Dovrà essere utilizzato sulla base di ragionevoli condizioni
Conoscenze meritevoli di protezione Inventori: _____ Titolari: _____	Accordi sullo scambio di informazioni confidenziali devono essere sottoscritti prima di ogni tipo di divulgazione	Escluse

In fase di progettazione per la gestione della IP può essere utile la seguente checklist:

1. Come saranno protetti i risultati?
2. Come saranno organizzati e gestiti risultati e conoscenze pregresse?
3. Come sarà trattata la proprietà?
4. Come saranno valorizzati i risultati?
5. Quali misure a tutela della riservatezza sono state e saranno adottate?
6. Quanto è appropriata la struttura di gestione in termini di sfruttamento e tutela dei risultati?

A tal fine è vivamente consigliato predisporre, preliminarmente all'avvio delle attività, un "Accordo di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale" (Accordo di gestione del DPI) secondo un modello che viene predisposto dall'Area terza Missione e pubblicato sul sito istituzionale.

Fase di attuazione del progetto

Per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da terzi, siano essi collaborativi o commissionati, è buona norma che il personale, di ruolo e non, gli assegnisti, i dottorandi e/o gli studenti coinvolti sottoscrivano una dichiarazione in cui:

- **attestano la conoscenza delle policy** e dei regolamenti di Ateneo;
- **riconoscono** in capo all'Ateneo la **titolarità** dei risultati raggiunti nell'esecuzione del progetto, fatti salvi i diritti morali degli autori;
- **garantiscono la conoscenza degli accordi stipulati** dall'Ateneo con i partner in materia di IP e riservatezza e si impegnano a rispettarne i termini.

In tutti i casi il Responsabile scientifico dovrà dare immediata comunicazione all'Area Terza Missione dell'Ateneo, circa il raggiungimento di Risultati Tutelabili per consentire agli Organi preposti di assumere le decisioni necessarie all'eventuale protezione.

Fase di valorizzazione

Nella **Ricerca Commissionata** si prevede la contitolarità dei risultati brevettabili e/o registrabili con, in particolare, il riconoscimento al committente del diritto di tutelare l'invenzione depositando una domanda di brevetto congiunta che includa l'Università tra i titolari. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, e comunque entro 12 mesi dal deposito, l'Università e il Committente concluderanno un accordo di cessione a favore del Committente della quota di titolarità dell'Università o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo. La titolarità dei risultati tutelabili potrà essere di volta in volta negoziata con la controparte che potrebbe anche acquisirne la proprietà esclusiva. In linea generale l'Università si dovrà riservare un diritto di pubblicazione e di utilizzo scientifico dei risultati, diversamente il Consiglio della struttura chiamata a gestire il progetto dovrà deliberare motivando la scelta.

Nella **Ricerca Collaborativa** ciascuna parte rimane proprietaria del proprio background messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda i risultati, ciascuna parte sarà proprietaria esclusiva di quelli ottenuti autonomamente mentre, nel caso di risultati ottenuti congiuntamente, la quota di titolarità sarà ripartita secondo l'apporto di ciascuno. In caso di risultati oggetto di brevetto e/o registrazione, dovrà essere prevista la stipula di specifico accordo che regoli la gestione congiunta tenendo conto che i costi di tutela e/o registrazione dovranno essere ripartiti in base alle quote di titolarità o totalmente a carico della parte contraente diversa dall'Università. Stante l'interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università, tutti i risultati ottenuti dall'Ateneo nell'ambito di questi progetti potranno essere dallo stesso pubblicati. Qualora tali risultati siano oggetto di deposito di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito).

Per quanto riguarda la **Ricerca Collaborativa Finanziata**, valgono in linea generale le stesse regole previste nel caso in cui il finanziamento non provenga da un soggetto esterno al partenariato, ma i contratti di partenariato dovranno eventualmente recepire le regole di gestione dell'IP imposte dall'ente finanziatore.

In tutti i casi il responsabile scientifico e i ricercatori coinvolti collaboreranno nella negoziazione degli eventuali accordi di gestione congiunta e sfruttamento.

Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, proteggibili mediante privativa industriale

Qualora nel corso delle attività progettuali si verificasse che i risultati della ricerca oggetto del progetto siano proteggibili mediante privativa industriale è importante definire con il/i partner progettuale/i la ripartizione delle quote di co-titolarità secondo il seguente modello:

Possibile formulazione degli articoli	Motivazione alla base degli articoli
1 - "Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, l'Azienda/Ente sarà immediatamente informata da parte dell'Università di Foggia e dovrà esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione."	
1.2 - "Nel caso in cui l'Azienda/Ente sia interessata al deposito di una domanda di Brevetto, l'Azienda/Ente avrà il diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto degli inventori dell'Università di Foggia."	Obiettivo: <i>si lascia all'Azienda/Ente la gestione della procedura che porta al deposito di una domanda di brevetto, così da garantirle una protezione brevettuale che soddisfi al meglio le proprie esigenze, essendo l'Azienda/Ente la parte che sfrutterà commercialmente l'invenzione.</i>
1.3 - "Sia l'Università di Foggia, sia l'Azienda/Ente saranno indicati come co-titolari del Brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori nelle domande di Brevetto."	Obiettivo: <i>per l'Università è fondamentale apparire come contitolare nella domanda di brevetto al fine di ottenere una visibilità che permetta all'Ateneo di mostrare le sue potenzialità nella ricerca applicata, risultando quindi evidente la sua attività di supporto al mondo industriale.</i>

