



La Proprietà Industriale e Intellettuale nelle Convenzioni di Ricerca

Incontro presso DICEA

9 luglio 2019

U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti

Elena Catani

Giulia Chiti





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CERCA NEL SITO CERCACHI SERVIZI ONLINE ITA | ENG

DIPARTIMENTI SCUOLE

ATENE0 DIDATTICA RICERCA TERZA MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

ORIENTAMENTO ISCRIZIONI SERVIZI AGLI STUDENTI CsaVRI UNIFI COMUNICA

Incubatore universitario | Fare impresa
Brevetti e licensing
Laboratori Università e Imprese
da Vinci European Biobank
Ricerca in collaborazione

CercaChi →

Ricerca in collaborazione

Attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati

Modulistica, aggiornata secondo il nuovo Regolamento "[Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi](#)"

- Schema-tipo di contratto per prestazioni a tariffa
 - Versione in italiano ([rtf](#))
 - Versione in inglese ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto per ricerche
 - Versione in italiano ([rtf](#))
 - Versione in inglese ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto di trasferimento di risultati della ricerca
 - versione in italiano ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto per commesse di didattica e formazione ([rtf](#) - [pdf](#))
- Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di convenzioni difformi dallo schema-tipo ([rtf](#))
- Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di convenzioni difformi dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale ([rtf](#))
- Tabella ripartizione - 31 agosto 2018 ([xls](#))
- ✓ **Ritenute su entrate per conto terzi - dal 1° settembre 2018**
- [Ritenute su entrate per conto terzi 2015](#)
- [Ritenute su entrate per conto terzi 2009](#)

Con la ricerca in collaborazione le imprese possono contare sull'alta qualificazione dell'attività prestata dall'Università nonché su esperienze ed eccellenze maturate in campi di ricerca specifici (prove di laboratorio, ricerca di partnerships tecnologiche, ecc.) e il dialogo tra l'Università e le imprese può promuovere una maggiore imprenditorialità delle università e un maggiore trasferimento di conoscenze verso le imprese, soprattutto per le piccole imprese che spesso non hanno la possibilità e le risorse per accedere a fonti di conoscenza avanzata.

E' un modo per le aziende di esternalizzare l'innovazione e favorire la diffusione dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università (trasferimento tecnologico) attraverso un processo virtuoso di trasferimento tecnologico si può generare nuova occupazione, la collaborazione con il territorio può incentivare processi di valorizzazione della proprietà intellettuale universitaria e favorire la creazione di partenariati tra il mondo imprenditoriale e l'università al fine di rispondere più celermente a bandi per l'accesso a finanziamenti pubblici.

- [Modulistica](#)
- [Regolamento](#)
- [Tariffari](#)
- [Contatti](#)
- [Agevolazioni/incentivi per imprese e privati che supportano la ricerca](#)



Decreto n. 113882 (825)
Anno 2018

IL RETTORE

- **VISTO** il Decreto repertorio 63016 (451-2018) del 16 aprile 2018 che emana il Regolamento sullo **Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati**;
- **CONSIDERATO CHE** il nuovo regolamento prevede l'introduzione di meccanismi complessi quali l'istituzione di un Albo On line di Ateneo, alimentato da personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici a svolgere l'attività commissionata da soggetti esterni al di fuori del normale orario di lavoro in caso sia un previsto un compenso;
- **RITENUTO OPPORTUNO** prevedere un periodo di tempo per la preventiva diffusione e conoscibilità dei nuovi meccanismi prima dell'effettiva entrata in vigore;

DECRETA

Il Regolamento su **Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati** (repertorio 63016/2018) entra in vigore e inizierà a produrre i propri, effetti dal **1 settembre 2018**.

Firenze, 10 luglio 2018

Il RETTORE
Eto Prof. Luigi Dei

Il 1° settembre 2018 è entrata in vigore la revisione del «Regolamento su svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati»

Art. 6 Documentazione e Titorialità dei risultati

2.La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono regolati nel Contratto come da format predisposto dall'Amministrazione centrale.

In caso di differenze solo formali, rispetto allo schema tipo, il responsabile della ricerca rilascia specifica auto-dichiarazione da portare in approvazione all'organo componente all'interno dell'Unità Amministrativa.

In caso di differenze sostanziali, su richiesta del Direttore della struttura si esprimerà per un parere la commissione competente. Nel caso il Dipartimento non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso dalla Commissione si esprimerà il Consiglio di Amministrazione.



