

ALLEGATO A

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027

Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.2 "Supporto a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle
università con le imprese"

**Bando per progetti di ricerca industriale strategica
rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di
Specializzazione Intelligente 2023-2024**



LINEE GUIDA per la REDAZIONE di
ACCORDO per la GESTIONE della
PROPRIETA' INTELLETTUALE e INDUSTRIALE
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA
RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI DELLA S3 2023-2024

a cura di



*Tavolo tecnico Soci "Gestione delle conoscenze e della proprietà intellettuale nei
progetti di ricerca collaborativa scienza-industria"*

AVVERTENZE

Le presenti linee guida - elaborate a cura di ART-ER e del Tavolo tecnico dei Soci "Gestione delle conoscenze e della proprietà intellettuale nei progetti di ricerca collaborativa scienza-industria" - hanno l'obiettivo di fornire indicazioni da utilizzarsi a titolo puramente esemplificativo e facoltativo nella redazione dell' "Accordo per la gestione della proprietà intellettuale e industriale", documento da allegarsi obbligatoriamente in sede di presentazione di domanda di contributo, così come previsto dal *Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente 2023-2024 ASSE 1 Ricerca e Innovazione Azione 1.1.2 Supporto a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese* (v. punto 2 "Oggetto" lett C) e punto 8 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo" del Bando).

In particolare, secondo quanto previsto dal bando al summenzionato punto 2 lettera C):

(...) C) Accordo sulla gestione della proprietà Industriale e intellettuale

*Congiuntamente alla domanda dovrà essere presentato un **Accordo sulla gestione della Proprietà Industriale e Intellettuale, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e dalle imprese firmatarie del Piano di coinvolgimento delle imprese.***

Relativamente alla regolamentazione e allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, i progetti si configurano come progetti di ricerca in collaborazione con le imprese, così come definiti dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388). In tale Accordo le parti dovranno definire le modalità di utilizzo e gestione dei risultati ottenuti e dei diritti di proprietà industriale e intellettuale ad essi relativi. In particolare, l'Accordo dovrà preferibilmente attribuire la titolarità integrale dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dall'attività degli organismi di ricerca svolta nell'ambito del progetto agli organismi stessi in qualità di soggetti beneficiari e contenere l'impegno di questi ultimi a cedere o concedere a titolo oneroso a condizioni di mercato i diritti di sfruttamento economico di detti risultati alle imprese firmatarie del Piano di coinvolgimento, tenuto conto della partecipazione ai lavori e dei contributi al progetto da parte di queste ultime. (...)

Quanto oggetto delle indicazioni e degli esempi forniti nelle presenti linee guida non vanno intesi e adottati come accordo standard ma quale possibile traccia da seguire nella redazione dell'accordo stesso.

Si raccomanda che gli specifici contenuti dell'accordo da allegare alla domanda di contributo siano definiti e concordati solo ed esclusivamente dalle parti interessate, conformemente alle esigenze e alle caratteristiche del progetto specifico.

Dette linee guida hanno solo ed esclusivamente finalità consultive.

La Regione Emilia-Romagna, ART-ER e gli autori declinano ogni responsabilità per il loro utilizzo parziale o totale.

ESEMPIO

L'indice e la struttura come di seguito presentati si riferiscono ad un esempio di accordo plurilaterale tra tre proponenti e tre imprese.

Si ricorda che ai sensi del bando l'Accordo dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e dalle imprese firmatarie del Piano di coinvolgimento delle imprese.

