



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Valorizzazione della Ricerca

***Linee guida per la tutela, la gestione e la
valorizzazione della proprietà industriale
sui risultati della ricerca CNR
nei contratti di ricerca commissionata***

A cura di:

Antonio Cusmà Piccione Cadetto, Caterina Foppiano, Irene Maria Gennai, Giuliana Gerace

Versione: Dicembre 2024



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Valorizzazione della Ricerca

Contenuti

Introduzione	3
I risultati e i DPI derivanti da attività di ricerca commissionata.....	6
Tipologie di rapporti di ricerca commissionata e fattispecie contrattuali.....	7
a) Il contratto per attività di servizio	7
b) Il contratto per attività di sviluppo	8
c) Il contratto per attività di ricerca innovativa	9
La ricerca finanziata su base competitiva	10
I modelli di contratto di ricerca.....	11



Introduzione

Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) introdotte con la legge 24 luglio 2023, n. 102 e, in particolare, l'eliminazione del cosiddetto “*professor privilege*” – di cui all'art. 65 commi 1-4 del previgente testo del CPI - insieme all'identificazione degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) quali strutture deputate a promuovere la valorizzazione dei diritti di proprietà industriale (DPI), anche attraverso relazioni con le imprese, hanno avuto un notevole impatto sulle politiche di gestione della proprietà intellettuale (PI) sui risultati della Ricerca, da parte delle Università e degli Enti pubblici di ricerca.

Secondo la normativa vigente fino all'agosto 2023, la titolarità dei diritti (non solo morali, ma anche patrimoniali) sulle *invenzioni* generate dal personale di Università ed Enti pubblici di ricerca apparteneva - fatta eccezione per i casi di attività finanziata, in tutto o in parte, da fondi esterni - al personale stesso - e non all'Istituzione di appartenenza.

Tale scenario – quasi unico nel panorama normativo europeo – era spesso causa di inefficienze nella gestione sia della procedura di tutela del diritto di privativa sull'invenzione (*Brevetto*) direttamente in capo all'inventore, sia dei relativi processi di trasferimento tecnologico.

Il personale inventore – quando titolare dei diritti di privativa brevettuale - infatti, non possedeva tutti gli strumenti necessari a mettere in campo efficaci strategie di tutela e valorizzazione; ciò, non solo a causa degli elevati costi da sostenere per le procedure di brevettazione ma anche per la mancanza di competenze specifiche in materia di trasferimento tecnologico, che riducevano il suo potere contrattuale nelle negoziazioni. Inoltre, imprese e investitori interessati alla commercializzazione e valorizzazione dei diritti di privativa si trovavano spesso a doversi confrontare con più coinventori, aventi diverse visioni, strategie ed obiettivi.

Le modifiche al CPI del 2023 hanno fissato la direzione opposta, prevedendo cioè che le invenzioni realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro presso un'Università – anche non statale legalmente riconosciuta – un Ente pubblico di ricerca o un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs) appartengano in ogni caso all'Istituzione di appartenenza del personale inventore.

In virtù di tale riforma - che allinea l'Italia alle principali nazioni occidentali e, allo stesso tempo, il sistema della brevettazione nella ricerca pubblica a quello delle imprese private - la titolarità in capo all'Istituzione di appartenenza dell'inventore agevola l'avvio di più efficaci processi di valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati, contribuendo a incentivare la collaborazione tra il mondo della ricerca pubblica e quello delle imprese e a favorirne l'impatto sulla società e la competitività del Paese.

Inoltre, con riferimento alla ricerca commissionata, la nuova norma stabilisce che “*i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca [...], finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali*”¹. Tali *linee guida* sono state emanate nel mese di ottobre 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca² (“Linee

¹ Legge 24 Luglio 2023, n.102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”

² Linee Guida Articolo 65, Comma 5, della Legge 24 Luglio 2023, N.102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30”



Unità Valorizzazione della Ricerca

Guida Ministeriali”) e, pur non rappresentando principi inderogabili, forniscono importanti direttive per orientare la negoziazione fra le parti, in funzione della *tipologia* di attività di ricerca finanziata e dei legittimi interessi delle parti stesse e, al contempo, per supportare una uniformità di approccio da parte del sistema della Ricerca Pubblica nel rapporto con soggetti terzi committenti.

Un altro punto particolarmente significativo introdotto con la riforma del CPI è rappresentato dall’articolo 65 bis, secondo cui “*le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli Irccs possono dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale...*”³.

