



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Come definire e gestire il *background* in Horizon 2020

Luglio 2018¹

Introduzione	2
1. Nozione di <i>background</i> in Horizon 2020	2
2. Considerazioni relative al <i>background</i>	4
2.1. Identificazione delle conoscenze preesistenti	5
2.2. La forma per l'identificazione del <i>background</i>	7
2.3. Diritti di accesso al <i>background</i>	7
2.4. Limitazioni alla condivisione e allo sfruttamento del <i>background</i>	9
2.5. Conseguenze del mancato rispetto delle regole Horizon 2020	10
3. Identificazione del <i>background</i>	10
3.1. Contenuto del CA	11
3.2. Accordo separato	15

¹ Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Introduzione

Per loro natura, i progetti di ricerca collaborativi dell'UE, come Horizon 2020, richiedono la condivisione di informazioni tra i partecipanti al progetto², atteso che il principio chiave ad essi sottostante è lo sviluppo di nuove conoscenze mediante l'impiego delle conoscenze di ciascun *partner*. Per questo motivo, la proprietà intellettuale (PI) svolge un ruolo cruciale nella gestione dei progetti Horizon 2020.

La definizione delle conoscenze esistenti, ossia delle "informazioni di *background*" dei *partner*, produce un effetto diretto sull'effettivo sfruttamento dei risultati, ed è una delle prime misure di gestione della proprietà intellettuale che dovrebbe essere adottata in qualsiasi progetto Horizon 2020. Una descrizione concordata del *background* da utilizzare (e/o del *background* da non utilizzare) nell'ambito del ciclo di vita del progetto eviterà ai *partner* di incorrere in possibili controversie su questioni relative alla proprietà ed ai diritti di accesso al *background*, nonché ai relativi risultati.

La presente Scheda Informativa ha lo scopo di fornire informazioni sulla gestione delle informazioni di *background* relativamente, in particolare, alla definizione di *background* nell'ambito dei progetti Horizon 2020 mediante l'uso di diversi esempi. Si prenderanno come riferimento la **Convenzione di sovvenzione tipo commentata - Horizon 2020** (*Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement - AGA*) della Commissione europea e l'**Accordo consortile tipo DESCA 2020** (*DESCA 2020 Model Consortium Agreement*), ossia il modello di accordo consortile più comunemente usato.

1. Nozione di *background* in Horizon 2020

Prima di procedere ad esaminare nel dettaglio la nozione e la definizione di *background*, è opportuno analizzare la terminologia di Horizon 2020 in materia di proprietà intellettuale per poter così disporre di una base per le successive sezioni:

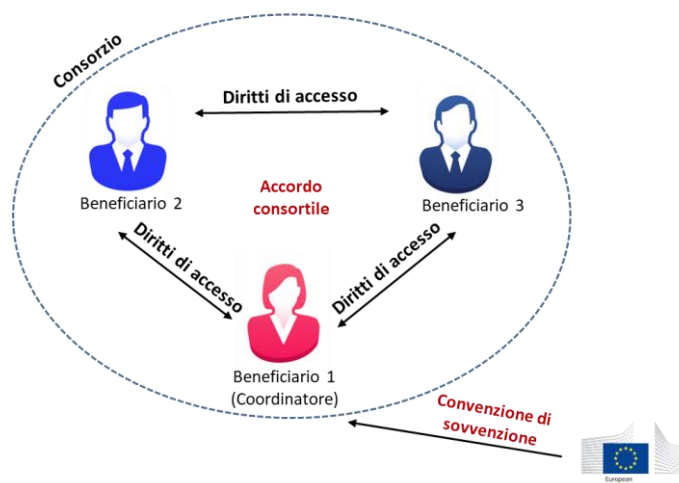
Convenzione di Sovvenzione (*Grant Agreement* – il "GA"): si tratta di un contratto concluso tra l'Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea o da una delle sue agenzie) e i beneficiari (rappresentati dal coordinatore) il cui progetto ha ottenuto una sovvenzione. In forza di tale accordo, i beneficiari si impegnano a rispettare taluni diritti ed obblighi in cambio del finanziamento concesso dalla Commissione.

Beneficiari: i soggetti giuridici, diversi dall'Unione europea, che sono parti del GA e formano il consorzio per la realizzazione del progetto vincente. Dopo la sottoscrizione del GA, i richiedenti diventano beneficiari della sovvenzione e sono vincolati da tutti i termini e le condizioni di cui al GA.

² Il termine "partecipante" utilizzato nel presente documento comprende di norma i beneficiari e i terzi collegati (e talvolta anche altri terzi coinvolti nel processo).

Accordo Consortile (*Consortium Agreement* – il “CA”): si tratta di un accordo interno che i beneficiari concludono tra di essi per l’attuazione del progetto. L’accordo consente ai beneficiari di definire nel dettaglio disposizioni amministrative e gestionali (ossia la ripartizione dei ruoli relativi ai diritti ed alle responsabilità) necessarie alla realizzazione del progetto. Tale accordo non può contraddire o prevalere sulle disposizioni stabilite dal GA o sulle regole di partecipazione (*Rules of Participation* – le “RfP”) stabilite dalla Commissione. L’Unione europea non è parte del CA.

