



Università
Ca' Foscari
Venezia



Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Linee guida per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e della riservatezza dei dati e delle informazioni nelle attività di ricerca, in particolare quelle svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi.

Introduzione.....	4
Definizioni	5
Titolarietà dei diritti di proprietà intellettuale.....	7
Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali.....	9
Prima di iniziare un progetto di ricerca - accordi precontrattuali (NDA, MoU, MTA)	10
Fase di attuazione del progetto.....	11
Fase di valorizzazione.....	12
Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata	13
Prima di iniziare un progetto di ricerca.....	13
Fase di attuazione del progetto.....	14
Fase di valorizzazione	14
La gestione della IP nel dottorato di ricerca	15
Il dottorato industriale	16
IP nei progetti collaborativi e/o commissionati - Riepilogo	18
Clausole IP standard	18
IP ricerca commissionata.....	19
IP e ricerca collaborativa	20
Ricerca collaborativa finanziata.....	21
Finanziamenti individuali	21

Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Introduzione

L'Università Ca' Foscari, attraverso l'emanazione di specifici regolamenti, si è dotata da più di un decennio di una propria politica in materia di gestione della **proprietà industriale**, tuttavia si rende opportuno affrontare in maniera organica le questioni rilevanti riguardanti più in generale la gestione di **proprietà intellettuale** e **riservatezza delle informazioni**, ricercando soluzioni uniformi con particolare riguardo ai rapporti e alle attività di ricerca sviluppate con o per conto di soggetti esterni.

Per la redazione di questa Policy, che si applica a tutti gli afferenti all'Università coinvolti nelle attività di ricerca (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico amministrativo, studenti), sono state analizzate le prassi in uso nei principali atenei italiani e alcune *best practice* europee, procedendo allo studio dei regolamenti di settore e comparando i modelli contrattuali predisposti dagli enti selezionati, tutti fortemente orientati al trasferimento tecnologico e di conoscenza.

Il documento prenderà in esame le diverse circostanze in cui è necessario prestare adeguata attenzione alle informazioni riservate e alla gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca delineando la strategia scelta dall'Ateneo e definendo gli standard da adottare.

© Nel caso fosse necessario derogare ai principi definiti con questa Policy la decisione in tal senso dovrà essere assunta dal Rettore o suo delegato e gli accordi specifici che ne discenderanno prevarranno sulla presente Policy.

Perché una Policy su IP e Riservatezza

Il piano strategico di ateneo, in linea con gli indirizzi nazionali sulla 'Terza Missione' delle università, ha tra i suoi obiettivi quello di massimizzare l'impatto delle attività di ricerca coinvolgendo attivamente soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati (Piano strategico Ca' Foscari 2014 – 2020 obiettivo 4. Agire da catalizzatore dell'innovazione).

Una strategia di Ateneo per la valorizzazione della proprietà intellettuale è fondamentale per sostenere azioni efficaci di trasferimento della conoscenza determinanti nelle relazioni tra Università, tessuto imprenditoriale, territorio, servizi e amministrazioni pubbliche.

In questa prospettiva l'Ateneo si impegna a diffondere la consapevolezza circa l'importanza di mantenere la riservatezza in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e più in generale alle informazioni riservate, soprattutto quando tali diritti e informazioni sono condivisi con soggetti esterni all'Università.

Definizioni

Informazioni Riservate

Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da soggetti esterni o dall'università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'università o a soggetti esterni (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito di attività di ricerca o finalizzate al loro avvio, ed **espressamente individuate come confidenziali/riservate** La **natura riservata** delle Informazioni Confidenziali dovrà essere **evidenziata** mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

Background

Tutte le informazioni detenute prima dell'avvio di un progetto/contratto di ricerca, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti prima dell'avvio di un progetto/contratto di ricerca.

Sideground

Tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti durante il periodo di svolgimento di un progetto/contratto di ricerca, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del progetto/contratto.

Foreground

Tutti i risultati conseguiti in esecuzione di un progetto/attività di ricerca.

Risultati tutelabili

Tutti i **risultati** derivanti dall'attività di ricerca **suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione** ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).

Diritti di accesso

Regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione di background e foreground.

Ricerca Collaborativa

È l'attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'università e del soggetto terzo.

Elementi caratterizzanti sono:

- interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'università;
- natura non commerciale della collaborazione;
- comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti.

Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca "post-lauream" così come previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.