GRUPPO DI LAVORO AICIPI-NETVAL

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

INDICE

La ricerca

1. Premessa
2. Finalità del gruppo
3. Visioni a confronto
4. Tipologie di relazioni
5. Lo schema della collaborazione
6. Titolarità dei risultati in
7. Pubblicazione dei risultati
8. Problematiche dell'art.65
9. Processo di gestione dei diritti

Allegato: Esempi di clausole relative negli accordi di collaborazione tra

1. Linee guida generali

2. Titolarità dei risultati

- a. ATTIVITÀ DI SVILUPPO O DI RICERCA INNOVATIVA
- b. ATTIVITÀ DI SERVIZIO
- c. BORSA DI DOTTORATO FINANZIATA DALL'INDUSTRIA
- d. CONVENZIONE QUADRO

3. Possibile rinvio dell'accordo sulla proprietà intellettuale

4. Altre parti del contratto

- a. OGGETTO
- b. RISERVATEZZA
- c. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
- d. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

apporto Università -
diro sempre più

di contesto in
e attraverso la

ppresentato
n l'apporto



Principi

Principi generali in

per diverse esigenze.

Costruzione di un **patto Università- Industria** finalizzato alla valorizzazione della conoscenza nell'interesse di ciascuna parte.



Schemi tipo di contratto per ricerche - aggiornato a seguito di revisione del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018

CONTRATTO TRALA (ragione sociale del Committente)
E IL (denominazione dell'Unità Amministrativa)
DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO "....."
(Art. 3/A del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018)

Tra

la (ragione sociale del Committente)
c.f.
P.I.
con sede in
in seguito indicata "Committente", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

e

il (denominazione dell'Unità Amministrativa)
dell'Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "Unità Amministrativa", rappresentato da Prof. in qualità di (indicare la qualifica quale responsabile dell'Unità Amministrativa) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino (d'ora in avanti definite "Le Parti")

PREMESSO CHE

- (eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.)
- la presente convenzione rientra nella tipologia A1/A2/A3/A4 [selezionare una tipologia] ai sensi dell'art 3, comma 1, punto A del "Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati";
- l'unità amministrativa ... ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà la presente convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

L'unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto ".....", i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.

Art. 2. Responsabile scientifico

Responsabile della ricerca è il Prof./Dott. che disporrà dei mezzi dell'unità amministrativa (oppure in casi di particolare complessità, i responsabili ...).

(Nota: ex art.3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati: "Il responsabile dell'attività deve essere un docente o un ricercatore afferente all'Unità Amministrativa e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante (se richiesto per l'attività da espletare), tenuto conto, in quest'ultima ipotesi, dell'adempimento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità").

Art. 3. Proprietà intellettuale

La proposta che segue contiene diverse formulazioni predisposte per essere utilizzate alternativamente

Prima formulazione, ipotesi 3.A

Deposito congiunto e licenza esclusiva

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si daranno reciproca e immediata informazione e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l'invenzione.
3. La Parte che si dimostri interessata alla brevettazione dovrà rispondere per scritto entro ___ giorni dalla comunicazione dei risultati e coopererà con la Parte richiedente per la scrittura e il deposito della stessa; la titolarità della privativa sarà congiunta. Le Parti rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
4. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, l'Università concederà al Committente la licenza esclusiva (a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza) della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito e comunque non oltre ___ giorni dal deposito. Il Committente sosterrà [tutti i costi del deposito dalla domanda di brevetto nonché] tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni.
5. Resta inteso che l'Università avrà il diritto d'uso gratuito e perpetuo per fini scientifici e didattici dei risultati inventivi e potrà utilizzarli per gli usi accordati con il Committente.
6. Qualora il Committente decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'Università che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto.

Seconda formulazione, ipotesi 3.B

Deposito a esclusiva titolarità di Unifi

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà immediatamente informato dall'Università e dovrà esprimere tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l'invenzione entro ___ giorni dalla comunicazione dei risultati.
3. Qualora il Committente non avesse interesse alla brevettazione, o in assenza di risposta nel termine previsto, Unifi potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere al Committente.

