

## IP GUIDELINES NBFC

### PREMESSE

Le IP Guidelines hanno la funzione di orientare l'allocazione e la gestione dei Diritti IP derivanti dallo svolgimento di attività creative e/o inventive nell'ambito di progetti coordinati, finanziati o co-finanziati da NBFC, sia nell'ambito delle attività dei soci e/o affiliati di NBFC, sia tramite bandi a cascata (di NBFC o di soci di NBFC) a favore di terzi ("Progetti" o, quando intesi singolarmente, "Progetto").

### DEFINIZIONI

**Hub:** National Biodiversity Future Center (o "NBFC")

**Spoke Leader:** sono gli enti che coordinano gli Spoke nell'ambito dei Progetti. Gli Spoke Leader sono i seguenti: (i) Consiglio Nazionale delle Ricerche; (ii) Università degli Studi di Milano-Bicocca; (iii) Università degli Studi di Palermo; (iv) Università degli Studi di Siena e (v) Università di Padova.

**Diritti IP:** brevetti, modelli registrati e non registrati, marchi e altri segni distintivi, diritti di autore e connessi, diritti su segreti industriali e commerciali, nonché ogni altro tipo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale previsto ora o in futuro dalla legislazione italiana o estera o da convenzioni internazionali.

**Background IP:** ogni dato, know-how, informazione, creazione o invenzione — in qualsiasi forma e di qualsiasi natura (tangibile o intangibile), inclusi tutti i Diritti IP sui medesimi — di proprietà degli Spoke, dei soci e/o degli affiliati di NBFC e/o di altri Partecipanti, prima della partecipazione ai Progetti e che sia necessario per la partecipazione ai medesimi e/o per lo sfruttamento del Foreground IP (v. *infra*).

**Sideground IP:** ogni dato, know-how, informazione creazione o invenzione — in qualsiasi forma e di qualsiasi natura (tangibile o intangibile), inclusi tutti i Diritti IP sui medesimi — generato contestualmente e/o nei tre anni successivi alla partecipazione ai Progetti dagli Spoke, dai soci e/o dagli affiliati di NBFC e/o da altri Partecipanti, durante il periodo di esecuzione dei Progetti ma non in esecuzione degli stessi al netto del Background IP e del Foreground IP.

**Foreground IP:** ogni dato, know-how, informazione, creazione o invenzione — in qualsiasi forma e di qualsiasi natura (tangibile o intangibile), inclusi tutti i Diritti IP sui medesimi — generato contestualmente e/o nei tre anni successivi alla partecipazione ai Progetti dagli Spoke, dai soci e/o dagli affiliati di NBFC e/o da altri Partecipanti risultante dall'esecuzione dei Progetti, al netto del Background IP e del Sideground IP.

### IP Board:

L'IP Board di NBFC, composto da tre persone, di cui una con funzioni di Presidente, è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente del CDA.



- I componenti dell'IP Board – diversi dal Direttore Innovazione che ne fa parte ex officio - saranno scelti sulla base della propria esperienza professionale e delle proprie qualifiche rispetto al/ai Progetto/Progetti.
- L'IP Board viene convocato dal Direttore generale, che ne organizza i lavori, almeno una volta ogni 3 mesi. Le riunioni potranno anche avvenire da remoto. Su richiesta scritta e motivata dei Partecipanti, potranno essere fissate delle convocazioni straordinarie.
- L'IP Board si occupa di (i) assumere le decisioni e, fornire i pareri su temi di Diritti IP e (ii) monitorare le attività del Progetto/dei Progetti relativamente ai Diritti IP, nel rispetto e conformemente a quanto previsto dalle presenti IP Guidelines e del successivo Regolamento IP.
- Più nello specifico, l'IP Board rappresenta un organismo con funzioni attuative delle IP Guidelines come previsto agli articoli: 2.4, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9, 4.4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 7.1, 9.2.
- La durata dell'IP Board sarà pari a quella dell'Hub.
- L'IP Board delibera a maggioranza dei propri membri ed a parità di voti prevarrà quello del Presidente.
- Nel caso in cui uno dei componenti dell'IP Board si trovi in una posizione di conflitto di interesse rispetto ad una delle attività demandate allo stesso organo, notificherà agli altri componenti dell'IP Board tale circostanza e si dovrà astenere dalle relative deliberazioni.
- La regolamentazione di dettaglio circa il funzionamento e l'operatività di tale organo, è rimessa al Regolamento IP, che sarà predisposto dal Direttore generale entro 90 giorni dall'approvazione delle presenti IP Guidelines.