Coordinatore: Il coordinatore è il beneficiario ossia il punto di contatto centrale della Commissione e rappresenta il consorzio dinanzi alla Commissione. Il GA è firmato dall’Unione europea e dal coordinatore.



Struttura generale dei progetti Horizon 2020 (illustrazione)

Cos'è il *background*?

Come stabilito nell’AGA, per *background* si intende “qualsiasi dato, know-how o informazione - indipendentemente dalla forma o natura (tangibile o intangibile), ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale - che:

- a) è detenuto dai beneficiari **prima dell’adesione degli stessi alla Convenzione di Convenzione (Grant Agreement)**, ed
- b) è **necessario per** attuare il piano di azione o sfruttarne i risultati”.

Pertanto, nella nozione di “*background*” in Horizon 2020 rientrano le informazioni, invenzioni, banche dati, beni materiali e diritti di proprietà intellettuale, che siano di proprietà (congiunta o meno) o che siano detenuti in forza di un contratto, come un accordo di licenza o un accordo di cessione, prima della firma del GA. Nella nozione di “*background*” rientra altresì qualsiasi *input* detenuto da altre parti dell’organizzazione del beneficiario (ad esempio, i beni immateriali di un’università, laddove il dipartimento di fisica di tale università sia

uno dei beneficiari di un consorzio) necessario per attuare il piano d'azione o per sfruttarne i risultati.

Nell'ambito del *background* in Horizon 2020 vanno tenuti presenti due elementi principali:

- **Identificazione del *background* in quanto tale:** denominazione dei beni che ciascuna parte conferisce al consorzio per la riuscita e lo sfruttamento del progetto. Tale azione dovrebbe essere posta in essere dopo l'esercizio di "autovalutazione delle conoscenze preesistenti"³ e dopo aver raggiunto un accordo con gli altri *partner* relativamente a "quanto sia necessario" ai fini del progetto.
- **Regole e obblighi in materia di diritti di accesso:** sebbene siano gestiti internamente all'interno del consorzio, la Commissione europea ha stabilito regole e obblighi³ in tema di diritti di accesso al *background*, al fine di garantire un'agevole prosecuzione del ciclo di vita del progetto⁴.



Elementi chiave nella gestione del *background* in Horizon 2020

2. Considerazioni relative al *background*

Nell'ambito di Horizon 2020, i beneficiari sono tenuti a **individuare e concordare per iscritto il *background*** dei propri progetti. Pertanto, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa, i richiedenti devono discutere e concordare quanto segue:

- l'identificazione delle conoscenze preesistenti e la scelta di quanto sia "necessario" per l'attuazione del progetto;

³ V. sezione 2.3 per ulteriori informazioni sulle regole e sugli obblighi relativi ai diritti di accesso al *background*.

⁴ La Commissione europea stabilisce anche regole e obblighi sui diritti di accesso ai risultati (*foreground*), un ulteriore elemento centrale della gestione della proprietà intellettuale in Horizon 2020. Poiché tale aspetto non rientra nell'ambito di applicazione della presente Scheda Informativa, per ulteriori informazioni su tali regole, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk su "[Il Piano per lo Sfruttamento e la Diffusione dei Risultati in Horizon 2020](#)" nonché la relativa Guida su "[PI in Horizon 2020](#)".

- la forma di identificazione del *background*;
- la portata dei diritti di accesso al *background*;
- le limitazioni alla condivisione ed allo sfruttamento del proprio *background* (se del caso).



Sebbene non sia obbligatorio, si consiglia vivamente ai beneficiari di concordare il contesto da introdurre prima della firma della convenzione di sovvenzione.

2.1. Identificazione delle conoscenze preesistenti

I progetti in collaborazione, ad esempio la maggior parte dei progetti di R&S nell'ambito di Horizon 2020, sono realizzati con un gruppo di *partner* che hanno competenze specifiche nei propri settori di attività. Tuttavia, nel contesto di Horizon 2020, non tutte le competenze, vale a dire le conoscenze preesistenti, possono considerarsi "*background*" in quanto il loro campo di applicazione deve riguardare **solo le informazioni pertinenti al progetto**.

Prima di raggiungere un accordo con i *partner*, ciascun partecipante dovrebbe inizialmente valutare (autovalutazione) la pertinenza delle proprie conoscenze preesistenti, e discutere successivamente con gli altri beneficiari il supporto delle conoscenze preesistenti di ciascun *partner* alla realizzazione del progetto e il raggiungimento dei relativi risultati. Una volta concordata, la conoscenza preesistente può essere considerata quale *background* del progetto.

