



Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale

(di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di gestione dei diritti di Proprietà Industriale)

INDICE

1. PREMESSE	2
2. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	2
3. DEFINIZIONI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	3
4. ACCORDI DI RISERVATEZZA E MATERIAL TRANSFER AGREEMENT.....	6
5. PROTOCOLLI DI INTESA, CONTRATTI PER RICERCA VINCOLATA, CONTRATTI PER RICERCA COMMISSIONATA.....	9
6. TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	13
a) MTA e NDA	13
b) Ricerca Istituzionale.....	14
c) Ricerca Vincolata (Contratto di ricerca collaborativa, Consortium Agreement, ...).....	14
d) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività di Servizio.....	15
e) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività di Sviluppo	15
f) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività Innovative	16
g) Protocollo di intesa/Accordo quadro/Memorandum of Understanding	16
h) Dottorato di ricerca istituzionale, con o senza borsa	17
i) Dottorato di ricerca co-finanziato da soggetti terzi	17
j) Dottorato di ricerca industriale	18
k) Contratti di ricerca ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca ai sensi della L. 79/2022 – finanziati dall'Ateneo.....	18
l) Contratti di ricerca ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca ai sensi della L. 79/2022 – (co-)finanziati da soggetti terzi.....	19
m) Borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata.....	20
n) Borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010	20
7. CLAUSOLE TIPO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	21
8. FOCUS ELABORATI FINALI DEI CORSI DI STUDIO	28
9. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA UNIVERSITARIA.....	32
10. DOCUMENTI UTILI E MODULISTICA.....	33

1. PREMESSE

Nella redazione delle presenti Linee Guida di Ateneo si è tenuto conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, c.d. **“Codice della Proprietà Industriale” (CPI)**, come riformato dalla L. 102/2023, con particolare riferimento a quelle previste all’art. 65 *“Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS”* e all’art. 65 bis *“Uffici di trasferimento tecnologico”*, oltre che delle *Linee Guida MIMIT-MUR*, adottate con Decreto 28 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato in G.U. n. 257 del 3 novembre 2023, con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le università, gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i committenti di attività di ricerca.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO

Nelle presenti linee guida, i termini recanti lettera iniziale maiuscola devono intendersi definizioni così come riportato nel Regolamento di Ateneo.

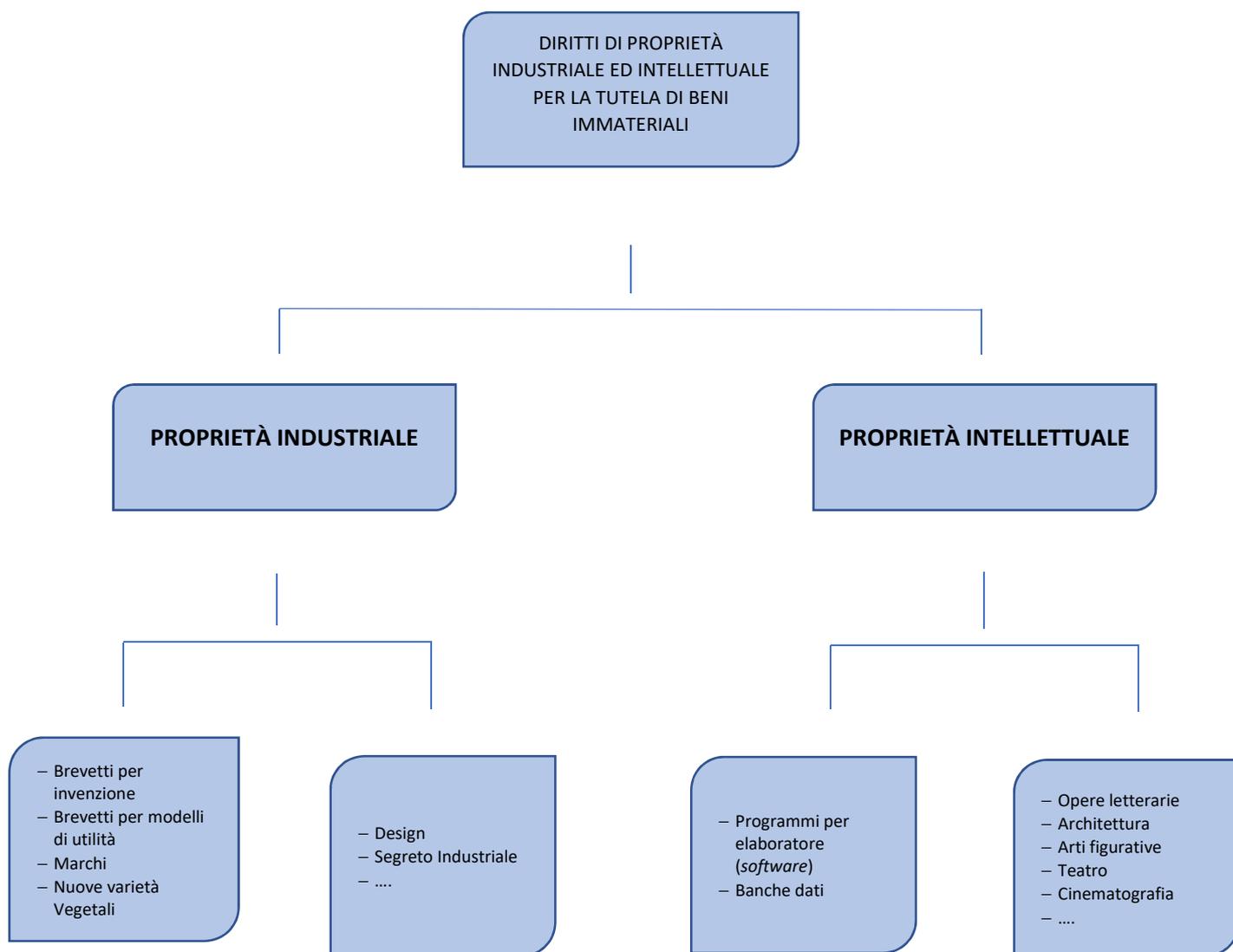
La tutela dei risultati della ricerca attraverso diritti di privativa costituisce uno degli elementi chiave del processo di trasferimento e di sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie generate in ambito universitario.

I Diritti di Proprietà Industriale, oltre a rappresentare un indicatore di performance, possono sostenere concretamente l’impatto della ricerca pubblica in termini di innovazione e progresso.

