

REGIONE
TOSCANA



UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

HANDBOOK | 02

IL CONTRATTO DI RICERCA COLLABORATIVA



il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.

URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Publicato a Firenze Settembre 2021

ISBN : 9788870401233

CIP: Il contratto di ricerca collaborativa / Regione Toscana, Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro, URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico, Giuseppe Pennella, Niccolò Galli, Silvia Gaspari, Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo.

Firenze - Regione Toscana, 2021

1. Toscana <Regione>: Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro
2. URTT Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico
3. Pennella, Giuseppe
4. Galli, Niccolò
5. Gaspari, Silvia
6. Franza, Teresa
7. Muscillo, Domenico Piero

346.4507

Ricerca scientifica - Contratti commerciali - Guide pratiche

INDICE

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico	4
Prefazione	6
Definizione di Ricerca in collaborazione	8
Inequivocabile intestazione del contratto	10
Articolo 1. Premesse e allegati	17
Articolo 2. Definizioni	19
Articolo 3. Oggetto del contratto ed esecuzione del progetto	24
Articolo 4. Responsabili Scientifici	27
Articolo 5. Disposizioni finanziarie	29
Articolo 6. Diritti di proprietà intellettuale	31
Articolo 7. Obblighi di riservatezza	36
Articolo 8. Pubblicazioni e utilizzo dei loghi	39
Articolo 9. Responsabilità e sicurezza	43
Articolo 10. Durata, risoluzione e recesso	46
Articolo 11. Trattamento dei dati	51
Articolo 12. Codice etico	54
Articolo 13. Registrazione	57
Articolo 14. Legge applicabile e foro competente	59
Articolo 15. Scambio informazioni	63
Articolo 16. Disposizioni generali	65
Approfondimento: contratti di trasferimento tecnologico e scelta del contraente privato	69
Glossario	75
Bibliografia	85
Form	86

L'UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'idea di creare un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) nasce grazie alla volontà di diversi attori locali che, sulla base di una serie di esigenze operative comuni, hanno deciso di realizzare una struttura capace di supportare l'ecosistema della ricerca regionale tramite il rafforzamento delle azioni di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Infatti, si può affermare che l'URTT nasce grazie alla volontà della **Regione Toscana** "Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro", della **Fondazione Toscana Life Sciences**, che collabora alle attività dell'**Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR)** "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana", e di sei TTO (Technology Transfer Office) afferenti a: **l'Università degli Studi di Firenze**, **l'Università degli Studi di Siena**, **l'Università di Pisa**, la **Scuola Normale Superiore**, la **Scuola Superiore Sant'Anna** e la **Scuola IMT Alti Studi di Lucca**.

L'iter che ha portato al funzionamento dell'URTT è stato graduale e ordinato, con la precisa volontà di dar vita ad una struttura dinamica capace di adattarsi alle diverse necessità dei TTO e di guidare i ricercatori verso la definizione di nuove possibili azioni di valorizzazione della ricerca.

Precisamente, il progetto dell'URTT prende vita nel 2019, dove in seguito ad una serie di proposte e di incontri funzionali alla definizione del nuovo progetto, la Regione Toscana e le Università arrivano a tracciare i confini dell'operatività del nascente ufficio, evitando di creare servizi ridondanti rispetto a quelli già proposti da altre strutture regionali.

Il taglio del nastro arriva a Febbraio 2020, le risorse umane incardinate presso l'URTT seguono un definito programma di lavoro basato sul raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui: la gestione della proprietà intellettuale, l'elaborazione di analisi di mercato, l'identificazione di possibili partner industriali e le ricerche di opportunità di finanziamento. Sicuramente l'aspetto più interessante, e probabilmente l'obiettivo più importante raggiunto dall'URTT, è stato il dialogo continuo e la collaborazione diretta con tutte le risorse operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione**.

L'assetto organizzativo ha quindi prodotto una forte sinergia tra i TTO, generando un contesto capace di migliorarsi tramite la contaminazione e lo scambio di informazioni per la risoluzione di specifici casi lavoro. Ed è proprio questa contaminazione tra i diversi uffici, l'origine della pubblicazione della collana di Handbook sui principali contratti di trasferimento tecnologico sviluppata in collaborazione con i referenti dei TTO e dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico. Tramite gli Handbook si vuole mettere a disposizione dei ricercatori, dei TTO e delle imprese, degli strumenti capaci di dare delle chiare indicazioni su come realizzare i relativi contratti all'insegna della proficua interazione tra enti di ricerca e la pluralità di attori del trasferimento tecnologico.

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente documento ed in particolare i colleghi del percorso Alta Formazione.

PREFAZIONE

Il progetto di realizzare una collana di Handbook per la conclusione di contratti di trasferimento tecnologico parte da una proposta dell'URTT e dei TTO toscani che mira ad agevolare le relazioni contrattuali tra enti di ricerca e aziende. Tali Handbook sono stati poi sviluppati grazie al coinvolgimento di diverse risorse e professionalità (giuristi, operatori del trasferimento tecnologico e referenti amministrativi regionali), facenti capo all'URTT e alla sua Cabina di Regia, che, a vario titolo e sulla base delle loro esperienze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questo strumento dinamico. L'auspicio è che ciascun Handbook possa essere impiegato a supporto della stipula del relativo contratto.

Nello specifico, l'Handbook 02 si compone di opzioni utili a definire i limiti e i vincoli dell'attività di ricerca in collaborazione (ad es. tempistiche, condivisione dei costi, diritti d'accesso su conoscenze pregresse e titolarità di eventuali scoperte).

Si precisa che, per ragioni di sintesi e di generale applicabilità, il documento non tiene in considerazione quanto riportato all'interno dei regolamenti delle Università e delle Scuole, i quali determinano in ultima analisi l'autonomia delle rispettive unità amministrative nell'instaurare rapporti con le imprese. Ciononostante, il ventaglio di opzioni contrattuali presentate, basandosi sull'esperienza degli enti di ricerca toscani, si presta ad essere adattato alle fonti regolamentari di quest'ultimi con l'imprescindibile tramite dei rispettivi TTO.

Data la complessa e multiforme realtà che il contratto di ricerca in collaborazione deve regolare, il presente Handbook rappresenta un ausilio pratico e concreto cui possono fare riferimento entrambe le parti contraenti. Sia dal lato dell'Università che da quello della controparte contrattuale pubblica o privata, il neofita dei contratti di trasferimento tecnologico troverà in esso indicazioni che lo aiutino a ricostruire,

articolo per articolo, l'intero contratto di ricerca in collaborazione. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

Come complemento all'Handbook è inoltre scaricabile dal sito della Regione Toscana alla sezione pubblicazioni di "università e ricerca" e dal sito web dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana, nella duplice versione italiana e inglese, la formula del contratto di ricerca collaborativa - Form - che può essere utilizzata direttamente previo adattamento alla fattispecie concreta, in quanto ciascun rapporto necessita di una specifica regolamentazione. Non è quindi da intendersi come un format standard, ma come un modello i cui contenuti vanno definiti a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dello specifico caso.

Posti di seguito alle descrizioni di ogni articolo, all'interno di riquadri, vi sono le opzioni che andranno di volta in volta scelte e corrispondenti a quelle del Form. Tali opzioni sono presentate secondo l'ordine di preferenza dell'ipotetica Università/Scuola parte del progetto di collaborazione.

Si prega di porre attenzione alle parti che dovranno essere compilate al momento della stesura del contratto, la cui posizione viene indicata da appositi spazi.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di Contratto di Ricerca in Collaborazione prima di approfondire le varie componenti del contratto stesso. Segue un approfondimento sulla questione della scelta del contraente nei contratti di trasferimento tecnologico. A chiusura del lavoro sono poi presentati un glossario di termini e concetti chiave del contratto e una bibliografia essenziale.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE

Il contratto di ricerca in collaborazione, stipulato tra Enti di ricerca e soggetti privati o pubblici, disciplina lo svolgimento di attività di ricerca congiunta su tematiche d'interesse comune delle parti e da queste appositamente concordate in un progetto di ricerca all'insegna della cooperazione tra attori accademici, imprenditoriali e amministrativi. In particolare, la ricerca in collaborazione o collaborativa costituisce una modalità per le parti di attingere alle rispettive competenze ed eccellenze maturate in campi di ricerca e sviluppo specifici (ad es. prove di laboratorio, ricerca di partnership tecnologiche) onde sviluppare sinergie e ottenere risultati altrimenti non raggiungibili nello stesso tempo individualmente. Il contratto di ricerca collaborativa è quindi di reciproco beneficio per le parti. Da un lato, le imprese, specie le piccole realtà locali con risorse e opportunità limitate, accedono a fonti di conoscenza altamente qualificate che potranno garantire loro quel "vantaggio competitivo" di cui necessitano per poter crescere e affermarsi nei mercati nazionali e internazionali. Dall'altro, gli Enti di Ricerca promuovono la Terza Missione, ossia l'interazione diretta con il territorio, sviluppano uno "spirito imprenditoriale" e gettano le basi per ulteriori ricadute virtuose quali la creazione di nuova occupazione e di partenariati università-industria per la progettazione nazionale, regionale ed europea.

Nella prassi, la ricerca in collaborazione consiste nel compimento di un progetto ad oggetto attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico tramite la condivisione tra le parti delle rispettive risorse tangibili (ad es. materiali, attrezzature, impianti, ricercatori, laboratori ecc.) e intangibili (ad es. dati, software e conoscenze). A differenza della ricerca commissionata, nella ricerca collaborativa non esiste un rapporto di committenza. Invero, ciascuna parte opererà attraverso la messa a disposizione l'una verso l'altra del

proprio patrimonio di conoscenze tecnologiche, scientifiche e professionali dei rispettivi ricercatori, sostenendo le rispettive spese o tutt'al più rimborsando quota parte dell'attività svolta in collaborazione. Risulta quindi di fondamentale importanza specificare l'impegno di risorse delle parti rispetto al progetto di ricerca collaborativa oltre a convenire il regime proprietario, di pubblicazione e sfruttamento di eventuali risultati del progetto collaborativo stesso.

Non si escludono poi forme di collaborazione più informali, senza condivisione di risorse, né materiali né finanziarie, ed improntate al semplice confronto tra le parti. Codeste collaborazioni meramente esplorative si prestano ad esser disciplinate da tipi contrattuali più snelli rispetto al contratto di ricerca collaborativa qui presentato ma non meno essenziali, quali ad esempio lettere di intenti, memoranda of understanding (c.d. 'MoU') o accordi di confidenzialità. Con il dovuto ausilio dell'UTT, tali contratti per le collaborazioni esplorative dovranno in special modo sottolineare l'inapplicabilità dell'eccezione al *professor's privilege* di cui all'art. 65,5 CPI ogniqualvolta in cui i ricercatori universitari coinvolti utilizzino fondi istituzionali.

Infine, è bene ricordare che il rapporto di collaborazione tra Enti di ricerca e imprese non deve esser interpretato alla stregua di una associazione in cui l'Ente si mette al servizio degli scopi commerciali dell'impresa in termini di esclusività. Invero, le Università e le Scuole Superiori sono i luoghi elettivi della ricerca scientifica che per principio costituzionale è libera (Art. 33 Cost.) e sempre più improntata a politiche unitarie di apertura, trasparenza e accessibilità dei suoi risultati a tutti i livelli della società (c.d. *Open Science*). Non dovrà stupire se gli enti di ricerca, talvolta per il tramite di Unità Amministrative diverse, intrattengano al contempo plurime ricerche in collaborazione con molteplici aziende anche concorrenti, pur nei limiti degli obblighi contrattuali di buona fede e confidenzialità applicabili.

INEQUIVOCABILE INTESTAZIONE DEL CONTRATTO

L'intestazione dovrà sintetizzare l'oggetto specifico della ricerca in collaborazione. Laddove le parti abbiano già dato un titolo al progetto di ricerca, talvolta nella forma di acronimo, il riferimento a tale titolo chiarisce subito che cosa la collaborazione riguardi. Una inequivocabile intestazione del contratto permette infatti agli operatori del trasferimento tecnologico, e non solo, che gestiscono innumerevoli pratiche, anche tra medesime società e dipartimenti, di individuare di primo acchito il contenuto atteso del documento e i relativi processi amministrativi applicabili.

CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE AD
OGGETTO

Le parti contraenti. Dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) delle parti contraenti che saranno due se il contratto è bilaterale tra Università e un'impresa o pubblica amministrazione, o più se il contratto è multilaterale e coinvolge altri soggetti pubblici o privati nella collaborazione. Pur riportando nell'intestazione e nelle premesse del contratto le opzioni per il coinvolgimento di terze parti pubbliche o private, l'Handbook si riferisce al caso ricorrente di contratto di ricerca collaborativa bilaterale Ente di ricerca-Impresa.

In generale, denominare alla prima occasione utile termini ricorrenti nel contratto, quali le parti o il contratto stesso, inserendo formule del tipo - di seguito denominata - snellisce il documento evitando ripetizioni e agevola la gestione di contratti standardizzati. Al pari delle definizioni di cui al successivo Art. 2, le denominazioni possono essere

espresse in caratteri maiuscoli a rimarcare il loro significato speciale ai fini contrattuali (ad es. il **CONTRATTO**).

Data la variegata organizzazione amministrativa universitaria composta da dipartimenti, centri e istituti, lo schema di contratto di ricerca collaborativa riportato in calce utilizza la denominazione generica e onnicomprensiva di UNITÀ AMMINISTRATIVA (generalmente chi ha la rappresentanza dell'Università per firmare i contratti di ricerca collaborativa è indicato nei Regolamenti della struttura). La parte collaboratrice privata è indicata come 'SOCIETÀ', mentre l'ente pubblico coinvolto nella collaborazione avrà ai fini contrattuali la sua usuale denominazione, possibilmente abbreviata o nella forma di acronimo (ad es., *l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, di seguito denominata "CERN"*).

