



European IPR Helpdesk

Scheda informativa

La gestione della PI in Horizon 2020: fase di preparazione del contratto

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese della Commissione Europea (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

Introduzione	1
1. Contenuto e scopo della fase di preparazione del contratto (grant preparation)	3
1.1. Il Consortium Agreement.....	4
2. Regole sulla PI all'interno del Consortium Agreement.....	5
2.1. Organismi di gestione delle conoscenze	5
2.2. Confidenzialità.....	6
2.3. Background.....	6
2.4. Sideground	7
2.5. Proprietà, tutela legale, sfruttamento e disseminazione dei risultati del progetto	7
2.6. Diritti di accesso	11
2.7. Disposizioni sulla risoluzione delle controversie interne	11
Risorse utili.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Introduzione¹

In relazione alle questioni di diritti di proprietà intellettuale (DPI), la fase di preparazione del contratto (grant preparation) è di grande importanza, dato che è in questa fase che le parti del consorzio concordano con la Commissione (CE) e al loro interno quali siano i principali obblighi relativi alla proprietà intellettuale (PI). Infatti, prima della firma finale del Contratto (Grant Agreement/GA), il consorzio ha la possibilità di **adattare** i dettagli contenuti nell'Annex 1 della proposta di progetto. Tuttavia, è importante tenere a mente che la PI è già essenziale nella fase di preparazione della proposta e dunque vi invitiamo a

¹ Questo sheet è stato pubblicato per la prima volta nel March 2014 e revisionato nel June 2014.

consultare la scheda informativa “La gestione della Proprietà intellettuale in Horizon 2020: la fase di proposta”.²



Lo scopo della presente scheda informativa è quindi quello di fornire indicazioni in merito alle principali questioni di PI che i consorzi devono tenere in considerazione nella fase di preparazione del contratto, questioni oggetto di trattazione nei due accordi principali che sottendono alla cornice contrattuale dei progetti finanziati dalla UE: il Grant Agreement (GA) and il Consortium Agreement (CA).

La seguente tabella riassume, in generale, le implicazioni sul “quando, chi e cosa” dei due accordi.

DOCUMENTO	FIRMA QUANDO	PARTI CHI	CONTENUTO COSA
Grant Agreement	<i>Al termine della negoziazione</i>	Beneficiari e Commissione Europea	Sancisce o diritti e gli obblighi dei beneficiari nei confronti della UE <i>le regole di PI non sono negoziabili</i>
Consortium Agreement	<i>Durante la negoziazione</i>	Coordinatore di Progetto e gli altri beneficiari	stabilisce le basi giuridiche per la suddivisione dei diritti, obblighi e responsabilità tra I beneficiari <i>le regole di PI devono essere concordate tra i partner</i>

² Cfr. la scheda informativa “La gestione della Proprietà intellettuale in Horizon 2020: la fase di proposta”, disponibile nella [library](#) dell’ European IPR Helpdesk.

1. Contenuto e scopo della fase di preparazione del contratto

Dopo la valutazione della proposta, i coordinatori di progetto ricevono:

- un messaggio via e-mail non vincolante (“information letter”) che fornisce loro una prima indicazione di come le proposte si sono collocate nella valutazione , e
- un report sommario di valutazione (**evaluation summary report/(ESR)**) (tranne che per i proponenti che abbiano superato la prima fase di una procedura in due fasi).

Successivamente, i coordinatori delle proposte selezionate sono invitati a iniziare la preparazione del contratto. Il periodo che va tra la presentazione della proposta e la data indicativa per la firma del GA è indicata con l’espressione “time to grant”³. Generalmente, questa fase dovrebbe durare fino a otto mesi.⁴:

1. Cinque mesi per informare tutti i proponenti della valutazione e
2. Tre mesi per la firma del GA (cd. fase di preparazione del contratto).