In quest’ottica, l’Università degli Studi di Perugia, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, ha approvato il *“Regolamento di Ateneo per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale”* (di seguito **“Regolamento”**) emanato con DR n. 2263 del 25/07/2024, che costituisce il riferimento per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca generati presso l’Università, nel quadro delle normative di riferimento. Contestualmente, in attuazione di quanto disposto dall’art. 22 del suddetto Regolamento, ha deciso di dotarsi del presente documento quale guida operativa e procedurale per la creazione, la gestione e la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale basati sui risultati della ricerca conseguiti presso l’Università degli Studi di Perugia, per sostenere una visione integrata e condivisa fra tutto il personale coinvolto in tali attività e, di conseguenza, sostenerne il ruolo e l’impatto economico, strategico e sociale.

3. DEFINIZIONI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

I diritti di proprietà industriale ed intellettuale conferiscono al titolare un'esclusiva per l'uso e lo sfruttamento dei beni immateriali frutto dell'attività inventiva o creativa e possono essere raggruppati in due grandi categorie: la prima (proprietà industriale) si riferisce alle creazioni sotto il profilo tecnologico e distintivo, mentre la seconda (diritto d'autore) alle arti letterarie, figurative e ai programmi per elaboratore (*software*):



Il presente documento, in accordo con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo, si riferisce alla **generazione, gestione e valorizzazione di Diritti di Proprietà Industriale**, che attribuiscono al titolare un'esclusiva su una creazione della mente, e si applica alle seguenti tipologie di beni immateriali

(includendo, in via eccezionale, anche i *software* registrati presso la SIAE) generati dall'attività di ricerca condotta presso le strutture universitarie:

Marchi (CPI, Artt.7-28)

Possono essere oggetto di registrazione (a condizione che siano nuovi e abbiano capacità distintiva) tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Indicazioni geografiche e Denominazioni di origine (CPI, Artt.29-30)

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Disegni e modelli (CPI, Artt.31-44)

Sono registrabili (a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale) l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

Invenzioni (CPI, Artt.45-80)

Sono brevettabili (a condizione che siano nuove, originali e atte ad avere un'applicazione industriale) le soluzioni innovative di un problema tecnico, che possono consistere sia in un prodotto, che in un procedimento.

I software, intesi come invenzioni, possono essere brevettati se costituiscono una soluzione originale ad un problema tecnico. Quindi se sono in grado di offrire un effetto tecnico aggiunto che va al di là della normale interazione tra il programma e l'elaboratore sul quale sono eseguiti.

Invenzioni biologiche (CPI, Artt.81bis-81octies)

Sono brevettabili (a condizione che abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale) (i) un materiale biologico; (ii) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; (iii) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico; (iv) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte; (v) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la sua applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico,

all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

Modelli di utilità (CPI, Artt.82-86)

Sono brevettabili (a condizione che siano nuovi) i modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Topografie di prodotti a semiconduttori (CPI, Artt.87-97)

Sono registrabili (a condizione che siano il risultato dello sforzo intellettuale creativo del loro autore e non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori) i disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori in cui ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Segreti commerciali (Know-how) (CPI, Artt.98-99)

Sono protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali che siano segrete (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano valore economico in quanto segrete e che siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Nuove varietà vegetali (CPI, Artt.100-116)

Può essere brevettato (a condizione che sia nuovo, distinto, omogeneo e stabile) un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che possa essere (i) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; (ii) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; (iii) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Per la loro omogeneità rispetto ai beni sopra indicati, il nuovo Regolamento ha ad oggetto anche alcuni tra i beni immateriali disciplinati dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 ("Legge sul diritto d'autore"). Si tratta in particolare di quelle opere che abbiano natura tecnica e carattere utilitario, denominati **Software** o **Programmi per elaboratore** (art. 1.2, art. 2.8 e artt. 64bis-64quater), in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, ivi incluso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

4. ACCORDI DI RISERVATEZZA E MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali condotte presso i Dipartimenti/Centri dell'Università, **sia individuato un soggetto terzo con cui avviare una collaborazione che preveda l'utilizzo, lo sviluppo e/o lo sfruttamento di *know-how* non ancora oggetto di divulgazione, di Diritti di Proprietà Industriale e/o di nuovi materiali non tutelati di proprietà dell'Università, dovranno essere sottoscritti appositi accordi a tutela del carattere di riservatezza delle informazioni e dei materiali suddetti.**

Le principali tipologie di accordo, da sottoscrivere prima di condividere con soggetti terzi informazioni e/o materiali riservati, sono:

i. **Accordi di riservatezza** (*Non-Disclosure Agreement* - NDA):

L'Accordo di riservatezza, noto anche come Accordo di non divulgazione (in inglese: NDA o *Non-disclosure agreement*) è un accordo con il quale le parti si impegnano a mantenere segrete e a non divulgare a terzi le informazioni in esso indicate e individuate come riservate (*Confidential Information*).

Tali accordi vengono stipulati tra soggetti che intendono instaurare eventuali forme di collaborazione per ricerca, commesse per ricerca, relazioni commerciali, etc... e necessitano di conoscere una serie di informazioni peculiari al fine di valutare le potenziali relazioni/collaborazioni che potrebbero instaurarsi. Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso delle informazioni ricevute) o possono limitare una sola delle parti.

La sottoscrizione di un Accordo di riservatezza è ormai prassi consolidata nelle trattative negoziali, al fine di proteggere informazioni riservate sia nella fase pre-contrattuale, ma anche nell'esecuzione vera e propria del contratto. Durante queste fasi le parti si scambiano informazioni di varia natura – scientifica, commerciale, finanziaria, tecnica – che possono essere accomunate dal connotato della riservatezza.

È frequente che al divieto di divulgazione delle informazioni riservate siano poste alcune deroghe in favore di determinati soggetti (dipendenti di entrambe le parti, consulenti esterni, etc.) ai quali si riconosce un *need to know* relativamente a tali informazioni, ossia una conoscenza che è indispensabile per svolgere il loro incarico.

Aspetti molto importanti e non trascurabili nella predisposizione di un Accordo di riservatezza sono:

- la definizione delle **parti**: come in ogni forma contrattuale, è sempre importante, nonché necessario, individuare in maniera puntuale le parti coinvolte nell'accordo ed i rispettivi rappresentanti, dotati dei necessari poteri di firma;

- la definizione di cosa sia da considerare “**confidenziale**”. Ad es.: si potrebbe scegliere di creare un elenco di tipologie di dati “riservati”, inclusi brevetti non pubblicati, conoscenze (*know-how*), informazioni finanziarie, strategie commerciali, etc., oppure le parti potrebbero, di volta in volta, esplicitare il connotato della riservatezza nei dati/informazioni che si scambiano;
- la definizione di cosa deve essere considerato **escluso** dalle informazioni confidenziali: tipicamente le limitazioni d'uso delle informazioni/dati confidenziali non saranno valide se la parte che riceve dette informazioni ne era già a conoscenza; se le informazioni sono già di dominio pubblico; se le informazioni sono state ricevute legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità senza vincoli di segretezza; etc...
- la **durata** dell’accordo, nonché il termine della confidenzialità, che può estendersi anche oltre la durata dell’accordo;
- le **conseguenze** in caso di violazione degli obblighi di riservatezza.