TRA

..... (ragione sociale dell'impresa) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "SOCIETÀ") rappresentata da
..... in qualità di

oppure: alternativa per ente pubblico

L'ente, (di seguito denominato
".....") con sede legale in
....., via/piazza, codice
fiscale/P.IVA, legalmente rappresentato da
.....

E

..... (denominazione dell'Unità Amministrativa
e.g. dipartimento) dell'Università,
C.F./P.IVA con sede in
..... (di seguito denominata "UNITÀ
AMMINISTRATIVA") rappresentata da in
qualità di

(eventuale: in caso di coinvolgimento di terze parti)

E

..... (ragione sociale dell'impresa) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "SOCIETÀ") rappresentata da
..... in qualità di

oppure: alternativa per ente pubblico

l'ente, (di seguito denominato
".....") con sede legale in
....., via/piazza, codice
fiscale/P.IVA, legalmente rappresentato da
.....

definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le
"PARTI"

Le premesse del contratto. Prima delle singole clausole sui diritti e obblighi delle parti, le premesse delineano il contesto fattuale, negoziale e normativo applicabili. Un primo ordine di premesse esprime le eventuali considerazioni fattuali, quali interessi comuni di ricerca, che hanno portato alla conclusione del contratto. Seguono poi le premesse riferite al rapporto negoziale possibilmente già esistente tra le parti. Raramente una collaborazione nasce spontaneamente senza previ contatti o discussioni, almeno informali, tra le parti. Talvolta essa fa seguito a un accordo di segretezza (NDA - Non Disclosure Agreement) valutativo a protezione delle informazioni scambiate in fase di negoziazione, oppure attua una convenzione quadro esistente a monte tra la Società e l'Università. In tali casi di negoziazioni formalizzate, è perciò opportuno menzionare gli estremi temporali dell'NDA o della convenzione quadro a cui fa seguito il contratto di ricerca collaborativa. Inoltre, allegare l'eventuale NDA valutativo al contratto stesso facilita sia il raccordo tra gli obblighi di riservatezza rispettivamente previsti che a posteriori la

ricostruzione lineare dell'intero rapporto negoziale. Terzo e ultimo ordine di premesse richiama le fonti normative e amministrative che permettono la conclusione dello specifico contratto di ricerca in collaborazione. In tal senso, secondo i regolamenti amministrativi applicabili, occorrerà far riferimento alla delibera di approvazione della stipula del contratto da parte dell'organo amministrativo competente.

Nel caso in cui la ricerca collaborativa origini da semplici incontri informali inserire l'opzione A; qualora il contratto attui una convenzione quadro, si inserisca l'opzione B; infine, nel caso in cui vi sia un accordo di riservatezza a monte della ricerca collaborativa inserire l'opzione C.

OPZIONE A

PREMESSO CHE

- a) la SOCIETÀ ha come oggetto sociale l'attività di ed è pertanto interessata allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca in tale ambito;
- b) PUNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate all'ambito di operatività della SOCIETÀ;
- c) una ricerca in collaborazione tra PUNITÀ AMMINISTRATIVA e la SOCIETÀ è suscettibile di migliorare le conoscenze impiegate nelle rispettive attività, oltre a consentire lo sviluppo di progetti sinergici;
- d) lo svolgimento della ricerca contemplata dal presente contratto è di interesse e vantaggio reciproci per le PARTI e favorirà gli obiettivi scientifici e didattici dell'Università in modo coerente con il suo stato di ente pubblico;
- e) PUNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del ... (*oppure il Direttore porterà la presenta*

convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

- f) *(eventuale per terze parti coinvolte)* è attivo nel settore ed è pertanto interessato a partecipare alla ricerca collaborativa tra la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA;

OPZIONE B

PREMESSO CHE

- a) la SOCIETÀ ha come oggetto sociale l'attività di ed è pertanto interessata allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca in tale ambito;
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate all'ambito di operatività della SOCIETÀ;
- c) una ricerca in collaborazione tra l'UNITÀ AMMINISTRATIVA e la SOCIETÀ è suscettibile di migliorare le conoscenze impiegate nelle rispettive attività, oltre a consentire lo sviluppo di progetti sinergici;
- d) in data, per valutare la possibile ricerca collaborativa e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito contratto di segretezza (RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO, allegato 1);
- e) la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA hanno sottoscritto in data una Convenzione Quadro sulle tematiche di ricerca di interesse comune *(riportare brevemente l'ambito della collaborazione come risultante dall'accordo)*;

- f) l'articolo di tale Convenzione prevede l'eventuale attivazione di accordi attuativi per perseguire obiettivi specifici nell'ambito della collaborazione fra i due enti (eventuale) anche mediante il coinvolgimento di soggetti esterni;
- g) lo svolgimento della ricerca contemplata dal presente contratto è di interesse e vantaggio reciproci per le PARTI e favorirà gli obiettivi scientifici e didattici dell'Università in modo coerente con il suo stato di ente pubblico;
- h) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del ... (*oppure il Direttore porterà la presente convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile*);
- i) (*eventuale per terze parti coinvolte*) è attivo nel settore ed è pertanto interessato a partecipare alla ricerca collaborativa tra la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA;

OPZIONE C

PREMESSO CHE

- a) la SOCIETÀ ha come oggetto sociale l'attività di ed è pertanto interessata allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca in tale ambito;
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate all'ambito di operatività della SOCIETÀ;
- c) una ricerca in collaborazione tra l'UNITÀ AMMINISTRATIVA e la SOCIETÀ è suscettibile di migliorare le conoscenze impiegate nelle rispettive attività, oltre a consentire lo sviluppo di progetti sinergici;

- d) in data, per valutare la possibile ricerca collaborativa e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito contratto di segretezza (allegato 1, RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO);
- e) lo svolgimento della ricerca contemplata dal presente contratto è di interesse e vantaggio reciproci per le PARTI e favorirà gli obiettivi scientifici e didattici dell'Università in modo coerente con il suo stato di ente pubblico;
- f) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ... ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del ... (*oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile*)
- g) (*eventuale per terze parti coinvolte*) è attivo nel settore ed è pertanto interessato a partecipare alla ricerca collaborativa tra la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA;

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

ARTICOLO

1

PREMESSE E ALLEGATI

Dedicata la prima parte del contratto alle premesse, il primo articolo le rende, assieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Grazie a tale clausola le **premesse** e gli **allegati**, a prescindere dalla formulazione data loro, condividono l'efficacia vincolante del contratto cui sono apposti; in altri termini, si subordinano gli effetti del contratto ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale requisito contrattuale di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso si applicherà anche agli allegati di esso, ivi compreso l'allegato tecnico che definisce l'oggetto della collaborazione. Dal punto di vista pratico, questo articolo impone una lettura sistematica di tutta la documentazione contrattuale e invita il lettore a considerare con la dovuta attenzione gli allegati.

Si anticipano quali sono generalmente gli allegati:

- (eventuale) NDA valutativo a protezione delle informazioni scambiate (cfr. Opzione C delle Premesse);
- ALLEGATO TECNICO (cfr. Art. 3);
- (eventuale) Informativa privacy della società (cfr. Art. 11);
- (eventuale) Codici etici delle parti (cfr. Art. 12);
- (eventuale) Material Transfer Agreement (MTA) laddove la collaborazione faccia seguito o implichi lo scambio di materiali tangibili tra la società e l'Università o Scuola.

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

ARTICOLO

2

DEFINIZIONI

Il contratto si cala subito nella materia del trasferimento tecnologico con l'articolo sulle definizioni. Infatti, l'accordo delle parti sul significato di termini chiave del contratto di ricerca collaborativa è cruciale per delimitare i rispettivi diritti e obblighi. Oltre a ricordare che il termine UNIVERSITÀ riguarda l'Università di afferenza dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA (dipartimento, laboratorio, centro di ricerca, ecc.), le definizioni riguardano i beni immateriali genericamente inerenti al rapporto contrattuale.

Dal punto di vista cronologico della collaborazione si distinguono:

- i) i beni immateriali di una parte esistenti prima del contratto medesimo (c.d. **BACKGROUND**). Solitamente il background è ciò che garantisce il vantaggio competitivo nei rispettivi ambiti di operatività delle parti, ossia, il background è ciò che stimola l'interesse di una parte a collaborare con l'altra;
- ii) i beni immateriali di una parte raggiunti durante la vigenza del contratto ma non collegati al progetto di ricerca collaborativa (c.d. **SIDEGROUND**);
- iii) i beni immateriali risultanti dal progetto di ricerca in collaborazione cui regime proprietario e diritti d'accesso sono da convenire (c.d. **FOREGROUND**). Il **FOREGROUND** è onnicomprensivo e consiste in qualsiasi risultato del progetto di ricerca collaborativa a prescindere

dalla sua proteggibilità da diritti di proprietà intellettuale. Difettando un rapporto di committenza, e quindi un corrispettivo per l'esecuzione di un'attività di ricerca che necessariamente addivenga ad un indeterminato risultato, manca la causa della diversità di trattamento tra risultati certi e risultati incerti perché inventivi o originali.

La distinzione tra *background*, *sideground* e *foreground* è poi funzionale nel proseguimento del contratto a convenire tra le parti l'applicabile regime d'accesso e proprietario.

Altri beni immateriali la cui definizione è utile per delineare il rapporto tra le parti in collaborazione sono le **INFORMAZIONI RISERVATE**. Dato il carattere tecnico, i possibili risvolti inventivi e le ricadute economiche della collaborazione, è importante che le parti chiariscano – specie laddove il contratto di ricerca in collaborazione non segua preventivo NDA valutativo - quali siano e non siano le informazioni da sottoporre a vincolo di segretezza. Da un lato, è bene che “riservata” possa essere qualsiasi informazione, sotto ogni forma, a condizione che una parte (divulgante) la qualifichi come tale nella trasmissione all'altra parte (ricevente). Dall'altro lato, ragionando al contrario, la definizione esclude quelle informazioni che per comprovate ragioni ostative non possono in alcun modo essere considerate riservate (ad es. informazioni di pubblico dominio, legittimamente acquisite, da divulgare per cause di forza maggiore). Esemplificando, le informazioni riservate potranno così ben riguardare anche il *background*, *foreground* o *sideground* qualora appositamente qualificato come riservato e in assenza delle delineate ragioni ostative.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine “UNIVERSITÀ” (oppure “SCUOLA”) indica l’Università di afferenza dell’UNITÀ AMMINISTRATIVA e del relativo personale.

2.3. Il termine “BACKGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell’avvio della collaborazione oggetto del presente CONTRATTO e messo a disposizione dell’altra PARTE per lo svolgimento del PROGETTO. [La lista del Background sarà censita nell’ALLEGATO TECNICO prima della sottoscrizione del CONTRATTO.]

2.4. Il termine “FOREGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile e non ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo del PROGETTO.

2.5. Il termine “SIDEGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile e non ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il periodo di efficacia del presente CONTRATTO, ma non in esecuzione dello stesso e non collegati all’obiettivo del PROGETTO, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del CONTRATTO. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o

derivati dal FOREGROUND.

2.6. La locuzione “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come riservata in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all'altra PARTE nell'ambito del PROGETTO, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i risultati del PROGETTO oggetto del CONTRATTO.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all'altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia

all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

ARTICOLO

3

OGGETTO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO

La clausola sull'oggetto del contratto specifica che la ricerca in collaborazione concerne il progetto di ricerca così come descritto nell'allegato tecnico. Fondamentale per definire il **contenuto della collaborazione** stessa è quindi la redazione di tale allegato in accordo tra le parti. Nello specifico, l'**allegato tecnico** dovrà:

- riportare gli obiettivi della ricerca collaborativa;
- descrivere dettagliatamente le fasi di lavoro del progetto con i relativi termini per le consegne periodiche e finali, eventualmente riportando le tempistiche in un diagramma di Gantt ad ausilio del monitoraggio dello stato avanzamento lavoro;
- dividere i compiti del progetto tra le parti;
- specificare le risorse strumentali e umane, inclusi i responsabili scientifici, coinvolte dalle parti per la collaborazione;
- elencare i background delle parti utili per la ricerca collaborativa così come individuati dai ricercatori e tecnici delle parti che attivamente, secondo i rispettivi ruoli, contribuiranno al progetto.

Di default la collaborazione prevede che ciascuna parte esegua indipendentemente dall'altra le attività di progetto di cui è responsabile presso la propria sede e con il proprio personale. Laddove però l'esecuzione del progetto imponga trasferte di una parte presso la sede

dell'altra, il personale ospitato sottostarà alle indicazioni della parte ospitante, pur rimanendo sotto la responsabilità della parte di propria afferenza.

Infine, considerato inoltre l'art. 5,1 para. a) del regolamento della Commissione Europea n. 1217/2010 di esenzione per categoria degli accordi in materia di ricerca e sviluppo, il contratto non deve limitare la libertà di ricerca delle parti e del proprio personale in alcun modo oltre il termine contrattuale, né in campi diversi da quelli del progetto di ricerca in collaborazione durante la validità del contratto stesso. Eventuali esclusività tra le parti potranno al più riguardare il tema specifico del progetto di ricerca collaborativa, così come descritto dall'allegato tecnico, e solo per la durata del medesimo. In ogni caso, la maggiore onerosità imposta dall'esclusiva dovrà trovare il contraltare in vantaggi compensativi per la parte gravata dal relativo onere.

Art. 3 – Oggetto del contratto ed esecuzione del progetto

3.1. Nell'interesse istituzionale e statutario comune delle PARTI, il presente CONTRATTO ha ad oggetto lo svolgimento del progetto di ricerca collaborativa *Inserire il titolo* (di seguito il "PROGETTO"), i cui dettagli tecnici, modalità e tempistiche d'esecuzione sono descritti in allegato (di seguito "ALLEGATO TECNICO") al presente atto.

