

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI ACCORDI E CONTRATTI TRA FBK E SOGGETTI TERZI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Allegato n. VII/21 alla deliberazione n. 17/21 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2021

PREMESSE

Le presenti linee guida disciplinano le tipologie contrattuali che la Fondazione Bruno Kessler utilizza per assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca in collaborazione e per conto di soggetti pubblici o privati, definendo nello specifico la previsione dell'art. 4 dello Statuto per cui: *“la Fondazione per svolgere le sue attività può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi della Fondazione”*.

Infatti, la Fondazione - compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie - può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla Provincia, dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati e può svolgere attività commerciale in forma d'impresa purché ciò avvenga, secondo quanto previsto dalla sua legge istitutiva (art. 8 L.P. 14/2005), *“nel rispetto dei propri scopi istituzionali e assicurando la separazione contabile delle attività”*.

Per assicurare la separazione contabile richiesta dalla L.P. 14/2005 la Fondazione distingue i proventi e le spese derivanti dalle attività svolte in collaborazione o per conto di terzi secondo le seguenti categorie:

- a) **Attività istituzionali**: si intendono le attività finalizzate al conseguimento di risultati in cui sia prevalente l'interesse istituzionale di FBK finanziate con fondi per la ricerca erogati sia da soggetti pubblici che privati; in virtù di tale natura queste attività esulano dal regime IVA;
- b) **Attività commerciali o “per conto terzi”**: si intendono le attività che comportano un impiego di mezzi materiali e/o di personale di FBK, la cui esecuzione è svolta nel prevalente interesse del committente; in virtù di tale aspetto, tali attività sono sottoposte al regime IVA.

La tipologia dei contratti stipulati da FBK con terzi è riassunta nella seguente tabella:

SCHEMA CONTRATTI TIPO DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

ACCORDI PRELIMINARI			
Accordi di Riservatezza (Non Disclosure Agreement)			
Protocolli di Intesa (Memorandum of Understanding)			
Accordi Quadro			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		ATTIVITA' COMMERCIALE	
CON ENTI PUBBLICI	Accordi di collaborazione	CONTO TERZI	Contratti per attività di Ricerca e Sviluppo
	Accordi di Finanziamento (Grant Agreement)		Contratti per attività di consulenza, fornitura e servizio
	Accordi di Partenariato (Consortium Agreement)	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Contratti per la concessione di licenze
CON SOGGETTI PRIVATI	Accordi di collaborazione		Contratti per la cessione di IPR
	Accordi di Partenariato (Consortium Agreement)		

Art. 1 - ACCORDI DI NATURA PRELIMINARE

Lo svolgimento delle attività di ricerca - sia che rientri nel campo dell'attività istituzionale o in quello dell'attività commerciale - può essere preceduto o accompagnato dalla sottoscrizione di accordi che definiscono in via generale gli impegni assunti dalle parti, quali:

A. Accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreement – NDA)

Servono a tutelare le informazioni confidenziali scambiate tra le Parti in previsione o durante lo svolgimento delle attività di ricerca.

Possono essere sia unilaterali, se la Parte che emette le informazioni riservate è soltanto una, che bilaterali, se lo scambio di informazioni ed il vincolo di segretezza afferiscono entrambe le Parti. Di norma è preferibile sottoscrivere un NDA bilaterale per consentire ad entrambe le Parti di scambiare liberamente informazioni di natura tecnica e riservata.

Le informazioni scambiate oralmente possono essere ricomprese automaticamente nella tutela, ovvero può essere richiesto che siano ridotte in forma scritta e trasmesse alla Parte ricevente entro un lasso di tempo successivo; quest'ultima soluzione assicura maggiore tutela.

Nei modelli FBK è previsto un cd. "*disclosure period*" (tipicamente di 1 o 2 anni) di validità dell'accordo ed un successivo periodo di ulteriore obbligo di confidenzialità (tipicamente di 5 anni), a tutela delle informazioni scambiate in prossimità del termine.

B. Protocolli d'intesa (Memorandum of Understanding - MoU):

Individuano una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d'azione.