**Direttore Innovazione:** supporta il Direttore Generale. Definisce il piano strategico dell'innovazione. È responsabile delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso l'utilizzo di appositi strumenti. È responsabile del Biodiversity Science Gateway.

**Regolamento IP:** è lo strumento di implementazione e dettaglio rispetto alle IP Guidelines e verrà redatto dal Hub. Tramite il Regolamento IP vengono regolamentati gli aspetti di dettaglio gestionali e operativi delle attività che riguardano i Diritti IP, in conformità con le previsioni delle IP Guidelines.

## IP GUIDELINES

1. **Soggetti Destinatari:** Spoke Leader, Spoke, soci e affiliati dell'Hub, nonché altri soggetti con i quali essi lavorano nell'ambito dell'organizzazione in unità di lavoro e altri soggetti partecipanti ai Progetti, inclusi i soggetti selezionati tramite i bandi a cascata (collettivamente anche indicati come "**Partecipanti**" o, quando intesi singolarmente, "**Partecipante**").
2. **Titolarità e gestione del Background IP**
  - 2.1. Il Background IP rimarrà di titolarità dei rispettivi proprietari.
  - 2.2. Ogni Spoke Leader, con l'ausilio dei Partecipanti a ciascun Progetto, si impegna a identificare e consegnare una lista della Background IP a NBFC all'inizio di ognuno dei Progetti.
  - 2.3. Tutti i Partecipanti dovranno impegnarsi a mettere a disposizione gratuitamente il proprio Background IP al fine della realizzazione dei Progetti e dello svolgimento di attività non commerciali di ricerca svolte in esecuzione dei medesimi Progetti.



- 2.4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.7., tutti i Partecipanti dovranno impegnarsi a mettere a disposizione il proprio Background IP ai fini del successivo sfruttamento della Foreground IP da essi derivante, dietro corresponsione di un corrispettivo equo e ragionevole da determinare in buona fede tramite separato accordo -e, in difetto di accordo, da un esperto nominato dall'IP Board, dovendo segnalare prima dell'inizio di ciascun Progetto eventuali diritti concessi a terzi o diritti di questi ultimi che possano essere di ostacolo a ciò.
- 2.5. Resta salvo l'impegno di NBFC e dei Partecipanti ad osservare la massima confidenzialità sulla Background IP, in conformità con l'art. 8.

### **3. Titolarità e gestione della Sideground IP**

- 3.1. Il Sideground IP rimarrà di titolarità dei rispettivi creatori.
- 3.2. Ogni Spoke Leader, con l'ausilio dei Partecipanti a ciascun Progetto, si impegna a identificare e consegnare una lista di Sideground IP a NBFC al termine di ognuno dei Progetti.
- 3.3. Resta salvo l'impegno di NBFC e dei Partecipanti ad osservare la massima confidenzialità sul Sideground IP, in conformità con l'art. 8.
- 3.4. Ogni utilizzo della Sideground IP da parte di Partecipanti non titolari della medesima dovrà essere negoziato a discrezione dei titolari, tramite separato accordo.