3.2. Le PARTI si impegnano a condurre le attività di cui sono responsabili nell'ambito del PROGETTO ciascuna presso le proprie sedi e, quando necessario, presso le sedi dell'altra. Le PARTI si impegnano ad eseguire il PROGETTO con la massima diligenza e impegno, secondo i più elevati standard qualitativi pertinenti e nel pieno rispetto dei termini del presente CONTRATTO, dei suoi Allegati e delle normative vigenti. Le PARTI si impegnano inoltre a realizzare le proprie attività sulla base delle istruzioni e delle linee guida condivise.

3.3. Le PARTI, inoltre, si impegnano a servirsi, per l'esecuzione

del PROGETTO, ciascuna sotto la propria responsabilità, di personale idoneo sia per numero che per competenze (di seguito, il "PERSONALE"). Durante l'esecuzione del PROGETTO, le PARTI agiranno in modo indipendente ed il PERSONALE agirà sotto l'unico ed esclusivo controllo, organizzazione e responsabilità della PARTE da cui dipende. Di conseguenza, le PARTI si terranno reciprocamente indenni da qualsiasi reclamo derivante dal proprio PERSONALE durante l'esecuzione del CONTRATTO. Quanto stabilito sopra si intende fatto salvo il coordinamento ordinario e quotidiano necessario per il corretto svolgimento del PROGETTO tra il PERSONALE delle PARTI e fra i Responsabili scientifici del PROGETTO.

3.4. È escluso che il CONTRATTO, durante e oltre il periodo di sua validità, limiti la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi connessi al PROGETTO.

ARTICOLO

4

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Motivi di opportunità, se non anche i regolamenti d'ateneo applicabili alla ricerca collaborativa, impongono che ciascuna parte designi un proprio dipendente quale responsabile scientifico del progetto di ricerca. I responsabili scientifici, che saranno **esperti** sia nella materia della collaborazione che nella gestione progettuale, potranno anche differire dai firmatari rappresentanti le parti ai fini contrattuali. Loro compito è coordinare e supervisionare le attività del progetto, individuare le persone e risorse necessarie alla sua realizzazione, aggiornarsi reciprocamente sul relativo avanzamento in ossequio a quanto previsto dall'allegato tecnico oltre che comunicarsi l'eventuale raggiungimento di *foreground*. Laddove utile ad entrambe le parti, i responsabili scientifici possono anche esser incaricati di redigere una relazione conclusiva della ricerca in collaborazione.

Per svincolare il buon esito della collaborazione dalla disponibilità di una singola professionalità, le parti possono concedersi la **facoltà di sostituire unilateralmente** il proprio responsabile scientifico che, nel corso della propria carriera, potrebbe lasciare il personale della parte coinvolta.

Art. 4 Responsabili scientifici

4.1. Il Responsabile scientifico del PROGETTO per la SOCIETÀ è il; il Responsabile scientifico del PROGETTO per l'UNITÀ AMMINISTRATIVA è il Prof./Dott.
(Opzionale) Ciascuna PARTE ha facoltà di sostituire il proprio responsabile scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo responsabile e della data da cui decorre tale incarico.

4.2. I responsabili scientifici risponderanno, all'interno dei rispettivi enti, dello svolgimento del PROGETTO di ricerca collaborativa e del coordinamento delle relative attività. In particolare, i responsabili scientifici avranno il compito di verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase, risolvere eventuali problemi operativi insorti, predisporre relazioni periodiche [*almeno semestrali*] sull'attività svolta in ossequio all'ALLEGATO TECNICO, e garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee al rispetto degli obblighi di segretezza e di sicurezza sul luogo di lavoro.
(Opzionale) Inoltre, sempre in ossequio all'ALLEGATO TECNICO, i responsabili scientifici si impegnano a redigere una relazione conclusiva descrivente il complesso delle ricerche compiute e i risultati ottenuti.

ARTICOLO

5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

La ricerca in collaborazione non prevede il pagamento di un prezzo. Nella fattispecie collaborativa prospettata, le parti si pongono in una **posizione paritetica di condivisione dei costi** necessari al raggiungimento degli obiettivi di ricerca comuni. A tal fine, se le risorse messe a disposizione dalle parti in natura per l'esecuzione congiunta del progetto, così come indicate nell'allegato tecnico, siano equivalenti, il contratto può prevedere che ciascuna parte sostenga le proprie spese. Se invece occorra riequilibrare il piano finanziario della collaborazione, il contratto può disporre che la società rimborsi parzialmente le spese incorse dall'università nello svolgimento del progetto. Tali rimborsi potranno anche esser dilazionati nel tempo durante le fasi del progetto oppure legati alla conclusione di determinate sue fasi intermedie.

OPZIONE A

Art. 5 – Disposizioni finanziarie

5.1. Il CONTRATTO non comporta oneri economici per le PARTI né sono previsti trasferimenti di denaro tra di esse. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento del PROGETTO di ricerca collaborativa, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

OPZIONE B

Art. 5 – Disposizioni finanziarie

5.1. A titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione del PROGETTO, e previa emissione di apposita nota di debito, la SOCIETÀ corrisponde Euro all'UNIVERSITÀ con le seguenti modalità:

- Euro entro 60 giorni dalla stipula del presente CONTRATTO;
- Euro entro giorni.

ARTICOLO

6

DIRITTI DI PROPRIETÀ

INTELLETTUALE

La posizione paritetica delle parti contrattuali determina una disciplina lineare dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al progetto di ricerca, la quale riconosce il contributo individuale delle parti nel progetto e al contempo valorizza la collaborazione quale mezzo per instaurare un rapporto duraturo di trasferimento tecnologico tra le parti. In generale, il contratto:

i) Circoscrive i diritti d'accesso al background di ciascuna parte.

La ricerca in collaborazione, per sua natura, si inserisce nelle attività preesistenti delle parti e prende le mosse dalle relative informazioni, conoscenze e beni immateriali, ovvero dal background, appositamente censito dall'allegato tecnico. Il contratto in questione non modifica la titolarità di tale background che rimane della parte sua proprietaria esclusiva. Tuttavia, considerato che inevitabilmente il background di qualsiasi parte potrà risultare utile allo sviluppo della ricerca collaborativa, ed in linea con l'art. 3 del citato regolamento UE n. 1217/2010, il contratto dispone che le parti si concedano reciprocamente una licenza a titolo gratuito e non esclusiva, senza diritto di sub-licenza e non trasferibile, sui rispettivi background, ma limitata all'uso necessario per compiere il progetto. In altre parole, i diritti di esclusiva sul background non limiteranno lo svolgimento della collaborazione ma anzi ne saranno posti a fondamento. Inoltre, se lo

sfruttamento del *foreground* di una parte risultasse poi dipendente dal background dell'altra, è convenuto l'impegno di garantirvi accesso efficace mediante apposita licenza a condizioni eque e ragionevoli. Di conseguenza, le parti garantiscono che qualsiasi *foreground* sarà commercializzabile salva la remunerazione dei diritti d'accesso al *background* che si rivelino possibilmente indispensabili a tal fine.

ii) Alloca la titolarità del *foreground* in base al contributo dato dalle parti per il suo conseguimento

Auspicabilmente, la ricerca in collaborazione porterà a del *foreground* la cui titolarità rifletterà l'apporto delle parti al suo raggiungimento, rientrando la ricerca collaborativa qui qualificata – non meramente esplorativa – tra le eccezioni al *professor's privilege* di cui all'art. 65, quinto comma CPI. Difatti, per contratto sussiste un apporto finanziario al progetto di ricerca da parte di chi collabora con l'ente di ricerca o diretto, nella forma di rimborso spese, o indiretto, quale fornitura di risorse in natura pur sempre quantificabili in denaro per equivalente. Da un lato, la titolarità del *foreground* raggiunto in autonomia da una parte sarà esclusiva di quest'ultima, salvo concedere alla società un diritto di prelazione per l'acquisto o la concessione in licenza d'uso del *foreground* dell'università a condizioni pari a quelle offerte a terzi. Tale diritto di prelazione, da esercitarsi entro un termine ragionevole da quando l'Università trasmette alla società la proposta del terzo, riconosce il valore fiduciario del rapporto collaborativo riservando alla società la possibilità di sfruttare economicamente il *foreground* dell'Università in via preferenziale rispetto a terzi estranei alla collaborazione. Dall'altro lato, la titolarità sarà comune per il *foreground* raggiunto congiuntamente seppur per quote proporzionali all'apporto di ciascuna al suo raggiungimento, rinviando a un successivo accordo la regolamentazione dell'eventuale comunione. Esemplificando, il *foreground* raggiunto in esito ad una ricerca collaborativa per la quale la società abbia sostenuto almeno la metà di tutte le spese del progetto,

vuoi direttamente mettendo a disposizione risorse materiali o umane, vuoi indirettamente rimborsando la metà dei costi incorsi dall'università, ben giustificherebbe una comunione di esso tra le parti per pari quote.

iii) Offre l'opzione di regolare il SIDEGROUND alla pari del FOREGROUND

Laddove sia possibile che una parte consegua del *sideground* in parallelo al progetto di ricerca collaborativa è opportuno inserire apposita clausola che ne regoli la titolarità e diritti d'accesso. In analogia al *foreground*, la valorizzazione del *sideground* dell'ente di ricerca mediante apposito contratto di licenza o cessione alla società, a tal fine concedendole diritto di prelazione, potrebbe rivelarsi una valida opportunità per l'ente anche più praticabile rispetto al trasferimento tecnologico verso terzi con cui non sussista già un pari rapporto di collaborazione. In ogni caso, il diritto di prelazione implica che la società benefici di condizioni non più favorevoli di quelle offerte a terzi a mezzo dell'imprescindibile procedimento amministrativo cui indebita elusione determinerebbe la nullità del contratto di licenza o cessione così concluso.

Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale

6.1. Il BACKGROUND e SIDEGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità e proprietà della PARTE medesima.

6.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 6.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del presente CONTRATTO, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento del PROGETTO, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto

a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario e funzionale per lo sfruttamento commerciale di FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

6.3. Il FOREGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato salvo l'obbligo di comunicarne il raggiungimento all'altra PARTE. Ciascuna PARTE ha il diritto di utilizzare il FOREGROUND dell'altra a titolo gratuito, non esclusivo e perpetuo per fini esclusivamente scientifici e didattici e nei limiti degli obblighi di riservatezza. La SOCIETÀ gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o licenza d'uso esclusiva/non esclusiva sul FOREGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dalla SOCIETÀ entrogiorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA della proposta del terzo e delle condizioni oggetto dell'offerta..

6.4. Qualora il FOREGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la titolarità del FOREGROUND sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di FOREGROUND congiunto, le PARTI s'impegnano a formalizzare con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà e a stabilire i termini di protezione, di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

6.5. **OPZIONALE DA INTEGRARE SE OPPORTUNO.**

È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di alcun diritto in relazione al BACKGROUND e SIDEGROUND dell'altra PARTE ulteriormente a quanto previsto dal paragrafo 6.2..

OPPURE

L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a formalizzare con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà e a stabilire i termini di protezione, di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. La SOCIETÀ gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dalla SOCIETÀ entrogiorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA della proposta del terzo e delle relative condizioni

ARTICOLO

7

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La clausola dedicata agli obblighi di riservatezza tra le parti contempera due opposte esigenze. Da un lato, la **riservatezza** protegge il valore commerciale sotto forma di segreto industriale e di brevettabilità delle conoscenze delle parti sia messe a servizio della collaborazione che eventualmente frutto di quest'ultima. Dall'altro, essa permette il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione tramite la fruttuosa condivisione delle conoscenze delle parti, al contempo conservando in capo a ciascuna di esse la libertà di svolgere attività di ricerca - ed eventualmente pubblicarne i risultati - anche in relazione all'oggetto della collaborazione medesima.

Premessa fondamentale per la costruzione del contenuto di una simile clausola è dunque la definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE", da inserirsi nell'incipit del contratto insieme alle altre definizioni (cui si rimanda supra Art. 2) e da cui dipenderà il confine della possibile diffusione. Tale definizione verosimilmente coinciderà con quella prevista dall'eventuale previo NDA valutativo. Tuttavia, il perimetro degli obblighi di confidenzialità per le informazioni riservate ugualmente definite sarà diverso sotto l'NDA valutativo e sotto il successivo contratto di ricerca collaborativa. Il primo permetterà l'uso delle informazioni riservate esclusivamente al fine di considerare l'opportunità di addivenire ad un successivo rapporto contrattuale tra le parti. La clausola di riservatezza del secondo contratto consentirà invece un utilizzo congruente ma limitato agli scopi negoziali perseguiti. Da ciò

discende la già menzionata opportunità di allegare al contratto di ricerca collaborativa l'eventuale NDA valutativo onde permettere il più facile raccordo delle portate dei rispettivi obblighi di confidenzialità.

