



## **Allegato B – Clausole per le convenzioni di ricerca commissionata da terzi**

### **5 MODELLI ALTERNATIVI DI CLAUSOLA**

1. CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA
2. CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE
3. TITOLARITÀ UNIVERSITA' E OPZIONE PER LICENZA
4. NON CI SI ATTENDE FOREGROUND
5. COMMITTENTE ENTE PUBBLICO

### **2 ULTERIORI MODELLI DI CLAUSOLA DA NON DIVULGARE MA PRE-APPROVATI PER L'USO DA PARTE DEL KTO**

- A. CONTITOLARITÀ E IMPEGNO A CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DI UNIFI
- B. CESSIONE EX ANTE

A e B sono modelli pre-approvati affinché il KTO possa utilizzarli quando la trattativa con l'azienda non lascia spazio ad altro.

<b>Art.2. Definizioni</b>	
<b>Articolo – le sole parti di rilievo per articolo sulla PI</b>	<b>Note esplicative</b>
2.1. Il termine “Background” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una Parte sia titolare prima dell'avvio della attività oggetto del presente Contratto e messo a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento della ricerca. [La lista del Background sarà fornita nell'Allegato tecnico prima della sottoscrizione del Contratto.]	Queste definizioni sono contenute nell'articolo 2 della convenzione di ricerca, insieme alle altre definizioni



<p>2.2. Il termine “Foreground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca.</p>	
<p>2.3. Il termine “Risultati” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca, ma non proteggibili ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.</p>	
<p>2.4. Il termine “Sideground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale 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 Contratto.</p>	
<b>Art. 5. Proprietà Intellettuale e Industriale</b>	
<b>Articolo – commi comuni a tutti i modelli</b>	<b>Note esplicative</b>
<p>5.1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell’altra PARTE.</p>	
<p>5.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 5.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all’altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l’uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell’altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni egue, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.</p>	
<p>5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di entrambe le Parti.</p>	



Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo dei RISULTATI per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE.

**MODELLO 1:  
CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA**

**Articolo**

5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i **diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università e al Committente** per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo, materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]  
Le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.  
Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.  
Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. L'Università concede al COMMITTENTE un **diritto di opzione per licenza** a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.  
Le PARTI stabiliscono che il **corrispettivo per la concessione del diritto di opzione** di cui al

**Note esplicative**

**quando sceglierla:**  
quando c'è apporto sostanzialmente paritario da entrambe le parti, tenendo conto del Background messo a disposizione da ciascuna parte, della partecipazione attiva alla ricerca di dipendenti di entrambe le parti nonché della messa a disposizione di macchinari e altre facilities anche da parte dell'azienda. Non è invece considerato apporto il corrispettivo pagato dall'azienda per la commessa.

**contenuto:**  
I diritti sul Foreground spettano all'Università e al Committente, e al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione in esclusiva di una licenza sulla quota di contitolarità dell'Università.  
Le parti possono decidere di proteggere l'invenzione mediante segreto commerciale.

**compenso per l'opzione:** I corrispettivi indicati nel



presente comma è pari al 10% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.

5.6. I termini della licenza saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo minimo della licenza è raddoppiato.

5.7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta licenza, il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.8. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e

presente articolo devono, pertanto, intendersi come dei MINIMI. Nella negoziazione di tali valori, il Ricercatore deve ricordare che il proprio Background è stato maturato con risorse pubbliche e utilizzando risorse e infrastrutture dell'Ateneo.

**ritorno economico:**

la definizione del corrispettivo per la licenza è rimandata alla negoziazione futura del KTO

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.

**vantaggi per l'ateneo:**

- ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
- spese brevettuali a carico del committente



<p>sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.</p> <p>5.9. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità del COMMITTENTE.</p> <p>In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.</p> <p>5.10. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• compenso ulteriore per diritto di opzione</li><li>• flessibilità: si possono negoziare condizioni economiche diverse secondo licenza esclusiva/non esclusiva e secondo ambito di applicazione richiesto (uno solo o più)</li></ul> <p><b>prezzo per opzione:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. si stabilisce il corrispettivo <u>minimo</u> pari al <b>10%</b> della commessa e comunque non inferiore a € <b>3.000</b> da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto</li><li>2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato</li></ol>
--	--

<b>MODELLO 2: CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE</b>	
<b>Articolo</b>	<b>Note esplicative</b>
5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i <b>diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università e al Committente</b> per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo,	<p><b>quando sceglierla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando c'è apporto sostanzialmente paritario da entrambe le parti, tenendo conto del</li></ul>



materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. L'Università concede al COMMITTENTE un **diritto di opzione per cessione** a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.

