

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 13679

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 23 aprile 2015 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la deliberazione n.8173 del 25 luglio 2003 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Istituto ha approvato il *“Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo, e l'applicazione delle conoscenze dell'INFN”* rispondente alla finalità di dettare una disciplina generale nell'ambito della gestione della proprietà intellettuale sviluppata dall'INFN;
- vista la deliberazione n.9469 del 27 gennaio 2006 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Istituto ha approvato il *“Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi”* rispondente alla finalità di dettare una disciplina generale delle modalità di prestazioni rese dall'INFN in favore di terzi, in vista delle particolari esigenze organizzative e della specificità della ricerca condotta nell'Istituto;
- visto il crescente sviluppo delle attività INFN nell'ambito del trasferimento tecnologico, nonché l'incremento delle prestazioni, attività e servizi rese dall'INFN su richiesta di Soggetti committenti e da questi finanziate;
- ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare il contenuto dei predetti Regolamenti anche alla luce della riforma del Codice delle Proprietà Industriale intervenuta con D.Lgsvo n.30/2005 e successive modificazioni e integrazioni introdotte, da ultimo, con il D.Lgs. 131/2010;
- ritenuta, a tal riguardo, l'opportunità di dotare l'Istituto di un Documento unico che contenga una disciplina uniforme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle conoscenze INFN;
- visto lo Schema di Disciplinare *“per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze INFN”*;
- preso atto che copia dello Schema di Disciplinare è stata sottoposta all'esame dei Direttori delle Strutture INFN e delle OO.SS.;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti a favore;

### DELIBERA

E' approvato il *“Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze INFN”* nel testo allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



# Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

---

28/10/2014

---

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Principi generali.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Definizioni .....	2
Art. 4 - Strutture competenti in materia di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.	3
Art. 5 - Fondo Valorizzazione .....	4
CAPO II - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA.....	5
Art. 6 - Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale .....	5
Art. 7 - Obbligo di comunicazione .....	5
Art. 8 - Cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale delle invenzioni .....	6
Art. 9 - Deposito del brevetto a cura dell'INFN .....	6
Art. 10 - Attribuzione dei proventi da sfruttamento economico dei Diritti di Proprietà Intellettuale .	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 11 - Deposito del brevetto a cura dell'inventore .....	6
Art. 12 - Obbligo di riservatezza .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
CAPO III - ACCORDI PER LA GESTIONE DELLA RICERCA COLLABORATIVA .....	7
Art. 13 - Accordi Quadro .....	7
Art. 14 - Accordi di Ricerca Collaborativa.....	8
CAPO IV - CONTRATTI PER PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI IN FAVORE DI TERZI.....	9
Art. 15 – Attività oggetto delle prestazioni .....	9
Art. 16 - Risultati della Ricerca Commissionata.....	9
Art. 17 - Elementi dei contratti.....	9
Art. 18 - Personale coinvolto nell'esecuzione dei contratti .....	10
Art. 19 - Determinazione del corrispettivo.....	10
Art. 20 - Regole di procedura .....	11
Art. 21 - Relazione di fine attività.....	11
Art. 22 - Destinazione del corrispettivo.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
CAPO V - ACCORDI PER LA VALORIZZAZIONE E ACCORDI DI RISERVATEZZA.....	12
Art. 23 - Attività di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'INFN.....	12
Art. 24 - Licenze.....	12
Art. 25 - Cessione e licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN .....	13
Art. 26 - Cessione e licenza esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN .....	13
Art. 27 - Accordi di riservatezza .....	14
Art. 27 - Disposizioni finali.....	15

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Principi generali

1. L'INFN svolge attività di ricerca nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti la libertà di ricerca e l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.
2. I programmi e i risultati prodotti dalle attività di ricerca che appartengono all'INFN, sono pubblici e, pertanto, possono essere pubblicati nelle pagine web dell'INFN, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e informazione proprie della comunità scientifica.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, i risultati delle attività di ricerca che appartengono all'INFN sono riservati, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare, laddove ciò sia funzionale all'esigenza di assicurare la tutela e la valorizzazione dei risultati stessi o il rispetto dei vincoli di riservatezza assunti verso i terzi.