Nella prassi contrattuale è usuale prevedere che entrambe le parti si impegnino reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terzi per tutta la durata della collaborazione e, comunque, per la durata concordata tra le parti stesse che generalmente varia dai 2 ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto di ricerca collaborativa. Per qualificare la diligenza richiesta ai fini della protezione delle informazioni riservate, l'obbligo di riservatezza impone che le parti adottino nel trattamento delle informazioni riservate ricevute tutte quelle cautele che esse già impieghino per le proprie informazioni riservate dello stesso tipo. In questo senso, poiché le parti potrebbero disporre solo di mezzi semplici di segretezza, quali password per l'autenticazione informatica, e non anche di mezzi avanzati, quali perimetri ad accesso ristretto, programmi di crittografia dei dati o protocolli di segretazione, il contratto precisa che ciascuna parte comunicherà le informazioni riservate dell'altra al proprio personale esclusivamente previo impegno di questi mantenerne la confidenzialità. Tale mezzo esclusivamente giuridico di segretezza spesso si concretizza nella sottoscrizione di appositi impegni di confidenzialità da parte di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nella collaborazione. Per specifiche esigenze singolarmente valutabili - quale, ad esempio, la scelta di una parte di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale - può essere prevista una forma di previa autorizzazione da rilasciare all'altra PARTE interessata alla divulgazione, la quale sarà così vincolata al rispetto degli obblighi di confidenzialità stabiliti dal contratto.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

7.1. Con la sottoscrizione del CONTRATTO, la PARTE

RICEVENTE si impegna a utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente per gli scopi del PROGETTO e a mantenerne la confidenzialità e a non divulgarne a terzi il contenuto 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 essa adotta per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente CONVENZIONE dovranno essere rispettati dalla PARTE RICEVENTE per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle INFORMAZIONI RISERVATE viene comunicata alla PARTE RICEVENTE.

7.2. 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 secondo il principio c.d. *'need-to-know'*, 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 di ogni specifico PROGETTO;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli del PROGETTO le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite e/o rivelate dalla PARTE DIVULGANTE alla PARTE RICEVENTE nell'esecuzione di ogni specifico PROGETTO.

7.3. Nel caso in cui una PARTE decida di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale, l'altra PARTE si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione del proprietario e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO

8

PUBBLICAZIONI E UTILIZZO

DEI LOGHI

La collaborazione tra Università e Società può portare principalmente a **tre tipi di output**: brevetti, pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e *Know-How* per il quale le parti desiderano mantenere la segretezza e la non divulgazione. Tendenzialmente viene data priorità alla brevettazione dei risultati che possono avere ricadute commerciali, lasciando poi la possibilità di ricavare pubblicazioni scientifiche per i risultati della ricerca che non possono essere protetti e su cui non c'è intenzione di mantenere il segreto.

Per quanto riguarda l'Università, le pubblicazioni che possono solitamente scaturire da documenti, studi ed esiti della ricerca in collaborazione sono quelle a carattere scientifico (incluse presentazioni a congressi) e tesi di laurea o dottorato. La Società può invece avere interesse a pubblicare, oltre che articoli scientifici, anche documenti di *marketing*.

Nel rispetto dei vincoli di segretezza, ciascuna parte può pubblicare quanto elaborato nel corso del progetto di ricerca collaborativa e di titolarità condivisa previa **autorizzazione espressa o tacita** dell'altro contitolare e sempre menzionandone l'origine dalla collaborazione tra le parti. A tal fine, per mantenere la tempestività della pubblicazione, spesso molto importante nei contesti accademici in cui più centri di ricerca lavorano sugli stessi temi e dove essa vale ai fini

dell'acquisizione di titoli o dell'avanzamento di carriera dei ricercatori, il contratto delinea un procedimento autorizzativo a termine certo cui esatti limiti temporali sono adattabili alle esigenze concrete. Dapprima, la parte che intende pubblicare deve anticipare la pubblicazione all'altra parte entro un termine consigliato di sessanta giorni precedente al previsto invio dell'articolo alla redazione della rivista, all'organizzazione della conferenza o alla commissione di laurea o di dottorato in questione. La parte che riceve il documento da pubblicare ha un termine consigliato di trenta giorni per dare la propria autorizzazione, eventualmente chiedendo modifiche per salvaguardare le proprie informazioni riservate, decorsi inutilmente i quali la pubblicazione si considererà autorizzata tacitamente.

La parte può negare l'autorizzazione solo adducendo motivazioni ragionevoli, quali ad esempio la violazione da parte della pubblicazione della privacy dei soggetti coinvolti nel progetto di ricerca, il disaccordo sull'autorialità dell'opera oppure l'esigenza di procedere al deposito di una domanda di brevetto prima che la pubblicazione vada a costituire stato dell'arte invalidante la novità dell'invenzione. In tale ultimo caso, il contratto prevede di default un rinvio di novanta giorni della pubblicazione onde consentire il deposito, stimando che tale termine sia generalmente adeguato a facilitare il lavoro dei mandatarî brevettuali propedeutico al deposito.

Al contrario, quanto elaborato nel corso del progetto di ricerca collaborativa ma ottenuto in modo disgiunto e perciò di titolarità esclusiva di una parte, sarà liberamente pubblicabile da quest'ultima previa mera comunicazione informativa all'altra parte.

Da ultimo, considerando che il contratto ha ad oggetto una collaborazione prettamente scientifica da cui esulano fini commerciali, è precluso l'utilizzo lucrativo dei nomi o dei loghi delle parti coinvolte. A prescindere dalla registrazione dei nomi o loghi delle parti come marchi, per il cui utilizzo occorre apposita licenza, i regolamenti amministrativi

delle Università e Scuole spesso sanciscono il divieto di usare le relative immagini per scopi commerciali.

Art. 8 – Pubblicazioni ed utilizzo dei loghi

8.1. Ciascuna PARTE non può pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal PROGETTO, ottenuti congiuntamente e di titolarità condivisa tra le PARTI senza la previa autorizzazione scritta dell'altro contitolare, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. La PARTE che intenda pubblicare deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione dell'altra PARTE almeno sessanta (60) (*valutare se il termine è congruo*) giorni prima dell'invio alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell'evento. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione del documento da pubblicare, la PARTE ricevente dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di protezione di dati personali, non contengano INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica del suo BACKGROUND, SIDEGROUND e FOREGROUND. Decorso inutilmente il termine perentorio di trenta (30) giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa [silenzio-assenso]. Se il documento contenga INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione e sostituzione con la dicitura “[omissis]”.

8.2. Se la richiesta pubblicazione di una PARTE infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sul BACKGROUND, SIDEGROUND o FOREGROUND dell'altra, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale

titolati.

8.3. La PARTE che intenda pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal PROGETTO, ottenuti disgiuntamente e di titolarità sua esclusiva dovrà darne previa comunicazione all'altra PARTE a titolo meramente informativo. Non è necessaria la preventiva autorizzazione né comunicazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

8.4. Le PARTI si impegnano a specificare nelle pubblicazioni, relazioni e documenti resi pubblici che i risultati conseguiti sono scaturiti dalla collaborazione fra la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

8.5. Nessuna delle PARTI è autorizzata ad utilizzare il nome e/o logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

ARTICOLO

9

RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

Nel contratto devono essere individuati i **soggetti a cui competono gli obblighi** previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dal D.M. n.363/98 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Nei contratti di ricerca in collaborazione – e non solo – è contemplata apposita clausola che considera la necessità di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università, nel rispetto delle loro specificità. Inoltre, tiene conto del fatto che il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce tanto presso la propria struttura, quanto presso le strutture dell'altra parte contraente.

Dato il carattere paritetico della collaborazione, ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale. Da una parte, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le **misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza**, ivi compresa la sorveglianza sanitaria; dall'altra, il personale di una parte che si reca presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative al contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra parte.

In merito alla **responsabilità** per i rischi derivanti dall'attività svolta dal personale delle parti, il contratto può prevedere che ciascuna PARTE sia singolarmente ed esclusivamente responsabile per le misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, comprese le seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Il contratto può prevedere una clausola di esclusione di responsabilità per cui, salvo i casi di dolo o colpa grave, le PARTI reciprocamente si sollevano da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di una PARTE durante la permanenza presso i locali dell'altra. Ciascuna PARTE esonera e comunque tiene indenne l'altra PARTE da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa sorgere in capo ad essa verso terzi dall'esecuzione tramite il proprio personale dipendente delle attività inerenti al contratto.

Art. 9 Responsabilità e sicurezza

9.1. Le PARTI si danno reciproco atto che il personale che svolgerà il PROGETTO è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

9.2. Il PROGETTO contempla la possibilità che il personale di una PARTE sia ospitato nelle sedi dell'altra. La PARTE ospitante si farà carico di informare il personale della PARTE ospitata in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti

(utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, procedure di emergenze ed evacuazione, ecc.). Il personale di entrambe le PARTI è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione del PROGETTO, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni).

9.3. Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro e dei responsabili delle strutture della PARTE ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna PARTE risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO

10

DURATA, RISOLUZIONE E RECESSO

La **durata del contratto**, nel caso della ricerca in collaborazione, corrisponde generalmente alla conclusione del Progetto di ricerca concordato tra le parti contraenti.

Sono certamente possibili estensioni o modifiche della durata della ricerca, le quali dovranno essere concordate sulla base di accordo scritto. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa, enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 - Legge sul Procedimento Amministrativo - ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa, non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca e la validità del contratto decorrerà dalla data della stipula dello stesso che, in caso di sottoscrizione non contestuale, coincide con la data apposta dall'ultimo firmatario.

Trattandosi di fenomeni che possono incidere sulla durata del contratto, si è scelto di trattare congiuntamente le ipotesi di risoluzione e di recesso contrattuale.

In caso di **inadempimento**, la parte adempiente può 1) insistere per l'adempimento, oppure 2) chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. La clausola di risoluzione per inadempimento – cosiddetta **clausola risolutiva espressa** – può, in via generale, fare riferimento ad ogni caso di inadempimento rispetto a clausole essenziali

del contratto (sarà poi il giudice a valutare se l'inadempimento è sufficientemente grave da dare diritto alla risoluzione del contratto); oppure definire contrattualmente in modo puntuale quali siano le clausole essenziali ai fini dell'adempimento, che danno quindi diritto alla risoluzione. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni in base all'art. 2043 C.C. Una possibile soluzione sostitutiva al risarcimento del danno è la previsione della **penale**, in base agli artt. 1382, 1383 e 1384 C.C.

A tal proposito si segnala che per alcuni Atenei il contratto non può prevedere penali a carico dell'Università oltre i limiti delle somme impiegate per la realizzazione del progetto, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il **recesso** è invece l'atto con il quale una delle parti può sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, in deroga al principio sancito dall'art. 1372 c.c.. Si precisa che, giacché trattasi di facoltà derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto.

È altresì opportuno considerare la sopravvenienza di cause di **forza maggiore** che possono impedire l'esecuzione degli obblighi contrattuali o renderli irragionevolmente onerosi, senza perciò giungere necessariamente alla cessazione del rapporto contrattuale. Per forza maggiore si intende una impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto, non imputabile alla parte che la invoca, assoluta e definitiva, e riguardante proprio la prestazione e non la concreta condizione del contraente. L'impossibilità può anche essere temporanea. Le conseguenze determinate da "forza maggiore" sono regolate dall'art. 1256 C.C.

Onde evitare possibili dispute, è consigliabile redigere apposita clausola che: 1) definisca i **casi di forza maggiore** (ad esempio, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, embargo e requisizioni); 2) imponga **oneri di comunicazione** precisi alla parte che intenda avvalersene; 3) stabilisca la **durata massima** sopportabile per la parte adempiente e stabilisca gli effetti alla scadenza di tale durata massima.

Difatti, qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di un certo tempo concordato tra le parti (ad esempio, sei settimane), ciascuna di esse avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, previo preavviso (ad esempio, 10 giorni) da comunicarsi per iscritto alla controparte.

Art. 10. Durata, risoluzione e recesso

10.1. Il CONTRATTO sarà efficace e applicabile dalla data della sua ultima firma da parte di tutte le PARTI ed avrà una durata di *(indicare il tempo corrispondente alla conclusione del Progetto di ricerca).*

10.2. Ciascuna PARTE ha diritto di risolvere il CONTRATTO a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di violazione sostanziale di esso da parte dell'altra Parte che non sia sanata entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la PARTE inadempiente riceve la suddetta comunicazione via PEC contenente la richiesta di porre rimedio alla violazione ai sensi del presente articolo. Resta inteso che la risoluzione del CONTRATTO non esonera alcuna delle PARTI da qualsiasi responsabilità maturata ai sensi dello stesso prima della data effettiva di tale risoluzione, né preclude a qualsiasi PARTE di perseguire tutti i diritti e i rimedi di cui dispone ai sensi del presente CONTRATTO o per legge, ivi inclusi quelli a tutela dei

diritti di proprietà intellettuale, in relazione a qualsiasi violazione del CONTRATTO, né pregiudica il diritto delle PARTI di ottenere l'adempimento specifico di qualsiasi obbligazione.

10.3. Le PARTI si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A.R. o tramite PEC, con preavviso di almeno (.....) giorni/mesi.

10.4. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale, in via esemplificativa e non esaustiva, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desideri avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 (sei) settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il presente CONTRATTO, previo preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

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

10.6. In caso di recesso della SOCIETÀ a norma del comma 3. del presente articolo quest'ultima corrisponderà all'UNIVERSITÀ l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. In caso di recesso dell'UNIVERSITÀ per revoca del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla stipula del CONTRATTO, quest'ultima corrisponderà alla SOCIETÀ l'indennizzo di cui all'art. 21quinquies della L.

241/1990.

10.7. (*opzionale*) In caso di risoluzione a norma del comma 2. del presente articolo, la parte inadempiente corrisponderà all'altra una somma pari a a titolo di penale.

ARTICOLO

11

TRATTAMENTO DEI DATI

Le più recenti disposizioni in materia di tutela dei dati suggeriscono l’inserimento sistematico nei contratti di una clausola sul relativo **trattamento**. La disciplina di riferimento è offerta dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) che delimita l’ambito e le modalità del trattamento.

Nel contratto le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del contratto, vengono trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata esclusivamente per le finalità del contratto. Le PARTI sono chiamate a esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei **dati personali** per le medesime finalità e, con esclusivo trattamento in forma anonima, per analisi statistiche sull’andamento delle attività di ricerca collaborativa.