Lo scopo finale della fase di preparazione del contratto è quello di mettere a punto i dettagli scientifici e tecnici del progetto e di accordarsi su di essi in vista della firma definitiva del **Grant Agreement** (GA). Così, i proponenti sono invitati a rileggere il modello generale di GA nella sua interezza. In effetti, ciò aiuta a comprendere le diverse questioni relative alla PI che saranno stabilite nel GA.⁵

Il modello generale di GA si compone di una parte centrale e 6 Allegati. In genere, le parti principali rilevanti per la PI sono le seguenti:

- *Capitolo 4, Sezione 3 – **Diritti e obbligazioni relative alle conoscenze pregresse e ai risultati***
- *Allegato 1 – **Descrizione dell’ Action** (fatta dal Coordinatore di Progetto) e **Piano per lo Sfruttamento e la Disseminazione dei risultati**;*
- *Allegato 2 – Piano economico previsionale per l’azione, inclusa la gestione dei diritti di PI.*

Tuttavia, prima della firma del GA, la CE chiede al consorzio di preparare e firmare un **Consortium Agreement** (CA), il quale è obbligatorio per tutti gli strumenti finanziari di Horizon 2020, salvo che sia diversamente disposto nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nella call for proposal. Nondimeno, in questo caso la CE non è parte dell’accordo e, cosa ancora più importante, non ne

³ Il cd. *time to grant* è regolato nell’art. 20 delle Regole di Partecipazione e Disseminazione in Horizon 2020, disponibile nel portale dei partecipanti.

⁴ Il processo di sovvenzione è stato velocizzato. Non ci sono più le negoziazioni poiché ciascuna proposta viene valutata per come è (“as it is”) e non più per come potrebbe essere.

⁵ Vale la pena notare che in Horizon 2020 c’è un modello generale di GA per i casi di unico beneficiario o più beneficiari e diversi modelli di GA per ciascun tipo di programma di finanziamento.

controlla il contenuto. Dato che il CA è un accordo interno che stabilisce le regole di gestione tra i partner del consorzio, non è necessario concordare con la CE le disposizioni contenute nell'accordo stesso.⁶

Per riassumere, mentre il GA definisce i diritti e gli obblighi relativi al progetto, tra i beneficiari e la CE, il CA si occupa dei diritti e degli obblighi reciproci tra i beneficiari, in relazione all'attuazione del progetto e, nello specifico, quelli relativi alla gestione interna della PI. Il CA è *complementare* al GA e *preliminare* alla sua firma definitiva, e le regole di PI che non sono ivi incluse rientreranno quindi nel regime comune contenuto nel GA (alcuni esempi saranno fatti più avanti nel documento). Questa è la ragione per cui è importante che il vostro consorzio dia la priorità più alta possibile alla redazione del CA interno.

I costi collegati alla redazione del consortium agreement non sono ammissibili poiché il consortium agreement dovrebbe essere firmato prima dell'inizio del progetto. Tuttavia, sono ammissibili i costi relativi all'aggiornamento del consortium agreement se intervengano nel corso del progetto.

1.1. Consortium Agreement

Così il CA è visto come uno strumento per sviluppare e integrare aspetti specifici del progetto che non sono pienamente disciplinati nel GA, in particolare le questioni relative al futuro sfruttamento e disseminazione dei risultati. Anche se il CA ha la caratteristica di regolare questioni interne tra i partner di progetto, nondimeno esso trova dei limiti nel GA, non essendo consentito contraddire o negare le disposizioni contenute in quest'ultimo.

Benché non esaustiva, la seguente checklist illustra i punti essenziali che devono essere discussi nel redigere un CA.

⁶ Va sottolineato che la CE sta preparando dei modelli di clausole per i Consortium Agreement come guida per la redazione del contratto. Queste saranno disponibili a breve nel portale dei partecipanti come documento di riferimento sotto la sezione "H2020 Grants Manuals".