Opzione 3 A

Deposito congiunto e licenza esclusiva

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili sono condivisi fra l'azienda e Unifi
- I risultati condivisi sono protetti congiuntamente da azienda e Unifi
- Subito dopo la protezione, Unifi concede la sua parte dei risultati condivisi in licenza esclusiva all'azienda

Vantaggi

- il portafoglio brevetti Unifi si arricchisce (indicatore Anvur)
- il brevetto è valorizzato con la licenza al Committente subito dopo il deposito (indicatore Anvur)
- eventuale valore economico della licenza (indicatore Anvur)
- visibilità per Unifi
- agilità della valorizzazione (la co-titolarità esclude l'evidenza pubblica e soddisfa il Committente)



Opzione 3 B

Deposito a esclusiva titolarità Unifi

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili non sono di interesse dell'azienda; Unifi protegge in autonomia i risultati
- L'azienda ha un diritto di opzione per una licenza, esclusiva o no, sul brevetto

Vantaggi

- il portafoglio brevetti Unifi si arricchisce (indicatore Anvur)
- valorizzazione potenzialmente semplificata con il diritto di opzione al Committente per la licenza esclusiva o sulla cessione della titolarità, dopo aver assolto l'evidenza pubblica (indicatore Anvur)
- visibilità per Unifi
- buon punteggio Anvur perché il brevetto verrà conteggiato come titolarità e forse come licenza/cessione

Lo svantaggio è che non può essere evitata l'evidenza pubblica per la valorizzazione del brevetto



Opzione 3 C

Deposito a esclusiva titolarità dell'azienda

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili appartengono all'azienda
- l'azienda corrisponde un premio inventivo a Unifi/agli inventori al momento del deposito, e/o della concessione e/o delle estensioni internazionali

Vantaggi/Svantaggi

L'unico vantaggio per Unifi è il premio inventivo al momento del deposito della domanda e/o della concessione e/o dell'estensione internazionale

Lo svantaggio è che il brevetto non entra nel portafoglio brevetti (perdita del relativo punteggio Anvur e perdita di visibilità)

Il Committente tuttavia è libero di gestire la domanda di brevetto e il suo sviluppo



Il format di convenzione conto terzi permette ai ricercatori di **gestire in autonomia** il rapporto con l'azienda col supporto del personale T/A del Dipartimento

- Se si utilizza il format ➡ l'organo competente di dipartimento approva la convenzione
- Se non si utilizza il format ➡ il responsabile scientifico verifica che gli aspetti essenziali del format siano comunque rispettati e sottoscrive la **dichiarazione di convenzione difforme** da approvarsi dal Consiglio del Dipartimento

Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di **convenzioni difforme dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale** (ex art. 6 comma 2 del Regolamento sullo "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati")

da portare in approvazione in Consiglio o Giunta dell'Unità Amministrativa

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'attività prevista dal contratto di ricerca tra _____ e _____, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma **NON configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili** nell'ambito del progetto finanziato. Qualora dall'attività svolta nell'ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale
- Il **corrispettivo** previsto per l'attività è stato **pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti** o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall'attività di ricerca
- Le **disposizioni contrattuali** per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono **congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo** per la brevetazione e la proprietà intellettuale

Firenze, li

Il Responsabile dell'attività

Prof./Dott.

p. l'unità amministrativa

Il Direttore Prof.

Se si utilizza il format salvo per la clausola sulla PI: il responsabile scientifico verifica se la clausola chiesta dall'azienda rientra in una delle tre ipotesi previste dalla dichiarazione di difformità sulla PI:

- dalla ricerca non sono attesi risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili
- il corrispettivo per la ricerca tiene conto del valore di eventuali brevetti o simili cui Unifi rinuncia
- la clausola proposta dall'azienda è comunque conforme a quanto previsto dal Regolamento sulla proprietà industriale e intellettuale

Se vi si rientra, la **dichiarazione di difformità sulla PI** viene allegata alla convenzione per l'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento

Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di **convenzioni difformi dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale** (ex art.6 comma 2 del Regolamento sulla "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati")

da portare in approvazione in Consiglio o Giunta dell'Unità Amministrativa

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'attività prevista dal contratto di ricerca tra


_____ e _____, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma **NON configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili** nell'ambito del progetto finanziato. Qualora dall'attività svolta nell'ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale
- Il **corrispettivo** previsto per l'attività è stato **pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti** o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall'attività di ricerca
- Le **disposizioni contrattuali** per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono **congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo** per la brevettazione e la proprietà intellettuale

Firenze, li

Il Responsabile dell'attività

Prof./Dott.