Nel complesso, appare dunque chiara l’intenzione del legislatore di contribuire al miglioramento della capacità di sfruttamento dei titoli (ovvero *diritti*) di proprietà industriale (DPI) nati dalla ricerca pubblica e di favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso il mercato, da un lato assegnando alle Istituzioni la titolarità delle *invenzioni* generate dal proprio personale e, dall’altro, dotando le stesse di una struttura tecnica, formata da professionisti qualificati in grado di gestire l’intero processo di generazione, tutela e valorizzazione dei DPI, al fine di incrementare in maniera significativa l’impatto sul mercato e sulla società.

Precorrendo i tempi, già dal 2012, il CNR si è dotato di un ufficio di trasferimento tecnologico (UTT), riconoscendo la strategicità di mettere a disposizione della propria rete scientifica una struttura centrale di supporto qualificato e di coordinamento tecnico, amministrativo, gestionale e finanziario dei processi di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale sui risultati della ricerca.

L’Unità Valorizzazione della Ricerca del CNR (UVR) – oggi incardinata nella Direzione Centrale Servizi per la Ricerca CNR - è l’UTT dell’Ente, che nel corso degli anni ha svolto, e oggi continua a svolgere, le attività in argomento, coordinandole con il supporto alla valorizzazione tramite la creazione di impresa spin-off e con la promozione di iniziative e progetti, nazionali e internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca sul mercato.

Recependo le modifiche normative e le Linee Guida Ministeriali, l’Ente ha recentemente adottato le proprie modifiche al “*Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR*”⁴ (nel seguito, “Regolamento IPR CNR”) allo scopo di allineare il contesto interno di riferimento al mutato quadro normativo e promuovere, in maniera sempre più mirata ed efficace, i percorsi di tutela e trasferimento tecnologico.

Nello stesso quadro, e seguendo il medesimo principio adottato dal legislatore, vengono dunque predisposte le presenti “*Linee guida per la tutela, la gestione e la valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR nei contratti di ricerca commissionata*”, come strumento di supporto a tutto il personale CNR, ed in particolare a quello dedicato alle attività di ricerca, per orientarlo nella negoziazione con le imprese in funzione della *tipologia* di attività di ricerca finanziata

³ Legge 24 Luglio 2023, n. 102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30”

⁴ Revisione del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR, delibera del CdA 348/2024 del 23/10/2024



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Valorizzazione della Ricerca

e degli effettivi interessi coinvolti, nonché nella corretta individuazione e definizione della specifica *tipologia* - tra quelle previste dalle Linee Guida Ministeriali – al fine di normare correttamente la titolarità e la gestione dei risultati e dei DPI ad essi connessi.

Unità Valorizzazione della Ricerca

I risultati e i DPI derivanti da attività di ricerca commissionata

La *ricerca commissionata* può essere definita come un'attività di ricerca finanziata – in tutto o in parte - e ad interesse prevalente del soggetto committente (generalmente un'impresa) che concorda con il soggetto esecutore (un ente di ricerca o un'università) oggetto e obiettivi della ricerca, nonché il corrispettivo per l'esecuzione della stessa. Dunque, la ricerca commissionata costituisce una modalità per affidare lo svolgimento di specifiche attività a Istituzioni come il CNR che, a fronte del corrispettivo pattuito, mettono a disposizione conoscenze e competenze, laboratori ed attrezzature. Si tratta, dunque, di una prestazione a titolo oneroso attraverso la quale le Istituzioni mettono a disposizione dei committenti il patrimonio di conoscenze tecnologiche e scientifiche e le professionalità altamente specializzate del proprio personale di ricerca.

Con particolare riguardo alla ricerca commissionata, quindi, deve essere prestata la dovuta attenzione all'attribuzione della titolarità della proprietà intellettuale (PI) e dei diritti di proprietà industriale (DPI) sui relativi risultati poiché, al contrario di quanto avviene nel caso di ricerca libera o collaborativa, tale attribuzione – comunque stabilita nella norma e recepita nel Regolamento IPR CNR – risulta più complessa da regolare, in ragione della diversità di interessi e aspettative che entrano in gioco nella negoziazione.

Giova, infatti, ricordare la già citata abolizione del cd. *professor privilege* e, di conseguenza, l'esclusione della possibilità per gli inventori dell'Ente di essere *ab-origine* titolari (cioè detentori patrimoniali oltre che morali) dei risultati generati e dei titoli di privativa derivanti.