Si differenziano dagli Accordi quadro per il fatto di non essere di norma vincolanti, salvo nelle sezioni esplicitamente indicate all'interno del testo.

Di norma è consigliabile prevedere come vincolante quantomeno la sezione sulla confidenzialità.

C. Accordi quadro:

Individuano uno o più settori di comune interesse per le Parti al fine di instaurare una forma stabile ed ampia di collaborazione.

Sono vincolanti tra le Parti.

Possono riguardare un determinato Centro o più Centri di ricerca.

Rimandano il dettaglio delle attività ad accordi attuativi che ne determinino il finanziamento, il regime di proprietà dei risultati, i tempi di attuazione previsti.

In tema di IPR, di norma si limitano a statuire che il background di ciascuna Parte rimane di proprietà della Parte stessa; in alcuni casi possono anticipare il regime di risultati che verrà adottato negli accordi attuativi.

Art. 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Rientrano nella sfera dell'attività istituzionale gli accordi di collaborazione finalizzati alla generazione e allo sviluppo di conoscenze o tecnologie di interesse condiviso tra le parti coinvolte. Si tratta di contratti con comunione di scopo e/o di intenti e/o di interesse, ossia contratti dove tutte le parti eseguono le loro obbligazioni per uno o più scopi comuni. Eventuali flussi finanziari possono essere riconosciuti nei limiti del contributo alle spese e si intendono fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Si distinguono in:

Collaborazioni con enti pubblici: fattispecie regolate dall'art. 15 della legge 241/1990 e dall'art. 16 bis della L.P. 32/1992, per cui *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*. FBK può sottoscrivere accordi di collaborazione con altri enti pubblici ai sensi della norma richiamata, in quanto iscritta nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

Collaborazioni con soggetti privati: collaborazioni di ricerca che FBK realizza con i privati nel contesto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1bis della legge 241/1990 per cui *“la pubblica amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo ce la legge disponga diversamente”*. Rientra in tale fattispecie la collaborazione all'interno dei Programmi Quadro di ricerca – tipico esempio è l'accordo di partenariato (Consortium Agreement) previsto all'interno dei progetti finanziati dal Programma Quadro Horizon 2020.

Di seguito sono definite le tipologie negoziali rientranti nella fattispecie delle collaborazioni di natura istituzionale (fuori campo IVA) che, di volta in volta, vengono declinate per definire specifici interessi delle parti ed utilizzate anche in fattispecie quali: il (co)finanziamento di borse di ricerca/cattedre; l'adesione ad associazioni/enti/cluster; l'organizzazione di eventi.

A. Accordi di collaborazione:

Esprimono la volontà delle Parti a collaborare per il perseguimento di un risultato scientifico di effettivo interesse comune. Per tale ragione è necessario prioritariamente verificare l'attinenza delle attività con la *mission* istituzionale FBK, la loro fattibilità sul piano logistico e delle attrezzature possedute nonché la concreta sostenibilità del progetto valutando il rapporto tra risorse investite e risorse acquisite.

Di norma i costi sono sostenuti *in-kind* dalle Parti, ciascuna per le attività di propria afferenza.

Alternativamente può essere esplicitato fin dal testo dell'accordo l'impegno finanziario profuso da ciascuna Parte. In questo caso il contributo finanziario di una Parte all'altra è contenuto nel limite della copertura delle spese e assoggettabile a rendicontazione.

Gli eventuali flussi di denaro non sono soggetti a IVA né a fatturazione, bensì a nota di debito.

Negli accordi di collaborazione è definita la disciplina relativa alla titolarità, gestione e utilizzo dei risultati ottenuti e dei diritti di proprietà intellettuale ad essi relativi, nonché quella relativa alla riservatezza. La natura di tali collaborazioni, infatti, presuppone che le parti si scambino conoscenze pregresse (cd. *background*) e che nuova conoscenza sia generata dall'attività svolta in comune (cd. *foreground*).