I richiedenti potrebbero avere difficoltà nell'identificare tutte le informazioni che potrebbero (o meno) essere rilevanti per il progetto prima dell'inizio del progetto stesso. Ad esempio, le imprese con un ampio portafoglio di diritti di PI potrebbero avere difficoltà nell'identificare i beni immateriali rilevanti; le piccole imprese potrebbero non essere a conoscenza di tutti i beni di cui dispongono. Pertanto, in siffatte circostanze, potrebbe essere utile lo svolgimento di una *due diligence* in materia di PI.

Una *due diligence* in materia di PI⁵ è un tipo specifico di *audit* relativo alla PI volto all'identificazione e alla valutazione dei beni immateriali di un'azienda. Prima di intraprendere negoziati con futuri *partner*, i candidati possono effettuare tale valutazione al fine di:

- **elencare i beni immateriali:** preparazione di un inventario di PI;
- **identificare la proprietà di potenziali beni del *background*:** identificare il proprietario dei beni immateriali. Il regime di proprietà del *background* può essere di vario tipo:
 - (i) il proprietario del bene può essere il beneficiario;
 - (ii) il beneficiario può essere uno dei comproprietari⁶, o

⁵ Per ulteriori informazioni sulla *due diligence* e sull'*audit* di PI, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)" e "[Audit PI: Scopri il potenziale del tuo business](#)".

⁶ Qualora un beneficiario intenda conferire un bene immateriale detenuto in comproprietà con altri, i comproprietari dovrebbero concordare le condizioni per l'utilizzo del bene immateriale come

- (iii) il bene può essere di proprietà di terzi, ma il beneficiario ha il diritto di utilizzare il bene (ad esempio in qualità di licenziatario)⁷;
- **identificare eventuali restrizioni d'uso:** verificare l'eventuale sussistenza di restrizioni contrattuali o giuridiche⁸ sull'uso dei beni immateriali;
 - **definire la rilevanza dei beni:** decidere quali beni del *background* siano "necessari" per gli altri beneficiari per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito del progetto e per lo sfruttamento dei relativi risultati;
 - **verificare se sia necessario adottare misure per la protezione dei diritti di PI:** adottare eventuali misure di protezione dei diritti di PI e per i beni immateriali elencati. La seguente tabella mostra i diversi strumenti di protezione della PI per ciascun tipo di bene immateriale:

Bene Immateriale	Proprietà Intellettuale
Invenzioni	Brevetti ⁹ , segreti commerciali ¹⁰
Caratteristiche estetiche dei disegni industriali	Disegni e modelli ¹¹
Segni distintivi, marchi	Marchi ¹²
Know-how	Segreti commerciali
Programmi per computer	Diritto d'autore, brevetti ¹³
Opere letterarie, artistiche e scientifiche	Diritto d'autore (<i>copyright</i>)

background per il progetto (ad esempio, le condizioni per l'utilizzo del bene immateriale in comproprietà nelle attività di ricerca - come in un progetto Horizon 2020 - attraverso un accordo di cotitolarità).

⁷ Qualora il beneficiario non sia proprietario del *background*, dovrà ottenere il consenso del proprietario (o dei proprietari) per l'utilizzo di tale bene immateriale come *background*. Qualora l'accordo di licenza non contenga disposizioni in merito, il licenziante e il licenziatario (che utilizzerà il bene concesso in licenza come *background* del progetto) potranno firmare un accordo separato. In tal caso, tutti i termini dell'accordo saranno oggetto di negoziazione, compresi il soggetto che, oltre al licenziatario, potrà utilizzare tale bene nell'ambito del progetto (in altri termini, se il licenziatario ha il diritto di concedere in sub-licenza i diritti di accesso), le condizioni di utilizzo, la durata di utilizzo, ecc.

⁸ V. Sezione 2.4 della presente Scheda Informativa.

⁹ In alcuni paesi, le invenzioni sono tutelabili anche come modelli di utilità, chiamati anche "*petty patents*" o "brevetti di innovazione". Per ulteriori informazioni sui brevetti, v. [tabelle](#) sui brevetti dell'European IPR Helpdesk [Grafico DPI](#) sui brevetti.

¹⁰ Per ulteriori informazioni sui segreti commerciali v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk sul tema "[Segreti commerciali: Uno strumento efficace per la competitività](#)".

¹¹ Per ulteriori informazioni sui progetti, v. [Grafico DPI](#) dell'European IPR Helpdesk IPR sui disegni.

¹² Per ulteriori informazioni sui marchi, v. [Grafico DPI](#) dell'European IPR Helpdesk sui marchi.

¹³ In Europa il *software* è solitamente protetto dal diritto d'autore; i *software* "come tali" non sono brevettabili. Ulteriori informazioni sull'argomento possono essere trovate [qui](#). Per ulteriori informazioni sul diritto d'autore, v. la Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk su "[Elementi essenziali del copyright](#)".

2.2. La forma per l'identificazione del *background*

Secondo le regole di Horizon 2020, i beneficiari devono concordare **per iscritto** il *background* del progetto, ossia tramite il cosiddetto "accordo sul *background*". Le regole non impongono alcun tipo contrattuale specifico, ma impongono la forma scritta dello stesso.