Se, nel caso di ricerca libera, appare evidente che la titolarità spetti all'Istituzione di appartenenza degli inventori e, parimenti, nel caso di ricerca collaborativa⁵, spetti in quota parte ai diversi soggetti che, tramite il proprio personale, hanno contribuito alla generazione del risultato, è altrettanto evidente che, nel caso della ricerca commissionata, appare più complesso definire un'equilibrata composizione degli interessi delle parti. Tale complessità deriva, in primo luogo, dalla non sempre immediata comprensione della distinzione che esiste tra i risultati – richiesti dal committente e attesi - per i quali è stato previsto e quantificato un corrispettivo, e un'*invenzione*, frutto dell'intuito e della capacità inventiva dell'inventore, per sua natura non programmabile.

Seppure tale distinzione, spesso, non venga considerata dal committente e, allo stesso tempo, non venga del tutto compresa dal personale che partecipa alla negoziazione di un contratto e che ne definisce le attività e i corrispettivi, essa è oggi sempre più rilevante e assume aspetti di natura sostanziale, sia ai fini di un corretto utilizzo dei risultati della ricerca CNR, sia ai fini di un più mirato ed efficace percorso di valorizzazione, in linea con le norme in materia vigenti e con il Regolamento IPR CNR.

⁵ Ricerca condotta in sinergia da personale afferente a due o più diverse Istituzioni, pubbliche o private, ciascuna delle quali contribuisce in termini di personale dedicato, strumentazione e/o finanziamenti al conseguimento dei risultati.



Tipologie di rapporti di ricerca commissionata e fattispecie contrattuali

Le Linee Guida Ministeriali distinguono tre *tipologie* cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata che ricorrono nella prassi:

- a) contratto avente ad oggetto attività di servizio;
- b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;
- c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

Per ciascuna *tipologia*, vengono qui fornite indicazioni sulla corretta assegnazione della PI e dei DPI connessi ai relativi risultati; vengono inoltre rese disponibili, in allegato, le relative fattispecie contrattuali sotto forma di *modelli*, per orientare il personale nelle negoziazioni con le imprese e supportarlo concretamente nella stesura del contratto più idoneo.

Data la complessità delle fattispecie contrattuali e le molteplici attività cui una ricerca commissionata può fare riferimento, si fa presente che i modelli proposti costituiscono un supporto per ciascuna *tipologia* di ricerca commissionata, ancorché da perfezionare e adattare rispetto al caso specifico.

Qualora il committente proponesse integrazioni o modifiche sostanziali ai modelli di contratto allegati o proponesse l'utilizzo di propri modelli contrattuali discostandosi dalle previsioni del Regolamento IPR CNR, si raccomanda di rivolgersi ad UVR per una consulenza tecnico-specialistica sulle clausole relative alla PI ed ai DPI.

a) Il contratto per attività di servizio

Le Linee Guida Ministeriali definiscono attività di servizio quelle in cui “*il soggetto finanziatore:*

- a) *chiede all'Ente la realizzazione di un'attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie;*
- b) *chiede che le vengano forniti i risultati delle attività svolte;*
- c) *enfatisza il proprio ruolo di cliente nei confronti del fornitore dei servizi richiesti”.*

Dunque, le attività di servizio sono quelle in cui il personale CNR mette a disposizione le proprie competenze per attività ordinarie, routinarie, che non richiedono un contributo nuovo, originale, innovativo o inventivo/creativo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le campagne di misura o rilevazione, la mera caratterizzazione di prodotti forniti dal committente, attività di “*analisi, sintesi, test, misurazioni, preparazione di prodotti noti o raccolta dati*”.

È evidente come da attività di questo tipo non ci si aspetti risultati che abbiano i requisiti di *novità e originalità* che caratterizzano le invenzioni brevettabili e/o le opere dell'ingegno di carattere creativo. Risultati attesi di tale tipologia contrattuale sono rappresentati da report tecnici, dati o relazioni di carattere scientifico.

Tutto ciò considerato, il Regolamento IPR CNR disciplina i risultati derivanti da questa tipologia di ricerca - all'articolo 6.1 (a-i) – come segue:

“I risultati delle Attività di Servizio appartengono generalmente al committente. Le Attività di Servizio non prevedono apporti originali e/o inventivi da parte del Personale, di conseguenza un eventuale risultato che abbia i requisiti di protezione tramite DPI costituisce un risultato inusuale e sarà di titolarità della parte che lo ha generato.”

