



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

I contratti conto terzi e la disciplina IP

Paolo De Angelis

Unità Professionale Servizio Giuridico - Area Innovazione (ARIN)

Agenda

- **Contratti conto terzi**
- **Comunicazione Commissione europea 19.10.2022**
- **Linee guida MIMIT 23 settembre 2023**
- **Policy IP UniBo**



I contratti conto terzi, una breve introduzione

I **contratti conto terzi** possono avere ad oggetto attività commissionata di:

- Consulenza
- Ricerca

L'attività oggetto dei contratti di **consulenza** commissionata consiste nell'applicazione di conoscenze tecniche note, già possedute dal gruppo di ricerca.

Il prodotto di questa attività è solitamente la redazione di una relazione scientifica.

Il conseguimento di un **risultato innovativo** suscettibile di essere protetto con l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale (ad es. un brevetto) si caratterizza come una **conseguenza straordinaria e non prevedibile** dell'attività svolta.

I diritti delle Parti sulla titolarità e utilizzazione del Foreground saranno disciplinati da successivi accordi. L'Università predilige un regime di contitolarità e le quote di rispettiva spettanza dovranno essere determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

I contratti conto terzi, una breve introduzione

I contratti di **ricerca** commissionata hanno, per loro stessa natura, come esito presumibile il raggiungimento di risultati innovativi, pur rimanendo una prestazione di mezzi e non di risultato.

Il contratto di ricerca commissionata può avere ad esempio ad oggetto lo studio di soluzioni a problemi tecnici determinati, attività di ricerca e sviluppo relative a nuove tecnologie o, più in generale, il conseguimento di una nuova conoscenza d'interesse del Committente.

La disciplina dei diritti delle Parti sul FG dipende dall'opzione più adeguata al caso di specie.

I contratti conto terzi, una breve introduzione

La disciplina IP dei contratti conto terzi è «stretta» tra le previsioni contenute nella disciplina eurounitaria e quelle contenute nella disciplina nazionale.

A livello eurounitario, si può citare la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Bruxelles, 19.10.2022 C(2022) 7388, recante **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**.

A livello nazionale, si può citare il DECRETO INTERMINISTERIALE 26 settembre 2023, recante **Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori**.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Bruxelles, 19.10.2022 C(2022) 7388 final - **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

1. L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che le sovvenzioni statali falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, in determinati casi, tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

2.2. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca finanziati dal settore pubblico

25. La questione se e a quali condizioni le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato in caso di ricerca contrattuale o servizi di ricerca forniti da un organismo di ricerca o da un'infrastruttura di ricerca, nonché in caso di collaborazione con un organismo di ricerca o un'infrastruttura di ricerca, deve essere risolta applicando i principi generali in materia di aiuti di Stato. A tale scopo, come indicato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, può essere necessario, in particolare, valutare se il comportamento dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca possa essere imputato allo Stato.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

2.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)

26. Quando un organismo di ricerca o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati per svolgere ricerca contrattuale o per fornire un servizio di ricerca a un'impresa che in genere specifica i termini e le condizioni del contratto, detiene i risultati delle attività di ricerca e assume il rischio di insuccesso, nessun aiuto di Stato è generalmente trasferito all'impresa se l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione appropriata a fronte dei loro servizi, in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca forniscono il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure

(b) in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca forniscono il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione, oppure
- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

27. Nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale ("DPI") o i diritti di accesso a questi ultimi sono mantenuti dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

2.2.2. Collaborazione con le imprese

28. Si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto. Le attività di ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

29. Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

(a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure

(b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure

(c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure

(d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

30. Ai fini del punto 29, lettera d), la Commissione considererà che la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente agli organismi di ricerca o alle infrastrutture di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti; ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure

(b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della compensazione è pari almeno al prezzo di mercato, oppure

(c) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali, oppure

(d) nei casi in cui l'accordo di collaborazione conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.

31. Se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al punto 29, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto è considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

REGOLA: divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che le sovvenzioni statali falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno.

APPLICAZIONE NEI CONTRATTI CONTO TERZI: nessun aiuto di Stato è trasferito all'impresa se l'organismo di ricerca riceve una remunerazione appropriata a fronte dei servizi resi; in particolare l'organismo di ricerca deve:

1. fornire il servizio al prezzo di mercato,
2. in assenza di prezzo di mercato, fornire il servizio a un prezzo che:
 - rispecchia la totalità dei costi e include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione,
 - è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto.

Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

REGOLA: divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che le sovvenzioni statali falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno.

APPLICAZIONE NEGLI ACCORDI COLLABORATIVI: nessun aiuto di Stato è trasferito all'impresa se:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,
- gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,
- tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,
- l'organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso.

Linee guida MIMIT

L'art. 65, c. 5, CPI è stato di recente modificato e dispone ora quanto segue:

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, 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, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.

In attuazione della previsione normativa è stato adottato il D.l. 23 settembre 2023 (Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – cd. Linee guida MIMIT) che, in materia di IP, individuano tre tipologie di attività finanziata che le università possono svolgere:

1. attività di **servizio**;
2. attività di **sviluppo**;
3. attività di **ricerca innovativa**.

Clausole standard per i contratti conto terzi

Relativamente al Foreground, le Linee guida così suggeriscono di procedere:

- per le **attività di servizio**, risultati che abbiano i requisiti di protezione brevettuale rappresentano un caso limite, non prevedibile: **i risultati apparterranno al Committente ma l'università potrà utilizzarli per finalità istituzionale;**
- per le **attività di sviluppo**, la titolarità dei risultati può essere **dell'università o si può prevedere una contitolarità;** in entrambi i casi, **il contratto deve prevedere un corrispettivo contenente una quota di remunerazione per il trasferimento della parte di risultati di titolarità dell'università;**

Clausole standard per i contratti conto terzi

- per le **attività di innovazione**, la **titolarità dei risultati può essere dell'università** o si può prevedere una **contitolarità**; in entrambi i casi, **sono configurabili due modalità di accesso a favore del Committente**:
 - ✓ **cessione dei risultati**;
 - ✓ **licenza esclusiva**.

Quale che sia la forma prescelta, **la maggiore intensità dello sforzo compiuto dall'università impone che l'accesso del Committente ai risultati sia consentito previa corresponsione di un corrispettivo più importante rispetto a quello della consulenza, configurato come importo fisso o canone.**

Le «nostre» opzioni contrattuali (Policy IP) in materia di proprietà industriale

Consapevoli di queste discipline normative da rispettare e **con la volontà di venire incontro alle esigenze delle Imprese**, come Università abbiamo predisposto una **varietà di Policy da adattare al caso concreto** in base ai casi in cui:

- non si prevedano, eccezionalmente, risultati;
- l'attività di ricerca sia svolta su beni già oggetto di tutela da parte del Committente;
- l'apporto del Committente nella ricerca sia significativo;
- l'apporto dell'università sia esclusivo.

Alla luce delle variabili sopra indicate, le Policy IP possono prevedere, a titolo di esempio:

- titolarità dell'Università e opzione per licenza o cessione;
- contitolarità e opzione per licenza o cessione;
- contitolarità e cessione automatica della quota.

Le opzioni non sono da utilizzare «a scelta» ma in base a precisi presupposti, normativi e fattuali.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Paolo De Angelis

Unità Professionale Servizio giuridico
Area dell'Innovazione

paolo.deangelis@unibo.it

arin.serviziogiuridico@unibo.it

www.unibo.it