### **4. Titolarità, gestione e valorizzazione della Foreground IP**

#### **4.1. Titolarità della Foreground IP**

- 4.1.1. Fatto salvo il ruolo di NBFC di coordinare, finanziare e/o co-finanziare i Progetti e promuovere la valorizzazione della Foreground IP e i diritti di compenso ad essa spettanti, la titolarità sul Foreground IP spetterà al/i Partecipante/i creatore/i della medesima, rinunciando NBFC ad ogni pretesa di contitolarità, a fronte del diritto al compenso ad essa spettante ai sensi dell'art. 4.4. Nel caso in cui più Partecipanti abbiano lavorato allo sviluppo della Foreground IP, essa sarà di titolarità congiunta degli stessi ("**Contitolari**"), altrimenti essa sarà di proprietà del solo Partecipante che l'abbia sviluppata ("**Titolare**").
- 4.1.2. Le quote di co-titolarità saranno attribuite secondo una proporzione commisurata all'apporto concreto di ciascun Partecipante (escluso NBFC) al conseguimento della Foreground IP, sia a livello finanziario, che di messa a disposizione di Background IP, laboratori, attrezzature, materiali, risorse umane e di contributo scientifico/intellettuale fornito. Tali quote saranno determinate di comune accordo tra i Contitolari e, in difetto di loro accordo, dall'IP Board, che - nel caso in cui i rispettivi apporti non siano agevolmente misurabili - potrà anche decidere di assegnare le quote di contitolarità in misura paritaria.
- 4.1.3. Premesso quanto sopra come regola generale, i singoli bandi a cascata potranno anche prevedere una diversa allocazione della Foreground IP tra i Partecipanti, fatto sempre salvo il diritto al (solo) compenso spettante a NBFC ai sensi dell'art. 4.4.

#### **4.2. Tutela e gestione della Foreground IP**



- 4.2.1. La tutela e gestione della Foreground IP sarà affidata al Titolare o, nel caso di contitolarità, al Contitolare che abbia la quota più ampia di proprietà della Foreground IP (“**Gestore**”). In caso di più Contitolari aventi la stessa quota, la tutela e gestione spetterà a quello che gli altri Contitolari con pari quote decidano congiuntamente di incaricare come Gestore o, in caso di mancato accordo, quello indicato dall’IP Board. Nel caso di rifiuto o rinuncia del Contitolare con la quota più ampia ad operare come Gestore, gli subentrerà il Contitolare con la quota più ampia immediatamente successiva, e così via. I costi della tutela e gestione della Foreground IP saranno imputati ai Contitolari in misura proporzionale alle quote di contitolarità.
- 4.2.2. Il Gestore, nel rispetto del Regolamento IP e di quanto disposto all’art. 4.3, potrà assumere ogni decisione inerente alla Foreground IP, quale la scelta del consulente IP, la tipologia di protezione più adeguata, l’estensione dei Diritti IP all’estero, la gestione di contenziosi con terzi e transazioni. Laddove il Gestore intenda procedere all’estensione all’estero di brevetti rientranti nella Foreground IP, ne darà comunicazione agli altri Contitolari, i quali avranno 10 giorni per manifestare il proprio dissenso. Trascorso tale termine, il Gestore sarà libero di procedere. Nel caso in cui uno o più dei Contitolari esprimano il proprio dissenso, l’estensione all’estero avverrà a nome e spese degli altri.
- 4.2.3. Per estrema chiarezza, si rileva che nel Regolamento IP verranno disciplinati i criteri operativi di dettaglio atti a regolare le attività del Gestore in conformità con le presenti IP Guidelines, inclusa la possibilità per i Contitolari di sottoscrivere un separato accordo atto a regolare le condizioni minime da rispettare per la gestione e lo sfruttamento congiunto della Foreground IP.

#### 4.3. Sfruttamento e Valorizzazione della Foreground IP

Il Titolare o Contitolari e NBFC realizzano e promuovono lo sfruttamento effettivo e la valorizzazione verso terzi della Foreground IP, che potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- 4.3.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.3.2.1., il Titolare (o Contitolari) della Foreground IP e NBFC potranno sfruttare direttamente, anche separatamente tra loro e dandone previa comunicazione agli altri, tale Foreground IP per finalità di ricerca e in esecuzione dei Progetti, senza riconoscersi reciprocamente alcun compenso per questo sfruttamento diretto. Per quanto concerne invece l’utilizzo della Foreground IP per lo sfruttamento industriale della medesima, che i Contitolari potranno effettuare anche separatamente, gli stessi dovranno riconoscersi un corrispettivo equo e ragionevole da determinare in buona fede tramite separato accordo, nel rispetto delle rispettive quote di titolarità dei Contitolari. Qualora non fosse possibile concordare in buona fede il compenso di cui al paragrafo precedente, la sua quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto nominato dall’IP Board.
- 4.3.2. Nel caso in cui il Titolare sia un soggetto privato o tra i Contitolari vi siano soggetti privati (“**Partner Privato/i**”) partecipanti ai Progetti, lo stesso/gli stessi – fatto salvo quanto previsto agli artt. 4.3.11, 4.3.12 e 5 in tema di diritto di accesso - potranno:
  - 4.3.2.1. esercitare un diritto di opzione, entro 45 giorni dalla fine di ciascun Progetto, al fine di poter utilizzare la Foreground IP sulla base di una licenza esclusiva, corrispondendo agli