Unità Valorizzazione della Ricerca

Giova di conseguenza specificare che i *risultati di proprietà del committente*, cui si fa riferimento, sono costituiti dai report tecnici, dati, relazioni scientifiche, tabelle, risultati di attività di caratterizzazione, etc. - citati in precedenza - e non risultati nuovi e originali – dunque potenzialmente tutelabili mediante diritti di privativa; i DPI, come detto, non rappresentano infatti un risultato atteso in *attività di servizio*.

Tuttavia, nel caso eccezionale in cui nell'ambito di dette attività dovessero emergere risultati che abbiano i requisiti di protezione, la titolarità dei relativi diritti apparterranno esclusivamente all'Istituzione di appartenenza del personale che ha generato il risultato proteggibile.

L'allegato 1 riporta un modello di contratto per attività di servizio.

b) Il contratto per attività di sviluppo

Le Linee Guida Ministeriali definiscono attività di sviluppo quelle che hanno “*come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa*”.

Dunque, le attività di sviluppo sono quelle in cui al personale CNR viene chiesto di implementare, nell'ambito dell'attività di ricerca commissionata, un'idea concepita inizialmente, e in modo autonomo, dal committente, ovvero di realizzare, perfezionare, validare, raffinare, completare un'idea e/o una tecnologia, anche già protetta da PI o DPI, di proprietà del soggetto finanziatore. Altresì, sono da ricomprendersi nelle attività di sviluppo quelle attività nelle quali, partendo da un'idea e/o una tecnologia di proprietà del committente, le parti – CNR e committente - collaborano allo sviluppo e/o al perfezionamento del concept iniziale; pur prevedendo una collaborazione tra le parti, questa tipologia di rapporto di ricerca commissionata, finanziata dal solo committente, deve essere considerata diversa da una ricerca di natura collaborativa, dove cioè tutte le parti coinvolte detengono un comune interesse scientifico-tecnologico e concorrono con risorse proprie (non solo finanziarie), allo svolgimento delle attività.

Tutto ciò considerato, il Regolamento IPR CNR disciplina i risultati derivanti da questa tipologia di rapporto di ricerca - 6.1 (a-ii) del Regolamento IPR CNR – come segue:

“I diritti di proprietà industriale (DPI) correlati ai Risultati della Ricerca scaturiti da Attività di Sviluppo appartengono alla parte che li ha generati; in caso di Risultati della Ricerca generati congiuntamente tra più parti, la titolarità sarà condivisa”.

Giova porre l'accento su un punto chiave: i risultati appartengono alla parte che li ha generati.

Di conseguenza, nel caso in cui i perfezionamenti, miglioramenti e/o ulteriori sviluppi - in precedenza indicati - venissero realizzati autonomamente da personale CNR, la PI e i DPI generati apparterranno esclusivamente all'Ente, indipendentemente dal fatto che l'idea/tecnologia originaria fosse del committente.

La titolarità potrà essere condivisa solo nel caso in cui i risultati siano generati congiuntamente, ossia con il contributo inventivo (e non meramente finanziario) di personale del committente, e le quote di contitolarità saranno proporzionali all'apporto - in termini di contributo inventivo stesso - fornito da ciascuna parte.

Unità Valorizzazione della Ricerca

In fase di comunicazione a UVR del nuovo risultato da proteggere (i.e. invio del *modulo Invention Disclosure*, di cui all'Art. 10 Regolamento IPR CNR) dovrà essere evidenziato qual è stato (e in quale misura) il contributo del committente, in termini di apporto inventivo al risultato stesso.

Ad ogni modo, alla luce dei legittimi interessi delle parti, è comunque possibile riservare al committente, già in sede di negoziazione e stipula del contratto di ricerca (secondo le disposizioni dell'articolo 6.1, commi b-d, del Regolamento IPR CNR), la facoltà di acquisire i diritti sulla quota di proprietà dell'Ente di PI/DPI, prediligendo le licenze - anche di natura esclusiva, per campo d'uso o in mercati geografici definiti (art. 20 del Regolamento IPR CNR) - o prevedendo la cessione a titolo oneroso della proprietà piena, a titolo definitivo, dei soli DPI (art. 21 del Regolamento IPR).

Resta inteso che i termini economici e le modalità di acquisizione della PI e dei DPI (licenza d'uso/compravendita) dovranno essere preventivamente concordati e approvati dall'Unità Valorizzazione della Ricerca (Regolamento IPR CNR, art. 6.1-d), affinché sia assicurato un adeguato sfruttamento della PI e dei DPI dell'Ente, nel rispetto delle sue policy e della vigente normativa in materia di aiuti di stato.