Gli Accordi di riservatezza possono essere formulati, anziché come accordi autonomi e separati, anche come **clausole all’interno di un contratto** utilizzato per il trasferimento di conoscenza.

Ad esempio, è sempre opportuno che i contratti di ricerca (commissionata o vincolata) prevedano una norma che imponga vincoli di riservatezza nello svolgimento delle attività, nell’utilizzazione e nella pubblicazione dei risultati.

La clausola che vincola le parti alla segretezza deve comunque essere sempre di durata determinata e non illimitata nel tempo (salvo il caso in cui la/e parte/i titolare/i delle informazioni confidenziali decidesse/ero di conservare il regime del segreto commerciale sulle stesse senza limiti di tempo).

ii. **Accordi per il trasferimento di materiali/campioni e informazioni correlate** (*Material Transfer Agreement - MTA*).

Un *Material Transfer Agreement* è un accordo finalizzato al trasferimento/scambio di sostanze materiali (es. materiale biologico, componenti chimici, etc.) di proprietà di una delle parti e in regime di riservatezza, per una valutazione degli stessi, nell’ambito del quale non sussiste una cooperazione tra le parti e non si intende attribuire Diritti di Proprietà Industriale.

Tale strumento contrattuale è utilizzato dal ricevente per la valutazione interna ed è espressamente vietato portare a conoscenza di terzi o utilizzare a fini commerciali i materiali e le informazioni concessi per la valutazione.

Trattasi di una forma di contratto con una durata temporale limitata, avente lo scopo di valutare il materiale e porre le basi per una eventuale futura collaborazione/relazione commerciale tra le parti.

Aspetti molto importanti e non trascurabili nella predisposizione di un Accordo per il trasferimento di materiale sono:

- la definizione delle **parti**: come in ogni forma contrattuale, è sempre importante, nonché necessario, individuare in maniera puntuale le parti coinvolte nell'accordo ed i rispettivi rappresentanti, dotati dei necessari poteri di firma;
- la definizione dei "**materiali**" che saranno trasferiti. Ad es.: è opportuno dedicare un allegato all'accordo, che descriva con schede analitiche tutti i materiali che saranno oggetto di trasferimento e valutazione;
- la definizione degli **scopi della valutazione** per la quale è stato richiesto il materiale;
- la definizione della **proprietà del materiale** trasferito e delle eventuali modifiche o sviluppo dello stesso fatte da parte dell'Impresa/Ente ricevente, nonché della proprietà dei risultati della valutazione condotta utilizzando i materiali;
- la definizione degli obblighi di **riservatezza**;
- la definizione della **durata** dell'accordo, nonché del termine degli obblighi di riservatezza, che può estendersi anche oltre la durata dell'accordo;
- la definizione di eventuali **obblighi di restituzione o distruzione** del materiale ricevuto, alla scadenza/interruzione dell'accordo;
- la definizione della parte che si farà carico delle **spese** di trasferimento del materiale.

A seconda delle informazioni e dei materiali oggetto dell'accordo, la competenza sarà così distinta:

TIPOLOGIA DI ACCORDO	OGGETTO	STRUTTURA COMPETENTE	FIRMATARIO UNIPG
Accordo di riservatezza	<i>Know-how</i> non ancora tutelato	Dipartimento/Centro	Direttore del Dipartimento/Centro
Accordo di riservatezza	Invenzione o altro diritto di proprietà industriale di proprietà dell'Università	Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore	Rettore
<i>Material Transfer Agreement</i>	Materiale non ancora tutelato	Dipartimento/Centro	Direttore del Dipartimento/Centro
<i>Material Transfer Agreement</i>	Invenzione o altro diritto di proprietà industriale di proprietà dell'Università	Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore	Rettore

5. PROTOCOLLI DI INTESA, CONTRATTI PER RICERCA VINCOLATA, CONTRATTI PER RICERCA COMMISSIONATA

Con specifico riferimento ai protocolli d'intesa/accordi quadro/MoU, ai contratti per Ricerca Vincolata, quali ad es. gli accordi di collaborazione, e ai contratti per Ricerca Commissionata, è opportuno definire nel singolo atto i seguenti contenuti minimi, richiamati anche dalle Linee Guida MIMIT-MUR per quanto concerne, in particolare, i contratti per Ricerca Commissionata:

- a) indicazione delle **parti**;
- b) esplicitazione delle **finalità/dell'oggetto** del contratto per ricerca o del protocollo di intesa;
- c) **definizione delle parole o espressioni chiave** che sono utilizzate all'interno del contratto (*in caso di contratti per ricerca*);
- d) regime delle **conoscenze pregresse** delle parti (c.d. **background**), ovvero il regime di conoscenze e di competenze di cui le parti dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e che sono alla base della ricerca. Le conoscenze di *background* sono anche solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti (*in caso di contratti per ricerca*);
- e) regime delle **conoscenze attese** dalla ricerca (c.d. **foreground**), ovvero la gestione dei risultati conseguiti in esecuzione del contratto (*in caso di contratti per ricerca*);
- f) regime delle conoscenze conseguite da una parte durante la vigenza del contratto, ma non collegati allo stesso (c.d. **sideground**) ovvero la gestione di tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale realizzati o comunque conseguiti durante il periodo di svolgimento del contratto, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del contratto stesso;
- g) **disseminazione dei risultati**, ovvero la pianificazione di quell'insieme di azioni e strategie volte a diffondere le informazioni sui risultati della ricerca, in modo da massimizzarne l'impatto su individui, enti e comunità. Si tratta di un processo essenziale in quanto favorisce il trasferimento dei risultati e il loro utilizzo da parte di un pubblico più vasto. La disseminazione attiene, a titolo esemplificativo, alle pubblicazioni scientifiche, all'organizzazione di conferenze, alla creazione di un sito web, così come a tutti gli asset della open science (open access, open data, open report, etc.);
- h) indicazione dei **responsabili/co-responsabili/membri del gruppo di ricerca** per ciascuna delle parti dell'attuazione della ricerca;
- i) definizione degli **aspetti economico-finanziari** (*in caso di contratti per ricerca*);
- j) definizione della **proprietà dei risultati**;

- k) disciplina della **riservatezza**/tutela della **confidenzialità**, al fine di assicurare che *background* e *foreground* conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza o di novità, in vista di una possibile tutela;
- l) **disciplina delle pubblicazioni**, con la quale sono definiti i criteri e i principi per la pubblicazione dei risultati della ricerca, come ad esempio *authorship*, *co-authorship*, *acknowledgments*, *affiliation*, *co-affiliation*, scelta delle riviste su cui pubblicare, etc.;
- m) indicazione della **durata**;
- n) disciplina del **recesso** e della **risoluzione**;
- o) **programma di ricerca** quale **allegato integrante l'atto**, in cui sono descritti nel dettaglio l'oggetto dell'attività di ricerca, la correlazione tra *background* di ciascuna parte e *foreground* atteso, i tempi, i metodi, gli strumenti, il personale/le competenze coinvolte, oltre che ogni altro aspetto rilevante (*in caso di contratti per ricerca*).