Occorre quindi correttamente definire le clausole relative alla proprietà intellettuale sulle conoscenze pregresse, nonché su quelle attese: in particolare, bisogna regolare in maniera precisa la titolarità e le modalità di sfruttamento dei risultati scaturenti dalle attività della collaborazione, nonché i diritti di accesso reciproco alle proprie conoscenze nel corso della stessa.

Di norma viene stabilito che la proprietà dei risultati sia congiunta. Alternativamente, può essere attribuita a ciascuna Parte secondo le percentuali di contributo inventivo o di finanziamento (cd. proprietà disgiunta).

Se l'accordo di collaborazione è sottoscritto con altri enti pubblici, per evitare che si presenti come elusione delle norme in materia di appalti pubblici, deve rispettare le seguenti condizioni:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- ✓ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;

- ✓ gli eventuali movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute (spesso ciascun ente sostiene autonomamente i costi sottesi alle attività di propria spettanza), dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi, l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;
- ✓ gli enti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Se l'accordo di collaborazione è sottoscritto con un soggetto privato, la scelta dovrà essere effettuata con idonea trasparenza (selezione attraverso avviso pubblico sul sito Amministrazione Trasparente della Fondazione) e rispettare i criteri di imparzialità e economicità.

E' comunque necessario verificare di volta in volta l'eventuale applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, qualora si stabilisca che i risultati della ricerca appartengano a FBK e che la stessa si accolla interamente i costi delle attività¹.

B. Laboratori congiunti:

Hanno caratteristiche intermedie tra l'Accordo quadro e l'Accordo di collaborazione.

Come l'Accordo quadro individuano un tema di interesse del Laboratorio, da esprimersi per il tramite di accordi applicativi.

Come l'Accordo di collaborazione esprimono una congruità di scopi e regolano i diritti di proprietà dei risultati, solitamente in forma disgiunta.

Nel testo dell'accordo si demanda l'organizzazione e la gestione delle attività ad organi appositamente nominati dalle Parti che, a vario titolo, possono essere Comitati scientifici, Comitati di indirizzo, Comitati esecutivi, Responsabili scientifici, etc.

Possono essere individuati spazi fisici appositamente dedicati alle attività, ovvero stabilirne un carattere "virtuale", laddove la collaborazione sottesa al Laboratorio si svolga negli spazi di consueta attività dei ricercatori coinvolti.

C. Accordi Attuativi (Applicativi, Esecutivi):

Discendono verticalmente da Accordi quadro e Laboratori congiunti.

Vincolano le Parti verso un'attività specifica nel contesto dell'accordo a monte.

Delineano caratteristiche quali: oggetto dell'attività; referenti scientifici; diritti di proprietà sui risultati; risorse dedicate all'attività; durata.

Hanno generalmente la forma dell'Accordo di collaborazione, salva la previsione nell'accordo a monte di avviare anche attività di servizio/consulenza (ricerca per conto terzi); in questo caso saranno definiti incarichi di servizi di ricerca (contratti commerciali).

¹ Per l'art. 158 del D.Lgs. 50/2016 affinché i servizi di ricerca e sviluppo (come identificati dai seguenti CPV: 73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini; 73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale; 73110000-6 Servizi di ricerca; 73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca; 73112000-0 Servizi di ricerca marina; 73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale; 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo; 73400000-6 Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa; 73410000-9 Ricerca e tecnologia militare; 73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica; 73430000-5 Collaudo e valutazione) siano attratti dalla normativa sugli appalti pubblici è necessario che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.

D. Accordi di Finanziamento (Grant Agreement):

Con l'Accordo di Finanziamento, il finanziatore (es. Commissione Europea) versa un contributo per sostenere finanziariamente un'organizzazione esterna che abbia proposto un progetto le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici e/o programmatici dell'ente finanziatore. I beneficiari delle sovvenzioni vengono selezionati mediante inviti a presentare proposte (call for Proposals). Mirano a soddisfare le esigenze della struttura proponente e ad attuare la politica e i programmi dell'ente finanziatore. Il contratto non ha natura sinallagmatica (nesso di reciprocità, tipico delle prestazioni corrispettive) e non si basa sulla realizzazione di un bene o di un servizio in cambio di un prezzo.

