

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha approvato le **Linee Guida interministeriali nelle quali sono definiti i principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche** (Modifiche all'art. 65 del Codice della Proprietà industriale e Linee Guida MIMIT-MUR).

Le Linee Guida interministeriali esplicano quanto indicato dal legislatore nel riformato art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero che **la titolarità dei risultati appartiene all'ente cui afferisce il soggetto che ha fattivamente contribuito allo sviluppo del risultato innovativo.**

In particolare, nelle Linee Guida sono identificate tre principali fattispecie contrattuali, alle quali, nella prassi, possono essere ricondotti i contratti di ricerca commissionata:

1. contratto avente ad oggetto **attività di servizio**;
2. contratto avente ad oggetto **attività di sviluppo**;
3. 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.

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

<b>TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA</b>	<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE</b>
a) per <b>attività di servizio</b>	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	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	<b>Titolarità esclusiva del Soggetto finanziatore</b>

	<p>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</p>	<p>questi casi, un risultato inusuale</p>	
<p>b) per <b>attività di sviluppo</b></p>	<p>Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su <b>progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il soggetto finanziatore</b>, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa.</p>	<p>La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione e preesistente del soggetto finanziatore e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.</p>	<p><b>Contitolarità dei risultati tra Università e Soggetto finanziatore</b>, o - in seconda ipotesi - Titolarità esclusiva dell'Università</p>
<p>c) per <b>attività di ricerca innovativa</b></p>	<p>Oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione</p>	<p>La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente</p>	<p><b>Titolarità esclusiva dell'Università</b>, o - in seconda ipotesi - Contitolarità dei</p>

	<p>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 e del soggetto finanziatore.</p> <p><b>Il contributo di innovazione dell'Università è particolarmente rilevante</b> 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>un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca.</p>	<p>risultati tra Università e Soggetto finanziatore</p>
--	---	---	---

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 commissionata;
- 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** commissionata;
- e) regime delle **conoscenze pregresse** delle parti (c.d. *background*);
- f) regime delle **conoscenze attese** dalla ricerca commissionata (c.d. *foreground*); g) **disseminazione** dei risultati;

h) indicazione dei **responsabili** per ciascuna delle parti dell'attuazione della ricerca commissionata/ profilo dei **sogetti 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**.

Nell'ottica, poi, 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.

Con l'occasione, si segnala che, come confermato dagli stessi esperti che hanno lavorato alla redazione delle Linee Guida, in esse è utilizzato impropriamente il termine "collaborazione": i contenuti delle Linee guida si riferiscono alla sola ricerca commissionata.

Ciò premesso, 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 offriranno 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.