altri Contitolari della Foreground IP royalties da quantificare secondo il prezzo di mercato e suddivise secondo le rispettive quote di contitolarità (esclusa ovviamente la quota di proprietà del soggetto che richiede la licenza), previa deduzione della quota spettante a NBFC ex art. 4.4; nel caso i Partner Privati interessati ad ottenere una licenza esclusiva siano più di uno, essi otterranno ciascuno una licenza, ma con l'impegno del Titolare/Contitolari a non concedere ulteriori licenze ad altri Partecipanti o a terzi;

- 4.3.2.2. solo dopo avere ottenuto una licenza esclusiva per almeno 5 anni, il/i Partner Privato/i potrà/potranno esercitare un diritto di opzione per l'acquisto della Foreground IP oggetto della licenza, pagando una somma corrispondente alla valutazione, effettuata da un terzo specializzato, della Foreground IP sulla base delle royalties generate nel periodo di licenza e delle prospettive future. Da tale somma dovrà essere dedotta una quota pari a quella già di proprietà del/i soggetto/i che esercita/no l'opzione di acquisto, oltre che la quota spettante a NBFC ex art. 4.4;
- 4.3.3. Nel caso di assenza di Partner Privati o di loro mancato interesse ad esercitare i diritti di opzione sopra citati, il Titolare o i Contitolari, con l'aiuto di NBFC e tramite il Gestore, potranno valorizzare la Foreground IP tramite licenza o cessione a terzi da regolare tramite separati accordi, ovvero tramite la costituzione di Spin-off i quali potranno richiedere, ove necessario, una licenza.
- 4.3.4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.2.3, della concessione di licenze a terzi e delle cessioni si occuperà il Gestore, previa consultazione con l'IP Board quanto alle royalties o al prezzo di cessione da applicare. Ai soli fini della cessione a terzi, il Gestore dovrà ottenere il consenso di tanti Contitolari che rappresentino almeno il 50% delle quote di contitolarità della Foreground IP.
- 4.3.5. Il Gestore sarà anche incaricato di raccogliere le royalties generate dallo sfruttamento e dalla valorizzazione della Foreground IP oppure il prezzo della cessione e di distribuire agli altri Contitolari la propria quota parte, previa deduzione della quota da devolvere a NBFC ai sensi dell'art. 4.4;
- 4.3.6. Nel caso un terzo offra di acquistare la Foreground IP, i Contitolari che non intendano cedere la propria quota avranno un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote dei Contitolari che intendano invece cederle, per il medesimo prezzo (pro quota) offerto dal terzo, restando inteso che, se più di un Contitolare fosse interessato all'esercizio della prelazione, essi procederanno congiuntamente all'acquisto in proporzione alle rispettive quote.
- 4.3.7. Fatti salvi i diritti previsti in capo ai Partner Privati, laddove il/i Titolare/Contitolari intenda/no vendere la propria quota parte della Foreground IP, essi dovranno in primo luogo offrirla/e agli altri Contitolari, precisandone il prezzo. Nel caso gli altri Contitolari non siano interessati all'acquisto a tale prezzo, il Contitolare cedente potrà offrirla a terzi. Nel momento in cui un terzo presenti un'offerta di acquisto, varrà il diritto di prelazione degli altri Contitolari previsto all'art. 4.3.6.
- 4.3.8. Ciascun Partner Privato potrà manifestare fin dall'inizio di ciascun Progetto la propria intenzione di acquisire la proprietà integrale della Foreground IP da esso derivante, ma tale acquisto sarà possibile solo nel caso tale Partner Privato ottenga una licenza esclusiva per almeno 5 anni su tale Foreground IP, come previsto all'art. 4.3.2.1 che precede ed al prezzo calcolato secondo le modalità in esso indicate.



