

LINEE OPERATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

INAIL

DIREZIONE CENTRALE RICERCA



Sommario

1. PREMESSA	1
2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO	4
3. LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	5
4. SCHEMA RIASSUNTIVO	11
5. ALLEGATI	12

1. Premessa

Il presente Documento ha lo scopo di raccogliere, in chiave sistematica ed organica, le azioni che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail (di seguito anche "Istituto" o "Ente") mette in atto, nel rispetto del proprio mandato istituzionale e degli indirizzi programmatici assunti dagli Organi di vertice, per rafforzare la propria capacità di intervento nel tessuto socioeconomico del Paese, con particolare riferimento all'attività di valorizzazione della Ricerca e Innovazione.

In altri termini, costituisce uno strumento di gestione operativa su questo tema, basato sulle esperienze maturate nel corso del tempo, sulle buone pratiche osservate nella rete di collaborazione scientifica, sulla formazione specifica conseguita, nonché su studi di letteratura e ricerche appositamente condotte in questo ambito.

Il contesto comunitario e nazionale della Ricerca e Innovazione

Il Programma Quadro "Horizon Europe" 2021-2027 l'Unione Europea (UE) incoraggia fortemente la valorizzazione della Ricerca e Innovazione pubblica, ovvero "il processo di creazione di valore sociale ed economico dalla conoscenza, che metta in relazione aree e settori diversi trasformando dati, know-how, e risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche a vantaggio della società"¹.

Nel solco delle politiche comunitarie, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è costruito intorno ad una linea strategica trasversale che mira al complessivo miglioramento delle condizioni economiche e sociali del Paese, anche attraverso la promozione della ricerca e l'utilizzazione proficua delle migliori innovazioni disponibili.

A tale fine, tutti gli attori del sistema nazionale di Ricerca e Innovazione sono chiamati a contribuire attivamente e concretamente valorizzando i risultati scientifici e tecnologici per rispondere alle sfide odierne, anche stimolando la crescita e la competitività delle imprese, riconoscendone la funzione di motore propulsivo per innescare ed accelerare i processi di innovazione tecnologica nel mondo produttivo.

Ancora di più nell'attuale momento di trasformazioni e di sfide socioeconomiche senza precedenti, gli attori pubblici sono chiamati a condurre le attività di ricerca in maniera adattiva e responsabile, orientando i risultati che ne derivano per fornire soluzioni nuove alle sfide sociali, economiche ed ambientali di oggi ed anticipare i bisogni di domani².

¹ European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, (2022). Guiding principles for knowledge valorisation: Council recommendation, Publications Office of the European Union.

² European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Veugelers, R. (2024). Directionality in R&I policy: a methodology to assess practices in the EU Member States and associated countries, Publications Office of the European Union.

Il ruolo chiave della Ricerca e Innovazione per Inail

L'Inail negli ultimi anni ha ampliato le proprie funzioni e ha mutato gradualmente il proprio ruolo nel sistema del welfare italiano a seguito di specifici interventi legislativi, assumendo sempre più le caratteristiche di un sistema globale e integrato che eroga servizi e prestazioni in favore dei lavoratori infortunati e dei tecnopatici, che vanno dalle forme di indennizzo alle azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro, dalle prestazioni sanitarie, protesiche ed economiche alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

La missione dell'Inail è andata ulteriormente ampliandosi fino a ricomprendere anche funzioni di Ricerca e Innovazione, finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Coerentemente con i nuovi modelli sociali e produttivi che pongono al centro il benessere dell'individuo, con una marcata visione inclusiva delle persone, in particolare di quelle fragili e vulnerabili (Società e Industria 5.0)³, l'Inail promuove l'innovazione etica e responsabile fondata sul benessere del lavoratore.

La funzione si sviluppa su un piano di stretta complementarietà con le altre finalità istituzionali dell'ente ed è fortemente diretta verso i bisogni concreti dei lavoratori e delle aziende, con una attenzione ai rischi emergenti connessi a nuovi modelli organizzativi del lavoro, all'evoluzione dei processi produttivi ed all'invecchiamento, tanto della popolazione lavorativa quanto degli impianti e delle attrezzature, con lo scopo di individuare e sperimentare soluzioni innovative e tecnologiche in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I temi di ricerca sviluppati consentono di ampliare lo spettro di azioni dell'Istituto mediante:

- l'elaborazione di buone prassi, di metodiche innovative e di regole tecniche per la prevenzione anche dei rischi emergenti;
- la sperimentazione di sistemi innovativi di sicurezza industriale mediante l'utilizzo delle tecnologie smart e l'integrazione degli stessi nei processi produttivi;
- lo sviluppo di presidi e prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di protesi e presidi ortopedici, per la riabilitazione ed addestramento all'uso delle protesi;
- la progettazione di percorsi formativi con modalità sperimentali e innovative su salute e sicurezza nel lavoro.

La Terza Missione e valorizzazione della Ricerca e Innovazione

L'Ente è impegnato nello sviluppo di attività di valorizzazione della propria Ricerca e Innovazione in un'ottica pluridimensionale coerente con la sua funzione di organismo pubblico di sicurezza sociale e con la visione più ampia di "Terza Missione", che include iniziative di trasferimento tecnologico e di impatto sociale, culturale e divulgativo⁴.

³ European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., Tataj, D. (2021). Industry 5.0, a transformative vision for Europe : governing systemic transformations towards a sustainable industry, Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322>

⁴ Terza Missione / Impatto – ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. (n.d.). <https://www.anvur.it/attivita/temi/>

Secondo la programmazione strategica dell'Ente, le iniziative da attuare per la divulgazione delle competenze e delle conoscenze acquisite nell'attuazione dei compiti istituzionali sono molteplici e diversificate, formali e informali, e comunque tutte finalizzate a promuovere le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Gli Organi dell'Istituto si sono espressi affinché venga raggiunto l'obiettivo di "rafforzare il trasferimento dei risultati della ricerca a sostegno della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare verso il sistema delle micro, piccole e medie imprese anche di nuova costituzione" ed affinché il trasferimento dei risultati venga assicurato, "oltre che nella comunità scientifica nazionale e internazionale, tra aziende, lavoratori, parti sociali e attori della prevenzione, utilizzando strumenti e modalità in grado di garantire la massima diffusione della ricerca"⁵.

Sul piano attuativo, la valorizzazione della Ricerca e Innovazione in Inail si svolge attraverso molteplici canali e necessita di specifiche competenze e della sistematica interazione con altri soggetti esterni. L'Istituto, coerentemente con gli ambiti di attività definiti dall'ANVUR, adotta le seguenti misure di valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche:

- pubblicazioni scientifiche (articoli e monografie);
- pubblicazioni non scientifiche (fact-sheet, opuscoli informativi, ecc.);
- public engagement (progetti di informazione, condivisione di buone prassi, organizzazione e partecipazione ad eventi divulgativi, ecc.);
- networking con soggetti pubblici e privati;
- formazione continua (alta formazione, ECM, ecc.);
- adesione a strutture di intermediazione e di supporto al trasferimento tecnologico (Competence Centers, European Digital Innovation Hubs, ecc.);
- gestione strategica della Proprietà Intellettuale;
- supporto alle nuove iniziative imprenditoriali derivanti dalle attività di Ricerca e Innovazione.

La tipologia di attività di valorizzazione delle competenze e delle conoscenze sviluppate nell'attività di ricerca deve essere coerente con i risultati ottenuti e con il target di interesse.

⁵ Delibera Inail CIV n. 6 del 29 luglio 2024 – Relazione Programmatica 2025-2027
Delibera Inail CIV n. 15 del 17 ottobre 2024 - Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2024

2. Finalità del documento

Al fine di promuovere e supportare operativamente l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei diritti sulle Invenzioni derivanti dalle attività di ricerca svolte dall'Inail, per massimizzare l'impatto e le ricadute degli investimenti promossi, in coerenza con il "Codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione della ricerca"⁶ si delineano le seguenti tappe:

1. identificare i bisogni più urgenti e rilevanti nell'ambito della Salute e Sicurezza sul Lavoro attraverso il coinvolgimento degli stakeholders;
2. individuare i partners di ricerca e di sviluppo e le tecnologie più adatte per i bisogni individuati;
3. valutare in ottica prospettica le possibili Invenzioni derivanti dai progetti di Ricerca Istituzionale e Ricerca Finanziata;
4. decidere sulla modalità di protezione dei risultati delle attività di Ricerca e Innovazione in maniera da promuovere la migliore valorizzazione;
5. mantenere una valutazione continua del portafoglio di Invenzioni e delle attività di valorizzazione coerente con le priorità dell'Istituto.