Ricerca Collaborativa Finanziata

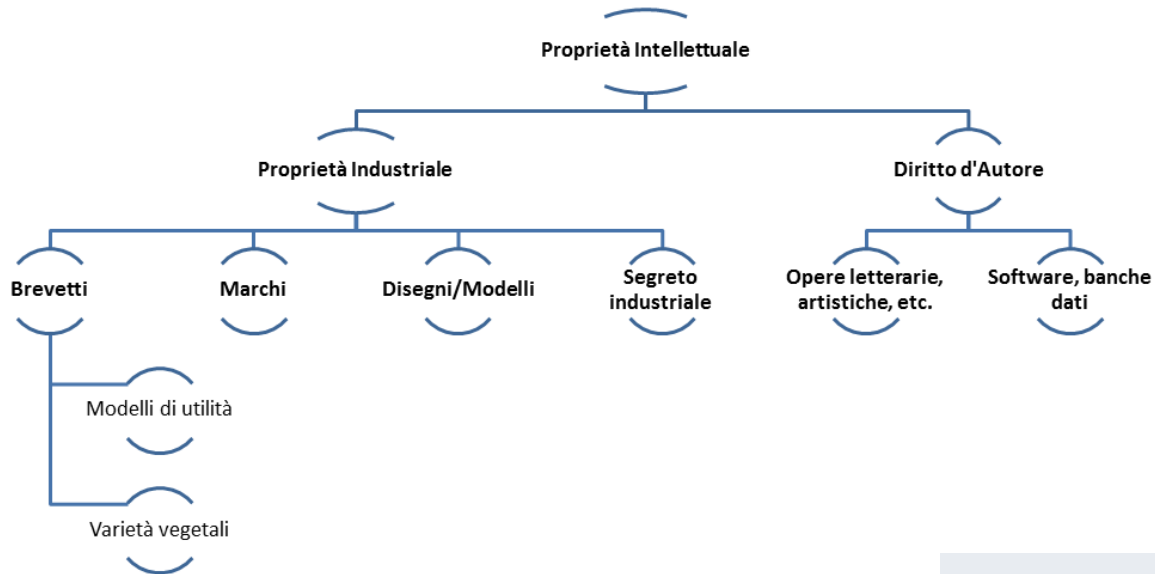
Si parla più specificatamente di Ricerca Collaborativa Finanziata nel caso in cui l'attività di ricerca collaborativa risulti finanziata da un ente esterno al partenariato, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali e internazionali.

Ricerca Commissionata

Attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall'università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell'interesse prevalente del committente.

Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale (in questo documento anche intesi come *Intellectual Property* e per brevità IP) attribuiscono al titolare un'esclusiva su una creazione della mente e possono essere raggruppati in tre grandi aree: l'area delle creazioni tecnologiche (ad esempio le invenzioni), quella delle creazioni commerciali (ad esempio i marchi) e quella delle creazioni artistiche (ad esempio le opere della letteratura, della pittura, della musica, etc.).



Le prime due aree, nelle quali rientrano le creazioni di tipo utilitaristico, vengono definite, in Italia, anche come **proprietà industriale**, nella terza area rientrano le opere dell'ingegno di tipo artistico protette dal **diritto d'autore** (creazioni nei campi della letteratura, musica, pittura etc., ma anche software, banche dati, etc.) e le opere protette da diritti connessi al diritto d'autore (diritti degli interpreti ed esecutori, ai diritti sulle fotografie semplici non artistiche, ai diritti sui progetti di ingegneria). La caratteristica principale del diritto d'autore è che sorge automaticamente non appena l'idea è fissata in forma tangibile. In altre parole, il diritto d'autore sorge con la semplice creazione, che consiste nell'estrinsecazione dell'idea in forma espressiva percepibile.

Fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli autori, i diritti di proprietà intellettuale sui beni intangibili realizzati o comunque conseguiti dal personale universitario nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'università, o al personale stesso che ne sia autore, in conformità a quanto

Professor's Privilege

L'Italia è tra i pochissimi paesi dove le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) non hanno la proprietà delle invenzioni generate dal loro personale nei loro laboratori a meno che le stesse non derivino da attività di ricerca finanziata da soggetti terzi.

Articolo 65 Codice della proprietà industriale
(D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30)

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

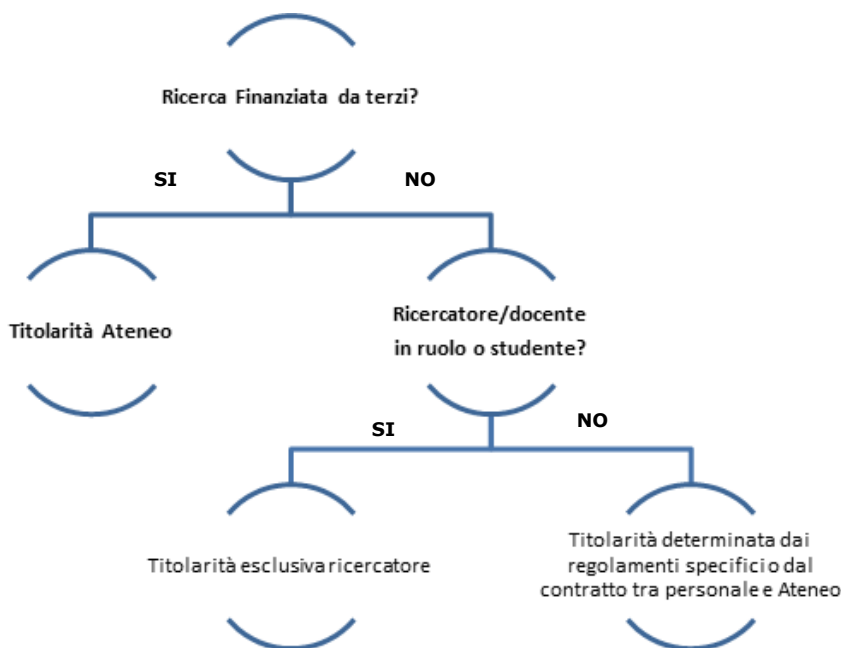
[continua]

stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, dai regolamenti di Ateneo o dal contratto che disciplina il rapporto tra il personale stesso e l'Ateneo.