### Art. 2- Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare regola i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca condotta dall'INFN, nonché gli strumenti contrattuali, per la tutela, sviluppo, gestione, valorizzazione delle conoscenze dell'INFN e per la regolamentazione dei corrispondenti rapporti con soggetti pubblici e privati.

### Art. 3- Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:
  - **"INFN"**: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
  - **"Attività di Ricerca"**: qualunque attività posta in essere dal Personale di Ricerca utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'INFN stesso che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di uno o più Beni Immateriali;
  - **"Beni Immateriali"**: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell'Attività di Ricerca suscettibili di essere tutelabili e valorizzabili;
  - **"Know-How"**: è l'insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell'ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand'anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.

- **“Personale di Ricerca”**: si intende il dipendente dell’INFN, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica, o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonché il titolare di borsa di studio o assegno di ricerca e tutti coloro che, non dipendenti dell’INFN, collaborano a qualsiasi titolo alle Attività di Ricerca dell’INFN; ai fini degli art. 64 e 65 Codice di Proprietà Industriale D.Lgs. 10/02/2005 n. 30, per la corresponsione dell’equo premio e per il pagamento degli utili derivanti, il Personale di Ricerca è equiparato ai dipendenti.
- **“Risultati della Ricerca”**: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti nell’ambito dello svolgimento dell’Attività di Ricerca dell’INFN.
- **“Diritti di Proprietà Intellettuale”**: i diritti sui Beni Immateriali derivanti dalla mera creazione degli stessi e/o a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione della quale siano oggetto;
- **“Ricerca Autonoma”**: è la ricerca svolta nell’ambito di attività istituzionali dal Personale di Ricerca e finanziata in via esclusiva con risorse proprie dell’INFN.
- **“Ricerca Collaborativa”**: è la ricerca svolta nell’ambito delle attività istituzionali in collaborazione con, e con il contributo di, Soggetti pubblici o privati nella quale non vi siano rapporti di committenza con gli stessi.
- **“Ricerca Commissionata”** ovvero **“Prestazione di attività di ricerca in favore di Terzi”**: è la ricerca nell’ambito della quale il finanziamento derivi in misura integrale da uno o più Soggetti, pubblici o privati, interessati a un particolare obiettivo o alla risoluzione di uno specifico problema.
- **“Responsabile Scientifico”**: la persona, comunque denominata, che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca;
- **“UTT”**: l’Ufficio Trasferimento Tecnologico è l’ufficio dell’Amministrazione Centrale dell’INFN preposto alla gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell’INFN, con finalità di protezione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca, conformemente alle determinazioni del Comitato Nazionale Trasferimento Tecnologico, al quale da supporto; può fornire altresì consulenza al personale di ricerca.
- **“Linee Guida”**: sono le previsioni relative ai contenuti da osservare negli accordi delegati.

#### **Art. 4- Strutture competenti in materia di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale**

1. Per la tutela, gestione e valorizzazione dei beni immateriali prodotti e dei Diritti di Proprietà Intellettuale che ne derivano, L’INFN si avvale di:
  - a) Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico **“CNTT”**, comitato composto da 5 a 9 membri nominati dal Presidente dell’INFN che rimangono in carica per 3 anni. Esercita, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Giunta Esecutiva, funzioni di indirizzo e di promozione di iniziative specifiche nelle materie suddette, potendo a tal fine

avvalersi anche di esperti esterni. Ha altresì funzioni organizzative e di coordinamento della rete nazionale dei Referenti Locali;

- b) **“Referenti Locali”**: Personale di Ricerca nominato dai Direttori delle Strutture con funzioni di supporto per le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca nei confronti del Personale di Ricerca delle singole strutture in accordo con il CNTT e l’UTT; promuovono, con il supporto dell’UTT e in collaborazione con il Servizio Fondi Esterni, l’Ufficio Comunicazione e le altre Strutture interessate, le interazioni sul territorio tra l’INFN e il mondo produttivo, nonché con gli Enti Locali. I Referenti Locali supportano i Direttori in merito alle questioni di cui al presente Disciplinare.

