



Linee Guida ex art. 12 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca”

Sommario

- 1) PREMESSA
- 2) COME DISCIPLINARE LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI DI RICERCA GENERATI DAI RICERCATORI PRO – TEMPORE
- 3) TUTELARE E PUBBLICARE I RISULTATI DELLA PROPRIA RICERCA
- 4) VALORIZZAZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE
- 5) PORTARE A MERCATO INVENZIONI E CREAZIONI ATTRAVERSO GLI SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ: LICENZE ESPRESSE
- 6) CLAUSOLE STANDARD PER INVENZIONI E CREAZIONI NELLE CONVENZIONI DI RICERCA COMMISSIONATA
- 7) MANCATO INTERESSE DELL’ATENEIO A DEPOSITARE LA DOMANDA DI TUTELA
- 8) I MARCHI REGISTRATI DALL’ATENEIO PER IDENTIFICARE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O DI RICERCA DEI RICERCATORI

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/11/2024, ha approvato il nuovo testo del *Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca*, che recepisce le importanti novità introdotte dalla L. 102/2023 del 24 luglio 2023 (Pubblicata in G.U. n. 184 del 8 agosto 2023 – entrata in vigore 23 agosto 2023) che ha modificato varie parti del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005).

La principale novità è che la proprietà delle invenzioni e delle creazioni realizzate dai ricercatori è dell’Università, non del singolo Ricercatore, in forza del contratto di lavoro che lega quest’ultimo al proprio Ateneo, e a seguito dell’abolizione del “*professor’s privilege*”. Per proprietà si intende il diritto di tutela e sfruttamento commerciale.

Il nuovo Regolamento prevede, all’art.12, l’emanazione di Linee Guida attuative, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le presenti Linee Guida, così come previsto dall’art.12 del Regolamento, sono finalizzate anche ad apportare **modifiche alle clausole standard in materia di proprietà intellettuale e industriale precedentemente adottate nell’esecuzione di attività di ricerca commissionata** disciplinate dal “*Regolamento di Ateneo sullo*



Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati". Il presente documento contiene quindi, oltre alle nuove clausole standard che sostituiscono quelle presenti nel contratto di cui all'articolo 3) del suddetto Regolamento, anche brevi note esplicative, applicabili ai modelli contrattuali standard di ricerca e consulenza commissionata. I Dipartimenti, in collaborazione con il responsabile scientifico della commessa, eventualmente avvalendosi del supporto del KTO ¹- Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP, individueranno in autonomia le clausole più adeguate al caso concreto, tenendo in considerazione il tipo di attività commissionata e i risultati attesi.

Le presenti Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamenti periodici. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente la Intranet (link).

Il presente documento è destinato ad un uso interno da parte del personale docente, ricercatore e tecnico/amministrativo dell'Ateneo. Il contenuto non deve essere condiviso con interlocutori esterni, specie con aziende, enti pubblici e privati in riferimento alle condizioni economiche dei contratti di ricerca in negoziazione.

2. COME DISCIPLINARE LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI DI RICERCA GENERATI DAI RICERCATORI PRO - TEMPORE

In [Allegato A](#) sono riportate le clausole relative ai risultati di ricerca generati dai Ricercatori pro-tempore da utilizzare nei bandi di reclutamento e nei relativi contratti di attivazione della posizione.

Essendo clausole approvate dagli Organi accademici, **non sono ammesse variazioni**. Eventuali variazioni non meramente formali dovranno essere preventivamente approvate dagli Organi accademici, previo parere della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale.

Tali clausole sono pubblicate e tenute aggiornate al link.

Nei casi di mobilità del personale pro-tempore presso soggetti esterni, come ad esempio enti di ricerca, imprese, altre pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, ecc., i principi stabiliti nelle clausole contrattuali fornite **possono essere derogati solo ed esclusivamente in casi di comprovata rilevanza scientifica e formativa** dell'attività svolta durante la mobilità. Quando il Ricercatore ritiene di trovarsi in un caso simile, deve contattare il KTO-Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP affinché la Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale possa esprimersi sulla deroga. Per consentire questo passaggio, è indispensabile coinvolgere con almeno 10 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza della firma dell'accordo di mobilità il KTO per garantire il rispetto della scadenza.

¹ Knowledge Transfer Office



Attenzione! I responsabili dei gruppi di ricerca impegnati in ricerche potenzialmente suscettibili di dar luogo a diritti di proprietà industriale e intellettuale in cui possono inserirsi le figure di ricercatori pro-tempore e frequentatori volontari sono tenuti a formalizzare nei propri registri o appunti di laboratorio l'elenco dei membri dei propri gruppi e a far sottoscrivere l'apposita dichiarazione disponibile a questo [link](#). In generale, è sempre consigliabile elencare in un documento scritto il background di tutti i soggetti coinvolti, prima dell'avvio delle attività comuni.