A norma delle leggi vigenti in materia, bisognerà altresì indicare il **titolare** del trattamento, che sono le parti stesse come individuate, denominate e domiciliate e i rispettivi **referenti** per la protezione dei dati, oltre che fornire l’accesso alle rispettive informative.

Art. 11 Trattamento dei dati

11.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

11.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura della SOCIETÀ e dell'UNIVERSITÀ per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

11.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link

11.4. L'informativa completa della SOCIETÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link, ovvero allegata al CONTRATTO.

11.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e la SOCIETÀ e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la SOCIETÀ.

11.6. (*opzionale*) Ai sensi dell'art. della *privacy policy* di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività di ricerca collaborativa.

ARTICOLO

12

CODICE ETICO

A partire dall'introduzione della L. n. 240/2010, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 *“regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'Art. 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165”*, della disciplina ex art. 1, co. 44 della L. 190/2012, recentemente integrati dalla delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020 che ha approvato le *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*, le Università si sono dotate di un nuovo Codice Etico e di Comportamento.

Per quanto concerne le imprese e gli enti pubblici economici, la legislazione di riferimento è il D.lgs. n. 231/2001 (successivamente aggiornato dal D.lgs. 125/2008) approvata con l'obiettivo di reprimere i comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura economica.

Il Codice Etico individua i valori fondamentali della comunità universitaria/aziendale e le norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso. Esso rappresenta il riferimento per regolare in termini etici le relazioni interne ed esterne alle realtà amministrative, proponendosi come dichiarazione di principi accettati e condivisi dalla comunità di riferimento: siano essi docenti, ricercatori, studenti, personale dirigente e tecnico amministrativo, dal lato dell'Università, siano essi dipendenti e responsabili dal lato dell'Azienda.

L'adozione del Codice di Comportamento (opzionale per le aziende) rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato previste dalla Legge n. 190/2012 e definisce gli obblighi di comportamento connessi alle attività di servizio al fine di assicurare la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Tali norme si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'Ateneo. Ai collaboratori degli Enti esecutori di opere o fornitori di beni e servizi si applicano anche gli obblighi di comportamento compatibili approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le componenti della comunità universitaria sono egualmente responsabili della tutela e della piena applicazione delle regole del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.

In quanto importanti strumenti di autoregolamentazione, l'inserimento di apposita clausola facente riferimento al Codice Etico e di Comportamento all'interno dei contratti di collaborazione tra Università e Impresa, ne favorisce la loro conoscenza e diffusione, anche nei rapporti con l'esterno. Inoltre, detto inserimento vale a far sì che la violazione di talune norme in essi contenute possa costituire espresso motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. (**clausola risolutiva espressa**). Il comma opzionale, infatti, contempla la possibilità di risoluzione del contratto per violazione di quelle norme dei Codici delle Parti che si applicano al rapporto con i terzi e all'esecuzione del contratto, che si presume l'altra Parte debba conoscere.

Art. 12 Codice etico e di Comportamento

12.1. L'UNIVERSITÀ prende atto che la SOCIETÀ è dotata di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, che sono resi disponibili a richiesta.

12.2. La SOCIETÀ prende atto che l'UNIVERSITÀ ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 240/2010 e del D.P.R. n. 62/2013 e della L. n. 190/2012, pubblicati sul sito di Ateneo.

12.3. Le PARTI si impegnano, per tutta la durata del CONTRATTO e per tutte le attività ad esso riferibili, a rispettare i principi contenuti nei propri Codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, personale esterno e chiunque partecipi all'esecuzione del CONTRATTO, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

OPZIONALE 12.4. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dei rispettivi Codici. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di una Parte o dei dipendenti/personale di una Parte, del Codice etico e/o di Comportamento, nelle parti di esso applicabili al rapporto con l'altra Parte e nelle attività riferibili all'esecuzione del CONTRATTO, darà titolo alla Parte il cui Codice sia stato violato di risolvere il CONTRATTO, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC. Ove siffatta violazione consista nella commissione di comportamenti illeciti ai sensi del D.lgs. 231/2001, la relativa responsabilità sarà definitivamente accertata in sede giudiziale. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO

13

REGISTRAZIONE

Una clausola ricorrente nei contratti riguarda la **registrazione e l'addebito delle relative spese**. I contratti di ricerca collaborativa stipulati sotto forma di scrittura privata non autenticata, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sono soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (e successive modifiche ed integrazioni).

Tra i "casi d'uso" tipici rientra quello del contenzioso: prima dell'avvio del procedimento, il contratto deve essere registrato. Il contratto prevederà che la PARTE che richiede la registrazione ne sopporterà le spese. Potranno essere ripartite per metà tutte le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo, derivanti a norma di legge dal CONTRATTO.

Si segnala che ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. A far data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Si prevedono due opzioni, a seconda che l'accordo di collaborazione sia stipulato tra Università e Ente privato (Impresa, Ditta individuale, etc.) ovvero tra uno o più Enti di ricerca (PA).

Nel primo caso si applicherà l'opzione A) per la quale l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72. Nel secondo caso si applicherà l'opzione B) per cui il contratto sarà soggetto ad imposta di bollo con oneri a carico di entrambe le Parti.

OPZIONE A

Art. 13 Registrazione

13.1. Le PARTI prendono atto che il CONTRATTO, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 (e successive modifiche ed integrazioni), e le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della PARTE che ne farà richiesta.

13.2. Il CONTRATTO non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

OPZIONE B

Art. 13 Registrazione

13.1. Il CONTRATTO, stipulato nella forma della scrittura privata, in un unico originale in formato digitale ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs n. 82/2005 e ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa - parte I, articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, con oneri a carico di entrambe le PARTI per metà.

13.2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate chiederà all'altra parte con nota scritta il rimborso della quota di spettanza.

ARTICOLO

14

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

In via generale, la **legge applicabile** alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dal Regolamento Roma I. Esigenze di certezza suggeriscono tuttavia di individuare preventivamente la legge applicabile al contratto, che può essere liberamente scelta dalle parti in base all'art. 3 del Regolamento Roma I. La clausola della legge applicabile consente inoltre a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il contratto medesimo di avere un riferimento noto e scelto consensualmente da entrambe le parti.

Se uno dei due contraenti è straniero, imporre l'applicabilità della legge italiana risulta più difficile. Sarebbe opportuno comunque giungere alla scelta di una legge di diritto romano, il più possibile affine alla nostra (ad es. legge svizzera o francese).

Inoltre, in base agli artt. 28 e 29 C.P.C., le parti sono libere di scegliere il **foro competente** per qualsiasi controversia derivante dal contratto o, in alternativa, possono decidere di ricorrere alla **clausola arbitrale**, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C.

Anche in tal caso è sempre preferibile inserire la clausola di scelta del foro o la clausola arbitrale onde evitare che in caso di contenzioso sorgano dubbi sull'individuazione dell'autorità competente, con conseguenti perdite di tempo e aumento dei costi legali. Si consideri, in via generale, che l'arbitrato è più costoso della magistratura ordinaria,

ma ha tempi decisamente più rapidi. Inoltre, l'arbitrato può fungere da scelta imparziale e relativamente economica laddove il committente sia un'impresa estera che difficilmente accetterebbe la scelta di un foro italiano.

Un ulteriore metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dalla mediazione civile e commerciale, disciplinata in Italia dal D.Lgs. n. 28/2010, così come novellato dal D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013). Le parti possono stabilire tramite apposita clausola contrattuale il previo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato scelto dalle parti. Con l'aiuto di mediatore terzo-imparziale, le parti saranno chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia potrà essere deferita al Tribunale scelto ovvero ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti. A tal riguardo si sottolinea che la funzione della mediazione non è quella di pronunciare una decisione tra le parti in conflitto - come accade nell'ambito di un giudizio civile o di un arbitrato, in cui gli arbitri esercitano funzioni decisorie pronunciando un lodo equivalente alla sentenza - ma di consentire alle parti di raggiungere un'intesa con piena soddisfazione dei reciproci interessi.

La mediazione nel settore della proprietà industriale è gestita anche da organismi internazionali, quali ad esempio il **WIPO Arbitration and Mediation Center** o la **International Chamber of Commerce**, che forniscono appositi servizi di mediazione. Ad esempio, la mediazione conforme alle *WIPO Mediation Rules*, prevede il passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO Expedited Arbitration Rules* se nell'arco temporale di 60/90 gg non è raggiunta una transazione tra le parti. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso alle Corti per ottenere eventuali misure cautelari.

OPZIONE A

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente *OPZIONE A)* ***Tribunale***

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di *(Se la collaborazione è con altra PA, il Tribunale Amministrativo Regionale ha giurisdizione esclusiva).*

OPZIONE B

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente *OPZIONE B)* ***Arbitrato***

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

OPZIONE C

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente *OPZIONE C)* ***Mediazione + Tribunale/Arbitrato***

14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

14.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione Il luogo della mediazione è La lingua da usare nella mediazione è

14.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di che avrà competenza esclusiva [oppure tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di].

ARTICOLO

15

SCAMBIO INFORMAZIONI

In tale articolo si richiede alle Parti di indicare i rispettivi recapiti per quelle comunicazioni e richieste che possono esulare dalle interazioni ordinarie e che, pertanto, devono essere effettuate per iscritto, via mail o PEC (come, ad esempio, la comunicazione della volontà di recesso o risoluzione).

In base all'art. 1335 c.c., una comunicazione si presume conosciuta una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario. Onde evitare che i messaggi attuativi del contratto si perdano, rischiando di pregiudicare la relazione di fiducia tra le parti, è opportuno che esse stabiliscano a priori sia la forma che tali messaggi devono assumere, sia gli indirizzi destinatari. Per quanto riguarda la forma, la scelta dell'e-mail o PEC semplifica le comunicazioni ed evita ritardi o incomprensioni rispetto alla posta cartacea. In caso di contestazioni, è bene precisare che la PEC ai fini probatori equivale ad una raccomandata A.R. attestante l'invio e la consegna, mentre l'e-mail è equiparata alle comunicazioni verbali. Relativamente agli indirizzi dei destinatari, laddove le organizzazioni dell'impresa e dell'università siano complesse, essi coincideranno con quelli della persona o ufficio direttamente coinvolti nella collaborazione.

Art. 15 Scambio informazioni

15.1. Fatte salve le comunicazioni quotidiane ordinarie tra le PARTI per l'esecuzione del PROGETTO, le comunicazioni, le richieste e le altre comunicazioni ai sensi del CONTRATTO devono essere effettuate per iscritto via e-mail o PEC. Le comunicazioni ufficiali scambiate via PEC si considerano effettuate al momento del loro ricevimento agli indirizzi di seguito riportati:

Per l'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Ufficio

Via

E-mail: / PEC:

Tel.:

Per la SOCIETÀ

Ufficio

Via

E-mail: / PEC:

Tel.:

ARTICOLO

16

DISPOSIZIONI GENERALI

L'ultimo articolo del contratto è dedicato alle “**disposizioni generali**”, ossia a quell'insieme di indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di integrare il documento negoziale.

In questa sede, avviene spesso che si manifesti per iscritto la volontà di superare, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli eventuali accordi o intese che siano intercorsi tra le parti precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto.

Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell'accordo, la quale generalmente dovrà essere concordata per iscritto al fine di vincolare le parti stesse.

Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l'intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale.

Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà

l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della parte ai sensi dell'accordo.

È previsto, infine, un generale divieto di cessione senza il consenso scritto dell'altra Parte e l'espressa dichiarazione che l'accordo, in quanto oggetto di trattativa in ogni sua parte, non è soggetto all'applicazione delle condizioni generali di contratto e delle norme sui contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 16 Disposizioni generali

16.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà del FOREGROUND e delle procedure di protezione di esso e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto il medesimo PROGETTO.

16.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

16.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo,

l'intenzione delle PARTI.

16.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

16.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

16.6. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Giunti alla conclusione del contratto, è necessario inserire **la modalità di sottoscrizione del contratto e l'intestazione delle parti firmatarie** che nel caso dei contratti di ricerca in collaborazione saranno la società e la struttura dipartimentale dell'Università o della Scuola.

Attenzione andrà riposta sull'inserimento del luogo e della data dalla quale decorreranno gli effetti contrattuali. Il documento si chiude con l'elenco degli allegati.

Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

SOCIETÀ

Luogo, **li**

Firma

UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Allegati:

- a) NDA valutativo di commessa di ricerca (cfr. punto d) delle premesse);**
- b) ALLEGATO TECNICO (cfr. Art. 3);**
- c) Informativa privacy della SOCIETÀ (eventuale);**
- d) Altri allegati eventuali.**

APPROFONDIMENTO

CONTRATTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCELTA DEL CONTRAENTE PRIVATO

Le attività di trasferimento tecnologico degli enti di ricerca pubblici ('ERP') per loro natura hanno ricadute commerciali. Infatti, il trasferimento tecnologico mira a valorizzare i risultati della ricerca pubblica nei mercati anche mediante la stipula di cessioni o licenze di risultati scientifici e di contratti di ricerca collaborativa o commissionata. Per tutti questi contratti di trasferimento tecnologico si pone la questione se gli ERP, in qualità di pubbliche amministrazioni, debbano esperire o meno per la scelta del contraente le procedure concorsuali di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 (CCP). Da un lato, oltre all'importanza della legalità dell'azione amministrativa, premono gli interessi pubblici affinché gli enti di ricerca non interferiscano con le dinamiche di libero mercato fornendo selettivamente indebiti vantaggi (leggasi aiuti di stato vietati ex art. 107 TFUE) ai loro contraenti né che arrechino danno all'erario gestendo inefficientemente le risorse pubbliche. Dall'altro lato, è bene evitare inutili aggravii burocratici che imbriglino l'autonomia privata e mettano in pericolo i procedimenti di terza missione, già di per sé ardui, indirizzando perversamente i risultati della ricerca verso il macero piuttosto che verso i mercati.