#### **Art.5 - Fondo Valorizzazione**

1. L’INFN sostiene le attività di trasferimento tecnologico promosse dal Personale di Ricerca tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone tramite apposito fondo finanziato come previsto dai successivi commi
2. Il Fondo Valorizzazione è costituito da un’assegnazione annuale e da una parte dei proventi come previsto dai successivi articoli 22 e 27.
3. La gestione del fondo si attua su proposta del CNTT secondo le normative in vigore nell’Istituto.

## **CAPO II - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA**

### **Art. 6 - Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale**

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti nello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'INFN o al Personale di Ricerca che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fatti salvi eventuali diritti di terzi.
2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dal Personale di Ricerca nello svolgimento dell'Attività di Ricerca Commissionata o Collaborativa spettano all'INFN.
3. Qualora i Risultati della Ricerca siano conseguiti congiuntamente a Terzi, l'INFN stipulerà appositi Accordi inter-istituzionali (Accordi di co-titolarità) per la determinazione delle rispettive quote sui Diritti di Proprietà Intellettuale e gestione degli stessi.
4. Il Direttore Generale è competente ad adottare e sottoscrivere gli Accordi di cui al precedente comma 3, previo parere favorevole del CNTT.
5. La titolarità del diritto morale d'autore sui Beni Immateriali spetta al Personale di Ricerca che li ha conseguiti o realizzati.

### **Art. 7 - Obbligo di riservatezza**

1. Il Personale di Ricerca è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'INFN e dei Terzi in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali, impiegando a tal fine ogni mezzo idoneo e ponendo in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario.
2. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione per:
  - a) dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione e diffusione non leda diritti o interessi dell'INFN ovvero che siano liberamente accessibili ad opera di soggetti terzi;
  - b) dati, notizie, informazioni e conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione.
3. I componenti del CNTT, dell'UTT, i Referenti Locali e gli esperti di cui questi si avvalgono sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 8- Obbligo di comunicazione**

1. Il Personale di Ricerca che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale suscettibile di essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne dà comunicazione all'UTT che, compiuta una previa verifica tecnica sulla possibilità di adottare misure di tutela, può:
  - a) valutarne le opportunità di valorizzazione, nell'interesse dell'INFN e del Personale di Ricerca stesso, ove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'INFN;

b) esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii., ove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Personale di Ricerca.

#### **Art. 9- Cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale delle invenzioni brevettabili**

1. Il Personale di Ricerca cui spetti, secondo le vigenti disposizioni di legge, la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale può proporre per iscritto all'INFN la cessione, anche parziale, dei diritti patrimoniali connessi all'invenzione, ivi compreso quello di brevettare.
2. La proposta di cui al comma precedente è irrevocabile per 90 giorni dalla data di ricezione ed è accettata previo parere favorevole del CNTT. Ove nel suddetto termine l'INFN non abbia dato risposta la proposta si intende rifiutata.
3. Nel caso di Risultati della Ricerca suscettibili di brevettazione, durante il termine di cui al precedente comma, l'inventore, i suoi collaboratori e i soggetti comunque venuti a conoscenza della ricerca e dei relativi risultati, sono tenuti ad agire con assoluta riservatezza al fine di preservare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione.
4. Il Direttore Generale, previo parere favorevole del CNTT, è competente ad accettare le proposte di cessione di cui al precedente comma 1 e a sottoscrivere i relativi contratti.