Attenzione! Casi particolari: borse di dottorato, assegni di ricerca, borse di ricerca o altra tipologia di contratto di ricerca finanziati da privati.

Nel caso in cui una borsa di dottorato sia finanziata da un soggetto pubblico o privato, in sede di attivazione della convenzione di finanziamento dovrà essere definito il background eventuale che tale soggetto porrà nel progetto formativo del dottorando. Solo nel caso di presenza di background, nella convenzione sarà definita la co-titolarità dei diritti sugli eventuali risultati derivanti dalle attività del dottorando.

Qualora un'azienda intenda commissionare una specifica attività di ricerca nell'ambito del *Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*, prevedendo la possibilità per il dipartimento interessato di utilizzare una parte della commessa per coprire il costo di una borsa di dottorato, assegno di ricerca o borsa di ricerca, la proprietà dei diritti relativi ai risultati dell'attività di ricerca sarà decisa dalle parti nel contratto di ricerca commissionata sulla base delle clausole riportate in All.B.

3. TUTELARE E PUBBLICARE I RISULTATI DELLA PROPRIA RICERCA

Quando il risultato della ricerca è brevettabile, o proteggibile in altro modo, il ricercatore può comunque pubblicare, ma nel rispetto di **tempi e modi volti a garantire la novità dell'invenzione o creazione**.

Poiché la legge vigente attribuisce la proprietà del brevetto all'Ateneo, il Ricercatore è tenuto a informare l'Ateneo ogni qual volta ritiene di aver raggiunto un'invenzione brevettabile, e sempre prima di pubblicare.

Allo scopo di valutare quali siano le modalità migliori per procedere senza inficiare il requisito di novità si invita il ricercatore a coordinarsi col KTO per valutare se rinviare per un periodo di tempo limitato la pubblicazione o come procedere con la stessa, mantenendo segreti alcuni contenuti.

Attenzione! Nel caso in cui il Ricercatore ometta questo passaggio, il brevetto perde uno dei suoi requisiti di tutelabilità: ciò costituisce una violazione del diritto alla brevettazione dell'Ateneo e una violazione del contratto di lavoro.



Anche nel caso di ricerche finanziate da soggetti privati, è importante concordare i tempi della pubblicazione col soggetto finanziatore per dargli modo di svolgere le stesse valutazioni.

Il Ricercatore deve contattare il KTO (brevetti@unifi.it) entro 10gg lavorativi dall'invio del paper/abstract alla rivista/organizzatore del convegno. Tali termini non decorrono nei periodi di chiusura dell'università.

Il Ricercatore deve adottare tutte le misure organizzative, tecniche e giuridiche volte al mantenimento della riservatezza, secondo criteri di precauzione e adeguatezza.

4. VALORIZZAZIONE DEL “SEGRETO INDUSTRIALE”

Attenzione! Essendo il “segreto industriale” un diritto di proprietà industriale, ai sensi del Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2015 e ss.mm.ii), esso è soggetto alla disciplina del presente Regolamento. Pertanto, la competenza a gestire, negoziare e cedere i risultati della ricerca, aventi le caratteristiche di segreto industriale, è dell'Ateneo.

Quindi: **nel caso in cui il ricercatore entri in contatto con soggetti terzi interessati al segreto industriale, questo è tenuto a darne immediata informazione al KTO prima di avviare ogni tipo di negoziazione.**

Si fa presente che sono abrogati gli art. 1 comma 1, lettera D), art. 3 commi 2 e 10, lettera D) riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del “Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)”.

Ai proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di segreto industriale non si applicano pertanto i prelievi di Ateneo previsti dal Regolamento su *Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*.

5. PORTARE A MERCATO INVENZIONI E CREAZIONI ATTRAVERSO GLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ: LICENZE ESPRESSE

Volendo riconoscere il ruolo delle proprie Spin-off quale strumento per portare a mercato i risultati della ricerca e creare conseguentemente impatto nella società, l'Ateneo adotta, verso tali società, condizioni di licenza agevolate per i propri titoli di proprietà industriale, sia in termini procedurali che economici, denominate **licenze espresse**.

Attenzione! Le licenze espresse sono **licenze esclusive a titolo oneroso**, le cui condizioni economiche sono **approvate dal Consiglio di Amministrazione**, come di seguito riportate, e sono pertanto applicabili senza ulteriori approvazioni.

