



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONTRATTI PUBBLICI, PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, ANTICORRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

9 e 10 aprile 2019

Università degli Studi di Brescia

***La valorizzazione dei risultati della ricerca delle fondazioni di ricerca trentine tra
direttive provinciali e best practices: un caso di studio***

Avv. Arturo Pironti
Fondazione Edmund Mach



FONDAZIONE EDMUND MACH

ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

L'Istituto agrario, fondato nel 1874 dalla Dieta regionale di Innsbruck, mantiene anche attualmente il modello originario di convivenza tra didattica e ricerca al servizio del territorio.

Svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori **agricolo, agroalimentare e ambientale.**

Campus di 14 ettari
730 addetti
1300 studenti
200 ricercatori
>100 docenti
200 tecnici e tecnologi

Natura delle Fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK)

«Enti a geometria variabile»

L.P. 14/2005: vengono costituite quali enti di interesse pubblico senza scopo di lucro, a cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato.

L.P. 3/2006: sono enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

*La **Provincia Autonoma di Trento** esercita su FEM e FBK un **controllo** basato sulla legge istitutiva, sugli strumenti statutari, sugli organi sociali, su direttive vincolanti. Per l'effetto, esse assumono vesti diverse a seconda delle attività svolte e dei soggetti con i quali si rapportano.*

Natura delle Fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK)

«Enti a geometria variabile»

FEM e **FBK** possono quindi essere considerate:

- a) amministrazione pubblica ai sensi della L. 196/2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica;
- b) organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, stazione appaltante, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- c) pubblica amministrazione, per le attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o europeo, ai fini dell'applicazione della L. 241/1990;
- d) ente di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal PNA, attuativo della L. 190/2012;
- e) ente privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

A proposito di valorizzazione dei risultati della ricerca di FEM e FBK

- *Il percorso evolutivo* -

L.P. 14/2005: le Fondazioni promuovono, realizzano e sviluppano attività di ricerca ... nel rispetto, fra l'altro, dei seguenti principi:

- **valorizzazione economica** dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento;
- **cooperazione e interazione** positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;
- **promozione di iniziative di carattere imprenditoriale** basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

Regime di appartenenza: *si applica il regime di titolarità istituzionale ex art. 64.*

A long time ago, in a Province far,
far away....

Episode IV

A NEW HOPE

L.P. 14/2005 (ante dicembre 2009): titolarità e prerogative gestione/valorizzazione risultati ricerca in capo alla Provincia.

L.P. 23/1990 (modifica 2005): apre ad un regime differenziato di alienazione dei brevetti in ragione della loro peculiarità.

- **Art. 37 bis**: *«Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti ... nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione».*

Relazione illustrativa alla L.P. 20/2005: *«in considerazione della particolare natura dei beni oggetto di alienazione che rende opportuna, ai fini di raggiungere l'obiettivo della massima valorizzazione degli stessi, la definizione di discipline peculiari, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione».*

Episode IV

A NEW HOPE

TAR LOMBARDIA Milano Sez. III, 28 aprile 2004, n. 1520

Cessione brevetto europeo (contitolarità due UNIV.) – oggetto di impugnazione da parte di uno dei due interessati.

Motivi:

- violazione regolamento amministrazione, finanza e controllo;
- violazione par condicio (diverso trattamento verso i due interessati);
- difetto di motivazione (preferita offerta economicamente svantaggiosa);
- violazione regolamento brevetti (concordata diversa modalità di remunerazione).

«Attesa la natura del bene ceduto...» occorre considerare la regolamentazione specifica (Regolamento brevetti) e non generale.

- Tale regolamento prevedeva una peculiare modalità di individuazione del contraente su proposta dell'inventore.
- Ricorrendo i presupposti per la trattativa privata (in ragione del bene), la «libera» comparazione di offerte è stata effettuata non solo su aspetti economici ma anche su altri aspetti (**valutazione complessiva**).

Episode V

THE EMPIRE STRIKES BACK

Deliberazione 1876/2006 - Modalità e criteri disposizione dei brevetti:

- In una prima fase di attuazione, applicazione norme sull'alienazione degli immobili provinciali (**art. 35 L.P. 23/1990**), che prevedono l'asta pubblica o in alternativa, in ipotesi tassative, la trattativa privata;
- Obbligo di perizia di stima – prezzo minimo alienazione;
- Regime differenziato per licenze non esclusive (da un lato) e cessioni/licenze esclusive (dall'altro);
- Focus su brevetti (eccezione per titoli confluiti in un Fondo provinciale).