ACCORDO SULLA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

INDICE

PARTI

PREMESSE

1. DEFINIZIONI
2. OGGETTO
3. TITOLARITA' del BACKGROUND
4. DIRITTI DI ACCESSO AL BACKGROUND PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO
5. TITOLARITÀ DEI RISULTATI
6. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO
7. DIRITTI DI ACCESSO AL BACKGROUND E AI RISULTATI PER LO SFRUTTAMENTO
8. TUTELA DEI RISULTATI
9. RISERVATEZZA
10. PUBBLICAZIONE e DIFFUSIONE DEI RISULTATI
11. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
12. DURATA
13. VARIE
14. PRIVACY
15. SPESE

Luogo. Data e firme

ALLEGATO 1

Elenco del Background

ESEMPIO

ACCORDO SULLA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE TRA

AAAA

BBBB

CCCC

di seguito congiuntamente denominati "Beneficiari" ovvero disgiuntamente denominato "Beneficiario";

E

XXXX

YYYY

ZZZZ

di seguito congiuntamente denominate "Imprese" ovvero disgiuntamente denominata "Impresa";

congiuntamente denominate "Parti";

PREMESSO CHE

- a) Le Parti intendono presentare congiuntamente un progetto a valere sul Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente 2023-2024 (PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027 Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ. Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate. Azione 1.1.2 "Supporto a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese");
- b) nello specifico, le Parti intendono intraprendere congiuntamente un progetto denominato " _____ " finalizzato a _____ ("Progetto");
- c) il Bando di cui al punto a) prevede che venga redatto un "Piano di coinvolgimento delle Imprese" da allegare al Progetto, corredato dalle lettere di Accordo delle imprese concretamente coinvolte nella fase realizzativa finale del Progetto per garantire la verifica e la dimostrazione delle tecnologie in ambiente industriale, per anticiparne almeno in parte l'effettiva ricaduta industriale dei risultati generati dai progetti;
- d) il Bando di cui al punto a) prevede inoltre che congiuntamente alla domanda debba essere presentato un Accordo sulla gestione della Proprietà Industriale e Intellettuale ("Accordo"), sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e dalle imprese firmatarie del Piano di coinvolgimento delle imprese.
- e) _____

ESEMPIO

- f) le Parti intendono disciplinare le modalità di utilizzo e gestione dei risultati ottenuti e dei diritti di proprietà industriale e intellettuale ad essi relativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

“**Background**” indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i relativi diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, preesistenti al Progetto, di cui ciascuna Parte sia proprietaria, funzionali allo svolgimento del Progetto e allo sfruttamento dei Risultati. L’elenco di tali conoscenze è indicato nell’allegato ___ che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

“**Risultati**” indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, brevettabili o meno, ed i relativi diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, derivante dalle attività svolte nell’ambito del Progetto.

“**Diritti di accesso**” indica i diritti di accesso ed utilizzo del Background e dei Risultati.

“**Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale**” indica l’insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. In tale definizione vengono ricompresi i diritti tutelati dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii.) e dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e ss.mm.ii.) relativamente alle banche dati e ai programmi per elaboratore (i.e. software).

“**Diritti di sfruttamento**” indica i diritti di sviluppare, fare sviluppare, produrre, fare produrre, utilizzare, fare utilizzare, vendere e commercializzare e fare vendere e commercializzare qualsiasi prodotto e servizio derivante dai Risultati.

“**Informazioni Riservate**” indica tutte le informazioni, i dati e le conoscenze trasmessi da una Parte all’altra in forma scritta, grafica o comunque intelligibile, verbalmente o a seguito di visita presso le sedi dell’altra Parte durante incontri o riunioni e/o simili.

2. OGGETTO

Il presente Accordo disciplina le modalità di gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativamente alle conoscenze e ai risultati relativi al Progetto.

3. TITOLARITA’ del BACKGROUND

3.1 Il Background resta nell’esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è titolare. Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sulla titolarità del Background delle altre Parti di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Progetto.

4. DIRITTI DI ACCESSO AL BACKGROUND PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO

4.1 Le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Progetto, non oltre la

ESEMPIO

durata dello stesso, con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

- 4.2 Ciascuna Parte si impegna a indicare il Background necessario per lo svolgimento del progetto nell'Allegato "Background" evidenziando se il Background messo a disposizione per l'esecuzione del Progetto sia soggetto a restrizioni legali o altri limiti, tra cui diritti di terze parti, oppure se, in deroga a quanto stabilito come regola generale, i diritti di accesso non vengano concessi a titolo gratuito.