Pertanto, i richiedenti sono liberi di scegliere il tipo di accordo scritto, ad esempio all'interno del CA - generalmente come allegato allo stesso - ovvero tramite un accordo separato. Il formato può essere una tabella, una lista che contiene solo il *background* incluso (lista positiva), una lista che indica sia il *background* incluso sia quello escluso (lista positiva/negativa) o una lista che contiene solo il *background* escluso (lista negativa)¹⁴. Si riportano alcuni esempi nella sezione 3.

2.3. Diritti di accesso al *background*

Per "diritti di accesso" si intendono i diritti di utilizzo delle conoscenze secondo i termini e le condizioni convenute dai beneficiari. Dal punto di vista del *background*, in Horizon 2020, i beneficiari devono assicurarsi che il *background* necessario per il buon funzionamento del progetto sia accessibile agli altri beneficiari del progetto.

In Horizon 2020 esistono due tipi di diritti di accesso per i beneficiari: (1) diritti di accesso al *background* e (2) diritti di accesso ai risultati.

I diritti di accesso al *background* devono essere richiesti per iscritto ("richiesta di accesso"). Tale richiesta può essere fatta, ad esempio, mediante posta elettronica, all'interno del CA ovvero in un accordo separato (ossia nell'ambito dell'accordo sul *background*) in cui sono fissati anche i termini e le condizioni di seguito indicate.

I diritti di accesso al *background* per gli altri beneficiari possono essere concessi sia per la fase di attuazione del progetto sia per la fase di sfruttamento, poiché lo sfruttamento dei risultati può anche richiedere l'accesso al *background* di altri beneficiari.

2.3.1. Diritti di accesso per altri beneficiari durante la fase di attuazione¹⁵

I beneficiari dei progetti Horizon 2020 devono concedersi reciprocamente l'accesso a **titolo gratuito** ai rispettivi *background*, laddove sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito del progetto. Tuttavia, tale regola può essere disattesa qualora:

- un beneficiario informi gli altri, prima di sottoscrivere il GA, che l'accesso al proprio *background* è soggetto a restrizioni o limiti giuridici¹⁶ (ad

¹⁴ Per ulteriori informazioni ed esempio sulla definizione di *background*, v. sezione 3 della presente Scheda Informativa.

¹⁵ Soggetti alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, della Convenzione di Sovvenzione (*Grant Agreement*).

¹⁶ V. sezione 2.4 della presente Scheda Informativa.

esempio, una licenza esclusiva che preclude la concessione di diritti di accesso a terzi), oppure

- **altri beneficiari** convengano, prima di sottoscrivere il GA, che i diritti di accesso a un determinato *background* non sono concessi a titolo gratuito. In tal caso, i beneficiari devono decidere il metodo di determinazione delle *royalty*.

Prima di sottoscrivere il GA (o immediatamente dopo aver concordato ulteriori elementi del *background*), i beneficiari devono informare gli altri circa eventuali restrizioni o limitazioni ai diritti di accesso al *background* e concordare le condizioni economiche, nel caso in cui non intendano rendere i diritti di accesso esenti dall'applicazione di *royalty*.

2.3.2. Diritti di accesso per altri beneficiari durante la fase di sfruttamento¹⁷

I beneficiari dei progetti Horizon 2020 devono concedersi reciprocamente l'accesso ai rispettivi *background* che siano necessari per lo sfruttamento dei propri risultati a **condizioni eque e ragionevoli**. Tuttavia, tale regola può essere disattesa qualora un beneficiario informi gli altri, prima di sottoscrivere il GA, che l'accesso al proprio *background* è soggetto a restrizioni o limiti di diritto¹⁸.

Si noti che per condizioni eque e ragionevoli si intendono anche situazioni in cui non sono dovute *royalty*.

Le richieste di accesso possono essere presentate fino ad un anno dopo la scadenza del termine del progetto, salvo diversamente pattuito.

Sintesi delle disposizioni per l'accesso al <i>background</i> in Horizon 2020		
	Svolgimento delle funzioni	Sfruttamento dei risultati
Regola base	Assenza di <i>royalty</i>	Condizioni eque e ragionevoli (ivi inclusa assenza di <i>royalty</i>)
Deviazione dalla regola base	Possibile, a. se sussistono restrizioni legali/contrattuali che impediscono l'accesso a terzi e i beneficiari ne siano informati prima della sottoscrizione della GA, oppure b. se le condizioni finanziarie siano concordate dai beneficiari interessati prima della sottoscrizione della GA.	Possibile, se sussistono restrizioni legali/contrattuali che precludano l'accesso a terzi e i beneficiari ne siano informati prima della sottoscrizione della GA.

¹⁷ Soggetto alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 3, della Convenzione di Sovvenzione (*Grant Agreement*).

¹⁸ V. sezione 2.4 della presente Scheda Informativa.