Dicembre 2009

Art. 20 c. 1 ter LP 14/2005

Titolarietà Fondazioni



Deliberazione 3170/2010 – Criteri gestione/valorizzazione diritti IP

- Prerogative «vincolate» Fondazioni in caso di gestione diretta diritti IP;
- Criterio prevalenza territoriale nella scelta della valorizzazione;
- Rispetto deliberazione 1876/2006 (**asta pubblica/trattativa privata**);
- Perizia di stima;
- Autonomia e responsabilità delle Fondazioni («accountability»);
- Invarianza verso regime titolarità o contitolarità risultati;
- Spin-off assoggettati a deliberazione 1876/2006.

Episode V

THE EMPIRE STRIKES BACK

Invarianza del regolamento ex delib. 3107/2010 verso concreto regime titolarità:

- utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale finalizzata in via preferenziale alla promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale; e
- cessioni/licenze rispetto delle procedure indicate con delibera 1876/2006; e
- alienazione diritti IP preceduta da perizia di stima; *ma*
- Fondazioni autonome nella gestione diritti IP con obbligo di riscontro, in via annuale, alla Provincia.

Episode V

THE EMPIRE STRIKES BACK

Brevetto vs appartamento uso ufficio



Episode V

THE EMPIRE STRIKES BACK

In merito agli spin-off delle Fondazioni:

- Delibera 3107/2010 richiede alienazione ovvero concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale nei confronti di «**eventuali iniziative di impresa cosiddette spin-off, spin-out, start up**» nel rispetto dei principi di cui alla delibera 1876/2006.

Vizio di fondo

Equiparare l'opzione valorizzazione dell'innovazione a mezzo "concessione di licenza a terzi" all'opzione valorizzazione a mezzo "spin-off", nel cui ultimo caso la licenza costituisce solo un elemento di un quadro di azioni e finalità decisamente più complesso.

Episode VI

RETURN OF THE JEDI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SISTEMA STAR (Sistema Trentino Ricerca Innovazione)



Episode VI

RETURN OF THE JEDI

Deliberazione 2227/2017

Nuovi criteri gestione e valorizzazione diritti IP

- terminata la prima fase di attuazione (**11 anni**) ex delib. 1876/2006 e 3107/2010 (abrogate), si introduce una disciplina più rispondente alla peculiare natura dei beni immateriali oggetto di protezione e valorizzazione;
- **alla fine di un percorso condiviso**, è stato adottato un regolamento minimo di riferimento per le attività di gestione e valorizzazione dei diritti IP vincolante per le Fondazioni e per gli agenti provinciali di valorizzazione (Trentino Sviluppo e HUB Innovazione Trentino);
- si introduce un **obbligo di uniformazione** di regolamenti e procedure a carico degli Enti del sistema trentino della ricerca (in primis FEM e FBK).

Deliberazione 2227/2017

Nuovi criteri gestione e valorizzazione diritti IP

Ambito soggettivo di applicazione

Si applica a:



Non si applica a:



Deliberazione 2227/2017

Nuovi criteri gestione e valorizzazione diritti IP

Principi di riferimento

Fra gli altri:

- economicità, trasparenza e non discriminazione delle attività negoziali sottese alla generazione, gestione e valorizzazione dei diritti IP;
- contemperamento tra trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale e esigenze di tutela della riservatezza;
- a parità di condizioni, preferenza verso soluzioni di valorizzazione territoriale;
- promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione e valorizzazione di nuove conoscenze e tecnologie (iniziative spin-off);
- rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Deliberazione 2227/2017

Modalità di selezione del contraente per la valorizzazione

Legge provinciale sull'attività amministrativa (L.P. 23/1992):

- **Art. 2 (Principi)**

“L'amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.

- **Art. 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)**

“... l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati (è) subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi”.

Criteri provinciali.

*I processi di selezione del contraente in relazione alla valorizzazione dei diritti IP sono informati al rispetto dei **principi di trasparenza e non discriminazione, nonché di quanto prevede l'articolo 19 (“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”)** della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.*

Deliberazione 2227/2017

Obbligo preventivo di valutazione economica e determinazione dei corrispettivi

Le Fondazioni procedono in via preventiva rispetto alla loro eventuale valorizzazione:

- a) ad una stima del valore dei risultati della ricerca;
- b) ad una analisi delle potenzialità di mercato dei Risultati della ricerca.

La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione viene effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza, tenendo conto della stima del valore nonché di quanto previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stati indiretti.

Corrispettivo minimo: pari al costo di protezione sostenuto.