Nel caso in cui una proposta venga selezionata, l'ente finanziatore e il coordinatore della stessa si impegnano formalmente per la realizzazione delle attività di progetto attraverso la stipula di un contratto. Il contratto determina i diritti e gli obblighi dei contraenti, indicando tutte le disposizioni per la realizzazione tecnica e finanziaria dell'azione, ed entra in vigore al momento della firma da parte della Commissione e del coordinatore.

E. Accordi di Partenariato (Es. Consortium Agreement, Partnership Agreement):

Il partenariato è una forma di collaborazione di più soggetti che, condividendo le finalità di un progetto, si impegnano nella realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento di un obiettivo comune. Gli accordi di partenariato definiscono e formalizzano la collaborazione all'interno di un progetto per garantire la gestione delle attività ordinarie dello stesso e per prevedere i meccanismi necessari ad attuare azioni correttive laddove dovessero presentarsi situazioni problematiche. Tale accordo serve inoltre a definire la gestione della Proprietà Intellettuale e ad assicurare che i risultati di progetto vengano realizzati secondo le tempistiche.

Gli accordi di partenariato fanno parte del complesso di strumenti necessari per la gestione del progetto e sono previsti ad es. come strumento all'interno dei Grant Agreement.

Art. 3 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Rientrano nella sfera del campo commerciale le attività in cui FBK lavora nel prevalente interesse di un committente, pubblico o privato; i contratti hanno natura sinallagmatica poiché FBK assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (attività di ricerca) in favore del terzo, esclusivamente in quanto il terzo a sua volta, assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (pagamento corrispettivo) in favore di FBK.

Le attività in esame hanno natura commerciale a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto contraente, in quanto consistono nell'esecuzione di prestazioni rese appunto nell'ambito di un rapporto a obbligazioni corrispettive e danno origine a risultati che non rimangono – in tutto o in parte - in capo a FBK.

La stipulazione del contratto, se avviene nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, è preceduta dalla predisposizione di una offerta da parte di FBK in cui sono definiti: l'oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione, i tempi di consegna, i responsabili delle attività, la durata, recesso e proroga, l'entità del corrispettivo, le modalità di pagamento, i risultati previsti, la proprietà dei risultati e del know-how preesistente, le pubblicazioni, le limitazioni di garanzia e responsabilità, la confidenzialità, il foro competente, il trattamento dei dati.

Se il committente è un soggetto pubblico, FBK partecipa alle procedure di appalto come operatore economico che offre sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; può farlo in forma singola o in raggruppamenti temporanei.

Alla stessa stregua, FBK partecipa alle c.d. "call for tenders" attraverso le quali la Commissione Europea seleziona gli operatori economici con cui concludere un contratto a titolo oneroso al fine di ottenere un prodotto o un servizio che mira a soddisfare un preciso e puntuale interesse della Commissione.

Le suddette attività sono qualificabili come “prestazioni di servizi”, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633 del 1972, per cui si applica l’IVA nella misura di legge.

Si possono distinguere in:

3.1 CONTRATTI PER CONTO TERZI

Possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza e analisi, servizi di ricerca e sviluppo, fornitura di dispositivi.

Sono di seguito illustrate le principali tipologie contrattuali.

A. Contratti di consulenza e analisi:

Disciplinano attività volte a fornire pareri tecnici, analisi, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica finalizzati al miglioramento dei processi, servizi e prodotti del committente o ad una preliminare valutazione della possibile implementazione di nuovi processi, servizi e prodotti.

I risultati sono in genere costituiti da un report delle attività svolte e delle indicazioni utili all’attività del committente.

Nel caso in cui tali attività siano prodromiche all’attivazione di un possibile contratto di ricerca e sviluppo può essere prevista un’esclusiva (i risultati rimarranno confidenziali e il committente potrà utilizzarli ai fini dell’implementazione delle soluzioni previste solo affidandone la realizzazione alla Fondazione) o di una prelazione (a parità di prezzo la Fondazione sarà preferita a terzi ai fini dell’implementazione delle soluzioni previste).