- 4.3.9. In ogni caso, ogni cessione del Foreground IP dovrà avvenire previa notifica e approvazione dell'IP Board, e nel rispetto dei diritti di sfruttamento di cui agli articoli. 4.3.11 e 4.3.12 e del diritto di accesso di cui al successivo articolo 5.
- 4.3.10. Nei casi di cui ai precedenti punti, dalle somme da suddividere tra i Contitolari cedenti verrà prima di tutto dedotta la quota parte spettante a NBFC sulla base dell'art. 4.4, mentre la quota rimanente verrà suddivisa fra gli altri Contitolari in proporzione alle loro quote.
- 4.3.11. Impregiudicati i diritti di accesso di cui all'art. 5, anche dopo la concessione di licenze esclusive o la cessione della Foreground IP, tutti i Contitolari originari e NBFC dovranno mantenere il diritto di utilizzare tale Foreground IP ai fini di studio, ricerca e illustrazione della propria attività e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione a tutti i licenziatari e cessionari della medesima, inserendo altresì previsioni contrattuali al tale fine nei contratti di licenza o cessione. Le Università e gli enti di ricerca dovranno altresì mantenere il diritto di utilizzare tale Foreground IP per le proprie finalità di didattica e ricerca istituzionale da parte del proprio personale docente e ricercatore, con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione a tutti i licenziatari e cessionari della medesima, inserendo altresì previsioni contrattuali al tale fine nei contratti di licenza o cessione.
- 4.3.12. Nonostante le previsioni delle presenti linee guida, restano comunque salvi i diritti di uso e/o di accesso previsti da altre norme di legge.

#### 4.4. Il Ruolo di NBFC e compenso ad esso spettante

- 4.4.1. NBFC coordina le attività volte alla creazione, allo sviluppo e alla tutela della Foreground IP, rinunciando espressamente a ogni pretesa di contitolarità sulla medesima. NBFC può inoltre promuovere la valorizzazione tramite terzi della Foreground IP (anche tramite eventuali specifiche attività di marketing). A fronte di tali attività svolte da NBFC, spetterà a NBFC una quota del 5% ("**Compenso**") dei ricavi netti (da intendersi come i ricavi lordi al netto di IVA) derivanti dalla licenza o cessione del Foreground IP.
- 4.4.2. Resta inteso che NBFC avrà diritto a percepire il Compenso per i soli primi sette anni di operatività di ciascuna licenza, mentre nessun limite temporale si applicherà al diritto di NBFC di percepire come Compenso una quota parte del prezzo di cessione della Foreground IP. Nel caso in cui le attività di NBFC cessino in pendenza di tali diritti a percepire il Compenso, l'IP Board notificherà agli altri Partecipanti le modalità di riallocazione di tale Compenso, nei limiti di legge.

#### 4.5. Informativa sul Foreground IP

Ogni Spoke Leader, con l'ausilio del Titolare/i del Foreground IP, si impegna a identificare e consegnare una lista di Foreground IP a NBFC durante lo svolgimento dei Progetti e al termine dei medesimi. Resta salvo l'impegno di NBFC e dei Partecipanti ad osservare la massima confidenzialità sul Foreground IP, in conformità con quanto previsto all'art. 8.