La normativa (art. 1, commi 82 e s., della legge 11 dicembre 2016, n. 232) consente all'Inail anche l'investimento diretto ed indiretto in start-up innovative. L'argomento non è trattato in questa versione del documento, ma è oggetto di un apposito "Regolamento in materia di partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati a start-up innovative e di costituzione e partecipazione a start-up societarie per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca Inail" (det. Pres. n. 231 del 16 maggio 2017, n. 231, modificato dalla det. n. 31 del 18 gennaio 2018), a cui si fa rinvio.

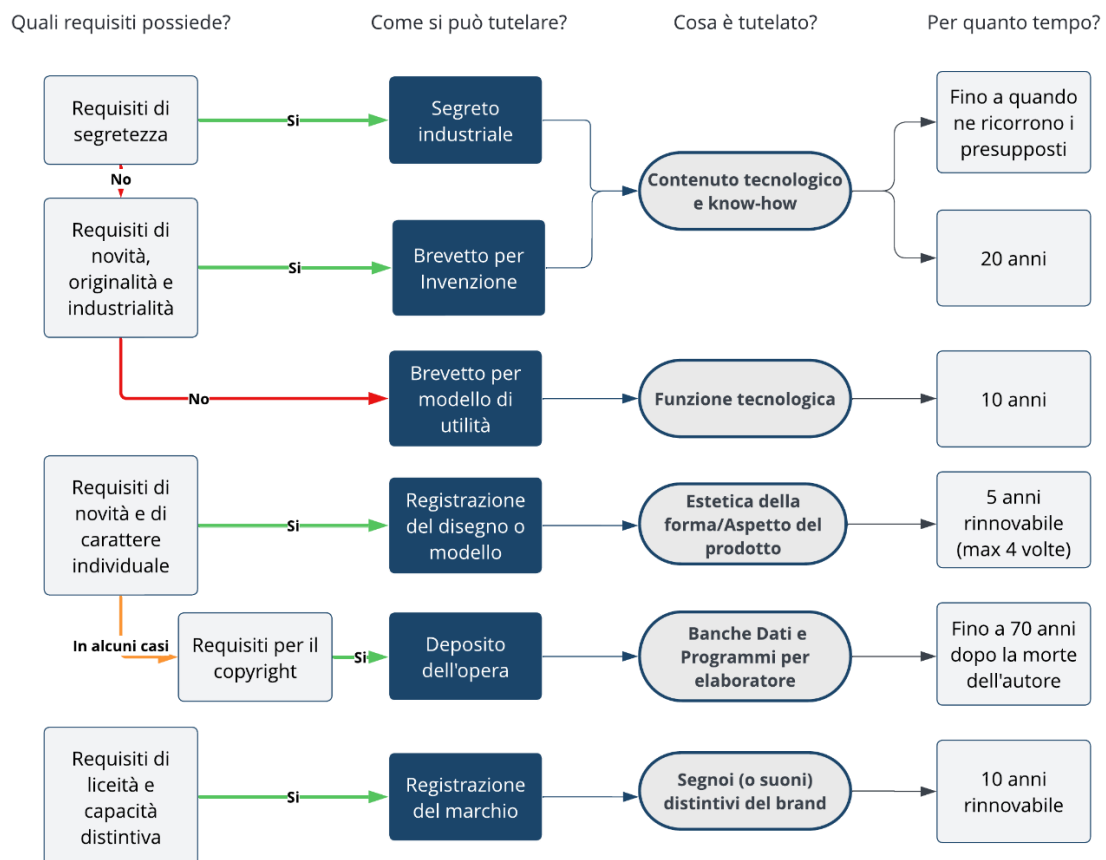
⁶ Commission Recommendation (EU) 2023/499 of 1 March 2023 on a Code of Practice on the management of intellectual assets for knowledge valorisation in the European Research Area. (2023). *Official Journal*, L 69, 75-84. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/499/oj>

3. La gestione della Proprietà Intellettuale

Nel processo di valorizzazione della Ricerca e Innovazione pubblica, la gestione della Proprietà Intellettuale ha un ruolo fondamentale. L’Inail ha adottato un apposito Regolamento ([Delibera Inail C.d.A. n. 25 del 6 marzo 2025](#)), che ne disciplina la tutela, la gestione e la valorizzazione in accordo con la normativa nazionale e comunitaria in materia. In stretta connessione con il Regolamento, il cui ambito di applicazione specifico si riferisce alla Proprietà Intellettuale scaturente dalle attività di Ricerca e Innovazione condotte dall’Inail anche con in collaborazione con partner qualificati, in questa sezione trovano posto i corrispondenti modelli, strumenti e pratiche gestionali operative.

In linea con il suddetto Regolamento, in questo documento si fa riferimento alla nozione di Proprietà Intellettuale riferendosi ai Diritti di Proprietà Industriale e non ai Diritti d’autore, ad eccezione di quando essi siano assimilabili per natura tecnica e carattere utilitario, cioè limitatamente ai programmi da elaboratore e alle banche dati.

Le principali tipologie di Diritti di Proprietà Intellettuale contemplati in questo documento sono riportati nello schema successivo sulla base della legislazione vigente (per una descrizione di dettaglio si rimanda all’allegato).



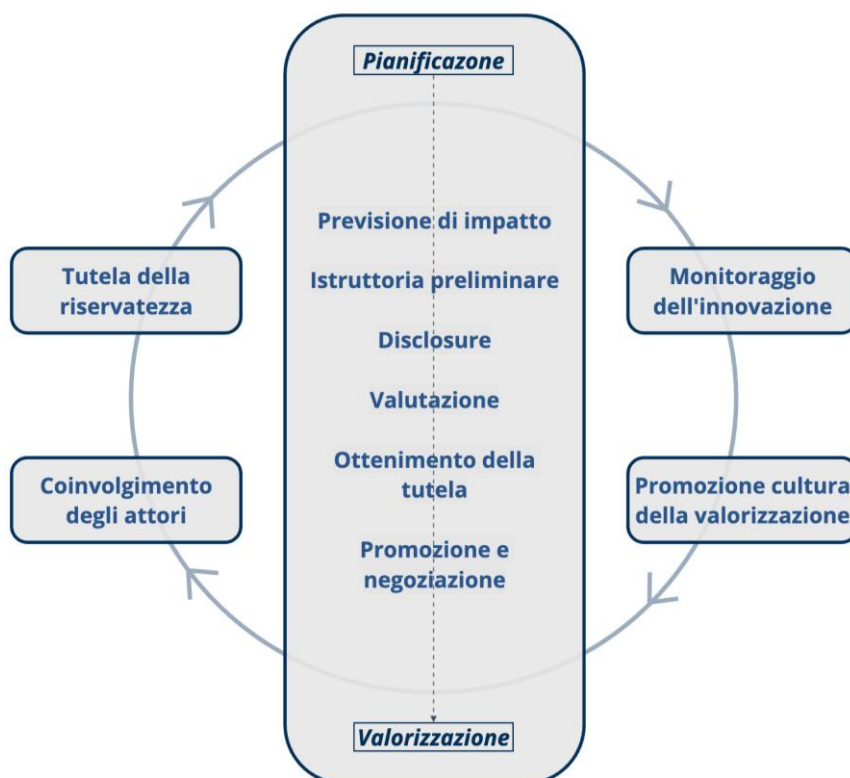
Il modello di gestione del trasferimento

Il modello di gestione del trasferimento coinvolge tutti gli attori chiave dell'Istituto che con il loro operato coordinano e curano le attività di tutela, gestione e valorizzazione della ricerca ed è diviso in fasi e attività trasversali.

Le fasi del modello sono consequenziali e si riferiscono alle attività necessarie per arrivare dalla progettazione alla valorizzazione della specifica ricerca in maniera sistematica e definita.