B. Contratti di ricerca e sviluppo:

Disciplinano attività a carattere innovativo e di natura complessa, quali attività di supporto alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.

Come conseguenza della complessità e della durata pluriennale di tali contratti, le attività sono generalmente strutturate in fasi e/o task, al compimento delle quali sono definite tranche di pagamento e di un saldo alla conclusione positiva dell’attività.

La proprietà dei risultati è normalmente del committente ed è generalmente mantenuta per la Fondazione una licenza di utilizzo per scopi di ricerca. E’ in ogni caso possibile individuare diverse forme di co-proprietà e/o co-utilizzo dei risultati così come può essere concesso l’accesso al background della Fondazione dietro corrispettivo e/o royalty.

C. Contratti di fornitura di prototipi:

Generalmente basati su specifiche tecniche fornite dal committente o su campioni approvati dallo stesso a seguito di una precedente attività di ricerca e sviluppo.

Le specifiche di dettaglio della fornitura possono prevedere la quantità di dispositivi da produrre, le modalità di fabbricazione, i componenti utilizzati nel processo, le specifiche tecniche e i relativi valori di riferimento.

Il pagamento è generalmente corrispondente al prezzo unitario dei prodotti.

La proprietà del *know how* tecnologico del dispositivo rimane in capo a FBK (può essere in alcuni casi congiunta o disgiunta) e il committente ha il diritto di utilizzare i prototipi ma è espressamente vietata la possibilità derivare la tecnologia e di riprodurre i prototipi. Sono inoltre previste le necessarie formule di esclusione di responsabilità e garanzia.

3.2 CONTRATTI FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

si tratta della stipulazione di contratti il cui scopo è lo sfruttamento della proprietà intellettuale generata da FBK, quali:

A. Contratti di cessione di proprietà intellettuale:

Con il contratto di cessione si realizza un trasferimento a titolo definitivo della titolarità dei diritti su una tecnologia di FBK a favore di un altro soggetto (cessionario), a fronte del pagamento da parte di quest'ultimo di un corrispettivo fisso o variabile (es. *royalty*).

Più nello specifico, possono realizzarsi quattro ipotesi di cessione in relazione all'attività di trasferimento della conoscenza di FBK, e precisamente:

- a) cessione dell'invenzione concepita e realizzata, ma non ancora protetta (c.d. *know-how*);
- b) cessione dell'invenzione non ancora realizzata;
- c) cessione dell'invenzione protetta da domanda di brevetto o altra privativa industriale;
- d) cessione di brevetto o altra privativa industriale.

Il corrispettivo a favore di FBK per la cessione è soggetto alla imposizione IVA prevista per legge.

Il contratto di cessione può prevedere obblighi di collaborazione tra FBK e il cessionario al fine di perseguire le attività necessarie al conseguimento del titolo di privativa.

È contrattualmente previsto l'esonero dai rischi derivanti dal mancato o inadeguato funzionamento della tecnologia ceduta o dalla sua non commerciabilità, dai rischi connessi alla validità e non contraffazione del brevetto e, in caso di cessione di una domanda di brevetto, dai rischi relativi alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

La trascrizione del contratto di cessione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non è un adempimento costitutivo del titolo, ma ha funzione di pubblicità dichiarativa: il relativo onere ed i costi connessi sono stabiliti a carico del cessionario.

B. Contratti di licenza di proprietà intellettuale:

Il contratto di licenza è un contratto con cui FBK concede ad un altro soggetto (licenziatario) il diritto temporalmente limitato o illimitato di godere di alcune o tutte le facoltà connesse allo sfruttamento di una tecnologia proprietaria. Si possono quindi definire contratti quindi di licenza esclusiva, non esclusiva o co-esclusiva.

Il requisito dell'esclusività non va inteso necessariamente in senso assoluto ma in rapporto alla diversa modulazione ed estensione delle facoltà concesse in licenza, in particolare in relazione al territorio e al campo d'uso specifico.

I corrispettivi per la concessione della licenza sono soggetti ad IVA e sono determinati in base all'estensione dei diritti di utilizzo concessi.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 settembre 2021