#### **Art. 10- Deposito del brevetto a cura dell'INFN**

1. Il CNTT esprime pareri obbligatori in merito al deposito, estensione, abbandono e acquisto di brevetti sulla base dell'originalità delle proposte, dell'esito degli esami delle autorità brevettuali e delle prospettive di valorizzazione.
2. L'INFN, nei casi previsti dagli Articoli 6 e 8, deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto tale.
3. Le domande di brevetto vengono depositate di norma prima in Italia e possono successivamente essere estese all'estero, previo parere del CNTT.
4. Decorsi cinque anni dalla data di priorità senza che dal brevetto siano derivati utili o che sia stato oggetto di sfruttamento commerciale o di manifesto interesse per il suo sfruttamento commerciale il brevetto è abbandonato salvo diversa motivata proposta del CNTT.
5. Per le procedure relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti l'INFN si avvale di risorse interne e/o di uno o più mandatari abilitati, individuati sulla base di specifica professionalità. Il mandato con rappresentanza è conferito dal Presidente o persona da lui delegata e vale limitatamente all'oggetto ivi specificato.

#### **Art.11 - Deposito del brevetto a cura dell'inventore**

1. Nel caso di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), l'inventore che deposita a proprio nome il brevetto, entro 30 giorni dal deposito, ne dà comunicazione all'INFN al quale riconosce, anche nei rapporti con terzi, licenziatari o cessionari, un compenso pari al 50 per cento degli utili lordi, ante tassazione, derivanti dal relativo sfruttamento. A tal fine è stipulato un contratto che disciplina i rapporti tra l'INFN e l'inventore. Il contratto prevede l'obbligo per l'inventore di comunicare annualmente all'INFN i risultati economici dello sfruttamento. L'inventore

assicura che nei contratti con eventuali Terzi aventi causa (cessionari dei diritti, licenziatari ecc. ) sia previsto l'obbligo per questi ultimi di comunicare annualmente all'INFN i risultati economici dello sfruttamento.

2. Il Direttore Generale è competente ad adottare e sottoscrivere i contratti di cui al presente articolo.

#### **Art. 12 - Attribuzione agli inventori dei proventi da sfruttamento economico sui Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell'INFN**

1. In caso di cessione o licenza di brevetti di cui l'INFN sia titolare, spetta all'inventore il 50 per cento dei proventi derivanti dal relativo sfruttamento, dedotte le spese fino ad allora assunte dall'INFN in relazione al loro deposito, al mantenimento e difesa nonché per onorari, tasse, e costi delle attività per la valorizzazione economica di detti brevetti.
2. Nel solo caso in cui i Risultati della Ricerca siano stati conseguiti o realizzati in occasione di Prestazioni di attività di Ricerca a favore di terzi, qualora lo sfruttamento da parte del committente di un'invenzione brevettabile avvenga in regime di segretezza per volontà del committente stesso, spetta all'inventore il 50% dei relativi proventi, determinati secondo quanto stabilito dai relativi accordi per lo sfruttamento, sottratti i costi collegati in analogia con il comma precedente.
3. Ad eccezione delle invenzioni brevettate o brevettabili come disciplinate rispettivamente dai precedenti commi 1 e 2, nel caso in cui l'INFN ottenga proventi a seguito di sfruttamento economico da parte di terzi di Invenzioni, registrate con altri titoli di privativa o non registrate, generate dal Personale di Ricerca nello svolgimento della propria attività lavorativa, l'inventore avrà diritto ad ottenere un equo premio pari al 10%.
4. In ogni caso, qualora vi fossero più inventori la quota spettante sarà ripartita secondo il contributo apportato dai singoli all'invenzione, in assenza di specificazione in parti uguali.
5. La corresponsione dei proventi all'inventore è subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza da parte dell'INFN e all'effettivo ricevimento del corrispettivo economico pattuito.

3.