L'allegato 2 riporta un modello di contratto per attività di sviluppo.

c) Il contratto per attività di ricerca innovativa

Le Linee Guida Ministeriali definiscono attività di ricerca innovativa quelle in cui “*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 soggetto finanziatore*”.

Questa tipologia di rapporto di ricerca commissionata è generalmente contraddistinta da ricerche con una marcata propensione all'innovazione (soluzione di un problema tecnico, nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore), dunque, in essa, rivestono un ruolo particolarmente importante le competenze specifiche, le conoscenze tecnico-scientifiche e la capacità inventiva e di innovazione del personale coinvolto. Risultati nuovi e originali sono, in questo caso, non solo attesi, ma alquanto probabili, ed essendo frutto della capacità inventiva/creativa del ricercatore o del gruppo di ricerca incaricato dell'esecuzione delle attività, la titolarità di detti risultati, e dei diritti di privativa che ne derivano, deve essere assegnata, *ab-origine*, all'Ente.

Tutto ciò considerato, il Regolamento IPR CNR disciplina detti risultati derivanti da questa tipologia di ricerca - articolo 6.1 (a-iii) - come segue:

“I diritti di proprietà industriale (DPI) correlati ai Risultati della Ricerca scaturiti da Attività di Ricerca Innovativa appartengono al CNR, fatta salva la contitolarità tra le parti qualora i Risultati della Ricerca siano stati conseguiti con il contributo inventivo documentabile del personale del committente”.

Come per le attività di sviluppo, anche nel caso di attività di ricerca innovativa è possibile riservare al committente, già in sede di negoziazione e stipula del contratto di ricerca (secondo le disposizioni dell'articolo 6.1, commi b-d, del Regolamento IPR CNR), la facoltà di acquisire, a titolo oneroso, i diritti su PI/DPI generati dal personale CNR e di proprietà dell'Ente, prediligendo la concessione di licenze, anche di natura esclusiva, per campo d'uso o su mercati geografici definiti (art. 20 del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Valorizzazione della Ricerca

Regolamento IPR CNR), o prevedendo la cessione della proprietà piena, a titolo definitivo, dei soli DPI (art. 21 del Regolamento IPR).

Si richiama l'attenzione sul fatto che la contitolarità con il soggetto finanziatore sarà possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui il contributo inventivo del personale del committente sia documentabile; non sarà, pertanto, sufficiente un generico accenno al contributo fornito, ma dovrà essere evidente – e comunicato formalmente a UVR, in fase di comunicazione del nuovo risultato da proteggere (i.e. invio del *modulo Invention Disclosure*, di cui all'Art. 10 Regolamento IPR CNR) – quale sia stato (e in quale misura) il contributo del committente, in termini di apporto inventivo al risultato stesso.

L'Allegato 3 riporta un modello di contratto per attività di ricerca innovativa.

La ricerca finanziata su base competitiva

Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un accenno anche ai casi di **ricerca finanziata su base competitiva** che, sebbene non possa essere considerata come ricerca commissionata vera e propria, costituisce comunque ricerca finanziata da soggetti terzi a enti/istituzioni esecutori delle attività di ricerca.

Il Regolamento IPR CNR identifica questa fattispecie come “*la ricerca finanziata da soggetti pubblici o privati tramite bandi, avvisi, call internazionali, nazionali o regionali*”.

In questi casi, di norma, è il soggetto finanziatore – solitamente un'istituzione europea, nazionale, o regionale, in taluni casi una fondazione – che definisce il perimetro delle regole di tutela, gestione e valorizzazione di risultati, PI e/o DPI, spesso mettendo a disposizione dei beneficiari dei modelli di *agreement* per la gestione della PI e/o dei DPI congiunti. In questo contesto, la proprietà dei risultati e dei connessi DPI appartiene alla parte che li ha generati, o è condivisa nei casi in cui alla loro generazione abbiano contribuito, in maniera congiunta, più soggetti.

Altre volte, il finanziatore è un soggetto privato che, attraverso call di *open innovation*, mira a stimolare la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati per identificare una possibile soluzione a un problema tecnico, introdurre processi innovativi o integrare soluzioni, tecnologie o prodotti innovativi all'interno dei processi aziendali. In questo caso, è molto probabile che tale finanziatore vorrà mantenere per sé i diritti connessi ai risultati dei progetti finanziati, a fronte di una premialità da corrispondere ai soggetti ideatori dell'innovazione/invenzione.