Inoltre, è necessario verificare:

- **l'esistenza di eventuali obblighi derivanti da atti antecedenti, che possano condizionare i contenuti del contratto/protocollo in negoziazione**, quali, ad esempio, bandi di finanziamento, protocolli di intesa, lettere di impegno, e, se del caso, citarli nel contratto/protocollo medesimo, di modo che i vari atti siano coordinati tra di loro;

- **che l'oggetto del contratto per ricerca o del protocollo di intesa sia compatibile con la fattispecie contrattuale adottata**. A tal riguardo si evidenzia che:

- nei **contratti per Ricerca Vincolata** è da prevedere che i risultati della ricerca siano condivisi tra le parti, in funzione e nella misura del contributo apportato dal personale di ricerca al conseguimento dei risultati stessi;
- nei **contratti per Ricerca Commissionata** non è ammissibile la titolarità esclusiva in capo al committente dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati dell'attività commissionata, fatta eccezione per i contratti per attività di servizio, come meglio dettagliato nella seguente sezione. Nei contratti di ricerca per attività di sviluppo o per attività innovativa, la titolarità sarà, a seconda dello specifico caso, in contitolarità tra le parti o di esclusiva titolarità dell'Università. Resta inteso che, nell'ottica di favorire lo sfruttamento dei risultati tutelati da parte del Committente, negli stessi contratti dovranno essere definite **le modalità di trasferimento/licenza a quest'ultimo dei diritti per l'uso commerciale della quota di titolarità dell'Università**, secondo indicazioni che saranno fornite dagli organi di Ateneo (es. clausola per l'esercizio del diritto di opzione da parte del Committente; clausola per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Committente; etc.);
- nei **protocolli di intesa**, che si configurano come atti volti ad esprimere la convergenza di intenti politico-strategici fra le parti, indicando una o più linee di azioni comuni tra le medesime, che dovranno essere

declinate in successivi accordi esecutivi, è da prevedere che le regole per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati delle attività svolte dalle parti saranno definite nel singolo accordo esecutivo, sulla base della fattispecie contrattuale individuata e richiamando i principi esposti ai punti che precedono.

A seconda della tipologia e dell'oggetto dell'accordo/contratto, l'iter autorizzatorio è così articolato:

TIPOLOGIA DI ATTO	CARATTERISTICHE DELL'ATTO	ITER AUTORIZZATORIO	FIRMATARIO
Convenzioni Quadro / Protocolli di intesa / Lettere d'intenti	Atto d'interesse strategico per l'Ateneo, che non comporta oneri o entrate e che prevede collaborazioni in attività di ricerca e/o di formazione e/o di terza missione con soggetti terzi (aziende, enti di ricerca pubblici o privati) cui sono connessi accordi attuativi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Consiglio di Dipartimento/Centro ▪ Parere del Delegato ▪ Delibera del Senato Accademico 	Rettore
Convenzioni Quadro / Protocolli di intesa / Lettere d'intenti	Atto d'interesse del Dipartimento/Centro, che ha ad oggetto singoli temi o specifici progetti scientifici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro 	Direttore di Dipartimento/Centro
Contratti di Ricerca Vincolata	Atto conforme alle disposizioni di cui alle "Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro 	Direttore di Dipartimento/Centro
Contratti di Ricerca Vincolata	Atto non conforme alle disposizioni di cui alle "Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere della Commissione per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale ▪ Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro 	Direttore di Dipartimento/Centro

Contratti di Ricerca Commissionata	Atto conforme alle disposizioni di cui alle "Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro 	Direttore di Dipartimento/Centro
Contratti di Ricerca Commissionata	Atto non conforme alle disposizioni di cui alle "Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere della Commissione per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale ▪ Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro 	Direttore di Dipartimento/Centro

6. TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le fattispecie di seguito trattate sono solo alcune delle casistiche contrattuali di possibile attuazione.

a) MTA e NDA

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>L'Università può stipulare con soggetti terzi degli accordi finalizzati allo scambio di informazioni o sostanze/materiali sotto vincolo di riservatezza, per una valutazione degli stessi per fini di ricerca, sviluppo o sfruttamento.</p> <p>Con la sottoscrizione di un NDA/MTA non si instaura un rapporto di cooperazione le parti, né si intende attribuire Diritti di Proprietà Industriale.</p> <p>Tale strumento contrattuale è utilizzato per valutazioni o ricerche condotte internamente dalla parte ricevente ed è espressamente vietato portare a conoscenza di terzi o utilizzare a fini commerciali il materiale o le informazioni concessi per la valutazione.</p> <p>Trattasi di contratti con una durata temporale limitata, aventi lo scopo di valutare il materiale o l'informazione per uno specifico fine e porre le basi per una eventuale futura collaborazione tra le parti.</p>	<p>I risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere tecnico-scientifico.</p> <p>Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale.</p>	<p>Da definire caso per caso.</p>

b) Ricerca Istituzionale

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>Qualunque attività accademica che sia condotta in modo autonomo dal Personale¹ coinvolto nella ricerca, posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso.</p> <p>La Ricerca Istituzionale non presuppone la stipula di un contratto, essendo svolta dal Personale internamente alle strutture universitarie.</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Titolarità dell'Università.</p>

c) Ricerca Vincolata (Contratto di ricerca collaborativa, Consortium Agreement, ...)

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>Università e soggetti terzi possono svolgere attività di ricerca in collaborazione su aree tematiche di interesse comune, al fine di migliorare le rispettive competenze.</p> <p>Il contratto può prevedere l'utilizzo delle attrezzature, degli impianti, del <i>know-how</i> e del <i>background</i> delle parti contraenti, così come, la possibilità di collaborare partecipando congiuntamente a progetti di ricerca locali, nazionali, internazionali, etc.</p> <p>La gestione dei risultati conseguiti verrà di volta in volta negoziata dalle parti e</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Contitolarità dei risultati tra Università e soggetto terzo o titolarità in capo alla parte che, autonomamente, ha sviluppato lo specifico risultato.</p>

¹ Per la definizione di Personale si rimanda al *Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale* dell'Università degli Studi di Perugia

disciplinata nel relativo contratto.		
--------------------------------------	--	--

d) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività di Servizio

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
Un'attività standard , con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore dell'Università (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al Committente), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati.	I risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto , di solito, in questi casi, un risultato inusuale .	Titolarità esclusiva del Committente. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali , potrebbero essere conseguiti risultati che possono formare oggetto di esclusiva o privativa. In tali casi, la titolarità dei risultati appartiene all'Università , che avvierà con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione e alla tutela di quanto conseguito.

e) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività di Sviluppo

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il Committente , che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa.	La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione preesistente del Committente e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.	Contitolarità dei risultati tra Università e Committente , o - in seconda ipotesi - titolarità esclusiva dell'Università.

f) Ricerca Commissionata – Contratto per Attività Innovative

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>Oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del Committente.</p> <p>Il contributo di innovazione dell'Università è particolarmente rilevante poiché, fermo restando il finanziamento e l'indirizzo applicativo dato dal Committente, la soluzione scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di ricerca.</p>	<p>La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca.</p>	<p>Titolarietà esclusiva dell'Università, o - in seconda ipotesi - contitolarietà dei risultati tra Università e Committente.</p>

g) Protocollo di intesa/Accordo quadro/Memorandum of Understanding

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>Tale tipologia di atto negoziale è volto ad esprimere la convergenza di intenti politico-strategici fra le parti, indicando una o più linee di azioni comuni tra le medesime, che dovranno essere declinate in successivi accordi esecutivi. Nell'atto è da prevedere che le regole per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati delle</p>	<p>Con la stipula dell'atto, le parti non prevedono l'avvio di specifiche attività di ricerca, ma rimandano a successivi e separati accordi attuativi la definizione delle specifiche azioni da intraprendere e dei risultati attesi. Pertanto, nessun risultato scaturisce direttamente dal protocollo di intesa/accordo quadro.</p>	<p>Da definire negli accordi esecutivi, sulla base della fattispecie contrattuale individuata.</p>

attività svolte dalle parti saranno definite, di volta in volta, nello specifico accordo esecutivo, sulla base della fattispecie contrattuale individuata.		
--	--	--

h) Dottorato di ricerca istituzionale, con o senza borsa

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
L'Università bandisce apposito concorso, che consente poi al dottorando di intraprendere: - un percorso incentrato sulla ricerca, l'indagine e l'approfondimento di un dato ambito scientifico o di uno specifico settore; - un percorso incentrato su un progetto di ricerca che lo stesso dottorando ha presentato nella domanda di partecipazione al concorso.	I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i> , che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.	Titolarità dell'Università.

i) Dottorato di ricerca co-finanziato da soggetti terzi

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
Università e soggetto terzo, in un'apposita convenzione per l'attivazione della borsa di dottorato co-finanziata, stabiliscono di comune accordo l'ambito della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento. Caratteristica di questa tipologia di collaborazione è la definizione, in particolare, degli aspetti relativi alla pubblicazione sia di articoli, sia della tesi di dottorato, da parte del dottorando, essendo questa una	In questa tipologia di collaborazione vi è un'alta probabilità di generare nuova proprietà industriale.	Contitolarità dei risultati tra Università e soggetto terzo.

necessità nonché un obbligo del suo percorso formativo.		
---	--	--

j) Dottorato di ricerca industriale

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>L'Università può attivare corsi di dottorato industriale sulla base di convenzioni o consorzi con imprese che si occupano di ricerca e sviluppo.</p> <p>Congiuntamente definiscono l'ambito della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento.</p> <p>Aspetti fondamentali di questa tipologia di collaborazione sono la definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca presso l'impresa, dei meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e degli eventuali posti da destinare ai dipendenti dell'impresa.</p>	<p>In questa tipologia di collaborazione vi è un'alta probabilità di generare nuova proprietà industriale.</p>	<p>Contitolarità dei risultati tra Università e impresa.</p>

k) Contratti di ricerca ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca ai sensi della L. 79/2022 – finanziati dall'Ateneo

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>L'Università emana apposito bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato in cui vengono definiti la tipologia contrattuale, il regime di impegno richiesto, la responsabilità nello svolgimento del progetto di ricerca, il trattamento economico proposto.</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Titolarità dell'Università.</p>

Aspetti fondamentali sono la valutazione dell'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un adeguato curriculum scientifico professionale, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.		
--	--	--

I) **Contratti di ricerca ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca ai sensi della L. 79/2022 – (co-)finanziati da soggetti terzi**

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>Un soggetto terzo, pubblico o privato, sulla base di specifico accordo o convenzione, può (co-) finanziare un contratto di ricerca stabilendo di comune accordo con l'Università l'ambito della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento. L'Università emana quindi apposito bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato in cui vengono definiti la tipologia contrattuale, il regime di impegno richiesto, la responsabilità nello svolgimento del progetto di ricerca, il trattamento economico proposto.</p> <p>Aspetti fondamentali sono la valutazione dell'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un adeguato</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Contitolarità dei risultati tra Università e soggetto terzo o titolarità in capo alla parte che, autonomamente, ha sviluppato lo specifico risultato.</p>

curriculum scientifico professionale, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.		
--	--	--

m) Borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>L'Università può conferire, per il tramite dei Dipartimenti, borse di studio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività di ricerca per neo-laureati 2. frequenza di corsi di perfezionamento all'estero 3. attività di ricerca post-dottorato 4. attività di ricerca finanziata da enti pubblici e soggetti privati. <p>Le borse vengono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione.</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Titolarietà esclusiva dell'Università o - contitolarietà dei risultati tra Università e Committente, a seconda dello specifico caso.</p>

n) Borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010

CARATTERISTICHE CONTRATTO	RISULTATO ATTESO	TITOLARITA' RISULTATI
<p>L'Università istituisce borse per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea, da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università.</p> <p>L'attivazione delle borse di ricerca è effettuata dai Dipartimenti/Centri di ricerca.</p>	<p>I risultati attesi possono essere dati, relazioni di carattere scientifico, <i>know-how</i>, che non hanno le caratteristiche per poter essere tutelati mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, ma anche nuova proprietà industriale.</p>	<p>Titolarietà esclusiva dell'Università o - contitolarietà dei risultati tra Università e Committente, a seconda dello specifico caso</p>

7. CLAUSOLE TIPO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Contratto di Ricerca Vincolata

1. Ciascuna parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente accordo, o acquisite durante lo svolgimento del programma di ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi Diritti di Proprietà Industriale.
2. La proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal programma di ricerca, anche se conseguiti nel periodo di tempo massimo di 6 (sei) mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi Diritti di Proprietà Industriale, **spettano congiuntamente alle parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto, nel corso dell'attività, la modifica delle quote di contitolarità**, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all'attività inventiva e fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore/autore ai sensi della vigente normativa.
3. All'Università viene garantito il diritto di utilizzare i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di Privativa.
4. Le parti concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle conoscenze e dei risultati derivanti dal programma di ricerca, che possono costituire oggetto di esclusiva o di privativa, saranno disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi prima del deposito dell'eventuale domanda di priorità.