CA checklist

- ✓ *Organizzazione interna e gestione del consorzio:*
 - Contributo tecnico e risorse messe a disposizione da ciascuna parte
 - Piano di produzione per attività correlate e a finalità di programmazione
 - Contributi attesi, massimo effort atteso
 - Comitati – istituzione, composizione, ruolo e natura, coordinamento
- ✓ **Regole di PI:**
 - **Confidentialità**
 - **Individuazione del Background**
 - **Uso della PI generate in parallelo al progetto**
 - **Proprietà/co-titolarità dei risultati**
 - **Tutela legale dei risultati**
 - **Sfruttamento dei risultati e diritti di accesso**
- ✓ *Risoluzione delle controversie interne relative al CA:*
 - Sanzioni per inadempimento delle obbligazioni assunte in virtù dell'accordo
 - Legge applicabile e meccanismi di risoluzione delle controversie
 - Sopravvivenza e invalidità

2. Le disposizioni sulla PI all'interno del Consortium Agreement

Un CA esaustivo e chiaro sulla PI sviluppata prima del progetto di ricerca e sviluppo e nel corso del progetto stesso è la pietra miliare per un efficace sfruttamento orientato al mercato. Di conseguenza, un CA ben fatto affronterà le questioni relative allo sfruttamento, alla disseminazione e ai diritti di accesso dei risultati del progetto, in aggiunta agli obblighi in essere secondo l'Allegato 1 del GA.

Il principio di base da seguire nel redigere queste disposizioni sulla PI è quello di prevedere un meccanismo flessibile e efficiente per coadiuvare la cooperazione tra i partner, garantire la tutela e il massimo utilizzo dei risultati, così come assicurare l'immediata disseminazione degli stessi. Una buona prassi è quella di completare la stesura delle disposizioni post-progetto in vista dello sfruttamento dei risultati dopo la conclusione dello stesso, volte in particolare a definire la gestione della PI che sopravvive alla conclusione del progetto.

2.1. Organi per la gestione delle conoscenze

Non appena la CE informa i coordinatori che la valutazione della proposta ha avuto esito positivo, i consorzi dovrebbero subito pensare a come organizzare la gestione delle **conoscenze** generate nel corso della vita del progetto, allo scopo di raggiungere con successo l'impatto potenziale dello stesso.

A seconda delle dimensioni del progetto e della prevista applicazione pratica dei risultati, è buona norma nominare un Comitato per lo sfruttamento, il quale dovrebbe essere presieduto un **exploitation manager**, in grado di aiutare il consorzio a individuare e tenere sotto osservazione la PI originata dal lavoro

svolto. In veste di mediatore o arbitro, il Comitato può fornire consigli e raccomandazioni ai partner di progetto, ad esempio su quale siano le strategie di IP più adatte. Tuttavia, il ruolo del Comitato potrebbe essere svolto anche da un cd. **Project Steering Committee**, che è un organismo manageriale di cui spesso i consorzi hanno bisogno di istituire perchè si occupi di tutte le questioni più importanti relative al progetto. A parte i suoi doveri di gestione⁷, quest'ultimo comitato può occuparsi delle questioni relative alla PI per poi perseguire lo sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2.2. Confidenzialità

Svolgere un progetto di ricerca e sviluppo normalmente richiede lo scambio di informazioni e idee che possono diventare una parte essenziale dei risultati del progetto. Pertanto, i consorzi dovrebbero per prima cosa pensare di introdurre all'interno del CA delle clausole che sanciscono obblighi di confidenzialità e i relativi limiti. Tali clausole dovrebbero regolare quali siano le informazioni da considerare confidenziali, le procedure concordate relative al trasferimento della confidenzialità, a quali soggetti le informazioni riservate possono essere comunicate e a quali condizioni e il periodo di efficacia degli obblighi di confidenzialità, compresi quelli che sopravvivono al termine di efficacia del CA.

2.3. Background

L'attuazione di un progetto di innovazione richiede l'uso di PI preesistente.– **background** – di proprietà di uno dei partecipanti, che risulta dal lavoro svolto prima dell'accordo. I partecipanti sono ovviamente responsabili nel garantire la proprietà del proprio background, insieme al diritto di consentire accesso allo stesso.