Le attività trasversali sono condotte in maniera continuativa e hanno un ruolo complementare alle fasi consequenziali del modello. Esse creano le condizioni di base per cui le fasi delineate possano svolgersi in maniera efficace.

Il modello così delineato è rappresentato nel seguente diagramma:



Le fasi del modello

Previsione di impatto:

- Nei progetti di Ricerca e Innovazione promossi e finanziati in tutto o in parte dall'Inail, si considera in ottica anticipatoria il possibile impatto che il progetto avrà sul tessuto socioeconomico.
- Coerentemente con le migliori pratiche nazionali ed internazionali, in fase di programmazione del Piano di Ricerca si predispone una specifica sezione della scheda di progetto/obiettivo relativa all'impatto previsto e alle ricadute applicative.
- Questa pratica favorisce la previsione per tempo, da parte sia della Struttura tecnico-scientifica che della Struttura competente, delle possibili opportunità di tutela, così

da ottimizzare le eventuali procedure e monitorare i risultati effettivamente ottenuti nel corso del progetto di ricerca.

Istruttoria preliminare:

- In questa fase, antecedente alla compilazione e presentazione del Rapporto di Invenzione, i ricercatori Inail si possono rivolgere alla Struttura competente per presentare e discutere della possibilità di valorizzazione dei risultati delle attività di Ricerca e Innovazione in cui sono coinvolti. Nel farlo, devono informare il proprio Responsabile tecnico-scientifico, che può prendere parte alle attività.
- Il supporto della Struttura competente in questa fase ha lo scopo di:
 - coinvolgere gli attori della valorizzazione già nelle primissime fasi;
 - raccogliere prima della formale comunicazione informazioni preliminari e sviluppare un primo livello di conoscenza rispetto alle potenzialità del trovato, alla sua economicità, al suo grado di innovazione, e alla reale possibilità di protezione (anche attraverso lo strumento della Due Diligence preliminare);
 - rendere trasparenti i diritti ed i doveri degli Inventori per non inficiare il processo di valorizzazione;
 - chiarire le eventuali fasi successive del processo di trasferimento;
 - discutere, se necessario, possibili opzioni alternative di valorizzazione.

Disclosure:

- Il Responsabile della Struttura tecnico-scientifica invia alla Struttura competente il Rapporto di Invenzione nel formato allegato a questo documento e compilato dettagliatamente in ogni sua parte dagli Inventori.
- Il Rapporto di Invenzione viene verificato nella sua completezza, ed eventualmente la Struttura competente può chiedere ulteriori chiarimenti alla Struttura tecnico-scientifica di competenza.
- Solo quando il Rapporto di Invenzione è completo e definitivo in ogni sua parte, si dà avvio alle procedure di valutazione previste nel Regolamento.

Valutazione:

- All'arrivo presso la Struttura competente della comunicazione di Invenzione completa e definitiva, la stessa Struttura procede, anche insieme all'Inventore se ritenuto necessario, al completamento delle analisi valutative preliminari alla decisione in merito all'interesse o meno a procedere con la tutela dell'Invenzione (o, alternativamente, all'avvio di un percorso differente di valorizzazione). L'Istituto effettua queste analisi anche avvalendosi dell'expertise dei partner di ricerca o di un esperto esterno scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
- Qualora l'Invenzione sia in contitolarità, la Struttura competente definisce i termini dell'accordo di gestione in contitolarità con i partner di progetto secondo lo schema allegato.
- Le analisi valutative comprendono analisi tecnico-comparative (ad esempio, la presenza di altre Invenzioni simili o comparabili, il loro trend e la loro copertura territoriale), analisi di utilità (volte a determinare la proposta di valore dell'Invenzione) e analisi di mercato (volte ad individuare, ad esempio, il volume del mercato, i competitors di riferimento, le aree geografiche e il segmento di mercato

potenziale), oltre che all'analisi strategica del portafoglio di Invenzioni dell'Istituto. Alcuni strumenti utili per le analisi sono riportati in allegato a questo documento.

- La fase di analisi deve essere effettuata nei termini previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia, concludendosi in una decisione informata in merito all'interesse o meno dell'Ente a procedere con la fase di tutela dell'Invenzione.
- Se la procedura di valutazione ha esito negativo la Struttura competente ne dà comunicazione alla Struttura tecnico-scientifica di afferenza e agli eventuali contitolari, eventualmente valutando percorsi di valorizzazione differenti in raccordo con gli Inventori, la Struttura tecnico-scientifica di afferenza, nonché con eventuali contitolari.

Ottenimento della tutela:

- A seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione, si dà avvio alla fase di tutela dell'Invenzione a carico dell'Ente.
- La Struttura competente coordina e segue la fase di ottenimento della tutela sull'Invenzione, avvalendosi di un esperto esterno iscritto all'albo.

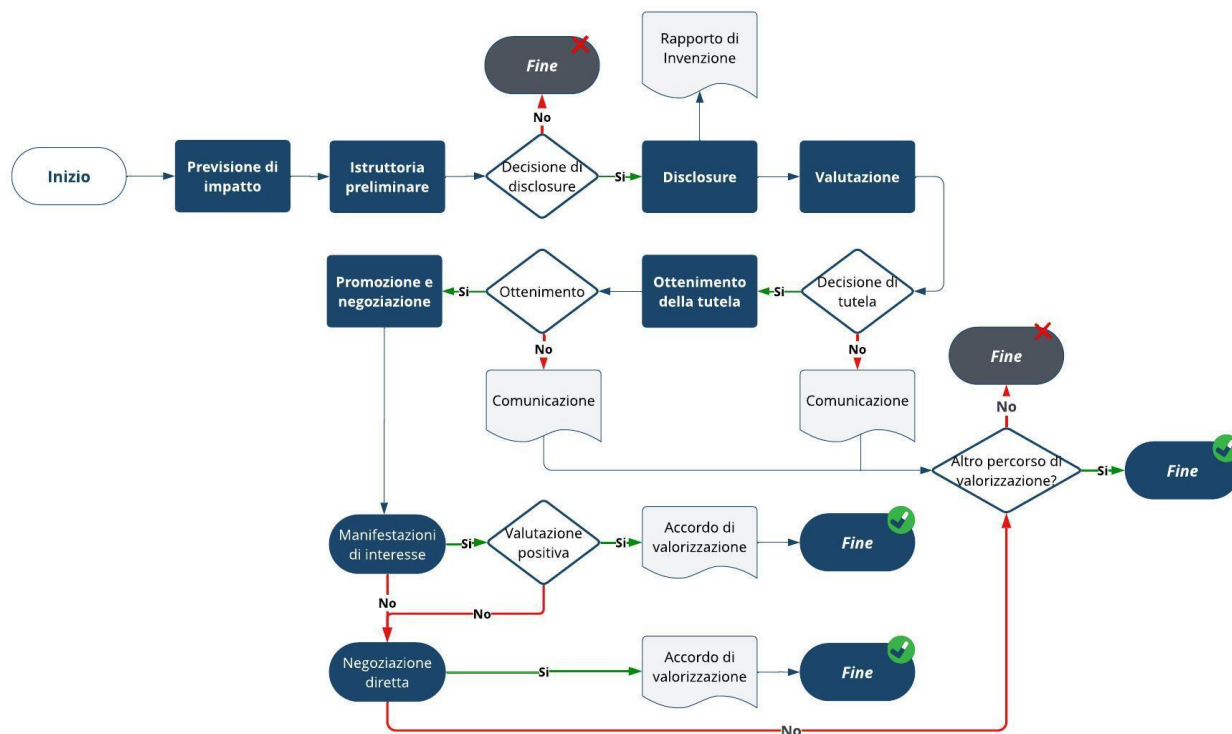
Promozione e negoziazione:

- Le forme di promozione sono assunte in conformità con i principi di trasparenza e di libera concorrenza.
- L'Istituto pubblicizza i risultati delle proprie ricerche e i diritti sulle proprie Invenzioni sul proprio portale e ricorrendo anche a piattaforme digitali di condivisione con Enti e Istituzioni di ricerca (ad esempio, la piattaforma KnowledgeShare di Netval).
- L'Istituto promuove la diffusione dei risultati delle proprie ricerche e i Diritti sulle proprie Invenzioni anche durante eventi divulgativi o fieristici.
- Sono attivate procedure trasparenti e selettive per l'individuazione dei soggetti a cui cedere i diritti sull'Invenzione nelle forme ritenute più opportune e rispondenti all'interesse dell'Istituto e alle migliori condizioni di sfruttamento. I titoli di Proprietà Intellettuale di cui è titolare o contitolare Inail sono pubblicati sul portale dell'Istituto unitamente alle modalità per formulare manifestazioni di interesse finalizzate alla negoziazione dei contenuti di un accordo di licenza o di cessione dei diritti sull'Invenzione, nonché i criteri in base ai quali saranno valutate le proposte.
- La modalità di trasferimento dei Diritti sull'Invenzione di norma è quella della concessione in licenza d'uso o della cessione dei diritti sull'Invenzione.
- I soggetti interessati presentano un piano di sviluppo industriale e diffusione sul mercato del trovato e sono valutati in ordine all'adeguatezza e alla sostenibilità economico finanziaria del progetto imprenditoriale, che dà conto dell'impatto sociale dell'iniziativa di trasferimento sul tessuto produttivo nazionale e delle ricadute positive sulla salute e sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, sul sistema del welfare. Poiché la caratteristica distintiva dei prodotti della ricerca Inail è il contenuto tecnologicamente avanzato, al fine di supportare le fasi di sviluppo e ingegnerizzazione, si può tenere conto, nella valutazione delle proposte, anche di nuove imprese operanti sul territorio nazionale che al proprio interno valorizzino le professionalità che hanno collaborato alla realizzazione del trovato.
- Il corrispettivo in favore dell'Inail per la cessione o la licenza d'uso può essere costituito da un'unica somma forfettaria ("lump sum") e/o da canoni periodici ("royalties"), ed è determinato tenendo conto dell'importanza economica

dell'Invenzione. In coerenza con le finalità istituzionali dell'Istituto, qualora ciò sia giustificato dal perseguimento di finalità pubbliche e/o sociali, il valore del corrispettivo può essere commisurato alla sola copertura dei costi sostenuti e da sostenere per la protezione della stessa.

- In assenza di adeguate professionalità all'interno, l'Istituto può avvalersi di un consulente esterno selezionato in coerenza con la normativa vigente, al fine di effettuare l'analisi tecnico-economica delle proposte pervenute.

Il processo in dettaglio è schematizzato nel seguente flusso operativo:



Le attività trasversali

La tutela della riservatezza

- Nel rispetto dei principi e dei requisiti della Carta europea dei ricercatori⁷, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici⁸ e del Codice di comportamento dell'Inail⁹, i dipendenti sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso nell'ambito dell'attività di ricerca svolta, nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Istituto, ivi inclusi i casi in cui quest'ultimo debba adempiere a specifici obblighi assunti nei confronti di terzi.
- L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto ai dati, alle notizie, alle informazioni e alle conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione, ovvero ai dati e alle informazioni che l'Inail sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in

⁷ Council Recommendation of 18 December 2023 on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe. (2023). *Official Journal*, C 1640, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

⁹ Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo, di cui alla determina presidenziale n. 15 del 21 gennaio 2015.

adempimento di obblighi di trasparenza e pubblicità previsti da fonti normative o regolamentari, nonché in base ad un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

- Prima di avviare progetti di Ricerca Collaborativa, l'Istituto procede alla stesura di un accordo di riservatezza/clausola di confidenzialità con la controparte riguardo l'accesso al proprio background per disciplinare forme e limiti in cui questo è esercitato.
- Di norma l'accesso al background dell'Inail per l'attuazione del progetto è concesso gratuitamente a tutti i partner, fatti salvi, ad esempio, gli obblighi di riservatezza assunti con terzi soggetti.

Il coinvolgimento degli attori esterni ed interni

- Al fine di far migliorare continuamente i canali di valorizzazione della Ricerca e Innovazione, la Struttura competente si occupa di sviluppare attività di coinvolgimento degli attori chiave (*stakeholders engagement*), ovvero di raccogliere le problematiche e criticità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro dalle Parti Sociali, dal mondo dell'industria, dalla società civile e dalla Pubblica Amministrazione.
- Allo stesso modo, la Struttura competente si pone l'obiettivo di stimolare la collaborazione delle varie funzioni dell'Istituto con le Strutture tecnico-scientifiche attraverso periodiche attività di confronto e tavoli di discussione.

La promozione della cultura della valorizzazione

- La Struttura competente cura le azioni volte a promuovere la "cultura del trasferimento" e la consapevolezza sui temi della Proprietà Intellettuale, anche attraverso corsi di formazione generale e specifica rivolti al personale Inail che svolge attività di ricerca e di innovazione tecnologica, al fine di supportare il processo di valorizzazione.

Il monitoraggio dell'innovazione

- In ottemperanza alle raccomandazioni della Commissione Europea e in linea con le migliori pratiche a livello di gestione dell'innovazione, la Struttura competente monitora e valuta con continuità lo stato delle proprie iniziative di trasferimento tecnologico. Questa attività ha il triplice scopo di:
 - identificare eventuali barriere alla valorizzazione, analizzandone la causa (ad esempio, mancanza di promozione, difficoltà nella negoziazione, natura dell'Invenzione) ed eventualmente proponendo alcune soluzioni a breve, medio o lungo termine;
 - raccogliere evidenze sulle migliori pratiche ed i canali di trasferimento maggiormente efficaci per l'Istituto;
 - costruire una mappatura sistematica ed aggiornata della natura delle Innovazioni presenti in Istituto da adottare come ulteriore base decisionale per le valutazioni di tutela e, più in generale, per la definizione delle linee di ricerca dell'Istituto (*scouting tecnologico*).

4. Schema riassuntivo

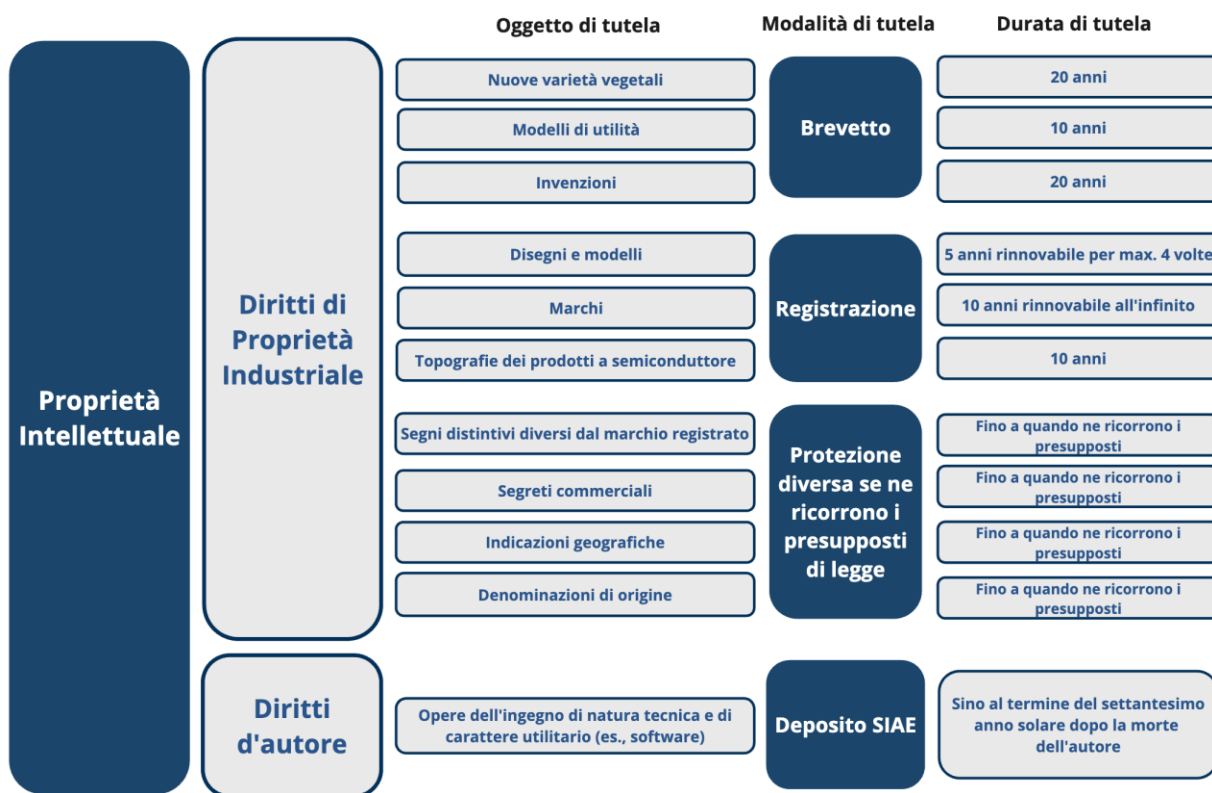
Le Linee Operative contenute in questo documento hanno lo scopo di promuovere e supportare operativamente l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei diritti sulle Invenzioni derivanti dai risultati delle attività di Ricerca e Innovazione svolte dall'Inail in linea con la normativa vigente nazionale e comunitaria, la regolazione interna e la missione istituzionale dell'Ente.