In particolare, i diritti di proprietà **industriale** sui risultati di ricerca conseguiti da un docente/ricercatore in ruolo o dagli studenti spettano all'Ateneo quando l'attività di ricerca:

- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati
- o
- sia realizzata nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo.

Diversamente il ricercatore in ruolo o lo studente è il titolare esclusivo dei diritti di proprietà **industriale** e potrà procedere al deposito e/o alla registrazione autonomamente.



Per maggiori informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale è disponibile una sintetica guida, per approfondimenti ulteriori è possibile contattare il servizio PInK utilizzando l'indirizzo di posta elettronica pink@unive.it.

Professor's Privilege

[continua]

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

[...]

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali

La necessità di gestire informazioni confidenziali e i relativi obblighi di riservatezza possono emergere sia nell'ambito della ricerca collaborativa che commissionata.

Spesso la sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA) viene richiesto da soggetti terzi, ma la sua sottoscrizione non deve rappresentare né per i singoli ricercatori né per l'Ateneo un'assunzione di responsabilità indiscriminata.

In linea generale è sempre meglio evitare ove possibile l'assunzione di tali impegni o quantomeno limitarne l'applicazione a quelle informazioni che davvero devono considerarsi riservate utilizzando la definizione sopra riportata.

© In ogni caso l'adempimento delle obbligazioni di riservatezza è in primo luogo a carico del personale coinvolto nelle attività di ricerca anche nel caso in cui sia l'Ateneo ad assumere contrattualmente tali obbligazioni.

	Prima di iniziare	Fase di attuazione	Fase di valorizzazione
Principal Investigator /Responsabile scientifico	<u>Individual NDA</u>	Referente delle informazioni confidenziali	Referente delle informazioni confidenziali Comunicazione risultati inventivi/registrabili ad <u>ARic</u>
Professori e ricercatori in ruolo	<u>Individual NDA</u>	Impegno alla riservatezza	Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi/registrabili al PI
Assegnisti borsisti e dottorandi	<u>na</u>	Impegno alla riservatezza	Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi/registrabili al PI.
Dipartimento/Struttura	Approvazione <u>NDA/MoU</u>	Approvazione contratto di ricerca	<u>n.a</u>
Direttore Dipartimento/Struttura	Sottoscrizione <u>NDA/MoU</u>	Stipula contratto di ricerca	n.a.
Studenti	<u>na</u>	Impegno alla riservatezza	Impegno alla riservatezza Comunicazione risultati inventivi/registrabili al PI

Riservatezza nelle attività di ricerca istituzionali

Con riguardo alle ricerche condotte da docenti/ricercatori in ruolo e finanziate esclusivamente con fondi dell'Università, gli obblighi di confidenzialità investono i risultati potenzialmente tutelabili. In tal caso il docente/ricercatore in ruolo sarà tenuto a comunicare all'Ateneo, per il tramite del servizio PInK, il raggiungimento dell'invenzione e le decisioni circa l'eventuale tutela prima di qualsiasi forma di divulgazione.

La riservatezza sul risultato inventivo andrà mantenuta almeno fino al deposito della domanda di brevetto o di registrazione nei casi in cui:

- i docenti/ricercatori titolari esclusivi richiedano di procedere al deposito a nome dell'Università;
- l'Università detenga una propria quota di titolarità derivante dal coinvolgimento di personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, etc) nel raggiungimento del risultato inventivo.

Le relazioni con soggetti terzi interessati alle invenzioni saranno gestite dall'Ateneo, per il tramite dell'Area Ricerca con la collaborazione attiva degli inventori. A tal fine PInK predispone tutta la contrattualistica da utilizzare per la definizione degli accordi di non divulgazione.

Prima di iniziare un progetto di ricerca - accordi precontrattuali (NDA, MoU, MTA)

Se nelle fasi precedenti l'avvio delle attività di progetto fosse necessario firmare un accordo di riservatezza per proteggere tutti i soggetti coinvolti da una diffusione impropria del know-how e/o dell'idea progettuale, non essendo in queste fasi ancora coinvolte le strutture dell'Ateneo, i ricercatori potranno sottoscriverlo in prima persona, chiaramente senza spendere in alcuna forma la denominazione Università Ca' Foscari Venezia.