5. TITOLARITÀ DEI RISULTATI

- 5.1 I Diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati prodotti, anche eventualmente con il contributo delle Imprese, sono di titolarità esclusiva del Beneficiario che li ha ottenuti nell'esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto.
- 5.2 Se due o più Beneficiari hanno prodotto i Risultati congiuntamente, detti Risultati sono in contitolarità tra gli stessi, salvo che non sia possibile separare i Risultati al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.
- 5.3 Le quote di contitolarità si presumono uguali, salvo che non sia possibile stabilire una suddivisione diversa delle quote basata su una diversa misura del contributo fornito da ciascun Beneficiario.
- 5.4 I Beneficiari contitolari si impegnano a negoziare secondo buona fede un separato Accordo per la gestione dei Risultati in contitolarità. L'Accordo dovrà disciplinare, tra l'altro, le quote di contitolarità, le modalità di protezione, la divisione dei relativi costi, nonché le modalità di sfruttamento, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7.
- 5.5 I Beneficiari si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nell'Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione ai Risultati.

6. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

- 6.1 L'accesso di una Parte ai Risultati e/o ai Diritti di proprietà industriale e intellettuale di un'altra Parte, che si rendesse indispensabile per espletare, proseguire o ultimare le attività di propria competenza nell'ambito del Progetto, avverrà a titolo gratuito per la durata del Progetto.
- 6.2 L'accesso si considera indispensabile quando, in sua assenza, dette attività non sarebbero altrimenti tecnicamente possibili.
- 6.3 L'accesso ai Risultati può essere rifiutato qualora detto accesso non sia indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto per le quali è richiesto.

7. DIRITTI DI ACCESSO AL BACKGROUND E AI RISULTATI PER LO SFRUTTAMENTO

- 7.1 L'Accesso dell'Impresa o delle Imprese al Background e ai Risultati di un Beneficiario, o in co-titolarità tra più Beneficiari, che si rendesse necessario per procedere allo sfruttamento dei Risultati del Progetto, sarà concordato tra il Beneficiario o i Beneficiari contitolari e le Imprese interessate ed avverrà a condizioni di mercato.
- 7.2 La richiesta di Accesso per sfruttamento deve essere effettuata per iscritto entro 12 mesi dal termine del Progetto. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta, i Beneficiari saranno liberi di sfruttare i risultati del Progetto anche a fini commerciali mediante la concessione di licenze o cessione a soggetti terzi.
- 7.3 Una volta ricevuta la richiesta di Accesso da parte dell'Impresa, i Beneficiari titolari dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale si impegnano a stipulare con la richiedente un contratto di cessione o di licenza a titolo oneroso dei diritti di sfruttamento economico dei Risultati a condizioni di mercato, tenuto conto della partecipazione ai lavori e ai contributi al Progetto da parte di quest'ultima.

ESEMPIO

7.4 È fatto salvo a favore dei Beneficiari il diritto non revocabile di poter utilizzare a titolo gratuito, esclusivamente per fini di didattica e di ricerca, inclusa la possibilità di effettuare delle pubblicazioni scientifiche come disciplinato dall'art. 10 del presente Accordo, i Risultati ceduti o concessi in licenza alle Imprese.

8. TUTELA DEI RISULTATI

8.1 I Beneficiari potranno tutelare i Risultati secondo le norme vigenti in materia di proprietà industriale e intellettuale.

8.2 Nel caso in cui tali Risultati fossero di proprietà di più Beneficiari, si rimanda a quanto previsto nell'art. 5 del presente Accordo.

8.3 Nel caso in cui un Beneficiario intendesse rinunciare alla tutela dei propri Risultati, dovrà informare gli altri Beneficiari, che avranno diritto di prelazione, proporzionale alle quote di titolarità già attribuite, da esercitarsi entro ____, per subentrare nella titolarità della quota del Beneficiario rinunciatario.