### **CAPO III - ACCORDI PER LA GESTIONE DELLA RICERCA COLLABORATIVA**

#### **Art. 13 - Accordi Quadro**

1. Per regolamentare in termini generali rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con imprese o soggetti finanziatori privati nazionali, sovranazionali, comunitari e stranieri da attuare tramite la successiva stipulazione di accordi, o altro tipo di atti, aventi contenuto specifico, l'INFN, su proposta CNTT, stipula Accordi Quadro senza vincolo alcuno di esclusiva;
2. L'Accordo Quadro è redatto in forma scritta e deve, tra l'altro, prevedere:
  - a) L'ambito della collaborazione;
  - b) Disposizioni in tema di diritti di proprietà intellettuale;

- c) Disposizioni in tema di pubblicazioni dei risultati;
- d) Riservatezza.

#### **Art. 14 - Accordi di Ricerca Collaborativa**

1. Per la regolamentazione di rapporti di collaborazione aventi contenuto circoscritto a specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, l'INFN stipula Accordi di Ricerca collaborativa o altri atti comunque denominati con altre organizzazioni di ricerca, soggetti finanziatori, imprese nazionali, sovranazionali comunitari e stranieri. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i rapporti di collaborazione cofinanziati su bandi da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.
2. L'Accordo di collaborazione cui al precedente comma è redatto in forma scritta e deve, tra l'altro, prevedere:
  - a) L'oggetto della collaborazione e gli obiettivi di ciascun contraente;
  - b) modalità di esecuzione e durata;
  - c) Gli obblighi e le attività a carico di ciascuna Parte;
  - d) Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
  - e) Disciplina delle pubblicazioni dei risultati;
  - f) Il Responsabile Scientifico di ciascuna parte contraente
  - g) L'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dalle parti;
  - h) L'indicazione delle conoscenze messe a disposizione.
3. I Direttori delle Strutture dell'INFN, coadiuvati dai Referenti Locali, sono competenti ad adottare e sottoscrivere gli Accordi di cui al presente articolo se coerenti con le Linee Guida appositamente dettate e laddove comportino l'utilizzo di risorse umane, strumentali o finanziarie della propria struttura o di cui abbiano la disponibilità.
4. Il Responsabile Scientifico della Struttura interessata comunica prontamente l'avvenuta stipulazione degli Accordi all'UTT, cui trasmette copia entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
5. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 3, i competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale curano la stesura e la revisione dell'Accordo previa ricezione di una relazione illustrativa dell'iniziativa a firma del Direttore della Struttura interessata. Il Direttore Generale è competente ad adottare e sottoscrivere gli accordi di cui al presente comma.

## **CAPO IV - CONTRATTI PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI IN FAVORE DI TERZI**

### **Art.15- Attività oggetto delle prestazioni**

1. L'INFN può concludere, su richiesta e nell'interesse di Terzi soggetti pubblici o privati, contratti per lo svolgimento di attività e/o l'esecuzione di servizi legate/i a specifiche competenze maturate all'interno dell'Istituto e aventi ad oggetto, in via esemplificativa:
  - a) fornitura di beni e servizi: lavorazioni e trattamenti di materiali, produzione e/o fabbricazione di oggetti, analisi, misurazioni, tarature e prove;
  - b) supporto consulenziale: consulenza, formazione e studi di fattibilità;
  - c) Ricerca Commissionata ovvero Prestazione di attività di ricerca a favore di terzi: ricerca, progettazione e sviluppo (prototipazione, perfezionamento, personalizzazione, etc.).

### **Art. 16 - Risultati della Ricerca Commissionata ovvero Prestazione di attività di ricerca a favore di terzi**

1. Nei contratti per lo svolgimento di attività di Ricerca Commissionata/ o per Prestazione di attività di ricerca a favore di terzi di cui al precedente articolo è consentito al committente:
  - a) l'acquisto a titolo oneroso dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca.
  - b) l'acquisto a titolo oneroso di una licenza esclusiva o non esclusiva per lo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca.
2. Resta salva in ogni caso per l'INFN la possibilità di utilizzare i Risultati della Ricerca per le proprie finalità scientifiche, sperimentali e formative.