- Se la convenzione è del tutto fuori standard, e pertanto le dichiarazioni di difformità non sono utilizzabili,  il responsabile scientifico chiede un **parere** alla Commissione competente (Commissione Brevettazione o Commissione conto terzi)
- Il parere verifica la **conformità** della convenzione **rispetto alla normativa di Ateneo**
- In casi di estrema urgenza, l'Ufficio rende il parere e lo porta a ratifica nella prima seduta utile della Commissione competente
- Di norma, la richiesta di parere viene inviata all'Ufficio che lo gira alla Commissione competente

- L'Ateneo caldeggia l'utilizzo della prima opzione (**deposito congiunto e licenza esclusiva immediata**)
- Il nostro Ufficio fornisce supporto per la trattativa con l'azienda, la stesura del contratto di licenza e la gestione della procedura
- La Commissione Brevettazione verifica la proposta dell'azienda, il contratto negoziato con l'azienda e ne autorizza eventualmente la firma

Condizioni economiche della licenza

1. È accettabile anche una licenza a titolo gratuito
2. La licenza a titolo oneroso (es. royalties) è naturalmente molto apprezzata

Perché

- 1.A il deposito congiunto già assicura un punto nella valutazione ANVUR
 - 1.B la licenza assicura un ulteriore punto ANVUR
 - 1.C con la licenza l'azienda si fa carico delle spese di mantenimento del brevetto
-
2. Le entrate da valorizzazione, detratte tutte le spese, sono ripartite fra Ateneo e inventori; la quota dell'Ateneo viene in parte assegnata al dipartimento di afferenza degli inventori

L'Ufficio fornisce supporto anche per la gestione della PI nei bandi competitivi regionali e nazionali

- Quando possibile, fornendo in anticipo un modello di accordo sulla proprietà intellettuale (API) che risponda a quanto stabilito dal bando specifico (es. POR FESR)
- Oppure per verificare l'ammissibilità dell'accordo eventualmente proposto dal capofila

Quando un partner esterno si interessa ai risultati di una ricerca potenzialmente proteggibili con brevetto o simili è **fondamentale sottoscrivere un accordo** che lo impegni a **mantenere riservate le informazioni** che i ricercatori vogliono condividere.

All'indirizzo

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10386.html#modulistica_brevetti

sono disponibili due modelli di accordo di riservatezza



Le tipologie di NDA sono due:

- **Valutativo:** protegge le informazioni che vengono scambiate fra ricercatore e partner in vista di una possibile collaborazione
- **Post incarico:** protegge le informazioni messe a disposizione del partner che sviluppa il prototipo messo basato sull'invenzione; o quelle messe a disposizione del ricercatore che svolge una ricerca per il partner esterno

La differenza riguarda il tipo di attività per cui vengono trasmesse le informazioni. Nel primo caso, per valutare le possibilità di una collaborazione; nel secondo per permettere lo svolgimento della collaborazione già avviata.

- **Definizione estremamente precisa** delle informazioni che sono classificate come riservate e dell'attività per cui vengono trasmesse
- Impegno della parte ricevente ad adottare tutte le **misure necessarie a proteggere** tali informazioni e a non divulgarle a chi non partecipa all'attività specifica cui l'accordo si riferisce
- **Obbligo di comunicazione di qualsiasi violazione** scoperta dalla parte ricevente
- **Uso** delle informazioni riservate **limitato** all'attività per cui esse vengono trasmesse
- La **proprietà** industriale ed intellettuale legata alle informazioni riservate **resta della parte che trasmette** le informazioni
- La **durata ragionevole** degli obblighi assunti con l'accordo è pari a 3 anni

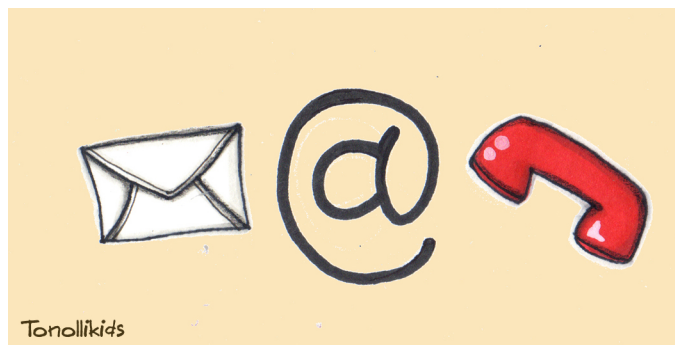
U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti

Viale Morgagni, 40/44 - 50134 Firenze

III piano –stanza 325

brevetti@unifi.it

ricercaeinnovazione@unifi.it



Elena Catani - Tel. 055 2751922

e-mail elena.catani@unifi.it

Giulia Chiti- Tel. 055 2751920

e-mail giulia.chiti@unifi.it