Nella tabella che segue sono riepilogate le tappe con indicazione della fase/attività trasversale a ciascuna correlata:

Obiettivo	Tappa	Linee Operative
Promuovere e supportare operativamente l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei diritti sulle Invenzioni derivanti dai risultati delle attività di Ricerca e Innovazione svolte dall'Inail	Identificare i bisogni più urgenti e rilevanti nell'ambito della Salute e Sicurezza sul Lavoro attraverso il coinvolgimento degli stakeholders	<i>Coinvolgimento degli attori pag.10</i> <i>Promozione cultura della valorizzazione pag.10</i>
	Individuare i partners di ricerca e di sviluppo e le tecnologie più adatte per i bisogni individuati	<i>Coinvolgimento degli attori pag.10</i> <i>Promozione e negoziazione pag.8</i> <i>Tutela della riservatezza pag.9</i>
	Valutare in ottica anticipatoria i possibili diritti sulle Invenzioni derivanti dai progetti di Ricerca Istituzionale e Ricerca Finanziata	<i>Promozione cultura della valorizzazione pag.10</i> <i>Previsione di impatto pag.6</i>
	Decidere sulla modalità di protezione dei risultati delle attività di Ricerca e Innovazione in maniera da promuoverne la massima valorizzazione e diffusione	<i>Istruttoria preliminare pag.7</i> <i>Valutazione pag.7</i> <i>Disclosure pag.7</i> <i>Ottenimento della tutela pag.8</i> <i>Promozione cultura della valorizzazione pag.10</i>
	Mantenere una valutazione continua del portafoglio di Invenzioni e delle attività di valorizzazione coerente con le priorità dell'Istituto	<i>Previsione di impatto pag.6</i> <i>Valutazione pag.7</i> <i>Monitoraggio dell'Innovazione pag.10</i>

5. Allegati

1. Schema riassuntivo della proprietà intellettuale e modalità di protezione vigenti:



2. Accordo di riservatezza

Questo modello è da considerarsi come base di riferimento per la redazione dell'accordo di riservatezza, in ogni caso suscettibile di integrazioni e modifiche da valutare caso per caso.

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede in Roma Piazzale Giulio Pastore 6, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato "**INAIL**",

E

Università/Ente Pubblico di Ricerca _____ con sede legale in _____, C.F. _____, P.IVA _____ rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato _____

E

Impresa _____ con sede legale in _____, C.F. _____, P.IVA _____ rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata _____

di seguito anche congiuntamente "**Parti**" ed individualmente "**Parte**"

Premesso che:

- A. *Inserire le competenze delle parti di interesse per il presente accordo;*
- B. *Inserire il riferimento e la descrizione del progetto di ricerca e sviluppo di interesse per il presente accordo;*
- C. *Inserire le possibilità di sviluppo future;*
- D. *Inserire lo scopo del presente contratto (d'ora in avanti, indicato come "**Scopo**");*
- E. Le Parti sono interessate a valutare quindi termini e condizioni di una possibile collaborazione finalizzata a [●];
- F. Ciascuna Parte è disponibile a comunicare all'altra Parte le informazioni tecniche utili a condizione che le stesse siano assoggettate a vincolo di riservatezza in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo;
- G. Le Parti sono consapevoli del fatto che le informazioni in questione possono costituire nel loro insieme una invenzione o modello o disegno brevettabili o comunque proteggibili mediante altro tipo di tutela;
- H. Le Parti sono inoltre consapevoli che la divulgazione non autorizzata di tali informazioni prima del deposito di una domanda di brevetto o di altra forma di protezione della proprietà intellettuale potrebbe compromettere la validità del brevetto eventualmente depositato o di altra privativa;
- I. Le Parti sono a conoscenza del fatto che dalla firma del presente Accordo non deriva alcun obbligo a contrarre o alcun tipo di affidamento per la rivendicazione del risultato che verrà realizzato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo formano parte integrante ed essenziale dell'Accordo stesso.

Art. 2 - Divieti ed Obblighi

1. Con riferimento alle informazioni riservate ottenute dall'altra Parte anche prima della sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a:
 - (a) mantenerle strettamente riservate;
 - (b) proteggerle con la stessa cura con cui protegge le proprie informazioni riservate di natura simile, e comunque non inferiore ad un ragionevole standard commerciale, al fine di prevenirne l'utilizzo, la diffusione o la pubblicazione non autorizzate.
 - (c) fare in modo che non siano divulgate o rese disponibili, direttamente od indirettamente, a terzi, incluse le sue Affiliate, fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo o altrimenti autorizzato per iscritto dal titolare;
 - (d) non utilizzarle a proprio o altrui vantaggio, fatta eccezione per quanto previsto alla successiva lettera (e);
 - (e) fare in modo che non ne vengano fatti uso, registrazione, copia, duplicazione, riproduzione, trascrizione, valutazione o incorporazione, se non strettamente necessario per lo Scopo, fatto salvo il fatto che qualunque riproduzione resterà di proprietà del titolare originario delle informazioni riservate e dovrà contenere per quanto possibile tutte le riserve di proprietà ed avvertenze di riservatezza che appaiono sull'originale;
 - (f) non sottoporle a modifiche, *reverse engineering*, scomposizione, de-compilazione, o derivazioni, e non ricavare la composizione di formule, prototipi, *software*, o altri oggetti tangibili che le incorporano;
 - (g) limitarne l'accesso ai soli suoi Rappresentanti che abbiano la necessità di conoscerle per il perseguimento dello Scopo e che abbiano sottoscritto prima dell'accesso alle stesse impegni di riservatezza non meno restrittivi di quelli contenuti nel presente Accordo;
 - (h) informare per iscritto l'altra Parte circa l'identità dei Rappresentanti che vi abbiano avuto accesso;
 - (i) non esportarle o ri-esportarle (nel senso specificato dalla normativa vigente);
 - (j) non rimuovere né modificare alcuna riserva o avvertenza apposte sulle stesse;
 - (k) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza delle informazioni e *privacy*;
 - (l) informare immediatamente l'altra Parte in caso accerti o sospetti perdite, utilizzi o divulgazioni non autorizzati, ed adottare ogni ragionevole misura chiesta dall'altra Parte al fine di prevenire, limitare o rimediare a tali fatti;
 - (m) cessarne ogni utilizzo, copia o riproduzione su richiesta scritta dell'altra Parte; e
 - (n) non depositare domande di brevetto o altra domanda di protezione in relazione alle stesse o basate in tutto o in parte sulle stesse; in difetto la domanda depositata e ogni titolo conseguente si intenderà presentata per conto e nell'interesse dell'effettivo titolare.

Art. 3 - Esclusioni

1. Gli impegni di riservatezza contenuti nel presente Accordo non si applicano alle informazioni riservate che una Parte provi documentalmente:
 - (a) fossero o divengano lecitamente di pubblico dominio;

- (b) fossero già in suo possesso o a sua conoscenza, in via non riservata, al momento della comunicazione;
- (c) le siano state lecitamente comunicate da un terzo;
- (d) siano state dalla stessa sviluppate indipendentemente, senza utilizzare o accedere ad informazioni riservate dell'altra Parte;
- (e) possano essere utilizzate o divulgate su accordo scritto dell'altra Parte.

