

Principi di titolarità e di gestione della proprietà intellettuale

Bando BI-REX 18/12/2020 – Appendice 3

1. Premesse

I Progetti di Innovazione co-finanziati dal MISE mediante bandi emessi dal Centro di Competenza coinvolgono tre tipologie di attori:

- 1) *università/enti pubblici di ricerca*, che svolgono attività di ricerca a loro affidata, mediante contratti, dalle aziende che partecipano ai progetti
- 2) *end user*, che cofinanziano le attività di ricerca
- 3) *provider*, che forniscono beni, servizi, know-how di interesse per gli end user.

Nell'ambito dei Progetti vengono sviluppate tecnologie "general purpose" che potranno essere finalizzate/customizzate, su specifiche esigenze degli end user, direttamente dagli end user stessi oppure tramite collaborazioni ad hoc con partner di ricerca, al di fuori dei Progetti.

I Progetti sono di natura collaborativa ovvero ciascun partner investe proprie risorse (finanziarie e/o in kind), in aggiunta al finanziamento del MISE, per il conseguimento di obiettivi congiunti.

I termini proposti si basano su un contemperamento dei seguenti interessi:

- interessi commerciali di end user, di poter sviluppare ulteriormente/ingegnerizzare i risultati di ricerca dei Progetti
- interessi commerciali di provider, di valorizzare il proprio Background/promuovere i propri servizi nei confronti degli end user
- esigenze dei partner pubblici di assicurare equi ritorni, da reinvestire in attività di ricerca a beneficio della società, derivanti dalle attività di valorizzazione/commercializzazione dei risultati che hanno contribuito a generare.
- Interesse del consorzio di rafforzare il proprio bagaglio di competenze e capacità di erogare servizi

2. Definizioni

2.1 Background

Opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del Progetto – eventualmente da dettagliare in un allegato specifico.

2.2 Foreground

Opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione del Progetto.

2.3 Sideground

Opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà

vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;

2.4 Informazioni riservate

Qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati scambiati tra i partner del Progetto, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

3. Disciplina della Proprietà Intellettuale

3.1 Disciplina del Background

Ciascun partner rimane proprietario del proprio Background.

Il Background di un partner, necessario all'implementazione del Progetto, viene reso accessibile agli altri partner gratuitamente, solo per la durata del Progetto ed esclusivamente per l'esecuzione del Progetto.

Qualora il Background di un partner sia necessario per l'uso e/o lo sfruttamento del Foreground di un altro partner, le parti si accorderanno separatamente per le condizioni di un'eventuale licenza a condizioni “fair and reasonable”.

3.2 Disciplina del Foreground

Il Foreground derivante dalle attività effettuate da un partner singolarmente nell'ambito del Progetto è di proprietà esclusiva di tale partner.

Il Foreground derivante, dalle attività di diversi partner (ivi compreso lo stesso Centro di Competenza nel caso di finanziamento diretto e/o partecipazione diretta alle attività), che non risulta scindibile, si considera in comproprietà tra i partner che vi hanno effettivamente contribuito, in quote da determinarsi in proporzione ai rispettivi contributi intellettuali, tecnici e finanziari, salvo diverso accordo.

Le Parti comproprietarie si impegnano a negoziare secondo buona fede un separato accordo per la gestione del Foreground in comproprietà, prevedendo in particolare le rispettive quote di contitolarietà, le misure di protezione e la divisione dei costi relativi agli eventuali diritti di proprietà intellettuale.

Il Centro di Competenza godrà comunque di diritti co-titolarietà e di accesso al Foreground per scopi di ricerca industriale, formazione, orientamento, consulenza e dimostrazione tecnologica, compatibilmente con eventuali obblighi di riservatezza e con gli accordi di valorizzazione del Foreground stipulati tra i partner dei Progetti.

I partner hanno diritto di utilizzare liberamente il Foreground congiunto e/o il Foreground degli altri partner unicamente nei limiti strettamente necessari all'esecuzione e per la durata del Progetto.

Inoltre,

- enti di ricerca/università hanno il diritto di utilizzare il Foreground di titolarità esclusiva o congiunta di altri partner per lo svolgimento di attività didattica, di ricerca istituzionale (esclusa l'attività di ricerca svolta in conto terzi) e per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dai Progetti;

- gli end user hanno diritto di utilizzare il Foreground di titolarità congiunta gratuitamente per scopi di ulteriore ricerca industriale, sviluppo, testing, prototipazioni e/o progetti pilota (anche presso clienti e/o fornitori).

Il diritto di utilizzare il Foreground di titolarità congiunta a fini commerciali, ivi inclusa la concessione di licenze non esclusive a terzi, è riconosciuto in capo agli end user. In particolare, gli end user godranno di un diritto di prelazione per acquisire le quote di titolarità degli altri comproprietari tramite licenza esclusiva o non esclusiva settoriale, a fronte del riconoscimento, in favore degli altri contitolari, di una remunerazione a condizioni eque e di mercato, per un valore proporzionale al contributo intellettuale, tecnico e finanziario apportato dalle parti.

I diritti di proprietà intellettuale sugli eventuali perfezionamenti di invenzioni/opere derivate risultanti dalle attività di sviluppo/ingegnerizzazione del Foreground realizzate autonomamente dagli end user, al di fuori dei Progetti, spetteranno unicamente agli end user che le hanno implementate. Nel caso in cui a perfezionamenti/opere derivate, conseguiti al di fuori dei Progetti, contribuiscano enti di ricerca/università o altri soggetti terzi, le parti coinvolte si accorderanno in merito a titolarità e modalità di utilizzo in un separato accordo.

4. Riservatezza e pubblicazioni

I partner si impegnano a considerare strettamente riservate, e pertanto a non divulgare o comunque rendere accessibili ai terzi (ivi incluso il proprio personale non coinvolto nel Progetto) le Informazioni Riservate per tutta la durata del Progetto e per un ulteriore periodo di 3 anni.

Ciascun partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dei progetti, previa trasmissione in via riservata agli altri partner della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ciascun partner avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove il partner medesimo ne abbia diri.

Ove gli altri partner omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il partner potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

In ogni caso, ciascun partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del progetto.

6. Obbligazioni dopo la conclusione del progetto

Dopo la conclusione del progetto, le disposizioni relative alla proprietà intellettuale rimarranno in vigore, inclusi gli obblighi riguardanti riservatezza e pubblicazioni, per una durata da definire all'interno dell'accordo di partenariato.