



Consiglio Nazionale delle Ricerche



# IL CONTRATTO DI RICERCA

Dalla esperienza lavorativa degli ultimi anni risulta che la ricerca commissionata svolge sempre più un ruolo importante nell'evoluzione della tipologia dei finanziamenti alla ricerca, sia grazie alla domanda di competenze specializzate che provengono dalle aziende sia per l'esiguità dei finanziamenti pubblici assegnati alle nostre ricerche.

Ho pensato quindi che fosse interessante proporvi una presentazione che fornisca una descrizione dei principi generali che regolano questa materia e che faccia conoscere il supporto che l'Istituto può fornire al Ricercatore nella costruzione di un progetto che, oltre al grande valore scientifico, abbia anche una sostenibilità giuridica in tutte le sue parti.

*silvia.schiavon@cnr.it*

*CNR - ICMATE, Corso Stati Uniti 4,  
35127 Padova*

# IL CONTRATTO

Il contratto è definito nella sua struttura generale dall'art.1321 del Codice Civile che recita:

Il contratto è l'accordo tra due o più parti per:

- costituire
- regolare
- estinguere

un rapporto giuridico patrimoniale (= valutabile in termini economici)

E' contratto qualunque accordo, che intercorre tra 2 o più soggetti, che presenti 4 elementi essenziali:

# 1. L'ACCORDO

E' l'espressione fra le parti del reciproco consenso in ordine al programma negoziale.

## 2. LA CAUSA

Rappresenta la c.d. funzione economico-sociale del contratto, cioè l'interesse/il bisogno che il contratto è diretto a soddisfare.

Nei nostri contratti di ricerca la causa deve essere coerente con gli scopi e obiettivi istituzionali dell'Ente, previsti dallo Statuto del CNR (artt. 2 e 3).

## 3. L'OGGETTO

L'oggetto è la cosa o, più in generale, il diritto che il contratto trasferisce da una parte all'altra, è la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra.

L'oggetto realizza l'interesse espresso nella causa.

Di norma nella formulazione dei contratti di ricerca l'oggetto è descritto dal Ricercatore, che deve tener conto del fatto che il testo contrattuale deve essere il più possibile ordinato e comprensibile, cioè deve essere idoneo ad evitare dubbi interpretativi circa il contenuto.

## 4. LA FORMA

La forma deve essere sempre scritta. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, i contratti della P.A. richiedono la forma scritta *ad substantiam*.

Per un soggetto pubblico non è possibile una contrattazione *per facta concludentia*.

La forma scritta deve, di norma, essere accompagnata dalla unicità del testo documentale, oppure il contratto con le imprese commerciali può essere concluso con atti distinti e successivi, cioè con lo scambio offerta + accettazione.

# TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI RICERCA

- Contratto di ricerca in collaborazione
- Contratto di ricerca commissionata
- “Prestazioni tariffate”

# 1. Contratto di ricerca in collaborazione

- Progetto di ricerca congiunto concordato tra le parti;
- Interesse comune al raggiungimento degli obiettivi e i dei risultati;
- I partner hanno le risorse e le competenze per svolgere le attività di ricerca internamente;
- Cooperazione tra il personale dei soggetti partner;
- Tutte le parti del contratto producono risultati di ricerca e li condividono attraverso la produzione di relazioni, rapporti tecnici, campioni, brevetti, ecc.;
- Condivisione di costi e benefici, senza rapporti di committenza tra i vari soggetti;
- Partecipazione a bandi di finanziamento a livello locale, nazionale o europeo (Consortium agreement);
- Le spese sono oggetto di rendicontazione.



## 2. Contratto di ricerca commissionata

- Risponde alla finalità prevista dallo Statuto del CNR di diffondere nuova conoscenza e perseguire l'impatto del proprio operato sulla società e sull'ecosistema economico-industriale del paese;
- L'attività da svolgere ricade nell'interesse di un soggetto terzo, tipicamente un'impresa committente, ma può trattarsi anche di un soggetto pubblico;
- Il committente impegna risorse finanziarie per ottenere un servizio scientifico, perché non ha le competenze e le risorse per svolgere la ricerca internamente;
- Il CNR dedica le proprie competenze, le risorse umane e strumentali per svolgere il servizio ed emette una fattura a saldo della attività svolta.