### **Art. 17 - Elementi dei contratti**

1. I contratti di cui al presente Capo sono redatti in forma scritta e devono, tra l'altro, prevedere:
  - a) Responsabile Scientifico;
  - b) l'oggetto della prestazione;
  - c) modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;
  - d) il corrispettivo della prestazione, termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni;
  - e) eventuali condizioni di riservatezza delle attività;
  - f) divieto di rinnovo tacito;
  - g) coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
  - h) disciplina delle pubblicazioni dei risultati e norme sull'uso del nome e logo 'INFN per scopi pubblicitari;

- i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

### **Art. 18 - Personale coinvolto nell'esecuzione dei contratti**

I contratti di cui all'articolo precedente sono eseguiti durante l'orario di lavoro con l'impiego prevalente di risorse strumentali e del personale dipendente, che si sia manifestato disponibile, appartenente alla Struttura interessata all'esecuzione del contratto, con modalità atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e compatibilmente con gli obblighi di servizio. La partecipazione del personale dipendente, nonché l'utilizzo di risorse strumentali, di altra Struttura, è subordinata alla previa autorizzazione del Direttore della Struttura di appartenenza.

### **Art. 19 - Determinazione del corrispettivo**

1. Per le attività e prestazioni svolte dall'INFN in favore di Terzi, deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato ai prezzi di mercato, tenuto conto della natura della prestazione.
2. Il corrispettivo delle attività deve essere determinato in modo da:
  - a. assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalità istituzionali; in particolare devono essere considerati i costi per:
    - I. eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
    - II. eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;
    - III. personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN ;
    - IV. eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività;
    - V. eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN;
    - VI. eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
    - VII. nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione.
  - b. prevedere un ricarico forfettario in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo dei costi di cui alla precedente lettera a) per la copertura dei costi generali imputabili alla Struttura e all'INFN, nonché della previsione di un utile lordo; l'utile netto sarà quantificato alla fine delle attività.
3. Il corrispettivo come sopra determinato, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20 comma 4, non include gli eventuali proventi derivanti dalla cessione, sfruttamento o trasferimento dei Diritti

di Proprietà Intellettuale dei Risultati della Ricerca che, di regola, dovranno costituire oggetto di separati accordi.

#### **Art. 20 - Regole di procedura**

1. I terzi presentano richiesta scritta al Direttore della Struttura.
2. I Direttori delle Strutture dell'INFN, previa valutazione di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria Struttura, nonché dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, sono competenti ad approvare le richieste formulate dai terzi e a sottoscrivere i relativi contratti se coerenti con quanto previsto nel presente Capo IV e laddove siano conformi alle linee Guida appositamente dettate per essi.
3. Il Direttore della Struttura interessata, in collaborazione con il referente al trasferimento tecnologico comunica prontamente l'avvenuta stipulazione dei Contratti all'UTT, cui trasmette copia firmata entro 20 giorni.
4. Fuori dalle ipotesi di cui al precedente comma 2 il Direttore della Struttura interessata trasmette al CNTT, una relazione contenente:
  - a) la richiesta del terzo;
  - b) la valutazione di compatibilità;
  - c) il programma delle attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;
  - d) l'indicazione del Responsabile Scientifico e del Personale di Ricerca direttamente coinvolto;
  - e) proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell'art. 19 tenuto conto della natura delle attività e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.
5. Il CNTT valuta la congruità e l'economicità della proposta, nonché del corrispettivo per la cessione o licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale; verifica altresì che l'esecuzione della prestazione o attività:
  - a) non rientri nei compiti istituzionali dell'INFN;
  - b) sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;
  - c) sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell'INFN;
  - d) non presenti conflitto d'interesse con quelli dell'INFN.
6. Il Direttore Generale è delegato ad adottare e sottoscrivere i contratti di cui ai precedenti commi 4 e 5.