Le PARTI stabiliscono che il **corrispettivo per la concessione del diritto di opzione** di cui al presente comma è **pari al 15%** del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.

5.6. I termini della cessione saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 18 mesi dal deposito, in caso di protezione del Foreground mediante brevetto, oppure 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione, in caso protezione del Foreground mediante segreto commerciale. Decorso inutilmente detti termini, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo della cessione è raddoppiato.

5.7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta cessione, Il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare

Background messo a disposizione da ciascuna parte, della partecipazione attiva alla ricerca di dipendenti di entrambe le parti nonché della messa a disposizione di macchinari e altre facilities anche da parte dell'azienda. Non è invece considerato apporto finanziario il corrispettivo pagato dall'azienda per la commessa.

- e, allo stesso tempo, si vuole concedere un diritto più ampio al committente a fronte di un ritorno economico maggiore per Unifi. La cessione, diversamente dalla licenza, consente al Committente di poter disporre nel modo più ampio possibile del Foreground e, al limite, anche di cederlo integralmente a terzi.

**contenuto:** I diritti sul Foreground spettano all'Università e al Committente, e al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione della quota di contitolarità dell'Università

**compenso per l'opzione:** I corrispettivi indicati nel presente articolo devono, pertanto, intendersi come dei MINIMI. Nella negoziazione di tali valori, il Ricercatore deve ricordare che il proprio Background è stato maturato con risorse pubbliche e utilizzando risorse e infrastrutture dell'Ateneo.



in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.8. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.9. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del COMMITTENTE.

In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.

5.10. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le

**ritorno economico:**

la definizione del corrispettivo per la cessione è rimandata alla negoziazione futura del KTO

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.

**vantaggi per l'ateneo:**

1. ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
2. spese brevettuali a carico del committente
3. compenso ulteriore (e più alto rispetto a quello della licenza) per concessione/esercizio diritto di opzione

**prezzo per opzione:**



<p>PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. si stabilisce il corrispettivo <u>minimo</u> pari al <b>15%</b> della commessa e comunque non inferiore a € <b>4.500</b> da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto</li> <li>2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato</li> </ol>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>MODELLO 3: TITOLARITÀ UNIVERSITÀ' E OPZIONE PER LICENZA</b></p>	
<p><b>Articolo</b></p>	<p><b>Note esplicative</b></p>
<p>5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, <b>i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università</b> che dovrà darne tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, adeguata comunicazione al Committente.</p> <p>5.5. <b>Il Committente ha in ogni caso un diritto di opzione per licenza</b> da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla comunicazione dell'Università relativa al conseguimento del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto. Le PARTI stabiliscono che <b>il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione</b> di cui al presente comma è <b>pari al 15%</b> del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.</p> <p>5.6. I termini della cessione saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il</p>	<p><b>quando sceglierla:</b> quando c'è l'apporto determinante del Background dell'Ateneo ed il contributo inventivo è esclusivamente o prevalentemente del personale Unifi</p> <p><b>contenuto:</b> I diritti sul Foreground spettano all'Università; al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione di una licenza esclusiva o non esclusiva</p> <p><b>vantaggi per l'ateneo:</b> ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica</p>



diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo della cessione è raddoppiato.

5.7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.8. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del COMMITTENTE.

In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.

5.9. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**prezzo per opzione:**

1. si stabilisce il corrispettivo minimo pari al **15%** della commessa e comunque non inferiore a € **4.500** da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto
2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato

**ritorno economico:**

non c'è necessità di stabilirlo in anticipo



**MODELLO 4: NON CI SI ATTENDE FOREGROUND**

<b>Articolo</b>	<b>Note esplicative</b>
<p>5.4. <b>Le PARTI riconoscono che per la natura della RICERCA, non è previsto che l'attività svolta dall'Università possa comportare FOREGROUND.</b></p> <p>5.5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.</p> <p>5.6. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<p><b>quando sceglierla:</b> nei casi in cui il contratto ha ad oggetto lo svolgimento di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consistenti nella semplice applicazione di conoscenze tecniche note già possedute dalla struttura,</li><li>• che non abbiano come obiettivo il raggiungimento di un risultato innovativo in senso stretto.</li></ul> <p>Oggetto del contratto è dunque, tipicamente, lo svolgimento di <u>attività di mera applicazione di conoscenze tecniche possedute dal gruppo di ricerca, che solitamente ha, come risultato finale, la predisposizione di una relazione scientifica.</u></p> <p><b>contenuto:</b> Oggetto del contratto è dunque, tipicamente, lo svolgimento di <u>attività di mera applicazione di conoscenze tecniche possedute dal gruppo di ricerca. I risultati della Ricerca consistono unicamente in report e relazioni scientifiche e sono di titolarità del</u></p>