8.4 Nessun Beneficiario potrà concedere licenze esclusive a terzi, o cedere a terzi la propria quota di titolarità sui Diritti di proprietà industriale e intellettuale congiunti, prima che sia decorso il termine di cui all'art. 7.2 e comunque senza il preventivo consenso scritto degli altri Beneficiari contitolari.

9. RISERVATEZZA

9.1 Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del Progetto.

9.2 Le Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

9.3 Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.

9.4 Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Accordo.

9.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza.

9.6 Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

9.7 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti. A tal fine le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte ai fini dell'esame delle stesse, a cui la rivelazione è essenziale per lo scopo previsto dal presente Accordo. Le Parti si impegnano pertanto ad assicurare che tutte le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Riservate siano consapevoli del presente Accordo, della sua natura confidenziale e del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e, pertanto, si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo.

9.8 Le obbligazioni previste dal presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- a) al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento dell'Accordo; ovvero che, al

ESEMPIO

momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;

- c) siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri enti pubblici;
- d) siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.

9.9 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra resteranno in vigore per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima firma apposta al presente Accordo.

10 PUBBLICAZIONE e DIFFUSIONE DEI RISULTATI

10.1 Ciascuna Parte gode del diritto di pubblicare i risultati delle attività del Progetto, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità degli stessi e/o i Diritti di sfruttamento. La pubblicazione potrà avvenire previa comunicazione da effettuarsi alle altre Parti almeno 20 giorni lavorativi (intendendosi per "giorno non lavorativo" il sabato, la domenica e ogni festività nazionale che cade nella settimana) prima della data di sottomissione della pubblicazione a soggetti terzi. Alla comunicazione deve essere allegato il testo oggetto di pubblicazione.

10.2 Decorso il termine di cui al punto precedente senza che nessuna delle Parti interpellate abbia posto opposizione/riciesta di modifica al testo oggetto di pubblicazione, la Parte richiedente potrà procedere liberamente.

10.3 Qualora una delle Parti abbia richiesto di apportare modifiche al testo, quest'ultima avrà a disposizione 15 giorni lavorativi di tempo (da intendersi come sopra specificato) per trasmettere alla Parte richiedente il testo corredato delle modifiche richieste.

10.4 Qualora una delle Parti si sia del tutto opposta alla pubblicazione per ragioni legate alla necessità di provvedere alla tutela dei risultati, la Parte richiedente dovrà attendere ulteriori novanta giorni per sottomettere la pubblicazione a terzi, in modo da dare la possibilità ai richiedenti di procedere con la tutela.

10.5 Fatti salvi ulteriori obblighi di diffusione previsti dal Bando di cui in premessa, le Parti prendono atto che ai sensi dell'art. 2 lettera B) Diffusione dei risultati del succitato Bando, ogni Progetto debba includere un piano di diffusione e dei risultati, con particolare riferimento a quelli ritenuti di rilevanza abilitante generale o trasversale, fatte salve eventuali esigenze di confidenzialità e tutelabilità degli stessi.

11 LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

11.1 Il presente Accordo è governato dalla Legge italiana.

11.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di _____.

12 DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario e rimarrà valido e efficace tra le Parti fino alla scadenza del Progetto, incluse eventuali proroghe concesse dall'Ente finanziatore e fatte salve le obbligazioni previste negli articoli 7, 9, 10 e 11 che rimarranno vigenti per i termini in essi vigenti (se previsti).

Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, qualora,

all'esito della procedura di selezione, il Progetto non risulti finanziato.

ESEMPIO

13 VARIE

- 13.1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
- 13.2 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto sia orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione alla titolarità dei risultati di Progetto.
- 13.3 Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed avrà efficacia dal momento della sottoscrizione delle Parti.
- 13.4 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

14 PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), i dati personali raccolti nel presente Accordo sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

15 SPESE

- 15.1 Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.
- 15.2 L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico di _____ e dallo stesso assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di ... n.....

- 15.3 Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente Accordo e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

ALLEGATO 1 BACKGROUND

Luogo, data, firme