La definizione contenuta nelle Regole di partecipazione a Horizon 2020 (Rules for Participation/RfP) specifica inoltre che il background si riferisce a "qualunque dato, **know-how o informazione necessario per l'attuazione del progetto o per lo sfruttamento.**" Di conseguenza si consiglia di accordarsi sul requisite della necessità, essenziale nello stabilire la precondizione per altri partner di consorzio per avere accesso al background per l'attuazione del progetto e lo sfruttamento dei risultati.

Così, all'interno del CA i partner di progetto hanno l'obbligo⁸ di fare un elenco **positivo** e/o **negativo** del proprio background che deve essere utilizzato per il progetto, così come l'intenzione di escludere dal diritto di accesso alcuni elementi specifici del proprio background. Allo scopo di assicurare che lo sviluppo corretto

⁷ Alcuni di questi sono: approvazione del piano del progetto, obiettivi, scopo e scadenze, distribuzione delle risorse dedicate a progetto, fornire input esterni, controllare i progressi in relazione alla tempistica, i deliverables e il budget, rivedere il budget e la tempistica, ecc.

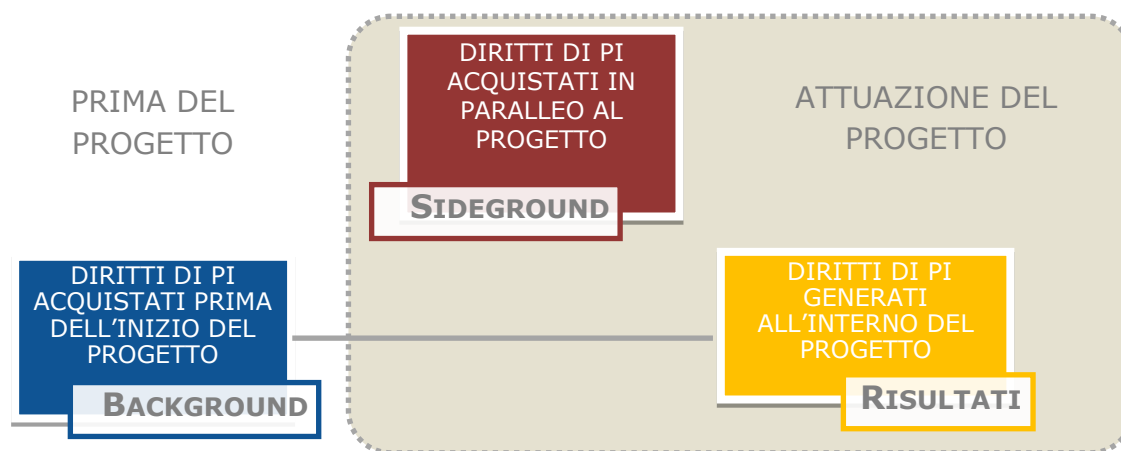
⁸ Secondo l'articolo 45 delle Regole di Partecipazione, i partecipanti devono individuare il background necessario in un accordo scritto ("Participants shall identify the background for their action in any manner in a written agreement.") L'accordo può avere forme diverse, anche se di prassi l'elenco è inserito nel CA.

del progetto non sia ostacolato da un'esclusione, i proprietari del background dovrebbero tuttavia assicurare che l'accesso ai propri dati, know-how o informazioni necessarie per lo scopo del progetto sia sempre consentito agli altri partner.

E' possibile inserire nel CA ulteriori condizioni o limitazioni su questi diritti di accesso. Si consiglia fortemente di prevedere un registro del **background**, **così come disposizioni sulla proprietà dei suoi sviluppi**, e possibili royalties da applicare⁹. Nondimeno, va notato che, particolarmente in connessione ai diritti di accesso al background per l'attuazione del progetto, è necessario accordarsi prima del GA, altrimenti si applicheranno le regole generali ivi previste.

2.4. Sideground

E' molto importante anche tenere presente che uno dei partner potrebbe sviluppare o acquisire PI *in parallelo* al progetto. Si tratta del cd. **sideground** il quale, al contrario del background, è un asset intangibile generato nel corso del progetto, ma non collegato ad esso. Benché non sia stato previsto nel RfP e non sia richiesto dal modello generale di GA, può essere utile stabilire nel CA diritti di accesso al sideground, oltre che la sua gestione per lo scopo di attuazione del progetto, al fine di evitare possibili controversie.