	<p><u>Committente</u>. Non si attendono risultati che possano costituire Foreground, ma, qualora vi fossero, le Parti si accorderanno in buona fede in un accordo separato.</p> <p><u>Rientrano in questa tipologia</u> ipotesi quali, a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>applicazione di Background</u> del gruppo di ricerca per l'esecuzione di test;</li> <li>• <u>studi di fattibilità, analisi funzionali, analisi organiche, redazione di pareri o di consulenze tecniche, ecc;</u></li> <li>• <u>ricerche bibliografiche</u> o altri tipi di ricerche su banche dati finalizzate a varie applicazioni.</li> </ul> <p><u>Non rientrano in questa tipologia</u> ipotesi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di prestazione a tariffa</li> <li>• attività di ricerca, volte alla produzione di nuova conoscenza e che hanno, come esito presumibile, il raggiungimento di risultati innovativi</li> </ul>
--	---

MODELLO 5: COMMITTENTE ENTE PUBBLICO	
Articolo	Note esplicative



5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, **i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sul Foreground generato nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto sono in comproprietà tra l'Università e il Committente, in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.**

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Le Parti saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali, ivi incluso per finalità di ricerca interna e di didattica, con esclusione di attività svolta in conto terzi.

5.5. Qualora una Parte o entrambe le Parti fosse/fossero interessata/e a tutelare tramite titoli di privativa il Foreground congiunto e/o a valorizzarlo a fini commerciali, esse negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le modalità di protezione, valorizzazione e sfruttamento commerciale di tale Foreground.

5.6. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**quando sceglierla:**

Nei casi di commesse da enti pubblici, poiché entrambi gli enti perseguono le medesime finalità e non operano direttamente sul mercato, pare opportuno limitarsi all'enunciazione di principi senza definire una disciplina di dettaglio, che potrà più agevolmente essere rimandata ad un successivo accordo. Nel caso in cui le commesse rientrino all'interno della disciplina del Codice appalti potrebbe essere necessario derogare al principio della contitolarità rientrando così nella deroga automatica relativa a "vincolanti regole di proprietà intellettuale connesse a progetti di ricerca a cui partecipa il committente".

**contenuto:**

Le parti definiranno in accordo successivo i termini della contitolarità e della gestione e valorizzazione del titolo congiunto



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA  
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,  
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

**MODELLI DI CLAUSOLA DA NON DIVULGARE MA PRE-APPROVATI PER L'USO DA PARTE DEL KTO**

**MODELLO A:**

**CONTITOLARITÀ E IMPEGNO A CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DI UNIFI**

**Articolo**

**Note esplicative**



5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i **diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano congiuntamente all'Università e al Committente.**

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Università si impegna a cedere al Committente la propria quota di titolarità del Foreground oggetto di registrazione, brevettazione o di segreto industriale, ed il Committente si impegna ad acquistarla separatamente entro 90 (novanta) giorni successivi alla concessione del titolo di privativa da parte dell'Ufficio competente. Il suddetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, solo con l'accordo di entrambe le Parti e con l'esclusivo fine di definire le condizioni economiche ed accessorie della cessione. Decorso inutilmente detto termine, compresa l'eventuale proroga, l'impegno delle Parti si intenderà decaduto.

Le Parti hanno in ogni caso facoltà di negoziare la possibilità di anticipare la suddetta cessione ad un momento antecedente rispetto a quello sopra indicato ma in ogni caso successivo alla pubblicazione della prima domanda di registrazione.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con la trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo

**quando sceglierla:** quando si vuole rendere più esplicito il godimento dei diritti di sfruttamento commerciale del Foreground da parte del Committente sin dal conseguimento di tale Foreground, ferma restando la contitolarità su eventuali domande di brevetto. Viene, infatti, eliminato il diritto di opzione per la cessione della quota di titolarità dell'Università, prevedendo sin da subito il diritto di sfruttamento commerciale da parte del Committente, ma richiedendo comunque il deposito di eventuali domande di brevetto in contitolarità, con efficacia della cessione della quota dell'Università dopo la pubblicazione del titolo. L'impegno a cedere al Committente il Foreground in contitolarità consente al Committente di poter disporre nel modo più ampio possibile del Foreground, potendo peraltro beneficiare di una licenza per il periodo precedente alla cessione.