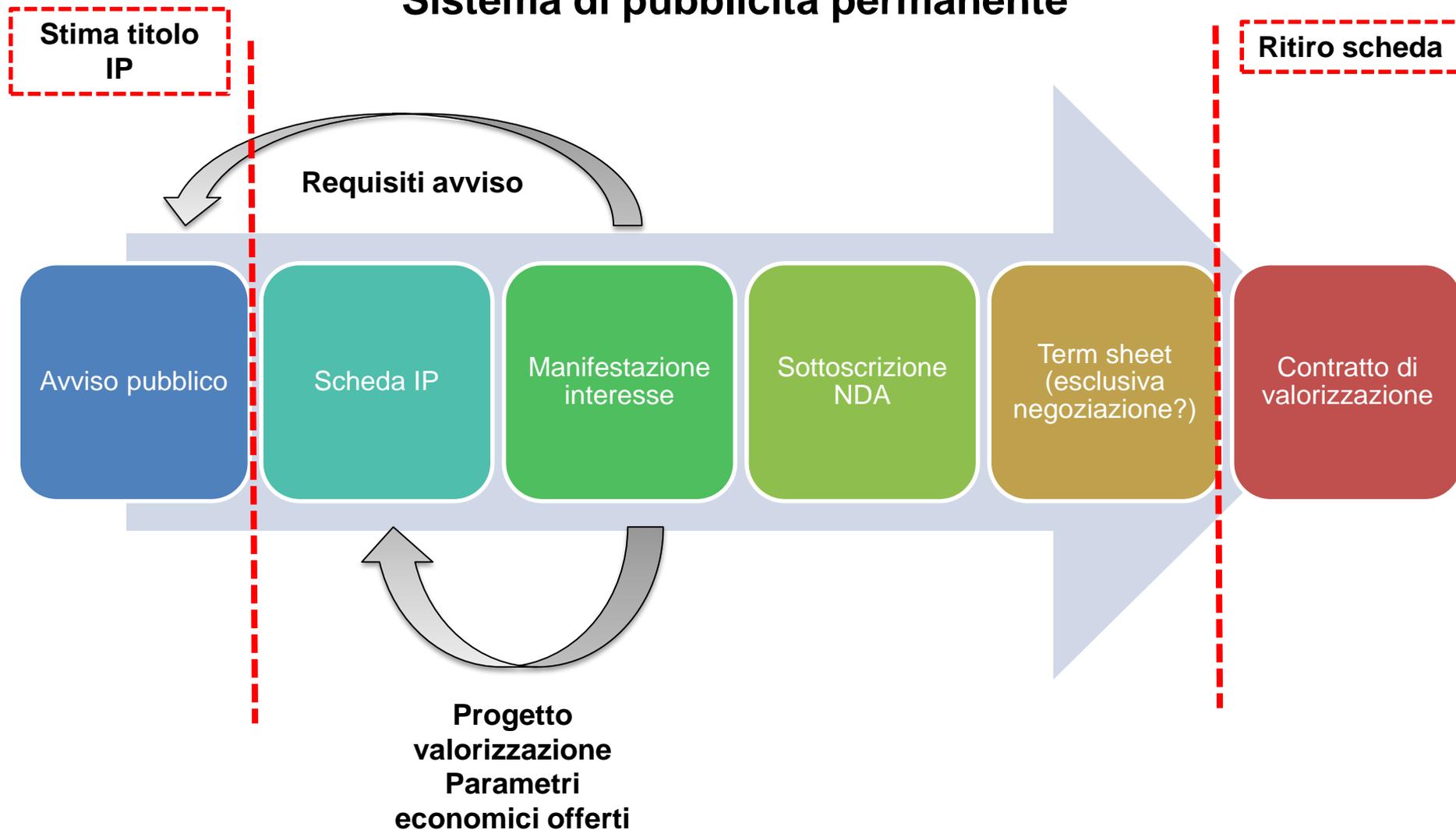
Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni **Sistema di pubblicità permanente**

Le Fondazioni sono chiamate a tenere aggiornato il proprio portafoglio dei risultati della ricerca, attraverso un **sistema di pubblicità permanente**, mediante apposita vetrina virtuale ove pubblicare:

- **avviso pubblico** per intercettare manifestazioni di interesse relative ai diritti IP;
- **schede descrittive dei diritti IP** offerti con indicazione della tipologia di valorizzazione richiesta ed i criteri di accesso (positivi/negativi). Valutazione complessiva progetto di valorizzazione (non solo aspetti economici) e «CV» proponente.

*Nei casi in cui due o più soggetti manifestino interesse in merito ad un diritto IP, le Fondazioni sono chiamate ad adottare un **adeguato processo competitivo in regime di diritto privato**, volto a comparare e valutare le offerte pervenute e – all’esito di tale valutazione comparativa – selezionare il migliore offerente.*

Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni Sistema di pubblicità permanente



Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni **Opzione di valorizzazione tramite spin-off**

Le Fondazioni, tramite i propri regolamenti, attuano un processo trasparente di supporto alla costituzione da parte del proprio personale d'impresе spin-off.