Contratto di Ricerca Commissionata per Attività di Servizio

IPOTESI 1

1. L'Università concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente contratto, riservandosi il diritto di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. ____.

2. **Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto non si attendono risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa** ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale.
3. Qualora, in casi del tutto eccezionali, dovessero essere conseguiti risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa, **l'Università, in qualità di titolare dei diritti di proprietà su detti risultati, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla tutela e alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale.** Resta inteso che agli autori/inventori che hanno conseguito il risultato oggetto di Diritti di Proprietà Industriale sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e dalla normativa sui diritti di proprietà industriale.
4. All'Università viene garantito il diritto di utilizzare i risultati di cui al comma 3 per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di privativa.

IPOTESI 2 (alternativa all'IPOTESI 1)

1. **Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto non si attendono risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa** ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale.
2. Al Committente spetta la titolarità dei risultati prodotti dall'Università in esecuzione dell'attività di cui al presente contratto e potrà farne uso assumendosene ogni responsabilità e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. ____ (obbligo di riservatezza).
3. Qualora, in casi del tutto eccezionali, dovessero essere conseguiti risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa, **l'Università, in qualità di titolare dei diritti di proprietà su detti risultati, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla tutela e alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale.** Resta inteso che agli autori/inventori che hanno conseguito il risultato oggetto di Diritti di Proprietà Industriale sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e dalla normativa sui diritti di proprietà industriale.
4. Il Referente Scientifico comunicherà i risultati della ricerca al Committente nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività/nell'Allegato ____.
5. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

6. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale relativi al proprio background messo a disposizione per l'esecuzione del presente contratto e indicato nell'Allegato e al proprio *sideground*.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background e al proprio *sideground*.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione del background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e solo in quanto necessario ai fini della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
9. All'Università viene garantito il diritto di utilizzare i risultati di cui al comma 3 per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di privativa.

Contratto di Ricerca Commissionata per Attività di Sviluppo o Innovazione contitolarità dei risultati

1. Le parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale, entro ____ giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale sui risultati realizzati dall'inventore/autore nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto **spettano congiuntamente alle parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto, nel corso dell'attività, la modifica delle quote di contitolarità**, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all'attività inventiva e fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e il diritto morale riconosciuto agli inventori che hanno conseguito il risultato oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale.
3. Qualora le parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei risultati conseguiti in esecuzione del presente contratto, il Committente depositerà a propria cura e spese il relativo titolo di privativa in contitolarità tra le parti.

4. All'Università viene garantito il diritto di utilizzare i risultati di cui al comma 1 per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di privativa.
5. *L'Università concede irrevocabilmente al Committente, che accetta, il diritto di opzione all'acquisizione, a titolo oneroso, per tutti i territori del mondo, di qualsiasi diritto trasmissibile sui risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale. Entro 120 giorni dalla data di priorità della domanda di privativa depositata, il Committente si pronuncerà per iscritto in merito all'eventuale esercizio dell'opzione. L'Università potrà comunque sempre utilizzare i risultati per finalità di didattica e di ricerca, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. _____ (obbligo di riservatezza).*

OPPURE, in alternativa

4. *L'Università si impegna a cedere, a titolo oneroso, al Committente la propria quota di titolarità una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantita una licenza d'uso esclusiva, a titolo oneroso, per lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. L'Università potrà comunque sempre utilizzare i risultati per finalità di didattica e di ricerca, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. _____ (obbligo di riservatezza).*
6. Il corrispettivo per la cessione di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul corrispettivo, la quantificazione dello stesso verrà demandata ad un perito scelto concordemente dalle Parti.
7. Le parti concordano sin d'ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione di cui al comma 4, ivi inclusa la sua trascrizione, saranno ad esclusivo carico del Committente.
8. Qualora il Committente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa sui risultati, ne darà comunicazione scritta all'Università nel termine di _____ giorni dalla comunicazione dei risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, l'Università avrà la facoltà di ottenere dal Committente la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest'ultimo dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.
9. L'Università valuterà in piena autonomia l'opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui risultati ceduti ai sensi del comma precedente.
10. Lo sfruttamento dei risultati inventivi eventualmente attuato dal Committente (o da una terza parte da esso autorizzata) in regime di segretezza e senza il deposito di una domanda di privativa, non costituisce deroga al presente articolo.

Contratto di Ricerca Commissionata per Attività di Sviluppo o Innovazione **titolarità dei risultati in capo all'Università**

1. Le parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa, entro ____ giorni dal conseguimento degli stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale sui risultati realizzati dall'inventore/autore nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto **spettano all'Università**, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e il diritto morale riconosciuto agli inventori che hanno conseguito il risultato oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale.
3. L'Università valuterà in piena autonomia l'opportunità di procedere al deposito di titoli di privativa sui risultati conseguiti.

4. L'Università concede irrevocabilmente al Committente, che accetta, il diritto di opzione all'acquisizione, a titolo oneroso, per tutti i territori del mondo, di qualsiasi diritto trasmissibile sui risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale. Entro 120 giorni dalla data di priorità della domanda di privativa depositata, il Committente si pronuncerà per iscritto in merito all'eventuale esercizio dell'opzione. L'Università potrà comunque sempre utilizzare i risultati per finalità di didattica e di ricerca, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. ____ (obbligo di riservatezza)

OPPURE, in alternativa

- 4. L'Università si impegna a cedere, a titolo oneroso, al Committente la propria quota di titolarità una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantita una licenza d'uso esclusiva, a titolo oneroso, per lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. L'Università potrà comunque sempre utilizzare i risultati per finalità di didattica e di ricerca, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. ____ (obbligo di riservatezza).**
5. Il corrispettivo per la cessione di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul corrispettivo, la quantificazione dello stesso verrà demandata ad un perito scelto concordemente dalle parti.
6. Le parti concordano sin d'ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione di cui al comma 4, ivi inclusa la sua trascrizione, saranno ad esclusivo carico del Committente.

7. Qualora l'Università non abbia interesse al deposito della domanda di privativa a proprio esclusivo nome e spese, ne darà comunicazione scritta al Committente nel termine di ____ giorni dalla comunicazione dei risultati di cui al comma 1.
8. In tal caso, qualora il Committente abbia intenzione di procedere alla tutela dei risultati, avrà la facoltà di ottenere dall'Università, a titolo gratuito, la contitolarità/la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.
9. Nel caso di cui al comma precedente, il Committente depositerà a propria cura e spese (e in contitolarità con l'Università) la domanda di privativa sui risultati e l'Università si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità al Committente una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantito lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2.
10. Le parti concordano sin d'ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione del titolo di cui al comma 9 e alla sua trascrizione sarà a carico del Committente.
11. Lo sfruttamento dei risultati inventivi eventualmente attuato dal Committente (o da una terza parte da esso autorizzata) in regime di segretezza e senza il deposito di una domanda di privativa, non costituisce deroga al presente articolo.