Come e quando richiedere l'accesso	Per iscritto, quando necessario.	Per iscritto, fino a un anno dopo la scadenza del termine del progetto, diversamente pattuito nel GA.
Deroghe ai diritti di accesso	Possibili, se concordate per iscritto.	
Sub-licenza dei diritti di accesso	Vietata (se non diversamente pattuito).	

2.3.3. Diritti di accesso per enti collegati e terzi¹⁹

Nell'ambito di Horizon 2020, per "ente collegato" si intende qualsiasi entità giuridica, vale a dire un ente:

- soggetto al controllo diretto o indiretto²⁰ di un partecipante, oppure
- soggetto al medesimo controllo diretto o indiretto del partecipante, oppure
- che ha il controllo diretto o indiretto di un partecipante.

Salvo diversamente pattuito nel CA, i diritti di accesso al *background* devono essere concessi anche a soggetti collegati stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato, laddove sia necessario per lo sfruttamento dei risultati generati dai beneficiari cui sono collegati.

I diritti di accesso agli enti collegati dovrebbero essere concessi a condizioni eque e ragionevoli.

In assenza di una clausola nel CA sui diritti di accesso per gli enti collegati, si applicano le norme di cui sopra relative al GA (ossia i diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli agli enti collegati, purché non sussistano restrizioni giuridiche o contrattuali²¹). In ogni caso, i beneficiari possono astenersi dal concedere diritti di accesso agli enti collegati, se così chiaramente indicato nel CA.

Per quanto riguarda i diritti di accesso di terzi nell'ambito dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, l'AGA dispone che il fornitore dell'accesso debba fornire agli utenti un accesso gratuito al *background* necessario per porre in essere l'azione. In caso di restrizioni o limiti, il fornitore dell'accesso deve prontamente informarne gli utenti.

2.4. Limitazioni alla condivisione e allo sfruttamento del *background*

Nel definire e trattare i diritti di accesso al *background*, è opportuno che i beneficiari verifichino la presenza di eventuali restrizioni, che potrebbero

¹⁹ Disciplinati dagli articoli 25.4 e 25.5 Convenzione di Sovvenzione (*Grant Agreement*).

²⁰ Per ottenere maggiori informazioni sulla definizione di "controllo" v. articolo 8, comma 2, delle [regole di partecipazione per Horizon 2020](#).

²¹ V. Sezione 2.4 della presente Scheda Informativa.

impedire la condivisione e lo sfruttamento di tale *background*. Tali limitazioni possono esistere a causa di restrizioni giuridiche ovvero di obblighi contrattuali.

Ad esempio, potrebbe non essere possibile concedere diritti di accesso a determinati *background*, qualora questi riguardassero *know-how* in materia di applicazioni militari e se l'uso di tali informazioni da parte di altri beneficiari di altri paesi fosse limitato dalle autorità nazionali del titolare del *background* (ossia, una restrizione giuridica). Analogamente, lo sfruttamento di un brevetto concesso in licenza esclusiva da parte di beneficiari diversi dal licenziatario potrebbe non essere possibile a causa di restrizioni contrattuali.

I beneficiari sono tenuti a verificare preventivamente (prima della sottoscrizione del GA) e a informarsi reciprocamente, giacché i diritti di accesso al *background* non possono più essere soggetti a limitazione dopo la sottoscrizione del GA.

2.5. Conseguenze del mancato rispetto delle regole Horizon 2020

Qualora un beneficiario risulti inadempiente rispetto a uno qualsiasi dei propri obblighi relativi al *background*, l'importo della sovvenzione potrà essere ridotto in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o degli inadempimenti commessi. Tale riduzione può avvenire dopo l'esclusione dalla partecipazione di un beneficiario, al momento del pagamento del saldo o anche successivamente al pagamento del saldo stesso.

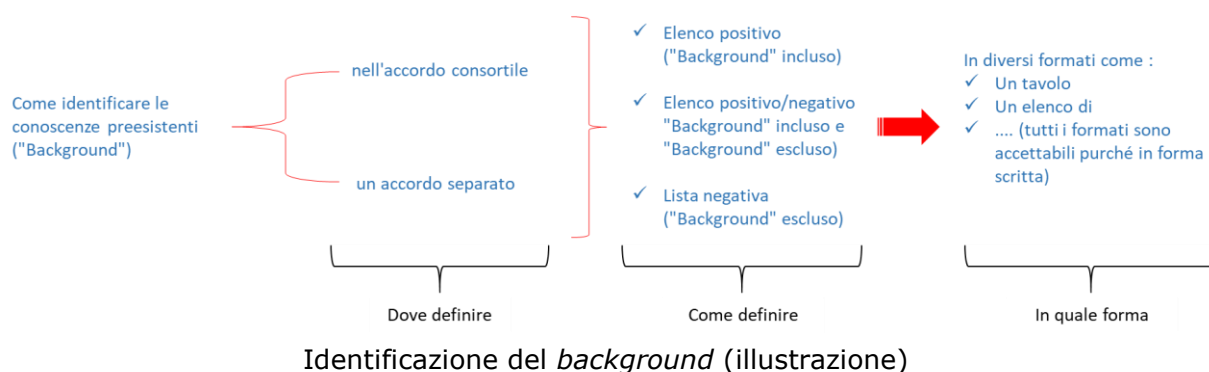
3. Identificazione del *background*

Dal momento che in forza delle regole di Horizon 2020 i partecipanti sono tenuti a identificare e concordare il *background* del progetto, è opportuno che i richiedenti identifichino il proprio *background* durante le trattative con i *partner* del consorzio e che includano i regolamenti interni al consorzio nel proprio CA²².