Art. 4 - Obblighi di Divulgazione

1. Se una Parte è obbligata a rivelare informazioni riservate dell'altra Parte,
 - per legge, sentenza o altro ordine giudiziario o amministrativo;
 - al fine di rispettare le regole di borsa o di un'autorità amministrativa; o
 - su richiesta vincolante di un'altra pubblica autorità,tale Parte dovrà immediatamente comunicare per iscritto all'altra Parte tale obbligo al fine di consentirle di chiedere un provvedimento d'urgenza a propria tutela, o di rinunciare ai propri diritti previsti dal presente Accordo, e dovrà cooperare con l'altra Parte in tali azioni per quanto ragionevolmente possibile.
2. Se l'altra Parte non ottiene un provvedimento a propria tutela e non rinuncia ai propri diritti, la Parte assoggettata agli obblighi in questione potrà rivelare le Informazioni Riservate dell'altra Parte, purché
 - (a) la divulgazione sia limitata alle Informazioni Riservate che è strettamente obbligata a rivelare;
 - (b) adotti ogni ragionevole misura per ottenere che tali informazioni siano trattate in via riservata; e
 - (c) comunichi per iscritto appena possibile all'altra Parte quali Informazioni Riservate della stessa ha dovuto divulgare.
3. Resteranno comunque impregiudicati gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate diverse da quelle assoggettate agli obblighi di divulgazione previsti dal presente articolo 4.

Art. 5 - Riserva di Titolarità

1. Le informazioni riservate di ciascuna Parte resteranno di titolarità esclusiva della Parte stessa (o dei terzi che altrimenti ne risultino titolari). Dalla comunicazione o divulgazione di tali informazioni riservate non potrà derivare, neppure implicitamente, alcun diritto o titolo a favore dell'altra Parte sulle stesse né sugli oggetti, scoperte o invenzioni, cui tali informazioni si riferiscono.
2. Fatti salvi eventuali diritti di terzi, ciascuna Parte resterà titolare esclusiva dei propri diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio diritti d'autore, marchi, brevetti, disegni, modelli, codici di simulazione, *know-how* segreto, ecc. Dal presente Accordo e dalla divulgazione di informazioni riservate non potrà derivare a favore di una Parte alcun diritto o titolo sui diritti di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
3. Il presente Accordo non potrà essere utilizzato per limitare in alcun modo la libera disposizione delle informazioni riservate da parte della Parte che ne è titolare.
4. Qualsiasi modifica e/o miglioria e/o sviluppo, da chiunque sviluppati, individualmente o congiuntamente ad altri, che dovesse derivare dall'utilizzazione delle informazioni riservate di una Parte rimarrà di esclusiva proprietà della Parte titolare delle informazioni riservate stesse.

Art. 6 - Restituzione o Distruzione delle informazioni riservate

1. Su richiesta della Parte titolare delle informazioni riservate, l'altra Parte dovrà:
 - (a) restituire immediatamente alla Parte richiedente le informazioni riservate della stessa e tutte le copie (anche non autorizzate), appunti, riassunti, rapporti, analisi, compilazioni, studi, ecc. in

qualunque forma archiviati o conservati, che contengano o si riferiscano a tali informazioni, che siano in suo possesso o custodia o di cui abbia il controllo.

e/o, a scelta della Parte richiedente

(b) distruggere immediatamente tali informazioni, documenti e materiali, fornendone prova o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 DPR 445/2000) alla Parte richiedente.

2. La restituzione o distruzione previste all'art. 6, comma 1 non faranno venir meno gli altri obblighi previsti dal presente Accordo.
3. Gli obblighi di cui all'art. 6, comma 1 non si applicheranno alle informazioni che una Parte è vincolata a conservare in adempimento della normativa vigente.

Art. 7 - Durata

1. Gli obblighi di riservatezza scaturenti dal presente Accordo rimarranno in vigore per un periodo di [●] anni dalla data della sua sottoscrizione, anche qualora se ne verifichi la cessazione per qualsiasi causa. Qualsiasi modificazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto (forma negozialmente essenziale) dalle Parti.

Art. 8 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a cercare in buona fede di risolvere amichevolmente eventuali controversie che possano scaturire dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo. Qualora dopo due settimane dall'inizio delle trattative la controversia non sia stata risolta, la stessa potrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei contraenti

3. Rapporto di Invenzione

Titolo dell'invenzione

Informazioni sugli inventori

	Nome e Cognome	Istituto/ Dipartimento	Posizione/ Qualifica	Indirizzo e-mail	N° tel. e fax
<u>Inventore referente</u>					
Inventore					
Inventore					
Inventore					

Abstract

(indicativamente 10 - 20 righe)

Keywords:

*(inserire alcune parole chiave, **obbligatoriamente in lingua inglese**, che permettono di identificare l'invenzione)*

Descrizione dell'invenzione

Problema tecnico risolto dall'invenzione *(max. 5 righe)*

Fornire una descrizione sintetica del problema di carattere tecnico esistente che necessita di una soluzione innovativa.

Descrizione dell'invenzione nel dettaglio

Fornire una descrizione completa e sintetica dell'invenzione, evidenziando come questa permetta di risolvere i limiti delle soluzioni note. Includere tutte le caratteristiche e gli elementi che si considerano nuovi e inventivi, specificando le possibili forme realizzative alternative e relative applicazioni. Allegare eventuali disegni, foto, tabelle, intervalli preferiti, test di laboratorio.

Stato della tecnica anteriore

(max 1 pagina)

Illustrare brevemente il contesto di ricerca nel quale è stato concepito l'invenzione e descrivere sinteticamente le tecniche e tecnologie note, i loro limiti e/o svantaggi. Indicare esplicitamente ed allegare i riferimenti bibliografici sullo stato della tecnica (articoli, brevetti, presentazioni ecc.)

Vantaggi e Svantaggi dell'invenzione

(max. 1/2 pagina)

Elencare i principali vantaggi associati all'invenzione, nonché gli eventuali svantaggi e limitazioni (norme di legge, preesistenti diritti di terzi, autorizzazioni per l'immissione in commercio ecc.

Stadio di sviluppo dell'invenzione

(max. 1/2 pagina)

L'invenzione è stata realizzata e testata?

Esiste già un prototipo? È stato testato? Se sì, con quali esiti?

Possibili sviluppi futuri dell'invenzione

(max. 1/2 pagina)

Indicare se sono in corso, o in programma, ulteriori sviluppi dell'invenzione.

Titolarità dell'invenzione

Per definire la corretta titolarità della futura domanda di brevetto, fornire con esattezza le seguenti informazioni.

1) Quando e in quale situazione è stata concepita l'invenzione?

2) È stata sviluppata all'interno di progetti di ricerca? Se sì, quali?

3) Quali sono i soggetti (giuridici) terzi coinvolti nel deposito della domanda di brevetto (ad esempio altri enti di ricerca, università, aziende, privati ovvero persone fisiche, ecc.)? Indicativamente, quali sono le percentuali di partecipazione di tali soggetti?

Pubblicazioni e divulgazione dell'invenzione

L'invenzione è stata oggetto, anche solo parzialmente, di pubblicazione o più in generale di divulgazione? Se sì, dove e quando?

Potenzialità applicative

Quali sono le applicazioni dell'invenzioni e i suoi potenziali usi industriali/commerciali?

(indicare le applicazioni e il mercato di riferimento)

Quali aziende potrebbero essere interessate a sfruttare commercialmente l'invenzione? Esistono degli accordi sottoscritti e/o delle concrete manifestazioni di interesse con tali aziende?

(Indicare quali sono i possibili Potenziali licenziatari/acquirenti)

Note e commenti

Data,

Firma Inventore/i

4. Accordo di gestione congiunta

Questo modello è da considerarsi come base di riferimento per la redazione dell'accordo di gestione congiunta, in ogni caso suscettibile di integrazioni e modifiche da valutare caso per caso. Al caso del Brevetto si possono sostituire altri tipi di protezione.