### 5. Diritti di Accesso e Pubblicazioni



- 5.1. NBFC e i Partecipanti avranno diritto ad accedere, su domanda scritta, a titolo gratuito e non esclusivo, a tutte le informazioni relative ai Progetti in cui essi sono coinvolti, mantenendo tuttavia ogni riservatezza necessaria al fine di non compromettere la realizzazione dei Progetti medesimi e/o la tutela della Foreground IP da essa derivante. Per quanto riguarda specificamente l'accesso alla Background IP, Sideground IP e Foreground IP, si rimanda comunque agli articoli 2, 3 e 4 delle presenti IP Guidelines. Il diritto di accesso durerà fintanto che i Partecipanti saranno parte del Progetto/dei Progetti. Nel caso in cui un Partecipante lasci il Progetto/i Progetti, lo stesso dovrà continuare a garantire il diritto di accesso alle proprie informazioni, Background IP e Foreground IP, secondo le modalità previste dalle presenti IP Guidelines, al fine di consentire la continuazione dei lavori.
- 5.2. Tutto quanto condiviso fra NBFC e i Partecipanti a determinati Progetti potrà essere utilizzato solo per le finalità enunciate in ciascuno dei Progetti, in conformità con quanto previsto all'art. 8, e non potrà essere rivelato a terzi, fatti salvi i diritti di accesso generale dei terzi di cui all'art. 5.5.
- 5.3. Laddove società affiliate ai Partecipanti richiedano di avere accesso a Background IP o Foreground IP a cui le rispettive società affiliate abbiano accesso, ciò potrà essere autorizzato dall'IP Board nel caso in cui sia necessario affinché i Partecipanti possano procedere allo sfruttamento diretto della Foreground IP. In tale ipotesi, ciascun Partecipante interessato si impegna a darne comunicazione all'IP Board all'inizio di ciascuno dei Progetti, il quale dovrà autorizzare tale accesso e far sottoscrivere specifiche clausole di confidenzialità. Il Partecipante dovrà inoltre garantire che la propria società affiliata opererà nel rispetto delle presenti IP Guidelines e far sottoscrivere alla medesima affiliata un impegno scritto al riguardo. Per tutte le altre ipotesi, le società affiliate dei Partecipanti dovranno presentare richiesta scritta e motivata all'IP Board, il quale si riserva di decidere previa consultazione con i titolari della Background IP e Foreground IP coinvolti. Nel caso in cui l'IP Board autorizzi tale accesso, questo sarà regolato da un apposito accordo – che garantisca il rispetto delle presenti IP Guidelines - e i soggetti autorizzati dovranno sottoscrivere specifiche clausole di confidenzialità.
- 5.4. Laddove un Partecipante abbia interesse ad ottenere l'accesso ad informazioni relative a Progetti diversi da quelli ai quali abbia partecipato, questi potrà presentare richiesta scritta e motivata all'IP Board, il quale si riserva di decidere previa consultazione con i titolari della Background IP e Foreground IP coinvolti. Nel caso in cui l'IP Board autorizzi tale accesso, questo sarà regolato da un apposito accordo – che garantisca il rispetto delle presenti IP Guidelines - e i soggetti autorizzati dovranno sottoscrivere specifiche clausole di confidenzialità.
- 5.5. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione europea, i Partecipanti ai singoli Progetti - pur assicurando la protezione della Foreground IP e la relativa valorizzazione e nel rispetto delle previsioni circa la confidenzialità di cui all'art. 8 – dovranno garantire l'*open access* ai propri risultati di ricerca (quali, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open Science" e "Fair Data" e di quanto sarà stabilito nel Data Management Plan dell'HUB.
- 5.6. Nel caso in cui qualunque soggetto coinvolto nei Progetti desideri realizzare pubblicazioni per finalità scientifiche o didattiche o effettuare relazioni a congressi riguardanti informazioni risultanti dalla partecipazione ai medesimi Progetti, egli/ella dovrà preventivamente ottenere l'approvazione dell'IP Board al fine di non compromettere la possibilità di tutelare eventuali invenzioni o altre creazioni menzionate nella pubblicazione, l'IP Board terrà inoltre in



considerazione dello specifico settore riguardante l'invenzione o la creazione prima di procedere ad autorizzare tali attività. L'IP Board dovrà fornire la propria risposta entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso di silenzio dell'IP Board oltre tale termine, il soggetto richiedente dovrà considerarsi autorizzato alla pubblicazione. Una volta autorizzata tale pubblicazione (esplicitamente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso di cui sopra), in essa - e in tutta la documentazione inerente ai Progetti - dovrà sempre essere dato atto – nelle forme indicate dall'IP Board - dell'affiliazione con NBFC e dei finanziamenti dei Progetti nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e nel rispetto dalle Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori rilasciate dal MUR, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione dei Progetti, in conformità con quanto disposto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. Le Università potranno altresì esplicitare l'affiliazione dei docenti alla propria struttura di appartenenza presso l'Ateneo di appartenenza.