Quando necessario, tali condizioni potranno essere negoziate in termini diversi, ma le nuove condizioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.



Condizioni delle licenze espresse

- A. Licenza esclusiva alla spin-off.
- B. La Spin-off paga tutti i costi di tutela futuri e rimborsa tutti i costi di tutela passati, sostenuti dall'Università, entro i primi 2 anni di licenza.
- C. La Spin-off ha diritto di decidere la strategia di tutela. Nel caso di non interesse da parte della Spin-off a procedere con la tutela in uno o più territori, i diritti per tali territori ritornano all'Ateneo.
- D. Copertura territoriale: nel caso di privativa tutelata, la licenza è valida in tutti i territori in cui è estesa e mantenuta la privativa (ovvero la royalty viene pagata solo per i prodotti/servizi realizzati o commercializzati in questi territori). Nel caso di risultato non tutelato con privativa (segreto o software), la licenza è valida a livello mondiale.
- E. Durata: 10 anni, con diritto di prelazione per acquisire la licenza successivamente.
- F. Spin-off corrisponde royalty all'Ateneo pari a:
- 4% sul fatturato lordo per prodotti che non richiedono clinical trials da parte della società.
 - 2% sul fatturato lordo per prodotti che richiedono clinical trials da parte della società.
- G. Somme fisse di mantenimento della licenza (“minimi garantiti” dovuti solo se tali somme non sono raggiunte attraverso il pagamento delle royalty):
- Anno 2: 5.000 Euro / anno.
 - Anno 3: 7.500 Euro / anno.
 - Anno 4: 10.000 Euro / anno.
 - Anno 5: 12.500 Euro / anno.
 - Dall'anno 6 in poi: 15.000 Euro / anno.
- H. In caso di prodotti che richiedono clinical trials:
- milestone payment di 1,5 M Euro, da distribuire tra “fine fase 1”, fine fase 2, fine fase 3 e prima approvazione e registrazione.
- I. La Spin-off corrisponde il 30% di tutti i corrispettivi da sublicensing.
- J. Miglioramenti della privativa oggetto della licenza:
- realizzati con il contributo di personale dell'Università coinvolto anche nella Spin-off o comunque in collaborazione con la Spin-off: titolarità congiunta Università e Spin-off + opzione per licenza esclusiva alla Spin-off della quota dell'Università a fronte degli stessi corrispettivi previsti per la licenza a monte.
 - realizzati con il contributo di solo personale dell'università non coinvolto nella Spin-off e tutelato con un titolo di PI di cui l'Università sia unico titolare e disponga di pieni diritti di sfruttamento: diritto di prelazione alla Spin-off per l'acquisizione in licenza di tali Miglioramenti, almeno per i Miglioramenti realizzati nei primi 2 anni dall'inizio della licenza.
 - realizzati nell'ambito di ricerca commissionata dalla Spin-off all'Università: titolarità congiunta Università e Spin-off + opzione per licenza esclusiva alla Spin-off della quota dell'Università a fronte degli stessi corrispettivi previsti per la licenza a monte.



K. Nuove privative sviluppate dalla Spin-off: nel caso in cui la società sviluppi innovazioni tutelabili, la titolarità delle stesse è della Spin-off purché tra gli inventori non vi siano ricercatori universitari ed il personale della Spin-off sia l'unico e il solo personale che contribuisce.

L. Variazione di capitale sociale: nel caso in cui imprese terze entrino nel capitale sociale della spinoff acquisendone la maggioranza (eccezion fatta per gli investitori in capitale di rischio), le clausole della licenza dovranno essere rinegoziate.

M. Exit fee: in caso di vendita della Spin-off e quindi di passaggio della licenza al soggetto che acquista la Spin-off, all'Università deve essere riconosciuto l'1% del prezzo di acquisto della Spin-off.

6. CLAUSOLE STANDARD PER INVENZIONI E CREAZIONI NELLE CONVENZIONI DI RICERCA COMMISSIONATA

I contratti di ricerca commissionata, per loro stessa natura, hanno come esito presumibile il raggiungimento di risultati innovativi, che dovranno essere gestiti esclusivamente secondo [clausole standard approvate dal Consiglio di Amministrazione](#).

Le clausole standard sono inserite nei format contrattuali di ricerca commissionata, richiamati dal *Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*.

Le seguenti clausole standard non si applicano alle attività per la cui determinazione del corrispettivo sia previsto un tariffario (a tali attività sono applicabili le clausole appositamente previste).