#### **Art.21- Relazione di fine attività**

Ai fini dell'assegnazione del corrispettivo, il Direttore della Struttura interessata, al completamento delle prestazioni contrattuali, presenta al Direttore Generale e agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale un rapporto conclusivo che illustra:

- a) i risultati dell'attività e eventualmente le Conoscenze generate o comunque sviluppate;
- b) la rendicontazione puntuale delle spese e degli oneri effettivamente sostenuti con particolare attenzione nell'evidenziazione per quanto possibile analitica della quota dei costi generali dell'attività imputabili alla struttura di cui all'art. 19, comma 2, lettera b);
- c) il resoconto delle prestazioni svolte e del tempo uomo impiegato dal personale coinvolto nell'esecuzione della stessa.

## **Art. 22- Destinazione del corrispettivo**

1. Il corrispettivo dell'esecuzione delle prestazioni di attività e servizi a favore di terzi è iscritto tra le entrate del bilancio dell'INFN e assegnato come segue:
  - a) Una quota fissa del corrispettivo dell'attività, come determinato dall'articolo precedente, sarà destinata per:
    - I. 15 % alla copertura degli oneri fiscali e dei costi generali amministrativi dell'INFN; per i contratti sottoscritti secondo quanto indicato al precedente articolo 20, comma 4, la quota è aumentata al 20%
    - II. 5 %, all'accantonamento ad apposito fondo di incentivazione del personale;
  - b) una quota parte del corrispettivo incassato pari alla metà dei costi del personale strutturato di cui all'art 19, comma 2, lettera a), iii) è destinata al Fondo Valorizzazione di cui al precedente art. 5.
  - c) la restante parte del corrispettivo sarà destinata interamente alla Struttura. Nel caso in cui il contratto preveda la partecipazione di più Strutture INFN, la ripartizione di tale importo dovrà intendersi proporzionale ai costi effettivamente sostenuti e alle risorse di personale effettivamente impiegate secondo quanto indicato nel rapporto di cui al precedente art. 21 (relazione attività).
2. I competenti uffici dell'Amministrazione Centrale adottano ogni provvedimento utile ad assicurare l'attribuzione del corrispettivo secondo quanto sopra indicato.

## **CAPO V- ACCORDI PER LA VALORIZZAZIONE E ACCORDI DI RISERVATEZZA**

### **Art. 23- Attività di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'INFN.**

Su parere di CNIT, INFN può porre in essere attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale avvalendosi anche di professionalità esterne individuate sulla base di specifica professionalità.

### **Art. 24 - Licenze**

1. L'INFN può concedere in licenza a Terzi il diritto di sfruttamento economico dei Beni Immateriali derivanti dall'Attività di Ricerca.
2. Il contratto di licenza deve prevedere:

- a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;
- b) la durata della licenza;
- c) il corrispettivo che può consistere in una quota una tantum e/o in royalties rapportate al volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;
- d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'INFN di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;
- e) la possibilità o esclusione di sub-licenza.

#### **Art. 25- Cessione e licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN**

1. Il Direttore Generale è competente ad adottare e sottoscrivere i contratti di cessione o licenza, esclusi quelli di cui al successivo art. 26, previa istruttoria dell'UTT e sulla base di una relazione di congruità del CNTT.

#### **Art. 26- Cessione e licenza esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN**

1. La cessione e la licenza in via esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN sui Risultati della Ricerca Autonoma di cui l'INFN è esclusivo titolare sono precedute da una indagine di mercato, finalizzata all'individuazione del miglior offerente.
2. Il Consiglio Direttivo è competente ad approvare la stipula degli accordi di cessione o licenza esclusiva di cui al comma precedente.