L'identificazione del *background* può essere effettuata all'interno del CA o in un accordo separato sotto forma di lista positiva, lista positiva-negativa o lista negativa.

I partecipanti sono invitati a compilare le proprie liste, e non lasciarle in bianco, per evitare interpretazioni errate, anche laddove non siano previsti diritti di accesso. In tal caso, si consiglia ai partecipanti di assicurare che il CA rechi la seguente menzione "*non si concede alcun diritto di accesso a nessun beneficiario relativamente a qualsiasi bene protetto da diritti di PI titolarità del/i [Beneficiario-1]*".

²² Per ulteriori informazioni sulla predisposizione di un accordo consortile, v. "[La vostra guida IP e contratti](#)" dell'European IPR Helpdesk.



3.1. Contenuto del CA

I richiedenti possono scegliere di descrivere le questioni relative al proprio *background* in un'apposita sezione del CA (ad esempio "obblighi delle parti in relazione al *background*"). **Tale processo di identificazione dovrebbe essere effettuato successivamente alla valutazione interna delle conoscenze preesistenti**²³, una volta verificati i seguenti punti:

- le informazioni di *background* che vanno incluse (o escluse) nell'ambito del progetto;
- chiarire e indicare la titolarità delle stesse, e
- verificare la sussistenza di eventuali restrizioni dei diritti di accesso.

Ad esempio, si può redigere una tabella avente ad oggetto tali punti ed inserirla all'interno del CA.

<i>Background</i>	Titolare del <i>Background</i>	Diritti di accesso – restrizioni e/o condizioni specifiche di attuazione (articolo 25, comma 2)	Diritti di accesso - restrizioni e/o condizioni specifiche di sfruttamento (articolo 25, comma 3)
Indicare il <i>background</i>	Indicare il/i titolare/i del <i>background</i> (ad esempio, un licenziatario).	Indicare la sussistenza di restrizioni per i beneficiari durante la fase di attuazione (v. 2.3.1).	Indicare la sussistenza di restrizioni per i beneficiari durante la fase di sfruttamento (v. 2.3.2).

²³ V. Sezione 2.1.

Esempio 1: lista positiva in una tabella all'interno del CA²⁴

Prima di introdurre la tabella, la clausola relativa al “*background* incluso” dovrebbe essere redatta nel CA facendo riferimento alla tabella sul *background* di cui all’Allegato:

<p><i>Background</i> incluso:</p> <p>Nell'Allegato 1, le parti hanno individuato e concordato il <i>Background</i> relativo al progetto e hanno anche, se del caso, notificato all'altra parte che l'accesso a determinati elementi del <i>Background</i> è soggetto a restrizioni o limitazioni giuridiche/contrattuali.</p> <p>Tutto ciò che non è identificato nell'Allegato 1 non è soggetto ad obblighi in materia di diritti di accesso relativi al <i>Background</i>.</p> <p>Ciascuna parte può aggiungere ulteriore <i>Background</i> di cui sia titolare all'Allegato 1 nel corso del progetto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Tuttavia, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale, qualora una Parte intenda modificare o eliminare il proprio <i>Background</i> dall'Allegato 1.</p>			
<p>Allegato-1:</p> <p>Il seguente <i>Background</i> è identificato e concordato in relazione al Progetto. Restrizioni/o condizioni specifiche sono quelle di seguito indicate:</p>			
<i>Background</i>	Titolarietà del <i>Background</i>	Diritti di accesso - restrizioni e/o condizioni specifiche di attuazione (articolo 25, comma 2)	Diritti di accesso - restrizioni e/o condizioni specifiche di sfruttamento (articolo 25, comma 3)
Brevetto DE n. 123456, titolo [...] depositato in data 7/1/2010	Beneficiario-1	Gratuito per tutti i beneficiari	
Brevetto europeo n. 123456, titolo [...] depositato in data 25/3/2012	Terzo X, licenziatario esclusivo: Beneficiario-2	Può essere utilizzato dal Beneficiario-2 solo in qualità di licenziatario esclusivo. Non può essere utilizzato da altri beneficiari.	
Banca dati [.....].	Beneficiario-1	Può essere utilizzata solo dal Beneficiario-1. Nessun diritto di accesso per gli altri beneficiari.	Sarà utilizzata dal Beneficiario-2 solo all'interno della Spagna, dal Beneficiario-3 solo all'interno della Francia.