2.5. Proprietà, tutela legale, sfruttamento e disseminazione dei risultati

Per quanto concerne i **risultati**, essi sono di proprietà del partecipante che ha svolto il lavoro dal quale essi sono scaturiti.

⁹ Laddove sia consentito dal GA, perchè normalmente è *royalty-free*.

2.5.1. Co-titolarità

Tuttavia, il lavoro potrebbe essere stato svolto insieme ad altri partner in modo che i rispettivi contributi non possono essere individuati. Questo è il caso della co-titolarità. Nell'ipotesi in cui ciò si verifichi, i contitolari devono definire un accordo di co-titolarità entro un breve termine dal conseguimento dei risultati dove regolare la distribuzione e i termini di esercizio della co-titolarità. Si noti bene che in caso non si raggiunga nessun accordo, si applicano le disposizioni contenute nel GA.¹⁰

Il CA è uno strumento "buono per tutto" che i partner possono scegliere per disciplinare la co-titolarità, anche se sono più appropriati degli **accordi separati di co-titolarità** per regolare ciascuna specifica situazione di co-titolarità.¹¹ In ogni caso, si consiglia ai beneficiari di prevedere nel CA fin dal principio almeno il principio generale di co-titolarità, poiché questo potrebbe rendere più facile negoziare un accordo di co-titolarità successivo.

Questioni che possono essere disciplinate nel CA e su cui i co-titolari devono accordarsi sono:

- *una forma di distribuzione territoriale per la registrazione dell'invenzione*
- *una forma di divisione del mercato per lo sfruttamento commerciale*
- *la previsione di un regime per la protezione*
- *la previsione di un regime per lo sfruttamento (ad es. limiti e suddivisione dei profitti)*

2.5.2. Tutela legale

Il CA dovrebbe anche contenere disposizioni relative alla protezione dei risultati oggetto di possibile sfruttamento industriale o commerciale. Ad esempio, può essere utile stipulare un **clausola di opzione**, che prende in considerazione i legittimi interessi delle parti nel caso in cui il proprietario interessato rinunci alla possibilità di presentare domanda di privativa entro un certo periodo, indicato nel contratto. Nella stessa sede possono essere inserite delle regole su come trattare future domande di brevetto e la non divulgazione di informazioni confidenziali.

Sebbene non sia richiesto che il beneficiario consulti gli altri beneficiari prima di decidere se proteggere uno specifico risultato di cui è proprietario, i beneficiari possono prevedere degli accordi (ad esempio nel consortium agreement) per assicurarsi che le decisioni relative alla protezione tengano nella dovuta considerazione gli interessi di tutti i beneficiari coinvolti.

¹⁰ Il regime di default previsto dal GA è regolato nella Section 4, Subsection 3, dell'Art. 26.2.

¹¹ Per poter comprendere a fondo gli accordi di contitolarietà si suggerisce di leggere la scheda informativa dello European IPR Helpdesk "IP joint ownership" disponibile nella [library](#).

2.5.3. Sfruttamento

Come detto più sopra, lo sfruttamento dei risultati del progetto è la principale preoccupazione per la CE, in modo che il nuovo programma di ricerca generi innovazione e crei nuovi posti di lavoro. Così, i partecipanti hanno l'obbligo di sfruttare i risultati di cui sono proprietari - sfruttamento diretto - o di farli sfruttare da un diverso soggetto - sfruttamento indiretto, in particolare attraverso il trasferimento e la concessione in licenza dei risultati stessi.¹²

Il CA, quindi, dovrebbe contenere delle disposizioni relative a questo obbligo e affermare espressamente quando i proprietari intendano sfruttare industrialmente o commercialmente i risultati in attività proprie, oppure quando si decida di trasferire i risultati ad altri partner di progetto oppure siano sfruttati da terzi.