5.7. I Partecipanti si autorizzano reciprocamente, e autorizzano NBFC, a far uso dei rispettivi segni distintivi, in particolare dei propri marchi, per il solo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto. L'uso dei segni distintivi dovrà essere conforme alla correttezza professionale e tale da non generare messaggi confusori in merito al ruolo ricoperto dai Partecipanti all'interno del Progetto, nel rispetto delle Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori rilasciate dal MUR. Con riferimento ai marchi, le Parti si obbligano a rispettare la normativa grafica applicata da ciascun titolare. Resta inteso che ogni altro uso dei marchi o di altri segni distintivi degli altri Partecipanti diverso da quello sopra indicato dovrà essere espressamente autorizzato dai rispettivi titolari.

## 6. Rapporti con i ricercatori (Professor's Privilege)

6.1. Data la recente modifica (tramite art. 3 della L. 102 del 24 luglio 2023) del regime del c.d. "Professor's Privilege" previsto dalla precedente formulazione dell'art. 65 Codice della Proprietà Industriale, si prevede quanto segue:

- (i) per tutte le invenzioni di ricercatori di università o enti pubblici di ricerca realizzate prima del 23 agosto 2023 e non finanziate da soggetti terzi, ma rientranti nell'ambito delle attività dei Progetti o di follow-up dei Progetti, le università ed enti pubblici di ricerca si impegnano, ove necessario, a far sottoscrivere ai propri ricercatori un accordo di adesione ai Progetti, tramite il quale gli stessi dichiarino di divenire personalmente parte dei medesimi, congiuntamente al proprio ente di riferimento, e accettare le presenti IP Guidelines; tali accordi sottoscritti dai ricercatori verranno poi trasmessi a NBFC;
- (ii) ai sensi della nuova formulazione dell'art. 65 CPI attualmente vigente dopo la modifica di cui alla L. 102 del 24 luglio 2023, per tutte le invenzioni realizzate dopo il 23 agosto 2023 dai ricercatori (anche a tempo determinato) di un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, la titolarità delle invenzioni stesse spetterà direttamente agli enti suddetti, che potranno quindi liberamente disporre nel rispetto delle presenti IP Guidelines. Inoltre, al fine della tutela e valorizzazione della Foreground IP, i medesimi enti si impegnano – salvo casi eccezionali, da notificare all'IP Board - a non far scadere i



termini previsti a norma delle nuove previsioni di legge (art. 65 CPI, co. 3 come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102) ai fini della brevettazione delle eventuali invenzioni realizzate da propri ricercatori all'interno dei Progetti.

6.2. Resta inteso che, in ogni caso, i rapporti economici e gestionali tra ricercatori e i suddetti enti di appartenenza verranno regolati dai regolamenti interni dei medesimi enti e/o dalla legge e/o dai contratti tra di loro in essere. In caso di conflitto tra i regolamenti interni e/o contratti le IP Guidelines, gli Spoke Leader dovranno prontamente informare NBFC ad inizio di ciascuno dei Progetti per valutare possibili soluzioni caso per caso, che permettano di applicare le IP Guidelines o, almeno, i principi ad esse sottesi.

## 7. Spin-off

7.1. Laddove alcuni Partecipanti intendano sviluppare Spin-off basati sul Sideground IP o Foreground IP, si distingueranno due ipotesi:

- (i) nel caso in cui l'attività realizzata nell'ambito degli Spin-off sia basata su Sideground IP, varrà quanto previsto all'art. 3;
- (ii) nel caso in cui, invece, l'attività dello Spin-off sia basata su Foreground IP, i Partecipanti dovranno notificare all'IP Board la costituzione di tali Spin-off e comunicare quali asset di Foreground IP si intendono utilizzare. Più nello specifico, l'IP Board dovrà verificare che le attività svolte da tali Spin-off non siano in contrasto con le IP Guidelines.