²⁴ Si prega di notare che la presente illustrazione è a solo scopo informativo e non comprende tutti gli elementi relativi agli “obblighi dei beneficiari in relazione al *background*”. Per un modello di CA completo, è possibile consultare [qui](#) il Modello di accordo consortile DESCA 2020.

Risultati clinici per l'applicazione di [...], concessi in licenza da terzo Y	Il terzo Y, licenziatario: Beneficiario-3	Divulgazione ai sensi dell'accordo di non divulgazione ²⁵ , qualsiasi divulgazione o utilizzo richiede di disposizioni sulla riservatezza approvate dal terzo Y e dal Beneficiario-3	Esclusi
Codice sorgente di [...].	Beneficiario-4	Esclusi	Esclusi

In alternativa, le parti possono anche non fornire alcun accesso al rispettivo *background*. In tal caso, la dichiarazione che segue può essere menzionata nel CA:

Per l'attuazione del progetto (articolo 25.2 dell'Accordo di Sovvenzione) o per lo Sfruttamento dei Risultati dell'altra Parte (articolo 25.3 della Convenzione di Sovvenzione - *Grant Agreement*) non sono richiesti dati, *know-how* o informazioni di [Beneficiario-1].

Esempio 2: lista positiva/negativa in formato elenco all'interno del CA

Le parti possono anche scegliere di indicare quali beni immateriali intendono includere elencando tali beni e menzionando le condizioni dei diritti di accesso che forniscono (lista positiva).

Così come nelle liste positive, i partecipanti, per maggior chiarezza²⁶, potrebbero anche aggiungere "gli elementi esclusi dal progetto".

Cosa può essere escluso (lista negativa):

- *background* derivante da personale e/o dipartimenti che non sono direttamente coinvolti nel progetto;
- *background* derivante da altri progetti in forza di diritti di terzi (per esempio licenze esclusive);
- *background* creato o ottenuto da personale direttamente coinvolto nel progetto, ma che non è collegato al piano di lavoro, alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
- *background* non esplicitamente elencato nella/aggiunto alla lista positiva.

²⁵ Un accordo di non divulgazione (NDA) è un accordo che le parti utilizzano quando desiderano divulgare informazioni e idee in via confidenziale, stabilendo gli obblighi del destinatario (ossia la persona giuridica a cui le informazioni sono divulgate) di non divulgare le informazioni e le idee a terzi. Per ulteriori informazioni sui NDA, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale](#)".

²⁶ È anche possibile inserire solo una lista negativa: Ad esempio, "tutto il *Background* necessario per il progetto, con l'esclusione di XYZ".

Prima di introdurre la lista, la clausola sul “*background* incluso ed escluso” dovrebbe essere redatta nel CA, facendo riferimento all'elenco di riferimento contenuto nell'Allegato:

Background incluso:

Le parti hanno individuato e concordato il *Background* del Progetto, così come elencato nell'Allegato-1. Salvo diversa indicazione, il *Background* è messo gratuitamente a disposizione delle Parti.

Ciascuna Parte può aggiungere ulteriori elementi di cui è titolare al *Background* all'Allegato 1 nel corso del progetto, dandone comunicazione scritta alle altre parti. Tuttavia, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale, qualora una Parte intenda modificare o ritirare il proprio *Background* di cui all'Allegato 1.

Background escluso:

Il *Background* escluso per il progetto è identificato, concordato ed elencato nell'Allegato-2. Non sono concessi diritti di accesso agli elementi ivi elencati.

Allegato-1: *Background* incluso

Diritti di accesso al *Background* messo a disposizione delle Parti:

Beneficiario-1:

- Brevetto europeo n. 123456 titolo [...] depositato in data 30/12/2005
- Studi di biocompatibilità preclinica per [.....].

Beneficiario-2:

- Brevetto europeo n. 234567 titolo [...] depositato in data 26/04/2011
- Domanda di brevetto europeo n. 345676788 titolo [...] depositata in data 04/07/2016

Beneficiario-3:

- Substrati proteici dell'arginina

Il Beneficiario-3 concede gratuitamente al Beneficiario-1 i diritti di accesso per utilizzare i suddetti elementi del *Background* esclusivamente per l'esecuzione delle proprie funzioni nell'ambito dell'azione. Un separato accordo di non divulgazione (NDA) sarà concluso entro un mese dalla firma del GA. Gli altri beneficiari non avranno accesso a tale *Background*.

Beneficiario-4:

- Banca dati clienti [....]

Tutti i beneficiari hanno il diritto di accesso e di utilizzo del *background* di cui sopra solo per lo sfruttamento dei risultati in cambio dello 0,5% della propria parte nel bilancio del progetto. Qualsiasi beneficiario che richieda di accedere al *Background* di cui sopra, dovrà informare per iscritto il Beneficiario-4 con un mese di preavviso. Un separato accordo sulle condizioni relative ai diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sarà concluso entro 2 settimane dalla richiesta di accesso.