In linea generale, quindi, per agevolare le fasi che precedono la stipula del contratto di ricerca, gli **accordi precontrattuali sulla riservatezza dovranno essere assunti personalmente dal referente** scientifico del progetto e dal personale eventualmente coinvolto in queste fasi e non dovranno in alcun modo impegnare l'Ateneo prevedendo, ad esempio, il recepimento delle disposizioni concordate nei futuri accordi di ricerca.

In tutti i casi, nel momento in cui si passerà alla fase di negoziazione vera e propria del contratto, i Responsabili scientifici dovranno trasmettere alla segreteria della propria struttura di afferenza copia di tali accordi o, quantomeno, una dichiarazione che ne descriva il contenuto.

Qualora, **in casi particolari**, si rendesse necessario il coinvolgimento dell'Ateneo fin dalle fasi precontrattuali, l'accordo dovrà essere approvato dal consiglio della struttura chiamata a gestire l'eventuale progetto che autorizzerà il **Direttore** alla stipula.

Anche i *Memorandum of Understanding* (MoU) o i *Material Transfer Agreement* (MTA) che, oltre alla riservatezza, possono definire altri impegni saranno firmati dal Direttore della struttura chiamata a gestire le attività su autorizzazione del competente organo consigliare.

In questi casi il ricercatore proponente sarà indicato nel contratto quale referente unico delle informazioni riservate e sarà chiamato a sottoscrivere per adesione l'accordo.

Prima di iniziare il progetto di ricerca è buona norma non coinvolgere il personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, etc) nella gestione delle informazioni confidenziali a meno che gli stessi non siano i referenti scientifici del progetto.

Fase di attuazione del progetto

All'avvio dei progetti, il Principal Investigator/Responsabile scientifico assumerà il ruolo di **Referente delle informazioni confidenziali** (di seguito anche solo "Referente") e dovrà assicurarsi che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali nell'ambito del progetto abbia sottoscritto un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la/le controparte/i, che dovranno di norma prevedere l'esplicita marcatura come "confidenziale" o "riservato" di tali informazioni (vedi definizione sopra).

Tutte le persone coinvolte nello scambio informativo dovranno adottare le modalità di trasmissione gestione e conservazione delle informazioni confidenziali eventualmente definite dal Referente ed in ogni caso dovrà applicare la normale diligenza di colui che intende mantenere la confidenzialità su propri dati e informazioni.

Buone prassi di trasmissione. Se il trasferimento delle informazioni avviene tramite supporto fisico, ad esempio, è buona prassi non lasciare incustodito tale supporto fino alla sua destinazione finale, mentre se si utilizza la mail, sarà necessario utilizzare un indirizzo di posta elettronica ufficiale di Ca' Foscari, ed è buona prassi che le informazioni confidenziali non siano apposte nel testo della mail, ma contenute in appositi file cifrati o muniti di password, i cui estremi saranno trasferiti di persona o tramite mezzi diversi dalla mail.

Buone prassi di registrazione e conservazione. È buona prassi registrare l'informazione confidenziale all'ingresso tramite annotazione sintetica su registro cartaceo o informatico collegandola al progetto (registro che dovrà essere conservato in modo idoneo a garantire la riservatezza). I dati potranno essere conservati preferibilmente in formato cifrato; altrimenti in chiaro su supporti adatti a garantire la riservatezza sia con riguardo all'accesso sia con riguardo alla connessione alla rete.

Buone prassi di trattamento. Si consiglia di elaborare i dati su sistemi forniti da università Ca' Foscari che siano protetti da password e dotati di software, firewall e antivirus

aggiornati e configurati adeguatamente. Da evitare quindi l'utilizzo di software che comportino la trasmissione di dati online.

Fase di valorizzazione

In fase di valorizzazione dei risultati del progetto, con riguardo alle informazioni confidenziali scambiate tra le Parti, il Responsabile scientifico resterà il Referente e dovrà essere comunque rispettato l'impegno alla riservatezza del personale coinvolto nelle ricerche e nel raggiungimento dei risultati.

In questa fase, dal punto di vista degli obblighi di non divulgazione, particolare attenzione dovrà essere dedicata ai risultati potenzialmente brevettabili o registrabili rispetto ai quali il Responsabile scientifico sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Ateneo, per il tramite del servizio PInK, il raggiungimento dell'invenzione. Le relazioni con i Partner o con i Committenti saranno gestite dall'Ateneo, per il tramite dell'Area Ricerca con la collaborazione attiva degli inventori.

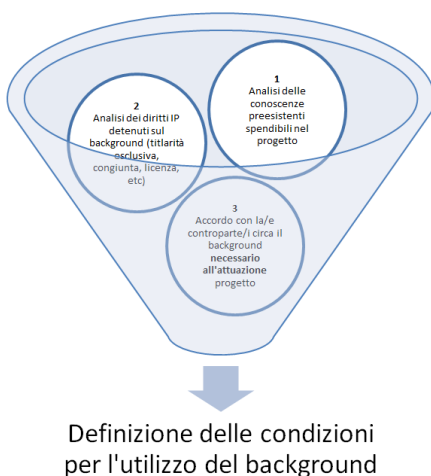
Gestione della proprietà intellettuale e partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e/o commissionata

Durante tutto il ciclo di vita di un progetto di ricerca sorgono questioni rilevanti in materia di proprietà intellettuale: dalla prima idea, durante l'esecuzione, fino alla fine e al potenziale utilizzo, sfruttamento dei risultati.