Il Regolamento IPR CNR tiene conto di entrambe le fattispecie, stabilendo, all'articolo 6.3 che “*la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui Risultati della Ricerca su base competitiva spetta al CNR in maniera proporzionale al contributo inventivo apportato alla generazione del Risultato della Ricerca protetto, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dal soggetto finanziatore*”.

Unità Valorizzazione della Ricerca

I modelli di contratto di ricerca

Il presente documento riporta in allegato tre modelli di contratto, predisposti dall'Unità Valorizzazione della Ricerca per orientare e supportare il personale CNR nella gestione, anche contrattuale, delle diverse *tipologie* di rapporto di ricerca commissionata individuate dalle Linee Guida Ministeriali, sopra descritte.

I modelli di contratto sono stati elaborati sulla base dell'esperienza di UVR e non rappresentano un *format* rigido, bensì una versione di partenza, le cui disposizioni andranno eventualmente adattate al caso specifico, al contesto e al rapporto CNR-committente. Essi contengono le clausole dirette a regolare la proprietà, la gestione, la tutela e la valorizzazione dei risultati scaturiti durante lo svolgimento di attività di ricerca commissionata, secondo quanto previsto dalla già citata legge 24 luglio 2023, n. 102 (Modifiche al CPI); per tutte le altre clausole, si rimanda il loro perfezionamento alla competenza di ciascuna Struttura organizzativa dell'Ente.

I modelli andranno utilmente accompagnati da una ampia descrizione o da un Allegato Tecnico in cui dettagliare il piano delle attività commissionata, indicando gli obiettivi specifici, le attività previste, le tempistiche ed i risultati attesi (da suddividere eventualmente in work package (WP) operativi); la consegna di report per la formalizzazione dei risultati ottenuti; l'elenco del personale coinvolto (con i relativi ruoli); l'elenco delle risorse materiali, strumentali ed infrastrutturali (apparecchiature, macchine, eventuali caratteristiche di taratura di queste ultime, tempo di utilizzo, ecc.) messe a disposizione o da acquistare; elenco delle conoscenze pre-esistenti (*background*) messe a disposizione per sole finalità di ricerca.

Per quanto concerne la disciplina delle conoscenze pre-esistenti (*background*), occorre distinguere fra il *background* del committente e quello dell'Ente.

In ogni caso, la titolarità del *background* rimane in capo al titolare, ed è bene specificare che in nessun caso il rapporto di committenza darà luogo a diritti (di titolarità o di uso) diversi rispetto a quelli pre-esistenti. Potrebbe però essere necessario garantire dei *diritti di accesso*: ad esempio, il *background* del committente potrebbe essere necessario al personale incaricato dell'esecuzione dell'attività commissionata, per il corretto svolgimento della stessa; parimenti, potrebbe essere necessario mettere a disposizione del committente il *background* dell'Ente, per l'esecuzione di alcune attività specifiche da svolgere congiuntamente. In entrambi i casi, deve essere specificato che i diritti di accesso saranno limitati alla durata del contratto e concessi esclusivamente per gli scopi dello stesso. Si precisa, inoltre, che qualora il *background* dell'Ente sia funzionale allo sfruttamento economico da parte del committente dei risultati ottenuti, sarà necessario stipulare un apposito accordo di licenza d'uso a titolo oneroso.

Il contratto di ricerca potrà, inoltre, già prevedere le condizioni e i termini per lo sfruttamento economico dei risultati da parte del committente, purché essi siano preventivamente concordati con UVR. In questo caso, sarà possibile disciplinare, già all'interno del contratto di ricerca commissionata, le modalità di tutela dei risultati brevettabili, ad esempio assegnando al committente l'onere di sostenere interamente i costi di deposito e mantenimento della domanda di brevetto, ovvero si potrà rimandare questi aspetti a successivi accordi fra le parti.

È infine doveroso assicurarsi che, indipendentemente dal regime di sfruttamento dei risultati della ricerca, al CNR sia garantito il diritto di continuare ad utilizzarli, anche se tutelati ed eventualmente



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Valorizzazione della Ricerca

concessi in licenza o ceduti al committente, unitamente alle conoscenze correlate (know-how), per le proprie finalità istituzionali di ricerca scientifica, sperimentali e divulgative.

Per quanto riguarda le conoscenze e gli esiti inattesi (*Sideground*), essi saranno di proprietà della parte che li ha generati o di entrambe le parti in caso essi vengano generati congiuntamente.