Allegato-2: Background escluso

Sono esclusi dai Diritti di Accesso tutti i *background* derivanti da dipendenti o ricercatori del Beneficiario-1, Beneficiario-2, Beneficiario-3 e Beneficiario-4 diversi da quelli coinvolti nel Progetto. Nessuna delle Parti, esclusi i proprietari, avrà il diritto di effettuare la decompilazione (*reverse engineering*) del *Background* concesso nell'ambito del presente CA.

Inoltre,

Il Beneficiario-1 esclude specificamente la concessione di Diritti d'Accesso alla:

- Domanda di brevetto tedesco n. 456789 depositata in data 12/08/2017 e non pubblicata.

Il Beneficiario-3 esclude specificamente la concessione di Diritti di Accesso ai:

- "Substrati proteici di arginina" per tutti i beneficiari ad eccezione del Beneficiario-1 durante la fase di implementazione del progetto. Un separato accordo di non divulgazione (NDA) sarà concluso entro un mese dalla sottoscrizione del GA.

3.2. Accordo separato

Le parti possono concordare di individuare il proprio *Background* mediante un accordo separato ("accordo sul *background*") diverso dal CA. In tal caso, si raccomanda vivamente alle parti di menzionare tale accordo separato nel CA (ossia facendo riferimento a tale accordo o, se non ancora sottoscritto, indicando la tempistica concordata per la conclusione di tale accordo).

L'accordo sul *background* dovrà includere tutti i dettagli descritti sopra (identificazione del *background*, titolari, diritti di accesso, condizioni per i diritti di accesso) al fine di prevedere tutte le regole e gli obblighi relativi al *background* stabiliti dalla Commissione europea.



È possibile che le parti non riescano a identificare (o semplicemente abbiano dimenticato) alcuni dei loro beni IP come sfondo o che decidano di rimuovere alcuni beni IP dalle loro liste di sfondo. Poiché questi casi non sono disciplinati dalle GA, si consiglia vivamente alle parti di concordare le regole per modificare l'elenco di base dei loro accordi consortili. Il modello di accordo consortile DESCA 2020 propone, per un caso del genere, quanto segue:

"Ogni parte può aggiungere ulteriori elementi preesistenti all'allegato 1 durante il progetto, dandone comunicazione scritta alle altre parti. Tuttavia, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale se una Parte desidera modificare o ritirare il proprio Background nell'Allegato 1."

Occorre tenere conto che la predisposizione di un contratto richiede un elevato livello di competenze giuridiche. Pertanto, si consiglia di chiedere l'assistenza professionale per la redazione dei contratti in base alle circostanze concrete di ciascun caso²⁷.



Il servizio di assistenza telefonica dell'European IPR Helpdesk fornisce un supporto di prima linea sulle clausole IP negli accordi consortili. I nostri esperti controllano i vostri accordi consortili secondo le regole di Horizon 2020 e vi risponderanno entro tre giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web (www.iprhelpdesk.eu).

²⁷ Prima di contattare un professionista in materia di proprietà intellettuale v. Guida dell'European IPR Helpdesk su "[10 passi per trovare un professionista della proprietà intellettuale adatto](#)".

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- Scheda Informativa "[Due Diligence PI: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Audit PI: Scopri il potenziale del tuo business](#)"
- Scheda Informativa "[Segreti commerciali: Uno strumento efficace per la competitività](#)"
- Scheda Informativa "[Elementi essenziali del copyright](#)"
- Scheda Informativa "Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale"
- Guida dell'European IPR Helpdesk "[PI in Horizon 2020](#)"
- Guida dell'European IPR Helpdesk "[PI e contratti](#)"
- Guida dell'European IPR Helpdesk "[10 passi per trovare un professionista della proprietà intellettuale adatto](#)"
- Grafici DPI dell'European IPR Helpdesk su [brevetti, marchi e disegni e modelli](#)
- [Convenzione di sovvenzione tipo commentata "Horizon 2020" \(AGA\)](#), Commissione europea.
- [Regole di partecipazione per Horizon 2020](#), Commissione europea.
- [Accordo consortile tipo DESCA 2020](#)

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni si prega di contattare:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Lussemburgo

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto ad accrescere la consapevolezza sulle questioni relative alla proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dall'UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure tramite telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dall'UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo predisposto un catalogo di formazione che si compone di nove diversi moduli. Se siete interessati ad organizzare una sessione con noi, inviateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato predisposto con il supporto finanziario dell'Unione europea, il suo contenuto non può essere considerato come posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione europea. Né EASME né la Commissione europea o qualsiasi altro soggetto intermediario dell'EASME o della Commissione europea sono responsabili dell'uso che possa essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i propri sforzi nel fornire servizi di alta qualità, non è possibile garantire l'esattezza o l'integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

Non si può ritenere che i servizi forniti dall'European IPR Helpdesk costituiscano un parere legale o forniscano consulenza in alcuna forma.

© Unione Europea (2018)