Questi aspetti devono essere presi in considerazione sia nella ricerca collaborativa che in quella commissionata ed è quindi necessario sviluppare strumenti contrattuali adeguati ad affrontare ogni fase del processo.

Inoltre, i Referenti scientifici dei progetti, che assumono anche il ruolo di Referenti per le informazioni riservate, dovranno informare tempestivamente l'Ateneo circa il raggiungimento di risultati potenzialmente tutelabili.

Prima di iniziare un progetto di ricerca



In fase di progettazione il Responsabile scientifico provvede alla stesura della lista del background messo a disposizione della proposta progettuale definendo i diritti di accesso garantiti ai partner.

La lista può essere positiva, ed elencare dettagliatamente ciò che viene reso disponibile e a quali condizioni, o negativa e contenere quindi l'elenco del background che non viene fornito al progetto sottintendendo che quanto non listato è invece a disposizione.

Ca' Foscari predilige la prima opzione e raccomanda quindi di predisporre l'elenco delle conoscenze preesistenti messe a disposizione del progetto procedendo, in primo luogo ad un'autoanalisi del know how utile alla ricerca, verificando i diritti IP detenuti dall'Ateneo su di esso e procedendo quindi ad un accordo con la/le controparte/i su cosa sia effettivamente necessario e su quali diritti di accesso e a chi saranno concessi in relazione al tipo di utilizzo.

Tipicamente l'accesso al background per l'attuazione del progetto verrà concesso a titolo gratuito a tutti i partner che ne dovessero avere bisogno, tuttavia potrebbe essere necessario derogare a questo principio qualora, ad esempio, la disponibilità del titolo dipenda da accordi con soggetti terzi esterni al partenariato che dovranno autorizzarne l'utilizzo.

Di seguito riportiamo un esempio di lista positiva potenzialmente utilizzabile in un accordo di partenariato per un progetto di ricerca collaborativo.

Describe Background and identification of its owner	Specific limitations and/or conditions for implementation (Access rights)	Specific limitations and/or conditions for Exploitation (Access rights)
IT Patent No. ----- Inventors: ----- Assigee: Università Ca' Foscari Venezia	Royalties free	On fair and reasonable conditions
EU Patent No. ----- Inventors: ----- Assigee: xxxxxxxx Exclusive licensee : Università Ca' Foscari Venezia	Any disclosure or use needs confidentiality provisions approved by the Assigee and Ca' Foscari	Excluded
Database : ----- Owner: Università Ca' Foscari Venezia	Shall only be used by xxxx, free of charge.	Shall only be used by xxxx within The Netherlands on fair and reasonable conditions
Know how to be protected Inventors: ----- Owner: -----	Confidentiality agreements need to be signed before any disclosure.	Excluded

In fase di progettazione per la gestione della IP può essere utile la seguente checklist:

1. Come saranno protetti i risultati?
2. Come saranno organizzati e gestiti risultati e conoscenze pregresse?
3. Come sarà trattata la proprietà?
4. Come saranno valorizzati i risultati?
5. Quali misure a tutela della riservatezza sono state e saranno adottate?
6. Quanto è appropriata la struttura di gestione in termini di sfruttamento e tutela dei risultati?

Fase di attuazione del progetto

Per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da terzi, siano essi collaborativi o commissionati, è buona norma che il personale, di ruolo e non, gli assegnisti, i dottorandi e/o gli studenti coinvolti sottoscrivano una dichiarazione in cui:

- **attestano la conoscenza delle policy** e dei regolamenti di Ateneo;
- **riconoscono** in capo all'Ateneo la **titolarità** dei risultati raggiunti nell'esecuzione del progetto, fatti salvi i diritti morali degli autori;
- **garantiscono** la **conoscenza** degli **accordi stipulati** dall'Ateneo con i partner in materia IP e riservatezza e si impegnano a rispettarne i termini.

In tutti i casi il Responsabile scientifico dovrà dare immediata comunicazione all'Ateneo, per il tramite dell'Area Ricerca – Servizio PlnK, circa il raggiungimento di Risultati Tutelabili per consentire agli organi preposti di assumere le decisioni necessarie all'eventuale protezione.