ACCORDO DI GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (*di seguito denominato "INAIL"*), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, rappresentato da _____, in qualità di _____,

E

Università/Ente Pubblico di Ricerca _____ con sede legale in _____, C.F. _____, P.IVA _____ rappresentato da _____, in qualità di _____

E

Impresa _____ con sede legale in _____, C.F. _____, P.IVA _____ rappresentato da _____, in qualità di _____

di seguito anche definite congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte"

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente pubblico nazionale, al quale è demandato il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08;

- l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca secondo il paradigma dell'Open Innovation attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;

- il [●] dell'INAIL promuove studi e sperimentazioni finalizzate a [●];

- il [●] è Università/Ente pubblico di ricerca, con competenza [●], finalizzato a [●];

- il [●] è una impresa, operante nel settore [●], finalizzata a [●];

- l'INAIL, [Università/Ente pubblico di ricerca], [Impresa], hanno collaborato alla realizzazione del progetto di ricerca [●], finanziato a valere sulle risorse di [●];

- nel corso del progetto sopra indicato, è stata realizzata congiuntamente un'invenzione dal titolo [●] (di seguito "Invenzione")

- le Parti condividono l'interesse alla valorizzazione e al trasferimento tecnologico dell'Invenzione anche mediante il ricorso agli strumenti di tutela brevettuale;

- le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dall'Invenzione, nei limiti della rispettiva quota di titolarità indicata al successivo art. 2;

- le Parti, ove sussistano le condizioni di proteggibilità, concordano di depositare a nome congiunto una domanda di brevetto nazionale a tutela dell'Invenzione e intendono disciplinare la gestione in contitolarità dell'Invenzione, nonché dell'eventuale titolo di proprietà industriale che verrà concesso, unitamente a eventuali future estensioni in Stati esteri (in seguito indicato come "Brevetto") tramite il presente atto (in anche seguito "Accordo"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente Accordo regola i reciproci rapporti tra le Parti in merito alla proprietà, alla gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento dei diritti patrimoniali sull'Invenzione.

Art. 2 – Titolarità dell'Invenzione

La titolarità dell'Invenzione e del Brevetto che verrà depositato a sua tutela, è concordemente suddivisa tra le Parti secondo le seguenti quote:

- [●] % INAIL;
- [●] % [Università/Ente Pubblico di Ricerca];
- [●] % [Impresa].

Ai fini dell'indicazione nella domanda di brevetto, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Accordo che l'Invenzione è stata realizzata congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Inventori"):

- per l'INAIL: [●];
- per [Università/Ente Pubblico di Ricerca]: [●];
- per [Impresa]: [●].

Agli Inventori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori dell'Invenzione secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale.

Art. 3 – Modalità di gestione del Brevetto in Italia e all'estero

Le Parti si impegnano a concordare tra loro in forma scritta – via e-mail o pec - ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di concessione, tutela e mantenimento del Brevetto in Italia e/o all'estero, suddividendo costi e spese secondo le rispettive quote di contitolarità, come stabilito dall'art. 2, nonché i casi di rinuncia o mancato accordo secondo l'art. 6 del presente Accordo.

Le Parti convengono di pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, concordando espressamente che, in deroga all'art. 1294 c.c., ciascuna di esse risponderà degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità.

L'INAIL curerà l'individuazione dell'agente brevettuale e seguirà, in accordo tra le Parti, i rapporti con lo stesso per l'espletamento delle pratiche di deposito, estensione all'estero, mantenimento e trascrizioni relative al Brevetto. A tal fine, le Parti riceveranno in copia tutti i documenti e le comunicazioni dell'agente brevettuale relativi alle suddette azioni brevettuali, in maniera da consentire che tutte le decisioni in merito siano discusse e deliberate secondo le tempistiche richieste dalle rispettive procedure interne.

Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all'estero del Brevetto a titolarità congiunta, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana.

Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che, in presenza di condizioni di necessità e di urgenza che possano incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, ciascuna Parte potrà, previa autorizzazione delle altre Parti da trasmettersi nel termine massimo di 5 giorni lavorativi, compiere le operazioni che si rendano necessarie per rendere efficace il Brevetto e per mantenerlo in vita. Le spese sostenute andranno comunque ripartite pro-quota tra le Parti.

In caso di inerzia di uno dei contitolari, essa sarà considerata quale rinuncia a proseguire con l'azione brevettuale del caso.

Le Parti convengono che, in caso di inerzia, mancato accordo o di rinuncia all'estensione, le altre Parti contitolari avranno il diritto di estendere la domanda di brevetto italiano in qualsiasi Stato, a proprio nome e spese. La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione dovrà darne comunicazione scritta alle altre Parti entro un termine utile a consentire di effettuare le necessarie operazioni e si impegna a

sottoscrivere e a far sottoscrivere ai suoi Inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto a nome delle altre Parti, inclusa, in particolare, la documentazione/modulistica che prevede la cessione dei diritti di priorità derivanti dalla domanda di primo deposito.

La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente ai Paesi per i quali non ha aderito all'estensione e/o alla prosecuzione e/o al mantenimento, non potrà esercitare i diritti patrimoniali di cui all'art. 9.

Art. 4 – Uso dell'Invenzione e del Brevetto

Le Parti concordano che l'uso dell'Invenzione e del Brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio per scopi di ricerca

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo dell'Invenzione, per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.) indipendentemente dal consenso delle altre Parti, purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a Terzi del Brevetto finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

b) Valorizzazione commerciale

Le Parti intendono condividere l'interesse alla valorizzazione e al trasferimento tecnologico dell'Invenzione secondo le rispettive finalità istituzionali. A questo scopo le Parti si impegnano a promuovere tutte le opportune iniziative per lo sfruttamento economico dell'Invenzione.

Ciascuna Parte potrà proporre alle altre la concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, per lo sfruttamento dell'Invenzione e del Brevetto, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse. In tal caso, la Parte proponente sarà il referente nei confronti di terze parti della negoziazione di accordi di licenza, previo accordo con le altre Parti per gli aspetti sostanziali, quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, il corrispettivo economico per la concessione della licenza, la durata del contratto, il territorio di validità della licenza, ecc. La Parte proponente si impegna ad aggiornare e a tenere informata con tempestività e diligenza le altre Parti, su tutte le azioni e negoziazioni intraprese; le Parti concorderanno i contenuti dell'accordo finale prima della sua conclusione con terzi. Fermo restando l'accordo sui contenuti, tuttavia, le Parti non potranno negare il proprio consenso alla stipula del contratto se non per motivate ragioni.

Le concessioni di cui al presente comma saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Ove per le finalità espresse ai precedenti punti si renda necessario ovvero opportuno il conferimento a soggetti terzi di incarichi professionali di natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. I costi e le spese relative a detto incarico professionale saranno ripartiti tra le Parti secondo le rispettive quote di titolarità entro termini preventivamente concordati.

Tutti i proventi derivanti dalle licenze saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle quote di titolarità detenute, secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo. A tal fine, le Parti concordano di inserire in ogni contratto di licenza un'apposita clausola con la quale il licenziatario si impegna a corrispondere i proventi direttamente alle Parti in proporzione alle rispettive quote.

c) Costituzione di una start up

Qualora le Parti decidano, nel rispetto dei propri regolamenti interni, di procedere alla valorizzazione dell'Invenzione mediante la costituzione congiunta di una start up o attraverso la partecipazione congiunta ad una start up, concederanno a favore di tale società un diritto di prelazione per la concessione di una licenza d'uso.

d) Pubblicazioni scientifiche

Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuali, qualora [Università/Ente pubblico di Ricerca] o [Impresa] intendano procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale i contenuti oggetto dell'Invenzione, esse dovranno darne comunicazione scritta, anche in forma telematica, a INAIL, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultimo alla pubblicazione medesima. In assenza di risposta esplicita, da

trasmettersi per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la predetta proposta si intenderà approvata. Nel caso in cui INAIL esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione, per motivi di tutela brevettuale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata fino alla data di deposito e/o registrazione. Le pubblicazioni scientifiche che avessero per argomento totale o parziale i contenuti oggetto dell'Invenzione dovranno riportare espressamente l'indicazione "Progetto realizzato in collaborazione con l'INAIL".