Attenzione! Eventuali deroghe alle clausole sono ammesse solo previa autorizzazione espressa del CdA. In tal caso, è necessario contattare il KTO all'indirizzo brevetti@unifi.it.

DEROGHE AUTOMATICHE

È possibile derogare dalle Clausole Standard sopra riportate, anche prevedendo la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo al Committente, nei seguenti casi:

OBBLIGAZIONI A MONTE

Quando il Committente sia a propria volta vincolato da condizioni o obbligazioni assunte precedentemente verso soggetti terzi o da vincolanti regole di proprietà intellettuale connesse a progetti di ricerca a cui partecipa, il Dipartimento può derogare alle clausole contenute nelle presenti Linee Guida, previa verifica del KTO circa la congruità dell'importo della commessa che deve tenere conto dell'impegno richiesto per le attività di ricerca e della rinuncia alle invenzioni/creazioni che potrebbero generarsi nelle stesse attività.

Esempi:



- Un Committente sub-contracta attività di ricerca all'Università, avendo già stipulato un precedente contratto con un ente finanziatore o con un terzo che preveda regole vincolanti rispetto a titolarità e/o diritti di utilizzo del Foreground;
- all'Università viene chiesto di presentare un'offerta vincolante nell'ambito di una gara di appalto che prevede regole relative alla gestione della proprietà intellettuale NON NEGOZIABILI, in deroga alle clausole standard di Ateneo.

SPERIMENTAZIONI

Nei casi di sperimentazione pre-clinica/clinica o di studio osservazionale riguardanti prodotti proprietari del Committente, indipendentemente dalla natura di tali prodotti (farmaci, dispositivi, nutraceutici, etc.).

7. MANCATO INTERESSE DELL'ATENEO A DEPOSITARE LA DOMANDA DI TUTELA

In caso di parere negativo da parte del CdA a tutelare l'invenzione/creazione del Ricercatore, ovvero qualora l'Ateneo non provveda entro 6 mesi a depositare la domanda di tutela, **l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome e spese della domanda di brevetto/altra privativa** e alla sua conseguente valorizzazione.

Tuttavia, in virtù degli investimenti effettuati dall'Ateneo per il raggiungimento dell'invenzione (messa a disposizione di risorse economiche e strumentali), in caso di successiva valorizzazione, **solo qualora tale attività porti ad entrate con valori economici superiori al milione di euro, l'inventore si impegna (link all'autodichiarazione) a corrispondere all'Ateneo una lump sum** così quantificata:

- al raggiungimento del valore economico di valorizzazione annuale pari o superiore a 1 milione e inferiore a 1,5 milioni: € 20.000,00;
- al raggiungimento del valore economico di valorizzazione annuale pari o superiore a 1,5 milioni: € 60.000,00.

8. I MARCHI REGISTRATI DALL'ATENEO PER IDENTIFICARE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O DI RICERCA DEI RICERCATORI

Fra le creazioni che l'Ateneo protegge ci sono i marchi, che possono essere registrati sia a fini di sfruttamento commerciale sia per la **promozione delle attività di ricerca e didattica**.

Nel secondo caso, **il marchio registrato su richiesta del Ricercatore** deve essere utilizzato solo secondo le seguenti modalità:

1. utilizzo esclusivo e gratuito al Dipartimento di afferenza del ricercatore richiedente del marchio nelle comunicazioni online e offline;
2. durata dell'utilizzo pari a 10 anni, decorrenti dalla data di deposito del marchio, al termine dei quali il ricercatore può chiedere il rinnovo del marchio;
3. il marchio deve essere utilizzato solo in diretta connessione con le attività ed i servizi istituzionali erogati da Unifi e quindi in abbinamento con il Logo del Dipartimento, sia nelle

comunicazioni online che in quelle offline, rispettando quanto stabilito nel [Manuale di identità visiva](#) e nelle Linee guida per l'uso corretto del Logo di Ateneo;

4. il marchio non può in alcun caso essere utilizzato in diretta connessione con il Logo di Ateneo e/o del Dipartimento per identificare un prodotto e/o servizio destinato alla commercializzazione;
5. qualora il marchio venga utilizzato da sotto articolazioni delle proprie strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Laboratori congiunti), il Dipartimento si impegna a imporre a tali sotto articolazioni di interrompere l'uso del marchio non appena queste terminassero le proprie attività;
6. il Dipartimento è tenuto a comunicare immediatamente al KTO ogni sospetta contraffazione o usurpazione del marchio dei quali venga a conoscenza;
7. l'Ateneo può revocare in qualsiasi momento l'utilizzo del marchio da parte del Dipartimento.