## 3. Prestazioni tariffate

Si tratta di un'attività tipica degli Istituti di ricerca che necessita di contrattualizzazione del rapporto con il committente.

Oggetto del contratto sono analisi, prove, tarature e tutte quelle prestazioni tecnico – scientifiche, la cui remunerazione può essere stabilita in base ad un tariffario, a cui consegue la produzione di dati e misure, senza la necessità di ulteriore attività di ricerca o formulazione di pareri specifici.

Non producono risultati sottoponibili a privativa industriale.

La contrattazione è semplificata.

# LE FASI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

## 1. Fase delle trattative

- E' il momento in cui i contraenti cercano di addivenire alla conclusione di un contratto soddisfacente per entrambi, discutendo della prestazione scientifica da effettuare, delle condizioni economiche e dei patti accessori.
- Durante questa fase, le parti devono improntare il proprio atteggiamento a canoni di buona fede e correttezza.

# 1. Fase delle trattative

Molto importante:

- I. Definire precisamente l'oggetto della attività di ricerca da fornire con il contratto, attraverso il rinvio all'allegato tecnico. Quindi nel corpo del contratto potrà essere inserita la tematica di ricerca e a grandi linee la modalità di svolgimento del lavoro, mentre nell'allegato tecnico tutta la prestazione sarà descritta in modo preciso.

# 1. Fase delle trattative

- II. Ponderare bene la definizione della prestazione economica che dovrà effettuare la controparte. Nello stabilire il budget vanno presi in considerazione tutti i costi che saranno prodotti dalla realizzazione dell'attività di ricerca:
- A. Costo del personale: costo orario delle risorse umane che svolgeranno l'attività (Ricercatori + Tecnici) x numero di ore che si stima saranno impiegate per la realizzazione dell'attività;
  - B. Costi dei materiali (consumabili);
  - C. Spese generali;
  - D. Altri costi eventuali (ad es. lo smaltimento dei rifiuti).

Attenzione: mantenere l'equilibrio contrattuale, non accettare clausole troppo gravose o che rendono sproporzionata l'attività svolta rispetto al prezzo pattuito.

Verificare preventivamente la solidità economica del contraente e prevedere sempre un primo versamento della prestazione economica pattuita alla sottoscrizione del contratto (c.d. fondo spese), questo serve anche a testare la serietà e il reale interesse del committente, oltre che a coprire i primi costi dell'attività di ricerca.

# 1. Fase delle trattative

In fase di contrattazione è importante prevedere clausole contrattuali dirette a:

- Proteggere la confidenzialità delle informazioni reciprocamente scambiate;
- Proteggere l'IP sulle conoscenze e informazioni pregresse;
- Proteggere l'IP sulle conoscenze e sulle informazioni che derivano dal contratto;
- Garantire ai ricercatori la possibilità di effettuare pubblicazioni.

## 2. Fase della conclusione

Segna il momento in cui le parti, attraverso il meccanismo dello scambio tra proposta e accettazione o con le firme apposte su unico atto, giungono alla definitiva formalizzazione del contratto.

Attenzione: possono firmare il contratto solo i soggetti che hanno la legale rappresentanza o la capacità giuridica di impegnare il contraente. E' pertanto necessario inserire nel contratto la precisa indicazione dei soggetti che hanno il potere di impegnare le rispettive parti e che sottoscrivono il contratto.

## 2. Fase della conclusione

- Tipologia di firma: se il contratto è concluso mediante la sottoscrizione di un unico atto le firme dei contraenti devono essere tutte dello stesso tipo: o tutte digitali o tutte olografe. Un contratto sottoscritto con firme di diverso formato non è valido.



## 3. Fase dell'esecuzione

E' il momento attuativo delle prestazioni pattuite dalle parti.

In questa fase assume estrema importanza il ruolo del RESPONSABILE SCIENTIFICO, che è RUP del contratto (va nominato un responsabile per ciascuna parte).

Di norma la commessa di ricerca si fonda sull'*intuitu personae*, cioè sulla conoscenza e fiducia riposta dall'impresa nei confronti di un particolare Ricercatore. Questi è responsabile dell'esecuzione delle attività e potrà avvalersi della collaborazione di altro personale.