7.2. Nei casi di cui al punto (ii) dell'art. 7.1., gli Spin-off si impegnano – ove necessario - a ottenere licenza per l'utilizzo della Foreground IP ex art. 4 delle IP Guidelines.

7.3. In ogni caso, a fronte dell'attività di coordinamento e valorizzazione della Foreground IP svolta da NBFC, gli Spin-off riconoscono a NBFC il Compenso di cui al precedente art. 4.4.

7.4. La titolarità dei Diritti IP successivamente generati dagli Spin-off di cui all'art. 7.1. rimarrà esclusivamente degli Spin-off medesimi.

## 8. Confidenzialità

8.1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Partecipante a qualsiasi altro Partecipante in relazione al Progetto/ai Progetti e durante la sua attuazione e che siano state esplicitamente contrassegnate come "Riservate" al momento della divulgazione, o quando la divulgazione orale sia stata identificata come Riservata al momento dell'esposizione, sono da considerarsi informazioni riservate.

8.2. Il Background IP, il Sideground IP e la Foreground IP, ove condivisi, sono da intendersi come informazioni riservate, salvo diversa indicazione del titolare, in conformità agli articoli 2, 3 e 4 delle presenti IP Guidelines e fatto salvo quanto previsto all'art. 8.7.

8.3. Il Partecipante che venga a conoscenza delle informazioni di cui ai punti 8.1. e 8.2., si impegna a non divulgarle, a non renderle in alcun modo accessibili a terzi e a non utilizzarle se non per lo scopo per il quale sono state divulgate. Lo stesso si impegna inoltre e a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del Progetto/dei Progetti e in conformità alle presenti IP Guidelines, le suddette informazioni riservate.



- 8.4. Il Partecipante che riceve le informazioni riservate sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti o dei terzi da esso coinvolti nel Progetto/nei Progetti.
- 8.5. Ciascun Partecipante ricevente informazioni riservate informerà tempestivamente il Partecipante titolare delle medesime, mediante comunicazione scritta, di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di informazioni riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione.
- 8.6. Le previsioni di cui all'articolo 8 rimarranno in vigore anche dopo la conclusione del Progetto/dei Progetti.
- 8.7. Le previsioni del presente articolo non si applicheranno nel caso in cui le informazioni classificate come riservate (i) siano già di pubblico dominio o liberamente accessibili; (ii) il titolare informi il Partecipante ricevente che non sono più riservate; (iii) il Partecipante ricevente dimostri di aver avuto accesso alle stesse legittimamente da un soggetto terzo; (iv) la condivisione delle stesse sia richiesta da una norma di legge o da un'autorità giudiziaria; oppure (v) la comunicazione delle stesse sia prevista da disposizioni contenute dalla documentazione inerente al Progetto/ai Progetti.

## 9. Miscellanea

- 9.1. Nonostante le previsioni delle presenti IP Guidelines, i Partecipanti si impegnano a rispettare tutte le previsioni di legge, gli avvisi, le convenzioni e i decreti di concessioni finanziarie inerenti ai Progetti e/o all'espletamento delle proprie attività. In caso di conflitto tra quanto sopra e le IP Guidelines, i Partecipanti dovranno informare gli Spoke Leader, i quali dovranno prontamente informare NBFC ad inizio di ciascuno dei Progetti per valutare possibili soluzioni caso per caso.
- 9.2. In caso di conflitti fra i Partecipanti in merito al Background IP, Sideground IP e Foreground IP, i Partecipanti si impegnano a rivolgersi all'IP Board per cercare una composizione amichevole delle questioni insorte. Nel caso in cui i Partecipanti non addiventano ad una composizione bonaria delle questioni insorte entro 3 (tre) mesi dalla segnalazione all'IP Board, la vertenza sarà devoluta ad arbitrato secondo le regole della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. La sede dell'arbitrato sarà a Roma.