Art. 5 – Cessione delle singole quote del Brevetto

Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Brevetto a Terzi, essa dovrà darne notizia per iscritto, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, alle altre Parti che godranno di un diritto di prelazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati l'invito ad esercitare il diritto di prelazione nonché termini economici e le altre condizioni della cessione. Qualora una Parte contitolare intenda avvalersi del diritto di prelazione dovrà, entro 30 giorni, dare comunicazione scritta in merito alla Parte titolare cedente, superati i quali senza che il diritto di prelazione sia stata esercitato o nessuna comunicazione sia comunque pervenuta alla Parte cedente, quest'ultima sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità del Brevetto.

In caso di cessione della propria quota di Brevetto a terzi, la Parte cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo. In ogni caso la quota potrà essere trasferita soltanto per intero, senza alcun frazionamento della stessa.

La Parte cedente si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché il cessionario, sia esso l'altra Parte contitolare oppure un terzo, possa entrare nella piena proprietà e titolarità della quota parte di titolarità del Brevetto acquisita.

Art. 6 – Rinuncia al Brevetto

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto nel caso in cui non abbia più interesse alla prosecuzione e/o al mantenimento, dandone formale comunicazione alle altre Parti entro i 30 giorni precedenti al compimento dell'atto previsto dalla procedura brevettuale e dal relativo pagamento. In caso di mancata comunicazione entro il termine predetto, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al pagamento della sua quota di oneri. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dalle altre Parti, non sia espressamente ritirata.

Le altre Parti avranno il diritto di ottenere, a titolo gratuito, la quota della Parte rinunciataria ripartendosi la quota di titolarità del Brevetto limitatamente a quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria, facendosi carico di tutti i costi necessari alla prosecuzione e/o al relativo mantenimento. La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante un apposito atto di cessione con il quale la Parte rinunciante cederà e trasferirà gratuitamente a titolo definitivo alle altre Parti la proprietà piena, intera ed esclusiva del Brevetto di cui è contitolare, senza restrizione alcuna e con tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi tutti i diritti patrimoniali, di sfruttamento economico e di proprietà industriale relativi al Brevetto.

Le spese di trascrizione di trasferimento della quota della parte rinunciataria saranno a carico delle Parti acquirenti. La Parte rinunciataria si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché le Parti acquirenti possano entrare nella piena proprietà e titolarità del Brevetto.

Art. 7 – Difesa del brevetto, violazione di diritti di terzi

Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione alle altre Parti.

Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente alle altre Parti, sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, dovranno decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

I costi per la difesa del Brevetto saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità; nel caso in cui una Parte esprima il proprio dissenso alla difesa del Brevetto, i costi sostenuti saranno a carico della Parte che ha intrapreso l'azione. Parimenti, eventuali risarcimenti ottenuti saranno delle sole Parti che

hanno aderito all'azione.

La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto medesimo, previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno comunicare se aderiscono o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote di comproprietà del Brevetto. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che hanno attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno dalle sole Parti che hanno aderito all'azione.

Art. 8 – Perfezionamento dell'Invenzione

La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna delle Parti appartiene alla Parte che li ha generati e sarà gestita secondo la normativa italiana in materia di proprietà intellettuale vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione. Nel caso in cui detti perfezionamenti siano il frutto di un'attività collaborativa tra le Parti, la titolarità sarà determinata in relazione al contributo apportato da ciascuna Parte all'attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti. La gestione e lo sfruttamento commerciale dei perfezionamenti congiunti e dei relativi titoli di privativa che potranno scaturirne sarà disciplinata mediante un apposito accordo tra le Parti.

Art. 9 – Ripartizione dei proventi

I proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione o del Brevetto saranno ripartiti tra le Parti secondo le rispettive quote di contitolarità e saranno destinati in primo luogo a rimborsare i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle Parti per il deposito, il mantenimento in vita, l'estensione all'estero e la valorizzazione del Brevetto eventualmente concesso.

Ciascuna Parte sarà la sola responsabile per l'eventuale corresponsione di compensi spettanti ai propri Inventori secondo i propri regolamenti interni o in adempimento ad altri accordi pattuiti con gli Inventori e se dovuta. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri Inventori per la mancata corresponsione dei suddetti compensi qualora dovuta.

Art. 10 - Durata

Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l'Invenzione, il Brevetto o almeno una delle estensioni congiunte resteranno in contitolarità tra le Parti.

Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo perderà ogni effetto, ma rimarranno comunque valide le pattuizioni circa lo sfruttamento, in proprio o tramite Terzi, dell'Invenzione.

Art. 11 - Riservatezza

Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a Terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di Brevetto, la sua visione da parte di Terzi sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza.

Inoltre, le Parti si impegnano a sottoscrivere un patto di riservatezza con Terze parti, nell'ambito di rapporti/negoziati finalizzati alla valorizzazione dell'Invenzione, anche oltre il periodo di riservatezza della domanda di Brevetto.

Art. 12 – Uso del nome, del marchio, citazioni e comunicati

Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio o altra designazione delle Parti, incluse abbreviazioni.

Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo all'Invenzione e finalizzato alla divulgazione della stessa tramite mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta, anche in forma telematica, alle altre che avranno la facoltà di trasmettere per iscritto eventuali osservazioni entro 10 (dieci) giorni dall'efficace ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine in assenza di risposta la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito del Brevetto) ogni comunicazione relativa al contenuto dell'Invenzione dovrà essere comunque concordata.

Le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - l'Invenzione, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

Art. 13 - Varie

In caso di difformità tra il presente Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti che orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto, prevale il presente Accordo.

Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- per l'INAIL: [●];
- per [Università/Ente Pubblico di Ricerca]: [●];
- per [Impresa]: [●].

Le Parti potranno in ogni momento modificare i recapiti o i referenti per il presente Accordo, comunicando tale modifica per iscritto e con le modalità di cui sopra. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si considereranno validamente effettuate.

Art. 14 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei contraenti

5. Possibili strumenti valutativi preliminari:

→ **Analisi Patent Landscape Preliminare**

Il Patent Landscape Preliminare è utile durante lo sviluppo del progetto di ricerca e sviluppo, poiché fornisce un quadro completo delle soluzioni brevettuali analoghe esistenti e anticipa potenziali concorrenti futuri.

L'analisi si conduce sulla base della classificazione dei brevetti (utilizzando il sistema *IPC* o *CPC*). I sistemi classificano le domande in base alle caratteristiche tecniche in maniera gerarchica, ovvero partendo da un numero predefinito di sezioni principali, con ulteriori suddivisioni in classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi. In questo modo, ogni brevetto ha un codice gerarchico proprio che lo inserisce in un settore tecnico distintivo, con diversi livelli di granularità.

Come effettuare l'analisi?

- Costruire un grafico trend dei depositi e del tasso di concessione dei brevetti;
- Costruire un grafico dei Paesi di origine e paesi target dell'invenzione;
- Costruire un grafico della distribuzione geografica della classe tecnologica;
- Risalire ai principali assegnatari, loro distribuzione geografica e livello di attività;
- Individuare i brevetti più citati e con maggiore numero di rivendicazioni nella classe;
- Individuare i cluster tematici più rilevanti attraverso le keywords.

→ **Analisi Technology Trends Outlook**

L'analisi dei trend tecnologici è finalizzata a individuare sia i trend di sviluppo latenti che quelli manifesti, evidenziando player, tematiche e novità di rilievo nei settori tecnologici di riferimento e adiacenti.

Come effettuare l'analisi?

- Analizzare i trend in ambito di ricerca e sviluppo, identificando i player più attivi in termini di innovazione e brevettazione relativi al settore tecnologico specifico;
- Analizzare le pubblicazioni scientifiche in relazione al settore tecnologico in esame;
- Individuare startup, spin-off depositari di know-how innovativo e Proprietà Intellettuale relativi al settore tecnologico in esame;
- Esaminare le attività di investimento e finanziamenti pubblici e privati nel settore tecnologico in esame.

→ **Strumenti per effettuare l'analisi**

<https://www.uibm.gov.it/bancadati/>

<https://worldwide.espacenet.com>

<https://lens.org>

<https://patentscope.wipo.int>

Si consiglia di utilizzare un database internazionale per la prima ricerca (ad esempio, espacenet o patentscope), il database di un Ufficio Brevettuale specifico per ottenere informazioni su singoli documenti (ad esempio la banca dati di uibm), e lens.org per le analisi preliminari più complesse, come Patent Landscape o Prior Art.