Protocollo di intesa

1. Ciascuna parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente protocollo, o acquisite durante l'attuazione del medesimo per il tramite dei conseguenti accordi esecutivi, ma al di fuori ed indipendentemente degli stessi, anche se attinenti al medesimo oggetto, oltre che dei relativi Diritti di Proprietà Industriale.
2. A ciascuna parte spetterà la piena ed **esclusiva titolarità** dei Diritti di Proprietà Industriale relativi alle **conoscenze autonomamente sviluppate** nell'ambito degli accordi esecutivi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e il diritto morale riconosciuto agli inventori che hanno conseguito il risultato oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale.
3. **La titolarità** dei Diritti di Proprietà Industriale relativi alle **conoscenze sviluppate** nell'ambito degli accordi esecutivi **grazie al contributo di entrambe le parti, sarà congiunta**, in quote da definire sulla base dell'effettivo apporto del rispettivo personale di ricerca.
4. È in ogni caso garantito dalle parti il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto tale in relazione ai trovati al cui sviluppo abbia contribuito.

5. All'Università viene garantito il diritto di utilizzare i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di Privativa.

8. FOCUS ELABORATI FINALI DEI CORSI DI STUDIO

a) *Che cos'è la prova finale*

La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di specializzazione, etc... consiste nella discussione pubblica di un elaborato finale redatto in modo originale dallo studente/dottorando/specializzando... (di seguito "Studente/i"), sotto la guida di un relatore-tutor, avente ad oggetto un argomento pertinente al corso di studio. **L'elaborato finale è considerato un documento amministrativo necessario ai fini del conseguimento del titolo, ma anche un'opera intellettuale di carattere creativo, a contenuto scientifico che contribuisce alla crescita della conoscenza e, come tale, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.**

b) *Il diritto d'autore*

L'elaborato finale rientra tra le opere tutelate ai sensi della **Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (e ss.mm.ii.) sul diritto d'autore**. L'articolo 1 della Legge sul diritto d'autore prevede che *"sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"* e l'art. 2 della medesima legge, contenente un elenco esemplificativo delle opere protette, cita espressamente, tra le altre, le opere scientifiche. Anche la giurisprudenza ha espressamente affermato che, ad es., *"la tesi di laurea costituisce un'opera dell'ingegno tutelabile in base alla normativa sul diritto d'autore"* (cfr. App. Perugia, 22 febbraio 1995, in banca dati Pluris).

Si diventa autore creando l'opera. Quindi, lo Studente che ha redatto l'elaborato finale ne è l'unico autore e, in quanto tale, ha piena ed esclusiva titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale su di esso: non ne possiedono il relatore, il correlatore, il tutor o altre figure coinvolte nell'elaborazione del documento. L'elaborato finale non deve contenere parti tutelate dal diritto d'autore, dati personali e sensibili, dati e informazioni tutelati da confidenzialità e segreto industriale, per i quali non si è ottenuta espressa autorizzazione. Inoltre, se l'elaborato finale contiene riferimenti a trovati o idee che potrebbero essere tutelati ai sensi del **Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e ss.mm.ii.)**, è necessario seguire le indicazioni fornite alla successiva sezione **"f) Elaborati finali che contengono risultati tutelabili ai sensi del codice della proprietà industriale"**.

Tale obbligo di legge vige sia per la versione digitale, sia per la versione a stampa del lavoro.

c) *I diritti di utilizzazione economica*

La **Legge sul diritto d'autore** riconosce allo Studente, oltre ai diritti di natura morale (diritto di paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera, diritto di pubblicazione), che restano sempre in capo all'autore e sono inalienabili, anche i diritti di utilizzazione economica o patrimoniali della sua opera (diritto di riproduzione, diritto di esecuzione, di rappresentazione e di diffusione, diritto di distribuzione, diritto di

elaborazione e traduzione) che possono essere ceduti a terzi. La cessione dei Diritti di Proprietà Industriale deve avvenire per iscritto e può essere totale o parziale, gratuita o dietro compenso.

Nel caso in cui lo Studente abbia redatto il proprio elaborato nell'ambito di progetti di ricerca finanziati all'Ateneo, in tutto o in parte, da terzi o di programmi di ricerca di cui è parte l'Ateneo, i dati e le informazioni utilizzati potrebbero essere sottoposti a vincolo di riservatezza e i diritti patrimoniali sui risultati della ricerca assegnati, a priori, al soggetto terzo e/o all'Università, fermo restando il diritto morale dello Studente ad essere indicato come inventore/autore.

d) Riservatezza e diritti di proprietà industriale

Lo Studente dell'Università degli studi di Perugia:

- è tenuto a mantenere riservate le informazioni, i dati e il materiale di cui sia venuto a conoscenza durante l'elaborazione dell'elaborato finale e si impegna, pertanto, a non divulgarle, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato;
- non può copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni riservate e si impegna ad utilizzarle unicamente per la redazione del proprio elaborato;
- accetta che, qualora il progetto di cui all'elaborato finale sia il risultato di un processo di lavoro comune, i Diritti di Proprietà Industriale ("diritto di autore") scaturenti saranno attribuiti a tutti gli autori/inventori coinvolti nella ricerca, in modo da rispecchiare proporzionalmente i rispettivi contributi. La quantificazione delle quote ed i termini di proprietà saranno oggetto di separato accordo;
- accetta l'applicazione delle norme dettate dal "Regolamento per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Università degli Studi di Perugia";
- qualora esistano vincoli alla divulgazione dei contenuti dell'elaborato finale o gli stessi possano essere oggetto di registrazioni brevettuali o di altra forma di privativa industriale, richiede l'embargo o la non autorizzazione alla consultazione dell'elaborato finale.

e) Segretezza e embargo

La **segretezza** può essere richiesta qualora sia necessario mantenere riservati i contenuti dell'elaborato finale per un periodo determinato di tempo; in tal caso l'Ateneo non pubblicherà o divulgherà i contenuti dell'elaborato finale, inclusi i dati e le immagini del documento, se non per la parte dei metadati (nome e cognome dello Studente, titolo dell'elaborato finale), etc.).