<p>1.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, l’Università di Foggia concederà una licenza esclusiva per la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente.” In alternativa: 1.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, l’Università di Foggia cederà la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di Brevetto. L’Azienda/Ente si impegna a richiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del Brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso.</p>	<p>Obiettivo: una volta depositata congiuntamente la domanda di brevetto si prospettano due scenari: a) l’Università concederà all’ Azienda/Ente la licenza esclusiva della propria quota di titolarità. In questo modo ne rimane formalmente titolare ma garantisce all’ Azienda/Ente l’utilizzo e lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione. b) l’Università cederà all’ Azienda/Ente la propria quota di titolarità che diventerà titolare unico della domanda. l’Università richiede solamente che la trascrizione del passaggio di titolarità presso gli uffici brevetti competenti avvenga dopo la prima pubblicazione della domanda cosicché vi sia un documento della vita del brevetto in cui appaia l’Università (vedi punto 5.3).</p>
<p>1.5 - “l’Azienda/Ente sosterrà tutti i costi di deposito della domanda di Brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del Brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale. (DA INSERIRE SOLO IN CASO DI CESSIONE DI TITOLARITA’) Le relative spese connesse alla trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti, o analogo Ente in caso di brevetto internazionale, e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute dall’Azienda/Ente.</p>	<p>Obiettivo: gli oneri della gestione del brevetto sono tutti a carico dell’Azienda/Ente che trarrà i benefici dall’utilizzo del brevetto.</p>
<p>1.6 - “Nel caso di deposito di domanda di Brevetto nazionale l’Azienda/Ente riconoscerà all’Università di Foggia un premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede nazionale, l’Azienda/Ente riconoscerà all’Università di Foggia un ulteriore premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00. Oltre detti premi nulla sarà dovuto all’Università di Foggia e agli inventori indicati dall’Università di Foggia da parte dell’Azienda/Ente per quanto riguarda il Brevetto depositato.”</p>	<p>Obiettivo: a fronte della concessione della licenza esclusiva o della cessione della quota di titolarità, l’Azienda/Ente riconosce all’Università, e principalmente ai suoi inventori, un premio che sarà versato al primo deposito della domanda di brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.</p>
<p>1.7 - “L’Università di Foggia godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.”</p>	<p>Obiettivo: per statuto l’Università non può effettuare attività con fini di lucro. L’utilizzo del brevetto e dei suoi proventi è finalizzato al continuo miglioramento della ricerca e della didattica.</p>
<p>1.8 - “Laddove l’Azienda/Ente decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse dell’Azienda/Ente.”</p>	<p>Obiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia più interessata a valorizzare e sfruttare parte o tutti i diritti di proprietà industriale, viene data all’Università la possibilità di ottenerne l’intera titolarità di quest’ultimi, al fine di mantenerli in vita e di eventualmente valorizzarli in altro modo.</p>
<p>1.9 - Nel caso che da attività di ricerca in continuità con l’oggetto del contratto condotte dal medesimo gruppo di ricerca dell’Università entro i primi 12 mesi dalla scadenza del presente contratto, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela brevettuale, si applicheranno le condizioni previste dal presente articolo.</p>	<p>Obiettivo: viene semplicemente ribadito quanto previsto dal codice della proprietà industriale, art.64 comma 6. E’ una garanzia per l’Azienda/Ente di poter accedere a risultati brevettabili diretta conseguenza del contratto appena concluso.</p>
<p>1.10 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente esprima il suo disinteresse all’invenzione, l’Università di Foggia avrà il diritto di decidere autonomamente se</p>	<p>Obiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia interessata a valorizzare e i risultati della ricerca svolti con/dall’Università proteggibili mediante</p>

<p>procedere alla brevettazione dell'invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere all'Azienda/Ente."</p>	<p><i>privativa industriale, l'Università sarà libero di valorizzare e sfruttarli in altro modo senza alcun vincolo con l'Aziende/Ente.</i></p>
<p>1.11 - "I versamenti di cui all'art.5.6 dovranno essere effettuati, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte dell'Università di Foggia, sul conto corrente n..... presso la Banca, a favore del Università di Foggia – specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento." L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ente di Ricerca i proventi ricavati dallo sfruttamento del brevetto, al fine di calcolare le relative royalties."</p>	

La gestione della IP nel dottorato di ricerca

Fatti salvi il diritto morale riconosciuto agli autori, i diritti di **proprietà industriale** sui risultati conseguiti dai dottorandi nell'ambito del loro corso di dottorato sono riservati all'Ateneo che può utilizzarli depositando domanda di brevetto o registrazione secondo quanto previsto dal CPI.

Il supervisor del dottorando deve dare immediata comunicazione all'Area Terza Missione dell'Ateneo circa la possibilità di tutela e, se necessario, dovrà chiedere al dottorando di sottolineare la necessità di un embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Il dottorando dovrà mantenere, con la massima cura e diligenza, la riservatezza sui risultati tutelabili fino al completamento delle procedure previste per il deposito/registrazione.

Per quanto riguarda i risultati non tutelabili, la loro proprietà è di norma del dottorando stesso a meno di diversa previsione nella eventuale convenzione stipulata dall' Ateneo con soggetti terzi per il finanziamento della borsa stesso. Anche in questi casi, comunque, il dottorando potrà procedere alla pubblicazione avendo cura di rispettare eventuali vincoli di riservatezza sui dati e sulle informazioni fornite dall'ente finanziatore e richiedendo, se necessario, l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.