I nominativi per il personale di cui si avvale il Responsabile scientifico possono essere inseriti nell'Allegato tecnico, sia per condividere la responsabilità dell'esecuzione sia ai fini di certificare l'attività.

## 3. Fase dell'esecuzione

- Il Responsabile del contratto si occuperà della stesura delle relazioni/rapporti tecnici, al cui rilascio può corrispondere il pagamento di una tranche del corrispettivo economico.
- Al termine della attività va redatta una relazione o rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, cui si collega l'erogazione a saldo del corrispettivo concordato.
- Devono assumere la medesima forma scritta prevista per il contratto tutte le comunicazioni intermedie, relative alla gestione del contratto e allo svolgimento della prestazione pattuita; queste devono essere trasmesse via PEC per evitare contestazioni sull'adempimento della prestazione. Anche la relazione finale va inviata via PEC, meglio se si acquisisce una specifica approvazione da parte del committente.

# LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Con il Provvedimento n. 122 del 2013 il CNR ha emesso il "Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR", che disciplina la proprietà intellettuale generata all'interno del CNR da parte del proprio personale «inventore».

Tipologia di ricerca	Titolarità dei diritti di proprietà industriale su invenzioni brevettabili
<p><u>Ricerca Autonoma</u>: svolta da Ricercatori strutturati e finanziata con risorse proprie del CNR</p>	<p>spetta agli inventori, cioè i Ricercatori</p>
<p><u>Ricerca Collaborativa</u>: ricerca svolta in collaborazione con Partner quando NON ci sono rapporti di committenza con il soggetto finanziatore</p>	<p>spetta al CNR Sarà necessario procedere alla conclusione di accordi per la gestione della co-titolarità con i partner</p>
<p><u>Ricerca Commissionata</u>: quando il finanziamento risulta in maniera integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato ad un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema e conferisce una commessa di ricerca ad un EPR</p>	<p>spetta al CNR Sono salve le norme sulla co-titolarità, là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente.</p>

→ In particolare nella Ricerca Commissionata:

- nel contratto la titolarità dei risultati brevettabili **non può essere assegnata al Committente;**
- il corrispettivo paga l'attività di ricerca NON il risultato inventivo;
- non possiamo contrattualizzare un risultato inventivo con il rischio di sottovalutarne la portata;
- Possiamo:
  - 1) riconoscere al committente il diritto di proteggere l'invenzione → CNR cede a titolo oneroso risultati e DPI al committente che provvede al deposito del brevetto;

2) Impegnarci a cedere la titolarità dei risultati dopo il primo deposito → CNR provvede al deposito del brevetto (a spese dell'Istituto) e poi cede al committente a partire dal 1° giorno successivo al deposito.

In questo secondo caso il CNR predilige la concessione di licenze esclusive per campo d'uso, con facoltà di sublicenza, e su mercati geografici definiti, riservandosi la facoltà di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso.

La modalità con cui cedere ceduta la IP può essere definita già nel contratto o si può rimandare ad un successivo accordo.

- In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di procedere con il deposito del brevetto, seppur su istanza del ricercatore interessato, è presa dalla **Struttura della Valorizzazione del CNR**, sentito il committente.

Molto spesso le clausole relative alla gestione della Proprietà Industriale presenti nei contratti di ricerca sottoposti agli Istituti prevedono condizioni che non sono compatibili con il "Regolamento IP del CNR" né con il Codice della Proprietà Industriale.

Il DSCTM ha fornito dei modelli di articoli da inserire nei contratti per la Ricerca collaborativa e per quella commissionata in materia di:

- brevetti e know how preesistente;
- proprietà intellettuale dei risultati;
- confidenzialità;

che tendono a difendere gli interessi dell'Ente in questa materia.

E' possibile modificarli, MA non è possibile prescindere dai principi generali.



# CONCLUSIONI

Il contratto di ricerca non può essere standardizzato, ogni format o bozza vanno intesi come tracce da seguire, i cui contenuti devono di volta in volta essere definiti in conformità alle esigenze e caratteristiche del caso specifico.

Accettando contratti che non rispondano pienamente ai regolamenti dell'Ente, è necessario essere consapevoli di tutte le eventuali conseguenze negative.

**→ il contratto va "contrattato".**