L'**embargo** è il periodo durante il quale l'elaborato finale, archiviato in un deposito istituzionale, risulta segreto e accessibile solo per la parte dei metadati. Il periodo di embargo solitamente è di 12, 18 o 36 mesi, ma può essere richiesto anche per un periodo superiore. Allo scadere del periodo di embargo l'elaborato finale è reso liberamente consultabile, salvo diversa richiesta motivata dell'autore. L'embargo potrà essere applicato a condizione che la richiesta sia debitamente motivata in particolare da:

- necessità di evitare la divulgazione di risultati potenzialmente tutelabili contenuti all'interno dell'elaborato finale, al fine di preservare il requisito della novità necessario alla tutela;
- esistenza di accordi di riservatezza o impegni al rispetto della segretezza contenuti in contratti o convenzioni tra l'Ateneo e soggetti terzi;
- segretezza e/o proprietà dei risultati e informazioni di soggetti terzi che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca;
- pubblicazione editoriale;
- pubblica sicurezza (il contenuto dell'elaborato finale può in qualche modo mettere a rischio la sicurezza pubblica o nazionale);
- *privacy* (il contenuto dell'elaborato verte su una persona ancora in vita o deceduta di recente per la quale si teme di violare il diritto alla *privacy*).

f) Elaborati finali che contengono risultati tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale

La redazione dell'elaborato finale può condurre a risultati meritevoli di essere tutelati ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e in accordo con le disposizioni di cui al "Regolamento di Ateneo per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale".

In questo caso, lo Studente deve, innanzitutto, verificare con il relatore-tutor la potenziale presenza dei requisiti essenziali per la protezione del risultato, *in primis* quello della novità, e rispettare eventuali obblighi collegati al contesto di ricerca nel cui ambito è stato sviluppato l'elaborato finale e successivamente contattare l'Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore prima della discussione pubblica.

Al momento della consegna dell'elaborato finale, lo Studente dovrà richiedere la segretezza o l'embargo dell'elaborato per un periodo sufficiente a consentire all'Università di verificare i requisiti di tutela del trovato e, se del caso, di procedere al deposito della domanda di priorità o analogo registrazione, obbligatoriamente prima della presentazione pubblica.

La discussione finale, infatti, anche se a porte chiuse, equivale a "pre-divulgazione" e rende i contenuti dell'elaborato finale non più tutelabili perché resi pubblici.

Sarebbe eventualmente possibile, nei casi in cui la tutela dei risultati non possa essere effettuata prima della discussione, non mostrare nel corso della presentazione pubblica gli aspetti tutelabili dell'elaborato. Resta evidentemente inteso che ciò potrebbe incidere sulla valutazione del lavoro finale dello Studente, che potrebbe non riuscire a mostrare tutto il valore del proprio elaborato nel corso della presentazione pubblica.

Pertanto, al fine di consentire ai commissari di valutare nella sua interezza l'elaborato finale, è consigliabile far sottoscrivere loro di apposito **impegno di riservatezza** e convocare **una seduta preliminare e riservata della Commissione**.

Dopo che è stata depositata la domanda di priorità o analogha registrazione, è possibile depositare l'elaborato finale in un archivio ad accesso aperto. Questo perché le norme nazionali, europee e internazionali, che regolano la proprietà industriale (brevetti, marchi, modelli di utilità, disegni industriali,), prevedono che nulla possa essere pubblicato prima del deposito della domanda di priorità o di analogha registrazione, ma solo in seguito.

Nel caso di discussione di un elaborato finale il cui oggetto sia suscettibile di protezione a mezzo di "disegno o modello industriale", in parziale difformità da quanto sopra, si rende noto che la discussione pubblica potrebbe non inficiare la novità per il successivo deposito della domanda e, pertanto, consentire di proteggere l'oggetto con una successiva registrazione, purché ciò avvenga entro e non oltre 12 mesi dalla prima divulgazione al pubblico.

9. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA UNIVERSITARIA

La valorizzazione dei risultati della ricerca che possono costituire oggetto di Diritti di Proprietà Industriale può avvenire, principalmente, secondo le seguenti strategie:

A. valorizzazione diretta, attuata attraverso forme contrattuali codificate, quali:

- **la licenza** (esclusiva, non-esclusiva, per campo d'uso) dei Diritti di Proprietà Industriale e del *know-how* ad essi connesso;
- **la cessione** dei Diritti di Proprietà Industriale;
- accordi per l'esercizio di **diritto di opzione/prelazione** finalizzati alla licenza o alla cessione dei Diritti di Proprietà Industriale.

L'Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore è la struttura responsabile della negoziazione e della stipula di specifici contratti con soggetti terzi finalizzati ai sopra richiamati percorsi di valorizzazione.

Tali contratti sono di natura onerosa, nel rispetto dell'interesse dell'Università e delle norme in materia di aiuti di Stato e, in ogni caso, non potranno prevedere una cessione del *know-how* dell'Università a titolo definitivo (che deve sempre rimanere a disposizione dei ricercatori e dell'Università per il prosieguo delle attività istituzionali di studio, di ricerca interna, di didattica e per la loro pubblicazione, come normato all'art.13.09 del Regolamento di Ateneo in materia di Diritti di Proprietà Industriale);

- B. mediante lo svolgimento di attività R&D**, che prevedano l'utilizzo dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Università (ad es. come *background*, come oggetto di attività di implementazione e sviluppo, ...). Nell'ambito dei relativi accordi/contratti occorre negoziare e stabilire le modalità di utilizzo di tali Diritti di Proprietà Industriale e di futura commercializzazione (a titolo oneroso) ed è pertanto necessario coinvolgere preventivamente la Commissione di Ateneo per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale allo scopo di strutturare percorsi coordinati e condivisi dalla *governance*, nonché vigilare sul rispetto del Regolamento di Ateneo in materia di Diritti di Proprietà Industriale;
- C. tramite la creazione di un'impresa di tipo "spin-off"**, per cui si rimanda al Regolamento di Ateneo in materia.

10. DOCUMENTI UTILI E MODULISTICA

Nella sezione del portale *web* di Ateneo dedicata alla Terza Missione sono disponibili, sia i riferimenti normativi e i regolamenti aggiornati, sia la modulistica per aiutare e guidare il Personale, e ogni altro soggetto interessato, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e nella gestione dei Diritti di Proprietà Industriale.

Di seguito si riporta la modulistica a supporto, suddivisa per macroarea di interesse:

- **Brevettare all'Università:**
 - Modello di *Pre-Disclosure*
 - Modulo di comunicazione dei risultati potenzialmente tutelabili
 - Modulo di proposta di estensione o nazionalizzazione
 - Modello di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la cessione o la licenza d'uso a terzi
- **Spin-off della ricerca:**
 - Proposta di istituzione di uno spin-off universitario/accademico
 - Convenzione-Quadro
 - Contratto di licenza non esclusiva del Marchio UNIPG
 - Contratto di licenza non esclusiva del Marchio spin-off UNIPG
 - Relazione annuale spin-off
- **Incubatore di Ateneo:**
 - Istanza per l'accesso ai servizi di base
 - Accordo pre-incubazione
 - Contratto di incubazione
 - Accordo incubazione virtuale
 - Accordo post-incubazione