Ovviamente, a fronte di una concessione di maggiore entità da parte dell'Università al Committente, è previsto un corrispettivo più alto rispetto a quanto non avvenga nell'opzione 2. Questa opzione pare utile per l'Università qualora si ricerchi il più certo ritorno economico potendo al contempo risultare contitolare del Foreground brevettato/registrato; essa, inoltre, semplifica l'attività amministrativo-gestionale relativa al trasferimento del Foreground, in quanto i passaggi contrattuali sono già predeterminati.



della cessione è raddoppiato.

5.6. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta licenza, il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.7. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**contenuto:** In caso di Foreground che possa essere oggetto di registrazione o brevettazione, l'eventuale privativa viene depositata in contitolarità e l'Università si impegna a cedere, sin da subito, al Committente la propria quota del Foreground depositato o tenuto in regime di segreto, concedendo comunque al Committente una licenza sul Foreground in contitolarità per il periodo antecedente alla cessione.

**ritorno economico:**

La definizione del corrispettivo per la cessione è rimandata alla negoziazione futura.

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA  
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,  
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

**vantaggi per l'ateneo:**

1. ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
2. ritorno economico più certo per Unifi che può al contempo risultare contitolare del Foreground brevettato/registrato
3. corrispettivo ancora più alto



MODELLO B: CESSIONE EX ANTE

Articolo	Note esplicative
<p>5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, <b>tutti i Risultati della Ricerca ed eventuale FOREGROUND saranno automaticamente acquisiti dal Committente</b>, il quale ne diventerà, pertanto, titolare a tutti gli effetti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.</p> <p>Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale</p> <p>5.5. L'acquisizione della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul Foreground da parte del Committente avverrà a fronte del pagamento di un Corrispettivo Trasferimento Foreground, ulteriore rispetto al Corrispettivo Ricerca di cui all'art 7. Il Corrispettivo Trasferimento Foreground di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 100% (cento per cento) del Corrispettivo Ricerca, nella misura in cui il Corrispettivo Ricerca sia compreso tra € 50.000 (cinquantamila/00) e € 100.000 (centomila/00);</li><li>• ad un ulteriore 50% (cinquanta per cento) del Corrispettivo Ricerca per la parte di Corrispettivo Ricerca che ecceda € 100.000 (centomila/00).</li></ul> <p>Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico del COMMITTENTE.</p> <p>5.6. L'Università conserva in ogni caso il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei Risultati e del FOREGROUND per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale</p>	<p><b>Quando sceglierla:</b> per contratti di ricerca di particolare rilevanza strategica e <b>di importo superiore a € 50.000,00</b> a fronte delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. copertura di tutti i costi diretti e indiretti di ricerca, compreso il costo del personale strutturato;</li><li>2. garanzia della possibilità per l'Ateneo di continuare ad utilizzare i risultati della ricerca per finalità istituzionali (ricerca interna e didattica);</li><li>3. dichiarazione del responsabile scientifico che la cessione dei diritti di proprietà intellettuale, da cui discende l'impossibilità per l'Ateneo di continuare ad utilizzare i relativi risultati di ricerca per fini diversi da attività di ricerca intera, didattica e pubblicazioni, non comporterà ricadute negative o vincoli pregiudizievoli rispetto ai diritti di Ateneo sul background e ai futuri sviluppi della ricerca. Questa dichiarazione si rende necessaria in</li></ol>



(con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al relativo articolo.

5.7. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

quanto il gruppo di ricerca deve essere edotto delle implicazioni connesse all'utilizzo di questa Opzione

4. riconoscimento di un **corrispettivo ulteriore** rispetto al corrispettivo previsto per le attività di ricerca pari al:

- 100% del valore delle attività di ricerca per contratti di importo compreso tra € 50.000 e 100.000 (Esempio: corrispettivo per attività di ricerca = € 75.000 → corrispettivo ulteriore per cessione ex ante dei diritti di proprietà intellettuale = € 75.000)
- più un ulteriore corrispettivo pari al 50% del valore delle attività di ricerca per la parte di valore che eccede € 100.000 (Esempio: corrispettivo per attività di ricerca = € 150.000 → corrispettivo ulteriore per cessione ex ante dei diritti di proprietà intellettuale = 100.000 + 25.000 = 125.000)

**contenuto:**

Tutti i risultati della Ricerca sono di titolarità del Committente.