Fase di valorizzazione

Nella **Ricerca Commissionata** si prevede la contitolarità dei risultati brevettabili e/o registrabili con, in particolare, il riconoscimento al committente del diritto di tutelare l'invenzione depositando una

domanda di brevetto congiunta che includa l'Università tra i titolari. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, e comunque entro 12 mesi dal deposito, l'Università e il Committente concluderanno un accordo di cessione a favore del Committente della quota di titolarità dell'Università o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo. La titolarità dei risultati tutelabili potrà essere di volta in volta negoziata con la controparte che potrebbe anche acquisirne la proprietà esclusiva. In linea generale l'Università si dovrà riservare un diritto di pubblicazione e di utilizzo scientifico dei risultati, diversamente il Consiglio della struttura chiamata a gestire il progetto dovrà deliberare motivando la scelta.

Nella **Ricerca Collaborativa** ciascuna parte rimane proprietaria del proprio background messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda i risultati, ciascuna parte sarà proprietaria esclusiva di quelli ottenuti autonomamente mentre, nel caso di risultati ottenuti congiuntamente, la quota di titolarità sarà ripartita secondo l'apporto di ciascuno. In caso di risultati oggetto di brevetto e/o registrazione, dovrà essere prevista la stipula di specifico accordo che regoli la gestione congiunta tenendo conto che i costi di tutela e/o registrazione dovranno essere ripartiti in base alle quote di titolarità o totalmente a carico del contraente. Stante l'interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università, tutti i risultati ottenuti dall'Ateneo nell'ambito di questi progetti potranno essere dallo stesso pubblicati. Qualora tali risultati siano oggetto di deposito di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito).

Per quanto riguarda la **Ricerca Collaborativa Finanziata**, valgono in linea generale le stesse regole previste nel caso in cui il finanziamento non provenga da un soggetto esterno al partenariato, ma i contratti di partenariato dovranno eventualmente recepire le regole di gestione dell'IP imposte dall'ente finanziatore.

In tutti i casi il responsabile scientifico e i ricercatori coinvolti collaboreranno nella negoziazione degli eventuali accordi di gestione congiunta e sfruttamento.

© Non rientrano nelle previsioni descritte i contratti stipulati nell'ambito del programma di affiliazione Research and Innovation Corporate Affiliates Programme (RICAP), in questo caso, infatti, le clausole sulla riservatezza e sull'IP sono negoziate centralmente e predeterminate dal contratto di affiliazione e devono solo essere recepite negli accordi successivi.

La gestione della IP nel dottorato di ricerca

Fatti salvi il diritto morale riconosciuto agli autori e quanto previsto successivamente per il dottorato industriale, i diritti di **proprietà industriale** sui risultati conseguiti dai dottorandi nell'ambito del loro corso di dottorato sono riservati all'Ateneo che può utilizzarli depositando domanda di brevetto o registrazione secondo quanto previsto dal CPI.

Il supervisor del dottorando deve dare immediata comunicazione all'Ateneo, per il tramite dell'Area Ricerca – servizio PInK, circa la possibilità di tutela e, se necessario, dovrà chiedere al dottorando di porre l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Il dottorando dovrà mantenere con la massima cura e diligenza la riservatezza sui risultati tutelabili fino al completamento delle procedure previste per il deposito/registrazione.

Per quanto riguarda i risultati non tutelabili, la loro proprietà è di norma del dottorando stesso a meno di diversa previsione nella eventuale convenzione stipulata dall'Ateneo con soggetti terzi per il finanziamento della borsa stesso. Anche in questi casi, comunque, il dottorando potrà procedere alla pubblicazione avendo cura di rispettare eventuali vincoli di riservatezza sui dati e sulle informazioni fornite dall'ente finanziatore e richiedendo se necessario l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Il dottorato industriale

Il dottorato industriale consente ad aziende ed enti pubblici e privati di formare, rafforzandone le competenze, i propri dipendenti a tempo indeterminato nell'ambito di un Corso di dottorato di ricerca.

L'aggettivo "industriale" deve essere infatti inteso in senso ampio "includendo tutti i settori del mercato del lavoro privato e pubblico, dalle imprese profit, alle istituzioni pubbliche, fino a ONG e istituzioni di tipo caritatevole o culturale"(Commissione Europea 2011).

L'azienda interessata al Dottorato Industriale deve essere impegnata in attività di ricerca, attestata eventualmente da brevetti e pubblicazioni tecnico-scientifiche. Il percorso formativo viene costruito di comune accordo dall'azienda e dal Collegio docenti del Corso di dottorato coinvolto e prevede sia la frequenza di corsi universitari che lo svolgimento dell'attività di ricerca. Il dottorando viene seguito da due supervisor, uno accademico ed uno aziendale.

In questi casi alle invenzioni conseguite dal dottorando si applica l'art. 64 del CPI e, pertanto, la proprietà intellettuale sui risultati conseguiti dal dottorando sarà del datore di lavoro. Tuttavia, trattandosi di risultati conseguiti nell'ambito di una attività di ricerca collaborativa nella valutazione complessiva sulla titolarità dei risultati si deve tenere conto del contributo fornito da ciascuna parte.