Sul punto soccorrono gli artt. 1 e 158 CCP i quali prevedono rispettivamente che il codice medesimo disciplina i contratti di appalto e di concessione *aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione* e che l'acquisto da parte delle PA di servizi di ricerca e sviluppo sottostà alle procedure concorsuali del CCP o, a determinate condizioni, a quelle degli appalti pubblici pre-commerciali. Così ricostruito l'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, è chiaro che da esso esulino i contratti di ricerca commissionata o collaborativa e le cessioni o licenze dei risultati in cui gli ERP non comprano un servizio o una fornitura (c.d. contratti passivi della PA) ma piuttosto li offrono (c.d. contratti attivi della PA). Di conseguenza, per l'individuazione del contraente di tali

contratti di trasferimento tecnologico sarà sufficiente e necessario lo svolgimento di una procedura di valutazione aderente ai principi dell'agire amministrativo espressamente richiamati dall'art. 4 CCP per tutti i contratti pubblici esclusi dall'ambito del codice medesimo, e fissati dalla legge sul procedimento amministrativo L. 241/1990 (LPA).

Entro la LPA giova richiamare gli artt. 1 e 12. L'art. 1,1 LPA detta i principi dell'attività amministrativa la quale persegue unicamente i fini di legge ispirandosi ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché ai principi eurounitari quali quello di mercato unico e divieto di aiuti di stato. Il comma 1bis del medesimo articolo specifica poi che gli atti di natura non autoritativa di una PA, quali i già menzionati negozi privatistici di trasferimento tecnologico, sottostanno alle norme di diritto privato salvo diversa disposizione legislativa. Proprio l'art. 12 LPA deroga al diritto comune nella misura in cui subordina *l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [...] alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.* Alla luce di queste norme è possibile ricostruire la stipula dei citati contratti di trasferimento tecnologico come fattispecie a formazione complessa in cui il rispetto della disciplina sul procedimento amministrativo è prodromico alla stipula dei contratti stessi.

A monte, l'ERP definisce in via amministrativa, solitamente tramite regolamento d'ateneo, i criteri e i modi auto-limitativi secondo i quali stipulerà una data tipologia di contratto di trasferimento tecnologico. A ben vedere, sebbene il contratto di ricerca commissionata, in cui è l'ERP a ricevere un vantaggio nella forma del corrispettivo per la commessa, non possa qualificarsi come attributivo di vantaggio economico secondo l'art. 12 LPA, la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità per la relativa conclusione è in ogni caso utile garantire e documentare il rispetto dei principi dell'azione amministrativa di cui all'art. 1,1 LPA come anche richiesto dall'art. 4 CCP. A valle, l'ente stipula tali contratti nelle forme del diritto privato sempre

previo apposito provvedimento amministrativo che autorizzi l'attività negoziale e motivi analiticamente il rispetto dei criteri e modi predeterminati. Il provvedimento autorizzativo argomenterà ad esempio la coerenza dello stipulando contratto con le finalità istituzionali dell'ente, la sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa.

Nella prassi i criteri e modi di stipula divergeranno a seconda del tipo contrattuale di riferimento, declinandosi a seconda delle esigenze tipiche in appositi regolamenti dedicati ai contratti di ricerca e alla gestione della proprietà intellettuale. In questo senso, proporzionalmente alla compressione dei diritti di esclusiva dell'ente pubblico, le licenze non esclusive dei risultati potrebbero sottostare a modalità di concessione meno rigide che per le licenze esclusive, a loro volta meno rigide che per le cessioni. Del pari, la conclusione di una commessa di ricerca potrebbe rispondere principalmente a caratteri economici, mentre la ricerca in collaborazione potrebbe ispirarsi anche a obiettivi di visibilità o utilità sociale.

Per fugare rischi di danni erariali o aiuti di stato indiretti, le condizioni contrattuali dovranno essere comparabili a quelle di mercato o perlomeno non pregiudizievoli degli interessi economici dell'ERP laddove non siano rinvenibili metri comparativi di giudizio di convenienza. Ad esempio, l'ERP potrebbe esigere che le condizioni delle commesse di ricerca dovranno come minimo coprire per intero i costi incorsi per eseguire la ricerca. Per la ricerca collaborativa potrebbe invece essere richiesto che la controparte in collaborazione contribuisca in una certa misura minima all'attività di ricerca congiunta e che la titolarità dei risultati sia attribuita rispecchiando adeguatamente la partecipazione e il contributo al loro raggiungimento. Anche per le licenze e cessioni di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale, consci dell'usuale complessità della stima di beni immateriali, la copertura dei costi sostenuti per la ricerca e brevettazione o registrazione di private sui risultati potrebbe costituire contenuto minimo per approvare la stipula.

I criteri di stipula dovranno sempre riflettere le differenze pragmatiche dei rispettivi contratti. Nella ricerca commissionata, l'ente di ricerca, legittimato a svolgere attività di ricerca e consulenza per conto terzi ex art. 66 DPR 382/1980, è scelto e pagato dal committente per fornirgli, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, un servizio di ricerca. Nella ricerca collaborativa, l'ente collabora con la controparte onde perseguire un interesse di ricerca comune tramite le risorse fornite da ciascuna parte secondo quanto pattuito. Laddove sia l'ente di ricerca ad essere scelto dal committente e non viceversa e sussistano solo entrate per il patrimonio pubblico (i.e., ricerca conto terzi) la cautela per il rispetto dei principi dell'agire amministrativo sarà minore rispetto ai casi in cui l'ERP scelga la parte con cui collaborare e spenda le proprie risorse per fini di ricerca non solo istituzionali ma anche privati. Inoltre, ragioni d'efficacia motivano una compressione della pubblicità amministrativa per le commesse di ricerca cui oggetto è solitamente confidenziale dato il carattere strategico dell'innovazione scientifica per la committenza.

Al contrario, i principi d'imparzialità, trasparenza e di libera concorrenza portano poi a limitare e procedimentalizzare i casi in cui gli ERP possono accettare, formalmente o di fatto, rapporti di esclusività con determinate parte collaboratrici. Innanzitutto, l'art. 5,1 para. a) del regolamento della Commissione Europea n. 1217/2010 di esenzione per categoria degli accordi in materia di ricerca e sviluppo, ammette esclusività tra due parti limitate però sostanzialmente all'oggetto specifico del progetto di ricerca pattuito e temporalmente al termine del progetto medesimo. Laddove poi una collaborazione esclusiva tra un ERP e un'impresa possa determinare in astratto un'utilità in favore di quest'ultima non utilmente replicabile né sostituibile per i concorrenti nel mercato rilevante (ad esempio collaborando con ERP analoghi), l'ERP dovrà adottare talune precauzioni onde garantire la *par condicio* fra imprenditori nel conseguimento di tale utilità evitando restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione. In altre parole, se viene meno il carattere aperto dell'attività di ricerca da svolgere in collaborazione, non potendo questa esser svolta per altri soggetti a condizioni

equiparabili, vuoi per formali esclusività contrattuali lecite o per fattuali carenze di risorse dell'ERP, gli imprenditori interessati devono indiscriminatamente potersi candidare per la collaborazione con l'ERP aumentando la scelta dell'amministrazione e propiziando condizioni concorrenziali.

Cautele utili a tali fini sono *in primis* la pubblicazione del contenuto della collaborazione esclusiva, inclusiva dei relativi obiettivi e obblighi in capo alla parte collaboratrice, inserendo le informazioni e provvedimenti amministrativi rilevanti all'interno di apposita sezione del sito internet dell'ERP e di siti pertinenti in materia. *In secundis*, il sollecito delle candidature alla collaborazione secondo modalità (tramite newsletter dell'ERP o di categoria) e tempistiche adeguate, le quale saranno valutate secondo criteri di esclusione e selezione trasparenti. Infine, la pubblicazione dei risultati della selezione e le relative motivazioni entro termini prefissati e congrui. Se in esito a tale procedura non pervengano candidature o le stesse non siano motivatamente accettabili, l'ERP potrà muoversi altrimenti per trovare la parte collaboratrice senza ulteriori vincoli.

Molteplici ERP, tra cui si menziona l'Università degli Studi di Milano, la Sapienza Università di Roma o l'Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno previsto e adottato, in termini di *best practice*, una procedura pro-concorrenziale simile per la cessione o la licenza delle proprie privative. Questi ERP pubblicano sul proprio sito web il proprio portafoglio brevetti disponibili per la cessione o licenza d'uso. Di solito entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito di un dato brevetto o dalla scadenza di un diverso termine, gli interessati a tale brevetto possono manifestarsi formulando la propria offerta di acquisto o licenza all'ufficio di trasferimento tecnologico competente. Decorso inutilmente tale termine, l'ERP potrà liberamente cercare potenziali interessati mediante altri canali e negoziare con il primo contraente disponibile. Se invece pervengano plurime offerte, l'ERP le valuta alla stregua dei criteri predeterminati di vantaggiosità economica, visibilità e promozione della ricerca, capacità di industrializzazione dell'interessato, finalità etiche o sociali e di ritorno per il

territorio. Tali criteri valutativi sono riscontrati poi dalla motivazione del provvedimento amministrativo adottato in esito al procedimento di scelta del cessionario o licenziatario.

In conclusione, sebbene non siano applicabili ai contratti di trasferimento tecnologico le norme sull'evidenza pubblica formalizzate dal CCP, gli ERP devono in ogni caso rispettare i principi dell'azione amministrativa di cui alla LPA. A tal fine è opportuno adottare nei regolamenti rilevanti per la valorizzazione dei risultati della ricerca procedure informali ma trasparenti e non discriminatorie di selezione della controparte contrattuale. Il soddisfacimento dell'interesse al buon andamento e imparzialità degli ERP giustifica da sé solo l'impiego di risorse degli UTT per la messa in piedi e l'operatività di queste procedure da cui ragionevolmente può discendere un ampliamento della rete di contatti degli UTT stessi.

GLOSSARIO

A

Arbitrato: Trattasi di un metodo di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria. Vi sono due tipologie di arbitrato disciplinate nel Codice di Procedura Civile agli artt. 806 e ss: l'arbitrato rituale che ricorre quando le parti di una controversia demandano agli arbitri/o l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; l'arbitrato irrituale (o libero) ricorre quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

Articolo 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990: "Accordi fra pubbliche amministrazioni". Articolo che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di poter concludere, tra di essi e al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 della Legge n. 241/1990 ("Conferenze di servizi"), accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Questi accordi, dal 30 giugno 2014, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata), pena la nullità degli stessi.

Articolo 21 quinquies Legge n. 241 del 7 agosto 1990: "Revoca del provvedimento". Trattasi di un istituto giuridico dove l'amministrazione agisce in autotutela e trova applicazione per i provvedimenti amministrativi discrezionali ad efficacia durevole. La Pubblica Amministrazione (ovvero l'organo emanante) a causa di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, decide di esercitare questo potere con l'adozione di provvedimenti di secondo grado (attraverso i quali si incide su precedenti provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione) al fine di revocare l'efficacia al provvedimento emesso. La decisione di esercitare questo potere prescinde da vizi di legittimità. Nell'ipotesi in cui la revoca dovesse comportare pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Articolo 24 D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005: "Firma digitale". Articolo dove si prevede che la firma digitale dovrà riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti su cui viene apposta o associata. L'articolo prevede inoltre che l'apposizione di firma digitale svolge la funzione di integrare e di sostituire l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere per ogni fine previsto dalla legge.

Articolo 5 Regolamento Generale Protezione Dati: "Principi applicabili al trattamento di dati personali". Fattispecie nella quale è stato previsto dal legislatore comunitario che ogni

trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto di determinati principi, quali quello di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; minimizzazione dei dati, ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; integrità e riservatezza, ossia occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. L'articolo prevede al comma 2 il principio della responsabilizzazione: ossia, richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere in grado di provarlo.

C

Codice Etico: Codice Etico ex D.lgs 231/2001. È il documento che viene adottato ufficialmente dai vertici rappresentativi della persona giuridica. Vincola tutti coloro che operano all'interno del suo organigramma. Con il Codice Etico, l'azienda individua la condotta (fondata sui principi della trasparenza delle procedure e della legalità) che i soggetti, operanti all'interno dell'ente, dovranno tenere per evitare di incappare nella responsabilità penale configurata dalla norma. Fattispecie speciale di Codice Etico è quello Universitario ex L. 240/2010. Il codice etico delle Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

Codice di Comportamento: Codice di Comportamento ex L. 190/2012, art. 1, comma 44. Trattasi di un codice che trova applicazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Convenzione Quadro: È una convenzione finalizzata ad instaurare tra le parti una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutto l'Ateneo ovvero parti rilevanti dello stesso, da attuare nel medio o lungo periodo, per la cui disciplina operativa si rinvia a successivi specifici accordi. Tali accordi attuativi devono essere sempre approvati dagli organi competenti delle parti. Essi devono indicare le finalità ed i settori oggetto della collaborazione e prevedere di norma la

costituzione tra le parti di un comitato/responsabile scientifico che promuove e coordina la cooperazione e verifica l'attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti.

CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con il D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005. Rappresenta una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

D

Dato personale: Sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, in via diretta o indiretta, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Diagramma di Gantt: Strumento di gruppo utilizzato per la pianificazione dei tempi di realizzazione di un progetto, dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno e per verificare in itinere il rispetto degli stessi. Le diverse attività vengono, pertanto, ordinate secondo una precisa progressione temporale.