#### **Articolo 27 Destinazione del corrispettivo da contratti per attività di valorizzazione**

1. Il corrispettivo della cessione, sfruttamento o trasferimento dei Diritti di cui all'art. 19, comma 3, è iscritto tra le entrate del bilancio dell'INFN e, al netto dei costi sostenuti per la tutela e la valorizzazione di cui al precedente art. 12 comma 1, assegnato come segue:

a) nei casi contemplati ai commi 1 e 2 del precedente art. 12 :

I. una quota del 15 % destinata alla copertura degli oneri fiscali e dei costi generali amministrativi dell'INFN;

II. una quota del 5 %, destinata all'accantonamento ad apposito fondo di incentivazione del personale;

III. una quota del 50% destinata agli inventori;

IV. una quota del 15% destinata alla Struttura INFN di appartenenza dell'inventore o ripartito tra le Strutture INFN di appartenenza degli inventori secondo le quote di contributo inventivo dichiarate;

V. una quota del 15% destinata al Fondo Valorizzazione di cui al precedente art. 5.

b) Nei casi contemplati al comma 3 del precedente art. 12:

I. una quota del 15 % destinata alla copertura degli oneri fiscali e dei costi generali amministrativi dell'INFN;

- II. una quota del 15 %, destinata all'accantonamento ad apposito fondo di incentivazione del personale;
  - III. una quota del 10% destinata agli inventori
  - IV. una quota del 30% destinata alla Struttura INFN di appartenenza dell'inventore o ripartito tra le Strutture INFN di appartenenza degli inventori secondo le quote di contributo inventivo dichiarate;
  - V. una quota del 30% destinata al Fondo Valorizzazione di cui al precedente art. 5.
2. I competenti uffici dell'Amministrazione Centrale adottano ogni provvedimento utile ad assicurare l'attribuzione del corrispettivo secondo quanto sopra indicato e provvedono all'accantonamento all' apposito fondo di incentivazione del personale.
  3. Gli uffici competenti liquideranno il compenso in favore del personale interessato previa disposizione del Presidente, dopo la riscossione totale dei corrispettivi.

#### **Art. 28- Accordi di riservatezza**

1. L'INFN stipula specifici accordi, comunque denominati, al fine di garantire e tutelare nei rapporti con i Terzi e con il proprio Personale di Ricerca la riservatezza delle informazioni scambiate o da questi comunque apprese, attinenti all'Attività di Ricerca.
2. L'accordo di riservatezza prevede:
  - a) l'indicazione delle informazioni e dei documenti che le contengono che la/e Parte/i si obbligano a mantenere riservate e la relativa titolarità;
  - b) durata;
  - c) obbligo di restituzione di qualsiasi supporto, comunque acquisito, contenete le informazioni riservate;
  - d) obbligo di tempestiva informazione in merito a normative o provvedimenti che impongano la divulgazione;
  - e) la durata massima dell'obbligo di riservatezza.
3. Gli Accordi di cui al presente articolo sono stipulati prima che le informazioni riservate possano essere comunque apprese dai soggetti tenuti alla riservatezza.
4. I Direttori delle Strutture dell'INFN, coadiuvati dai Referenti Locali, sono competenti alla stipula e gestione degli Accordi di cui al presente articolo, se coerenti con le Linee Guida appositamente dettate e sono tenuti a far rispettare dal personale coinvolto l'impegno alla riservatezza.
5. Il Direttore è tenuto ad informare l'UTT degli accordi di riservatezza stipulati con i Terzi.
6. Laddove le Linee Guida non consentano ai Direttori una completa definizione dei contenuti dell'Accordo, la stipulazione è preceduta dalla previa istruttoria dei competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale, che ne curano la stesura e la revisione.

### **Art. 29-Disposizioni finali**

1. Nell'esercizio delle competenze loro assegnate i Direttori delle Strutture, con cadenza semestrale, inviano all'UTT un report delle attività.
2. Il CNTT annualmente redige un report di tutte le attività di tutela, gestione e valorizzazione svolte.
3. Entro un anno dall'adozione del presente Disciplinare, ogni Struttura si dota di un tariffario delle prestazioni erogabili ad alto grado di standardizzazione (quali tecniche di misurazione o test, utilizzo di spazi e/o attrezzature), oggetto dei contratti per prestazioni di attività e servizi a favore di Terzi.