Il Dottorando deve dare completa ed immediata informazione per iscritto sia all'Università che al proprio datore di lavoro sui risultati conseguiti affinché le stesse, per il tramite dei rispettivi Supervisor, possano valutare l'apporto di ciascuno al risultato e stabilire le quote di titolarità. Gli esiti di questa valutazione devono quindi essere trasmessi anche al Collegio dei docenti di dottorato e alla Commissione Brevetti per il tramite dell'Area

Ricerca. In presenza di risultati congiunti e tutelabili la Commissione valuterà l'interesse dell'Ateneo alla loro brevettazione.

In questi casi il Dottorando sarà chiamato a richiedere l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Eventuali pubblicazioni scientifiche da parte dell'Università che contengano anche parzialmente risultati dell'attività di ricerca svolta dal dipendente, potranno essere pubblicati o comunicati oralmente, previa autorizzazione scritta da parte dell'azienda volta a verificare la non divulgazione di Informazioni Riservate si sua proprietà.

Invenzioni conseguite dai dipendenti

Articolo 64 Codice della proprietà industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30)

Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

[...]

IP nei progetti collaborativi e/o commissionati - Riepilogo

	Risultati Tutelabili	Risultati non tutelabili
Ricerca Commissionata	Contitolarità con diritto del committente di depositare eventuali domande e di acquisire la quota dell'Ateneo successivamente al deposito	Negoziabile prevedendo anche la possibilità di riconoscerne la titolarità esclusiva al committente
Ricerca Collaborativa	Ognuno è titolare dei risultati raggiunti autonomamente. In caso di risultati congiunti la quota sarà definita in base all'apporto inventivo di ciascuno. Dovrà essere sottoscritto un accordo per la gestione della contitolarità.	La pubblicazione deve essere sempre garantita. Nel caso di risultati tutelabili ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito)
In particolare:		
Dottorandi con borsa MIUR/Ateneo	Titolarità Ca' Foscari	Dottorando Eventuale richiesta di embargo sulla pubblicazione della tesi all'atto del deposito negli archivi ad accesso aperto.
Dottorandi con borsa finanziata da soggetti terzi	Titolarità esclusiva di Ca' Foscari o condivisa con il soggetto finanziatore	Definita dall'accordo di finanziamento Possibilità per il dottorando di pubblicare rispettando eventuali vincoli di riservatezza Eventuale richiesta di embargo sulla pubblicazione della tesi all'atto del deposito negli archivi ad accesso aperto.
Dottorato industriale	Titolarità del datore di lavoro o condivisa con Ca' Foscari nel caso in cui al risultato abbia partecipato anche personale universitario	Titolarità del datore di lavoro o condivisa con Ca' Foscari nel caso in cui al risultato abbia partecipato anche personale universitario
Ricerca Collaborativa Finanziata	Valgono le stesse regole definite sopra per la ricerca collaborativa fatto salvo il recepimento delle regole IP imposte dall'ente finanziatore	

Clausole IP standard

I principi e le procedure descritti nelle pagine precedenti sono stati declinati in alcuni esempi di clausole contrattuali standard che possono essere recepite nei contratti di ricerca. In tutti i casi i contratti di ricerca dovranno definire esplicitamente cosa si intende per 'Informazioni Riservate' e 'Risultati Tutelabili'.

Informazioni Riservate Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da soggetti esterni o dall'università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'università o a soggetti esterni (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito di attività di ricerca o finalizzate al loro avvio, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

Risultati Tutelabili tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).

Esempio di clausola di riservatezza standard per accordi di ricerca:

Art. xx – Riservatezza

I responsabili dell'Università e di XYZ indicati nel precedente articolo xx assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di _____ (max cinque anni) dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a. siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- b. siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dal proprio personale, inclusi assegnisti, borsisti, stagisti e dottorandi;
- c. che siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di terzi sempre che tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita;
- d. sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte Ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

IP ricerca commissionata

Art. xx - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le parti convengono che i risultati tutelabili e la proprietà industriale connessa a tali risultati saranno di proprietà comune dell'Università e del Committente nei termini di seguito indicati:

- a. l'Università darà completa ed immediata informazione per iscritto al Committente dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, un proprio interesse alla loro brevettazione. Il Committente dovrà rispondere entro 30 giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione dei risultati;
- b. in caso di risposta negativa alla comunicazione di cui al punto a., o in assenza di risposta entro il termine indicato, l'Università potrà brevettare a proprio nome e spese impegnandosi a non cedere o concedere in licenza tale brevetto a terzi che operino nel settore _____ per un periodo minimo di 5 (cinque) anni. Resta inteso che, nel caso in cui l'Università decida di non voler portare avanti il brevetto oppure riceva da terzi richieste di acquisto, l'Università ne darà comunicazione al Committente concedendogli un diritto di prelazione per l'acquisito del brevetto a parità di condizioni rispetto a quelle offerte al terzo da esercitare entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta comunicazione ;
- c. in caso di risposta positiva alla comunicazione di cui al punto a. nonché in caso di interesse alla brevettazione da parte del Committente su eventuali risultati per i quali non sia stata inviata immediata comunicazione secondo quanto previsto al punto a., il Committente avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese. La domanda di brevetto sarà depositata a titolarità congiunta e l'Università cederà al Committente la propria quota di titolarità, tramite atto separato che le Parti si impegnano a

negoziare e a concludere successivamente al deposito della domanda di brevetto e non oltre 6 mesi dal deposito della domanda di brevetto;