D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Provvedimento normativo che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

D.lgs n. 231 del 8 giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il decreto legislativo n. 231 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni previste al suo interno trovano applicazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il provvedimento normativo non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005: "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD). Testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008: "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro". Provvedimento normativo emanato con lo scopo di riordinare e di coordinare, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Provvedimento normativo emanato in attuazione della delega prevista all'art. 60 della legge n.69/2009, con cui il Parlamento delegava il Governo all'adozione di norme per favorire l'introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti. Il

D.lgs in questione è stato modificato con il D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 2013.

DM del 20 agosto 1992: “Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative”. Provvedimento normativo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DM n. 363 del 5 agosto 1998: “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria” – ossia la normativa disciplinante la materia della sicurezza per le Università e istituti di Istruzione Universitaria. Provvedimento normativo (un Decreto Ministeriale – Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) approvato con lo scopo di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università, presso enti esterni e enti che svolgono la loro attività presso le università.

DPR n. 642 del 26 ottobre 1972: Provvedimento normativo riportante la disciplina dell’Imposta di bollo. Si prevede che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa. Le disposizioni del DPR n. 642/1972 non trovano applicazione per gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

DPR n. 131 del 26 aprile 1986: Atto giuridico di approvazione del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro”. (Imposta indiretta che colpisce i trasferimenti di ricchezza e il cui presupposto è costituito dalla registrazione dell’atto o del negozio).

DPR n. 62 del 16 aprile 2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Provvedimento normativo, denominato “Codice”, con cui vengono definiti, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Il suddetto DPR e le previsioni in esso contenute devono essere integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.lgs n.165 del 2001.

E

Enti Pubblici: Gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da una pubblica amministrazione.

Enti di Ricerca: Organismo di ricerca. Soggetti senza scopo di lucro (come, ad esempio, un’università o un istituto di ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico - secondo il diritto privato o pubblico – della sua fonte di finanziamento. La finalità principale dovrà consistere nello svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili maturati sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.

G

GDPR: General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. Questo testo giuridico stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

I

Informativa: Trattasi di una comunicazione rivolta all'interessato, con lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (ossia prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti – dei dati personali - operati dal titolare del trattamento. Tramite l'informativa il titolare del trattamento assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di accountability). Attraverso l'informativa l'interessato potrà rendere un valido consenso, ove richiesto come base giuridica del trattamento (condizione di legittimità del consenso) oltre che sulla base del principio di trasparenza e di correttezza.

Informazioni Riservate: Sono informazioni caratterizzate dal fatto di essere segrete, aventi un valore commerciale e sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

International Chamber of Commerce: Camera di Commercio Internazionale. Essa è composta dal Tribunale Arbitrale Internazionale, per la gestione e la risoluzione dei casi di arbitrato commerciale internazionale, e dal Centro Internazionale per l'ADR, che si occupa della gestione dell'attività di mediazione per la risoluzione delle controversie di natura commerciale. Ha la sede a Parigi.

L

Legge n. 241 del 7 agosto 1990: “Legge sul Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Provvedimento normativo dove viene prevista la disciplina del procedimento amministrativo, ovvero quella sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo definisce l'azione della Pubblica Amministrazione, vincolandola al rispetto di regole fondamentali nel perseguimento del pubblico interesse.

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”. Provvedimento normativo conosciuto anche come

“Riforma Gelmini” dal nome dell’allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini. La legge modifica radicalmente tutto il sistema della governance dell’università italiana, ridefinendo gli organi di governo universitari e dettando diverse disposizioni sul personale docente (professori e ricercatori).

Legge n. 190 del 6 novembre 2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”. Legge con la quale il legislatore ha voluto prevedere una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.

Logo: È il marchio figurativo di cui un soggetto – pubblico o privato – risulta titolare. Si tratta di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore. Vi sono compresi anche i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.

M

Mediazione: Consiste nell’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Modello Organizzativo: È un insieme di protocolli – ai sensi del D.lgs 231/2001 - che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

MTA: Material Transfer Agreement - Accordi di Trasferimento Materiale. Trattasi di accordi stipulati tra le parti – fornitore (il titolare o il licenziatario autorizzato) e il beneficiario – aventi ad oggetto lo scambio di materiali tangibili con lo scopo di garantire i diritti di proprietà intellettuale del fornitore contro la loro possibile divulgazione da parte del beneficiario.

N

NDA: Non Disclosure Agreement - Accordo di Riservatezza. Sono contratti privati legalmente vincolanti aventi ad oggetto informazioni preziose che si intende conservare al sicuro. In essi vengono stabilite le condizioni alle quali la parte divulgante divulga le informazioni di natura confidenziale alla parte ricevente e gli obblighi di confidenzialità che ne derivano.

Need to know: È il principio definibile come la capacità di un utente di entrare in contatto con il minor numero di informazioni, che sono strettamente necessarie all’elaborazione dei processi di cui è parte o che siano ritenute utili all’espletamento della mansione a cui l’utente è assegnato.

O

Open Science: Scienza Aperta. Trattasi di un movimento che cerca di estendere il principio dell'Open Access (accesso libero e senza barriere al sapere scientifico, come viene enunciato nella Berlin Declaration on open access to knowledge in the Sciences and Humanities) alle prassi, alle metodologie, agli strumenti, e soprattutto ai dati della ricerca. Open Science significa "fare scienza" in modo che anche gli altri ricercatori possano collaborare e contribuire, dove i dati della ricerca, le note di laboratorio e altri processi sono resi disponibili, sotto termini che consentono il riutilizzo, la redistribuzione e la riproduzione della ricerca e dei suoi dati e metodi sottesi.

P

PEC: "Posta Elettronica Certificata". La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La sua disciplina è prevista dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

PI: Proprietà Intellettuale. Espressione che comprende sia la Proprietà Industriale in senso stretto (ossia l'insieme di titoli che conferiscono una protezione giuridica alle attività intellettuali riguardanti la sfera commerciale-produttiva), sia le opere proteggibili ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

"Pre-commercial procurement": trattasi di una tipologia di appalto pubblico orientato alla realizzazione di una serie di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a progettare, produrre e sperimentare prototipi di prodotto/servizio non ancora idonei all'uso commerciale ma che potrebbero presto affacciarsi al mercato una volta perfezionati e industrializzati. Essa rappresenta la principale azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo interventi che realizzano benefici duali: da un lato offrono alla collettività soluzioni innovative a problemi di natura sociale, dall'altro stimolano le imprese a sviluppare soluzioni innovative sulla base delle quali consolidare nuove opportunità di mercato.
mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/appalti-precommerciali-di-ricerca-e-sviluppo

Professore - Ricercatore: Trattasi di lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (quali ad esempio professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

Professor's Privilege: È una regola, introdotta con l'articolo 7 della Legge n. 383/2001 nel sistema universitario italiano, la quale stabilisce che le invenzioni sviluppate in ambito accademico (o presso gli enti di ricerca pubblici) con fondi pubblici, sono di proprietà dei professori o ricercatori che le hanno concepite e non delle strutture di ricerca (Atenei, Enti), dove la ricerca è effettuata e che tuttavia ne sostengono i costi di sviluppo. La suddetta

disciplina è stata introdotta all'interno del CPI, prevista dall'articolo 65 dai commi da 1 a 4. Il comma 5, sempre dell'articolo 65, rappresenta l'eccezione alla suddetta disciplina.

R

Regolamento Roma I: Regolamento CE “sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali” approvato il 17 giugno, 2008. Trattasi di un regolamento europeo che ha sostituito l'applicazione della Convenzione CEE di Roma del 1980, per tutti i Paesi membri della UE, tranne che per la Danimarca. Esso prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto attraverso una scelta “espressa” oppure risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione: Regolamento, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo.

Responsabile Scientifico: È un docente o un ricercatore afferente all'Unità Amministrativa. Qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante.

S

Scuola: Coordina le attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, e ne gestisce i relativi servizi. Svolge funzioni che prima della riforma – Legge 240/2010 “Gelmini” - erano della Facoltà.

T

Terza Missione: È l'insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento, sia attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza che più in generale attraverso attività ed eventi di ordine culturale, sociale e di divulgazione della scienza. La Terza Missione delle università si affianca alle due missioni “tradizionali”, ovvero insegnamento e ricerca.

Tribunale Amministrativo Regionale: È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale). In alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TTO: Technology Transfer Office (in italiano **UTT:** Ufficio di Trasferimento Tecnologico). Struttura che si occupa principalmente della gestione e del trasferimento della proprietà

intellettuale appartenente all'ateneo o ente pubblico di ricerca di appartenenza. La missione di questi uffici è favorire il trasferimento tecnologico ossia la funzione di valorizzare – in chiave economica – i risultati della ricerca scientifica e tecnologica ottenuti nelle relative organizzazioni di appartenenza.

U

Unità Amministrativa: Vengono intesi i Dipartimenti e i Centri di Ricerca, di Servizio e i Sistemi Bibliotecario, Informatico e Museale se dotati di autonomia gestionale o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell'ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale stipulati con il Dipartimento di riferimento. Università: Ha come finalità istituzionali l'alta formazione e la ricerca. Si articola in Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell'Università sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Università: Ha come finalità istituzionali l'alta formazione e la ricerca. Si articola in Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell'Università sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

V

Vantaggio competitivo: In riferimento ad un'impresa, trattasi dell'insieme di fattori che consentono, a quest'ultima, di conseguire risultati migliori, solitamente (ma non solo) in termini di profittabilità, rispetto alla media dei suoi concorrenti diretti nel mercato di riferimento, in un arco temporale definito.

W

WIPO Arbitration and Mediation Center: Trattasi di un fornitore, senza scopo di lucro, con sede presso la WIPO (World Intellectual Property Organization – OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) e a Singapore, che fornisce servizi di risoluzioni alternative alle controversie (ADR). Il servizio fornito è caratterizzato dal fatto di essere efficiente sia in termini di costo che di tempo, neutrale e avente un carattere internazionale.

WIPO Expedited Arbitration Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio di Arbitrato, fornito dalla WIPO. L'arbitrato in questione è caratterizzato dall'essere "spedito", ossia è condotto in un periodo di tempo e con costi ridotti, rispetto all'Arbitrato "ordinario".

WIPO Mediation Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento della procedura di Mediazione, fornito dalla WIPO. La procedura in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza di un soggetto – intermediario (mediatore), in posizione

neutrale rispetto alle parti. Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a raggiungere e un accordo che possa risolvere la controversia insorta. L'accordo raggiunto verrà poi inserito all'interno di un contratto, vincolante per entrambe le parti.

BIBLIOGRAFIA

ANAC, *Delibera n. 620 del 4 luglio 2018*;

Arundel A.; Athreye S.; Wunsch-Vincent S. (2021). *Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century. An International Assessment of Knowledge Transfer Policies*. WIPO

Capozzo L., Gorga A. (2020). *La scelta del contraente nell'attività di trasferimento tecnologico (Applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e delle norme di diritto pubblico/privato)*. Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici.

Consiglio di Stato, sentenza 8126 del 17 dicembre 2020 con nota di Roberto Pardolesi e Massimiliano Granieri, *Foro It.*, 2021.;

Conti G., Granieri M., Piccaluga A. (2011). *La gestione del trasferimento tecnologico*. Springer Milano.

De Angelis P. (2021). *I contratti di ricerca delle Università italiane dopo il caso Diasòrin s.p.a. – Fondazione IRCCS S. Matteo di Pavia: Pedro, adelante con juicio... Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 04/02/2021, n. 1043*. *Federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario*

De Angelis P., Granieri M. (2021). *I contratti di trasferimento tecnologico e l'evidenza pubblica*. Netval

European IPR Helpdesk (2018). *La vostra guida IP e contratti*.

Granieri M. (2018). *La Costituzione e la Partecipazione degli Enti di Ricerca e delle Università Pubbliche alle Imprese Spin-Off alla luce di un Parare Recente dell'ANAC. Note Critiche e Ricostruttive*. Working Paper Netval n. 1/18

Granieri M. (2011). *La Selezione del Contraente nella Valorizzazione dei Risultati della Ricerca all'Interno degli Enti Pubblici*. 4 *Rivista di Diritto Privato* 585, 586

Mazza Labocchetta A. (2020.) *Spin-off Universitario e Scelta del Socio Privato*. 22 *Federalismi* 161

Pertuzé Julio A.; Calder Edward S.; Greitzer Edward M. Lucas William A: *Best Practices for Industry-University Collaboration*. (2021). Data ultima consultazione 12 marzo 2021, da <https://sloanreview.mit.edu/article/best-practices-for-industry-university-collaboration/>

Pironti A., (2019). *Contratti pubblici, procedure ad evidenza pubblica, anticorruzione e valorizzazione dei risultati della ricerca*.

Trevisan, L., Cuonzo, G. (2017). *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milanofiori Assago (Milano). Wolters Kluwer.

Ubertazzi, L. (2019). *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Wolters Kluwer CEDAM.

FORM

FORM

CONTRATTO DI RICERCA COLLABORATIVA

CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE AD OGGETTO

TRA

..... (ragione sociale dell'impresa) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "SOCIETÀ") rappresentata da
..... in qualità di

oppure: alternativa per ente pubblico

L'ente, (di seguito denominato
".....") con sede legale in
....., via/piazza, codice
fiscale/P.IVA, legalmente rappresentato da
.....

E

..... (denominazione dell'Unità Amministrativa
e.g. dipartimento) dell'Università,
C.F./P.IVA con sede in
..... (di seguito denominata "UNITÀ
AMMINISTRATIVA") rappresentata da in
qualità di

(eventuale: in caso di coinvolgimento di terze parti)

E

..... (ragione sociale dell'impresa) C.F./P.IVA
..... con sede in (di
seguito denominata la "SOCIETÀ") rappresentata da
..... in qualità di

oppure: alternativa per ente pubblico

P'ente, (di seguito denominato
“.....”) con sede legale in
....., via/piazza, codice
fiscale/P.IVA, legalmente rappresentato da
.....

definite individualmente la “PARTE” e congiuntamente le
“PARTI”

PREMESSE - INSERIRE OPZIONE

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine “UNIVERSITÀ” (oppure “SCUOLA”) indica l'Università di afferenza dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA e del relativo personale.

