

Newsletter

IP

LE LINEE GUIDA MIMIT-MIUR SULLE INVENZIONI DEI RICERCATORI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ("RICERCA COMMISSIONATA") TRA ENTI E FINANZIATORI

Ottobre 2023

Il 26 settembre 2023 è stato emanato il decreto interministeriale MIMIT-MIUR¹, contenente le linee guida sulla regolamentazione dei profili di proprietà industriale dei rapporti contrattuali tra le Università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS², da un lato, ("Enti") e i soggetti finanziatori delle attività di ricerca, dall'altro lato ("Finanziatori"), aventi ad oggetto attività di ricerca che si svolge secondo una finalità orientata dal Finanziatore per rispondere ad una sua necessità.

Le linee guida implementano l'art. 65, co. 5 del D.lgs. 30/2005 (*Codice della Proprietà Industriale - "CPI"*), come recentemente riformato nell'ambito del PNRR³ dalla legge 102/2023, con l'obiettivo di stimolare la valorizzazione dei trovati industriali, il trasferimento tecnologico, nonché le sinergie tra le strutture di ricerca pubblica, le imprese e gli investitori.

In sintesi, con la riforma dell'art. 65 CPI, analizzata a suo tempo nella nostra [Newsletter](#) del 23 agosto 2023:

- è stato soppresso il c.d. "*Professor's Privilege*", sancendo l'opposta regola generale, per cui la titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni realizzate nell'ambito di un contratto, rapporto di lavoro o d'impiego con gli Enti, appartiene *ex lege* a questi ultimi, anziché all'inventore-ricercatore (di cui resta fermo il diritto a esserne riconosciuto autore);
- nel caso di **attività di ricerca commissionata**, ossia svolta dagli Enti e finanziata (in tutto o in parte) da un Finanziatore, i diritti di proprietà industriale sulle invenzioni dovranno essere disciplinati da appositi accordi stipulati tra le parti (i.e., Ente e Finanziatore) redatti sulla base delle linee guida MIMIT-MIUR.

Le linee guida individuano:

- 3 distinte tipologie di contratti di ricerca commissionata, formati nella prassi, secondo una crescente intensità dell'attività di ricerca e del potenziale generativo di proprietà intellettuale, c.d. "*foreground*", nonché una variabile necessità di tecnologie, asset immateriali e conoscenze pregresse, c.d. "*background*" (v. tabella di sintesi *infra*, parte I);
- principi e i criteri specifici per orientare i rapporti contrattuali tra Enti e Finanziatori, verso un equilibrio ottimale degli interessi tipicamente sotesi, ferma restando la libertà negoziale delle parti (v. tabella di sintesi *infra*, parte II).

¹ Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

² Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

³ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A.	B.	C.
CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTRATTO DI SVILUPPO	CONTRATTO DI RICERCA INNOVATIVA

I. Tipologie contrattuali

Contesto	Il Finanziatore chiede all'Ente di eseguire attività standard con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie (e.g., esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, raccolte di dati), nonché di fornire al Finanziatore i relativi risultati.	Il Finanziatore chiede all'Ente di eseguire una ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione, derivazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni, sulla scorta di <i>background</i> di natura proprietaria, in fase di sviluppo e/o già protette da forme di privativa	Il Finanziatore chiede all'Ente di eseguire un progetto marcatamente innovativo, perseguendo l'ideazione di trovati industriali pienamente o prevalentemente frutto delle attività inventive del/i ricercatore/i (eventualmente, sulla scorta di un <i>background</i> meno rilevante rispetto allo scenario B.)
Foreground	Non previsto e inusuale	Previsto e possibile	Previsto e probabile