- d. il Committente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Fatto salvo diverso accordo fra le Parti, eventuali domande di brevetto successive che rivendichino la priorità della suddetta domanda di brevetto verranno depositate a nome del solo Committente.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore spettante agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Le Parti convengono che i risultati non tutelabili derivanti dalle attività oggetto del presente contratto saranno di esclusiva proprietà del Committente.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte del Committente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità [*il diritto di pubblicazione dei risultati non brevettabili, ove strettamente necessario, potrebbe comunque essere negoziato*]. In particolare: in caso di decisione da parte del Committente di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. Il Committente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e il Committente.

IP e ricerca collaborativa

Art. 7 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione ed i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte della Società/Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. In particolare: in caso di decisione da parte della Società/Ente di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. La Società/Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e la Società/Ente.

Ricerca collaborativa finanziata

In linea generale l'IP in questi accordi di partenariato dovrebbe essere regolata come previsto in questa Policy per la ricerca collaborativa avendo cura di recepire le previsioni dell'ente finanziatore. In molti casi lo stesso ente finanziatore mette a disposizione degli schemi di contratto di partenariato che recepiscono eventuali prescrizioni previste dal bando.

Per i progetti collaborativi finanziati da Horizon 2020 è disponibile un *template* di *consortium agreement* ([Development of a Simplified Consortium Agreement - DESCA](#)) che, in particolare, fornisce alcune opzioni per il trattamento della proprietà dei risultati.

1.1 OWNERSHIP OF RESULTS

Results are owned by the Party that generates them.

1.2 JOINT OWNERSHIP

Joint ownership is governed by Grant Agreement Article 26.2 with the following additions:

[Option 1:]

Unless otherwise agreed:

- each of the joint owners shall be entitled to use their jointly owned Results for non-commercial research activities on a royalty-free basis, and without requiring the prior consent of the other joint owner(s), and

- each of the joint owners shall be entitled to otherwise Exploit the jointly owned Results and to grant non-exclusive licenses to third parties (without any right to sub-license), if the other joint owners are given:

(a) at least 45 calendar days advance notice; and

(b) Fair and Reasonable compensation.

[Option 2:]

In case of joint ownership, each of the joint owners shall be entitled to Exploit the joint Results as it sees fit, and to grant non-exclusive licences, without obtaining any consent from, paying compensation to, or otherwise accounting to any other joint owner, unless otherwise agreed between the joint owners.

The joint owners shall agree on all protection measures and the division of related cost in advance.

[End of Option 2]

In linea generale Ca' Foscari ritiene queste e le altre clausole IP proposte dal modello DESCA accoglibili.

Finanziamenti individuali

Per la gestione dell'IP in accordi di partenariato nell'ambito di finanziamenti individuali si può fare riferimento al seguente esempio di clausola standard (elaborato in particolare per regolare i rapporti con Enti di ricerca stranieri presso i quali svolga parte del progetto il titolare di borsa Marie Sklodowska-Curie):

Article xx – Intellectual Property Rights

xx.1 Section yy [Articles on Rights and obligations related to background and results] of the Grant Agreement is applying to this partnership agreement with the following details.

xx.2 Each Party:

a) agrees that it will not have any claim, ownership or interest in the other Party's background intellectual property (for the definition of "background", see the grant agreement, art. zz);

b) grants the other Party a non-exclusive, royalty-free licence for the use of any background intellectual property made available for the purpose of carrying out the project;

c) agrees that if background intellectual property which has been made available is required for the commercialisation of the project's intellectual property, the Parties will negotiate in good faith to reach an agreement to allow the background intellectual property to be made available on commercial terms.

xx.3 All the results arising from this partnership agreement shall belong to the Party generating the same (for the definition of "results", see the grant agreement, art. jj).

xx.4 In case of joint ownership each of the joint owners shall be entitled to use the joint results for research, education and non-commercial purposes, on a royalty free basis, and without requiring the prior consent of the other joint owner.

The results are jointly owned if the Parties:

a) have jointly generated them and

b) it is not possible to:

(i) establish the respective contribution of each Party, or

(ii) separate them for the purpose of applying for, obtaining or maintaining their protection.

xx.5 The Parties will, if necessary, enter into a separate agreement to clarify and govern the ownership, protection and management of jointly owned results.

xx.6 Access rights to results needed for the execution of the project shall be granted on a royalty-free basis, unless otherwise agreed.

xx.7 Access rights to results, if needed for exploitation, shall be granted on fair and reasonable conditions, that Parties will define in a specific agreement they undertake from now to subscribe. Access rights for internal teaching and research activities shall be granted on a royalty-free basis.