2.3. Il termine “BACKGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell'avvio della collaborazione oggetto del presente CONTRATTO e messo a disposizione dell'altra PARTE per lo svolgimento del PROGETTO. [La lista del Background sarà censita nell'ALLEGATO TECNICO prima della sottoscrizione del CONTRATTO.]

2.4. Il termine “FOREGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile e non ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo del PROGETTO.

2.5. Il termine “SIDEGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile e non ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il periodo di efficacia del presente CONTRATTO, ma non in esecuzione dello stesso e non collegati all’obiettivo del PROGETTO, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del CONTRATTO. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o derivati dal FOREGROUND.

2.6. La locuzione “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come riservata in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all’altra PARTE nell’ambito del PROGETTO, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i risultati del PROGETTO oggetto del CONTRATTO.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all’altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’. Le

INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

Art. 3 – Oggetto del contratto ed esecuzione del progetto

3.1. Nell'interesse istituzionale e statutario comune delle PARTI, il presente CONTRATTO ha ad oggetto lo svolgimento del progetto di ricerca collaborativa *Inserire il titolo* (di seguito il "PROGETTO"), i cui dettagli tecnici, modalità e tempistiche d'esecuzione sono descritti in allegato (di seguito "ALLEGATO TECNICO") al presente atto.

3.2. Le PARTI si impegnano a condurre le attività di cui sono responsabili nell'ambito del PROGETTO ciascuna presso le proprie sedi e, quando necessario, presso le sedi dell'altra. Le PARTI si impegnano ad eseguire il PROGETTO con la massima

diligenza e impegno, secondo i più elevati standard qualitativi pertinenti e nel pieno rispetto dei termini del presente CONTRATTO, dei suoi Allegati e delle normative vigenti. Le PARTI si impegnano inoltre a realizzare le proprie attività sulla base delle istruzioni e delle linee guida condivise.

3.3. Le PARTI, inoltre, si impegnano a servirsi, per l'esecuzione del PROGETTO, ciascuna sotto la propria responsabilità, di personale idoneo sia per numero che per competenze (di seguito, il "PERSONALE"). Durante l'esecuzione del PROGETTO, le PARTI agiranno in modo indipendente ed il PERSONALE agirà sotto l'unico ed esclusivo controllo, organizzazione e responsabilità della PARTE da cui dipende. Di conseguenza, le PARTI si terranno reciprocamente indenni da qualsiasi reclamo derivante dal proprio PERSONALE durante l'esecuzione del CONTRATTO. Quanto stabilito sopra si intende fatto salvo il coordinamento ordinario e quotidiano necessario per il corretto svolgimento del PROGETTO tra il PERSONALE delle PARTI e fra i Responsabili scientifici del PROGETTO.

3.4. È escluso che il CONTRATTO, durante e oltre il periodo di sua validità, limiti la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi connessi al PROGETTO.

Art. 4 Responsabili scientifici

4.1. Il Responsabile scientifico del PROGETTO per la SOCIETÀ è il; il Responsabile scientifico del PROGETTO per l'UNITÀ AMMINISTRATIVA è il Prof./Dott. (Opzionale) Ciascuna PARTE ha facoltà di sostituire il proprio responsabile scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo responsabile e della data da cui decorre tale incarico.

4.2. I responsabili scientifici risponderanno, all'interno dei

rispettivi enti, dello svolgimento del PROGETTO di ricerca collaborativa e del coordinamento delle relative attività. In particolare, i responsabili scientifici avranno il compito di verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase, risolvere eventuali problemi operativi insorti, predisporre relazioni periodiche [*almeno semestrali*] sull'attività svolta in ossequio all'ALLEGATO TECNICO, e garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee al rispetto degli obblighi di segretezza e di sicurezza sul luogo di lavoro. (Opzionale) Inoltre, sempre in ossequio all'ALLEGATO TECNICO, i responsabili scientifici si impegnano a redigere una relazione conclusiva descrivente il complesso delle ricerche compiute e i risultati ottenuti.

ART. 5 - INSERIRE OPZIONE

Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale

6.1. Il BACKGROUND e SIDEGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità e proprietà della PARTE medesima.

6.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 6.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del presente CONTRATTO, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento del PROGETTO, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario e funzionale per lo sfruttamento commerciale di FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

6.3. Il FOREGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia

generato salvo l'obbligo di comunicarne il raggiungimento all'altra PARTE. Ciascuna PARTE ha il diritto di utilizzare il FOREGROUND dell'altra a titolo gratuito, non esclusivo e perpetuo per fini esclusivamente scientifici e didattici e nei limiti degli obblighi di riservatezza. La SOCIETÀ gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o licenza d'uso esclusiva/non esclusiva sul FOREGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà esser esercitata dalla SOCIETÀ entrogiorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA della proposta del terzo e delle condizioni oggetto dell'offerta..

6.4. Qualora il FOREGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la titolarità del FOREGROUND sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di FOREGROUND congiunto, le PARTI s'impegnano a formalizzare con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà e a stabilire i termini di protezione, di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

6.5. **OPZIONALE DA INTEGRARE SE OPPORTUNO.**

È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di alcun diritto in relazione al BACKGROUND e SIDEGROUND dell'altra PARTE ulteriormente a quanto previsto dal paragrafo 6.2..

OPPURE

L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e inscindibile di entrambe le PARTI, come

evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale afferente a vario titolo ad entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a formalizzare con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà e a stabilire i termini di protezione, di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. La SOCIETÀ gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dalla SOCIETÀ entrogiorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA della proposta del terzo e delle relative condizioni

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

7.1. Con la sottoscrizione del CONTRATTO, la PARTE RICEVENTE si impegna a utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente per gli scopi del PROGETTO e a mantenerne la confidenzialità e a non divulgarne a terzi il contenuto 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 essa adotta per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente CONVENZIONE dovranno essere rispettati dalla PARTE RICEVENTE per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle INFORMAZIONI RISERVATE viene comunicata alla PARTE RICEVENTE.

7.2. 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 secondo il principio c.d. *'need-to-know'*, 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 di ogni specifico PROGETTO;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli del PROGETTO le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite e/o rivelate dalla PARTE DIVULGANTE alla PARTE RICEVENTE nell'esecuzione di ogni specifico PROGETTO.

7.3. Nel caso in cui una PARTE decida di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale, l'altra PARTE si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione del proprietario e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

Art. 8 – Pubblicazioni ed utilizzo dei loghi

8.1. Ciascuna PARTE non può pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal PROGETTO, ottenuti congiuntamente e di titolarità condivisa tra le PARTI senza la previa autorizzazione scritta dell'altro contitolare, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. La PARTE che intenda pubblicare deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti l'autorizzazione dell'altra PARTE almeno sessanta (60) (*valutare se il termine è congruo*) giorni prima dell'invio alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell'evento. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione del documento da pubblicare, la PARTE ricevente dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di protezione di dati personali, non contengano

INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica del suo BACKGROUND, SIDEGROUND e FOREGROUND. Decorso inutilmente il termine perentorio di trenta (30) giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa [silenzio-assenso]. Se il documento contenga INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione e sostituzione con la dicitura “[omissis]”.

8.2. Se la richiesta pubblicazione di una PARTE infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sul BACKGROUND, SIDEGROUND o FOREGROUND dell'altra, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale titolati.

8.3. La PARTE che intenda pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal PROGETTO, ottenuti disgiuntamente e di titolarità sua esclusiva dovrà darne previa comunicazione all'altra PARTE a titolo meramente informativo. Non è necessaria la preventiva autorizzazione né comunicazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

8.4. Le PARTI si impegnano a specificare nelle pubblicazioni, relazioni e documenti resi pubblici che i risultati conseguiti sono scaturiti dalla collaborazione fra la SOCIETÀ e l'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

8.5. Nessuna delle PARTI è autorizzata ad utilizzare il nome e/o logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

Art. 9 Responsabilità e sicurezza

9.1. Le PARTI si danno reciproco atto che il personale che

svolgerà il PROGETTO è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

9.2. Il PROGETTO contempla la possibilità che il personale di una PARTE sia ospitato nelle sedi dell'altra. La PARTE ospitante si farà carico di informare il personale della PARTE ospitata in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, procedure di emergenze ed evacuazione, ecc.). Il personale di entrambe le PARTI è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione del PROGETTO, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni).

9.3. Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro e dei responsabili delle strutture della PARTE ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna PARTE risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Art. 10. Durata, risoluzione e recesso

10.1. Il CONTRATTO sarà efficace e applicabile dalla data della sua ultima firma da parte di tutte le PARTI ed avrà una durata di *(indicare il tempo corrispondente alla conclusione del Progetto di ricerca)*.

10.2. Ciascuna PARTE ha diritto di risolvere il CONTRATTO a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di violazione sostanziale di esso da parte dell'altra Parte che non sia sanata entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la PARTE inadempiente riceve la suddetta comunicazione via PEC contenente la richiesta di porre rimedio alla violazione ai sensi

del presente articolo. Resta inteso che la risoluzione del CONTRATTO non esonera alcuna delle PARTI da qualsiasi responsabilità maturata ai sensi dello stesso prima della data effettiva di tale risoluzione, né preclude a qualsiasi PARTE di perseguire tutti i diritti e i rimedi di cui dispone ai sensi del presente CONTRATTO o per legge, ivi inclusi quelli a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in relazione a qualsiasi violazione del CONTRATTO, né pregiudica il diritto delle PARTI di ottenere l'adempimento specifico di qualsiasi obbligazione.

10.3. Le PARTI si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A.R. o tramite PEC, con preavviso di almeno (.....) giorni/mesi.

10.4. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale, in via esemplificativa e non esaustiva, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desideri avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 (sei) settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il presente CONTRATTO, previo preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

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

10.6. In caso di recesso della SOCIETÀ a norma del comma 3. del presente articolo quest'ultima corrisponderà

all'UNIVERSITÀ l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. In caso di recesso dell'UNIVERSITÀ per revoca del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla stipula del CONTRATTO, quest'ultima corrisponderà alla SOCIETÀ l'indennizzo di cui all'art. 21quinquies della L. 241/1990.

10.7. (*opzionale*) In caso di risoluzione a norma del comma 2. del presente articolo, la parte inadempiente corrisponderà all'altra una somma pari a a titolo di penale.

Art. 11 Trattamento dei dati

11.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

11.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura della SOCIETÀ e dell'UNIVERSITÀ per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

11.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO è disponibile al seguente link
.....

11.4. L'informativa completa della SOCIETÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al CONTRATTO

è disponibile al seguente link, ovvero allegata al CONTRATTO.

11.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e la SOCIETÀ e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per la SOCIETÀ.

11.6. (*opzionale*) Ai sensi dell'art. della *privacy policy* di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività di ricerca collaborativa.

Art. 12 Codice etico e di Comportamento

12.1. L'UNIVERSITÀ prende atto che la SOCIETÀ è dotata di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, che sono resi disponibili a richiesta.

12.2. La SOCIETÀ prende atto che l'UNIVERSITÀ ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 240/2010 e del D.P.R. n. 62/2013 e della L. n. 190/2012, pubblicati sul sito di Ateneo.

12.3. Le PARTI si impegnano, per tutta la durata del CONTRATTO e per tutte le attività ad esso riferibili, a rispettare i principi contenuti nei propri Codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, personale esterno e chiunque partecipi all'esecuzione del CONTRATTO, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

OPZIONALE 12.4. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dei rispettivi Codici. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di

una Parte o dei dipendenti/personale di una Parte, del Codice etico e/o di Comportamento, nelle parti di esso applicabili al rapporto con l'altra Parte e nelle attività riferibili all'esecuzione del CONTRATTO, darà titolo alla Parte il cui Codice sia stato violato di risolvere il CONTRATTO, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC. Ove siffatta violazione consista nella commissione di comportamenti illeciti ai sensi del D.lgs. 231/2001, la relativa responsabilità sarà definitivamente accertata in sede giudiziale. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13 - INSERIRE OPZIONE

ART. 14 - INSERIRE OPZIONE

Art. 15 Scambio informazioni

15.1. Fatte salve le comunicazioni quotidiane ordinarie tra le PARTI per l'esecuzione del PROGETTO, le comunicazioni, le richieste e le altre comunicazioni ai sensi del CONTRATTO devono essere effettuate per iscritto via e-mail o PEC. Le comunicazioni ufficiali scambiate via PEC si considerano effettuate al momento del loro ricevimento agli indirizzi di seguito riportati:

Per l'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Ufficio

Via

E-mail: / PEC:

Tel.:

Per la SOCIETÀ

Ufficio

Via

E-mail: / PEC:

Tel.:

Art. 16 Disposizioni generali

16.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà del FOREGROUND e delle procedure di protezione di esso e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto il medesimo PROGETTO.

16.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

16.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

16.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita

rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

16.5. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

16.6. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

SOCIETÀ

Luogo, **li**

Firma

UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Allegati:

- a) NDA valutativo di commessa di ricerca (cfr. punto d) delle premesse);**
- b) ALLEGATO TECNICO (cfr. Art. 3);**
- c) Informativa privacy della SOCIETÀ (eventuale);**
- d) Altri allegati eventuali.**



Regione Toscana

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

urtt@regione.toscana.it

Responsabile URTT - **Giuseppe Pennella**

Tech Transfer Specialist - **Silvia Gaspari**

REGIONE
TOSCANA