Il sistema di pubblicità permanente garantisce piena operatività in caso di iniziative spin-off.

***FEM riconosce e promuove** la costituzione di Spin-off (**solo su proposta del personale**) per la valorizzazione dei propri Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, percepita come indicatore di impatto positivo in termini di creazione di nuova imprenditorialità e opportunità di lavoro sul territorio provinciale e nazionale, basata sui prodotti della ricerca.*

Out-licensing e spin-off sono iniziative diverse.

*Un **adeguato processo competitivo** dovrebbe riguardare soltanto richieste spin-off provenienti in via separata da personale ricerca inventore con riferimento al medesimo progetto di valorizzazione.*

Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni Tipologie contratti di ricerca (e la definizione di ricercatore?)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(2014/C 198/01)

«**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

«**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.



«**ricerca contrattuale o servizi di ricerca**»



«**collaborazione con imprese**»

Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni

Ricerca commissionata

Il regime di titolarità dei diritti IP sui risultati della ricerca commissionata da terzi, oggetto di negoziazione caso per caso anche alla luce del concreto apporto di conoscenze pregresse fornito dalle parti, viene stabilito tra le Fondazioni e i committenti nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Soluzioni negoziali FEM.

- **Risultati al committente**, ma in caso di deposito brevettuale FEM viene **indicata come contitolare**, per finalità di valutazione ricerca in termini di generazione IP, concedendo tuttavia sulla propria quota una licenza gratuita esclusiva al committente, in relazione alle applicazioni che costituiscono il suo ambito di affari o impegnandosi alla cessione gratuita di tale quota al committente, una volta intervenuta la pubblicazione della relativa domanda di privativa industriale;
- Previsto **schema premialità** in caso di deposito, estensione, concessione legati a processo di brevettazione dei risultati (percentuale del corrispettivo del servizio prestato) più una **remunerazione variabile di tipo royalty** da valorizzazione.
- FEM trattiene **diritto d'uso dei risultati per ricerca**, didattica, sperimentazione, e diritti a pubblicare, compatibilmente con tutela interessi e riservatezza.

Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni **Ricerca collaborativa con enti pubblici o privati**

In caso di ricerche collaborative condotte dalle Fondazioni, queste ultime concordano con gli altri contraenti nelle relative convenzioni in merito ad una disciplina in tema di titolarità, gestione e sfruttamento dei risultati ottenuti e dei relativi diritti IP, nonché in tema di riservatezza e di accesso reciproco alle proprie conoscenze pregresse (Background).

Soluzioni negoziali FEM.

- Ai fini della disciplina di situazioni di contitolarità di risultati della ricerca nell'ambito di rapporti di ricerca collaborativa, FEM procede alla stipulazione di accordi interistituzionali per la gestione dei diritti in contitolarità, assicurando a FEM i necessari poteri gestori in tutti i casi i cui quest'ultima abbia la quota maggioritaria di contitolarità. È fatto comunque salvo quanto eventualmente pattuito in misura diversa (ad esempio al momento della conclusione del contratto di ricerca).
- Ricerca cooperativa possibile anche con aziende (dotate di propri reparti/gruppi di ricerca); eventuali trasferimenti di denaro interni non soggetti a IVA.
- Modello ricerca cooperativa FEM – Impresa: in caso di contitolarità FEM al 50% o inferiore, poteri gestori all'impresa con obblighi a suo carico di anticipare le spese di brevettazione, gestire la valorizzazione e retrocedere a FEM propria quota di proventi detratti i costi (al netto di una quota di gestione).

Deliberazione 2227/2017 e regolamenti Fondazioni **Ricerca collaborativa con enti pubblici o privati**

COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO.

- Si considera che un **progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione** quando almeno due parti indipendenti perseguono un **obiettivo comune** basato sulla **divisione del lavoro** e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, **partecipano alla relativa concezione**, contribuiscono alla sua attuazione e ne **condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.**

Non vi è aiuto di Stato quando, fra l'altro:

- tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Grazie per l'attenzione!



FONDAZIONE
EDMUND
MACH 

avv. Arturo Pironti, Ph.D.

DIREZIONE GENERALE

CONSULENTE LEGALE IN-HOUSE

RIPARTIZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

RIPARTIZIONE PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

 (+39) 0461 615634

 (+39) 335 8143244

 arturo.pironti@fmach.it

38010 San Michele all'Adige (TN) - Italy - via E. Mach, 1

www.fmach.it - P. IVA 02038410227