II. Principi e criteri

Aspetti generali	Definire il rapporto e stipulare il contratto prima dell'avvio delle collaborazioni, disciplinando aspetti inderogabili quali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ parti (Ente/i e Finanziatore/i) ➤ natura, oggetto e finalità della collaborazione ➤ profili economici (e.g., finanziamento, premi e corrispettivi) ➤ durata, recesso e risoluzione ➤ legge applicabile e foro competente, modalità di risoluzione di controversie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ responsabili delle parti e ricercatori coinvolti (v. <i>infra</i>) ➤ confidenzialità (v. <i>infra</i>) ➤ titolarità e regime di sfruttamento di <i>background</i> e <i>foreground</i> (v. <i>infra</i>) ➤ pubblicazioni (v. <i>infra</i>)
Soggetti coinvolti	Identificare i profili dei soggetti coinvolti e la natura del relativo rapporto con gli Enti (e.g., ricercatori, dipendenti, consulenti), rilevante <i>inter alia</i> ai fini della determinazione della titolarità e dei premi inventivi.	
Confidenzialità	Prevedere adeguati obblighi di confidenzialità, al fine di assicurare che <i>background</i> e <i>foreground</i> conservino (a) la segretezza ai fini della tutela dei segreti commerciali e/o (b) la novità se destinati alla brevettazione.	
Titolarità <i>background</i>	Individuare e imputare adeguatamente il <i>background</i> alla parte che lo detiene, specificando che in nessun caso la collaborazione altererà la preesistente titolarità dei relativi diritti di proprietà industriale.	
Titolarità <i>foreground</i>	Sancire chiaramente – specialmente negli scenari B. e C. – il regime di titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, alternativamente: (a) titolarità esclusiva del Finanziatore, (b) titolarità esclusiva dell'Ente o (c) contitolarità Ente-Finanziatore. Disciplinare adeguatamente il regime della comunione nel caso (c), per evitare situazioni litigiose e/o problematiche operative di gestione dei diritti (e.g., modalità di deposito della domanda di brevetto e i relativi costi; trasferimento della quota dell'Ente in favore del Finanziatore, per evitare una comunione <i>sine die</i>).	
Sfruttamento	Disciplinare puntualmente il regime di sfruttamento, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - <i>sub</i> scenario A. – presupponendo il trasferimento dei dati <i>foreground</i> al Finanziatore – la facoltà per l'Ente di utilizzarli per finalità di ulteriore ricerca e/o didattiche, a seconda dei casi con modalità tali da non comprometterne l'eventuale protezione per il Finanziatore (e.g., in termini di segreti commerciali); - <i>sub</i> scenari B. e C. – presupponendo una titolarità esclusiva del <i>foreground</i> per l'Ente o una contitolarità – una licenza esclusiva per il Finanziatore; - <i>sub</i> scenario C. – presupponendo che il <i>foreground</i> implichi l'accesso al <i>background</i> fornito dall'Ente – le condizioni di accesso e utilizzo di tale <i>background</i> da parte del Finanziatore (e.g., mediante una licenza). 	
Pubblicazione dei risultati	Definire con attenzione le tempistiche e modalità di disseminazione dei risultati (e.g., pubblicazioni di ricercatori, tesisti, dottorandi), in modo tale da non inficiarne la riservatezza ai fini della tutela dei segreti commerciali e/o la novità ai fini della brevettazione (e.g., mediante una preventiva autorizzazione del Finanziatore, da negarsi con congrua motivazione o rilasciare entro tempi certi e predefiniti, con meccanismi di silenzio-assenso).	

CHIOMENTI

Al fine di agevolare l'applicazione delle medesime linee guida, è prevista la futura pubblicazione di esempi di clausole (sui siti istituzionali del MIMIT, MIUR e UIBM⁴), liberamente utilizzabili dagli Enti e Finanziatori interessati nella definizione dei rispettivi rapporti contrattuali.

Infine, è bene tenere a mente l'opportunità per le parti di disciplinare – sin dal principio – ulteriori e specifici profili, a seconda del contesto e dell'assetto degli interessi, tra cui:

- titolarità e regime di sfruttamento della proprietà industriale conseguita in modo eventualmente inatteso, non in esecuzione ma, comunque, nell'ambito della collaborazione (c.d. *"sideground"*);
- *head of terms* o comunque elementi essenziali degli accordi integrativi a valle della collaborazione, in particolare per quanto concerne il regime della comunione, delle cessioni o licenze dei diritti sul *foreground* e/o *background* (e.g., natura della licenza onerosa o gratuita; esclusiva o non esclusiva, eventualmente nella forma di una *sole license*; estensione territoriale, ecc.);
- agili meccanismi di integrazione contrattuale per la formalizzazione dei riferimenti a futuri ricercatori e/o altri soggetti che dovessero sostituirsi o aggiungersi a quelli previsti inizialmente.

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
IP
T. +39.0272157679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Of Counsel – Chiomenti
IP
T. +39.0272157758
anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Senior Associate – Chiomenti
IP
T. +39.0272157476
sara.molina@chiomenti.net

⁴ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.