Più precisamente, nei quattro anni successivi alla fine del progetto, i beneficiari dovrebbero adottare delle misure per assicurare lo "**sfruttamento**" dei propri risultati:

- utilizzandoli in future attività di ricerca (esterne al programma);
- sviluppando, creando o commercializzando un prodotto o un processo;
- creando e fornendo un servizio;
- utilizzandoli in attività di standardizzazione.¹³

2.5.4. Disseminazione

All'interno del CA, i consorzi dovrebbero anche prevedere le condizioni per la disseminazione dei risultati. Come prima cosa, la disseminazione dovrebbe essere assicurata mediante strumenti appropriati - inclusi in pubblicazioni scientifiche - il prima possibile e, in ogni caso, entro i termini normalmente previsti dal modello generale di GA.

Un importante nuovo aspetto di Horizon 2020 relativo alle attività di disseminazione consiste nell'obbligo per i beneficiari dei finanziamenti europei di assicurare l'**open access** (gratis e online per qualsiasi utilizzatore) a tutte le pubblicazioni scientifiche **peer-reviewed** che riguardino i propri risultati di progetto.¹⁴

¹² Per una visione d'insieme sulla conversione delle conoscenze generate dalle attività di ricerca finanziate in beneficio socio-economici si veda la scheda informativa dello European IPR Helpdesk su "Exploitation channels for public research results", disponibile nella [library](#).

¹³ Inoltre, i beneficiari devono rispettare gli obblighi ulteriori di sfruttamento previsti nell'Annex 1, entro gli stessi limiti di tempo.

¹⁴ Questo requisito è facoltativo per ciò che riguarda l' **open access ai dati di ricerca**. Sull'importanza e la ratio del modello di open access previsto nei progetti finanziati dalla UE cfr. Spichtinger, D., "Open access in the European Research Area: FP7 and Horizon 2020", European IPR Helpdesk Bulletin, N°11, October - December 2013, disponibile nella [library](#). La Commissione europea ha pubblicato delle **linee guida** sull'Open Access alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca in Horizon 2020, che può essere scaricata dal sito https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf e una **scheda informativa** scritta in collaborazione con l'European IPR Helpdesk come un documento di frequently asked

I consorzi devono garantire che si procederà alla disseminazione non appena possibile, avuto riguardo agli interessi degli altri partner. Sarebbe opportuno considerare che in effetti le attività di disseminazione non mutano **l'obbligo di proteggere i risultati**, gli **obblighi di confidenzialità**, gli obblighi di sicurezza o quelli di proteggere i dati personali.

E' quindi consigliabile includere nel CA delle regole per la disseminazione, cosicché gli altri partner siano consapevoli delle procedure da seguire prima di divulgare qualunque informazione relativa al progetto. Nel caso delle pubblicazioni, ad esempio, il CA può essere un valido strumento per includere e specificare regole pragmatiche relative all'uscita di previste **pubblicazioni/presentazioni**.

Come esempio, secondo il modello generale di GA qualunque pubblicazione prevista deve essere comunicata agli altri partner almeno 45 giorni in anticipo e il diritto di opporsi normalmente scade dopo 30 giorni dalla comunicazione.

I beneficiari possono modificare queste disposizioni contenute nel GA e concordare di inserire nel CA ulteriori regole e procedure da seguire al momento della disseminazione dei risultati del progetto, ad es. come riconoscere una pubblicazione potenzialmente dannosa, come affrontare i disaccordi, i voti, la gestione delle notifiche/il processo di opposizione e così via.

2.5.5. Trasferimento della proprietà

All'interno del CA, i consorzi potrebbero voler regolare i rischi connessi al **trasferimento definitivo della proprietà dei risultati del progetto**. Ciò è in genere consentito, sempre che gli obblighi relativi ai risultati siano trasferiti all'acquirente. Ciò significa che il cedente deve concludere accordi appropriati per garantire il rispetto dei propri obblighi contrattuali in relazione alla confidenzialità, disseminazione, sfruttamento e la concessione dei diritti di accesso a favore del nuovo proprietario (così come da quest'ultimo ad ulteriori acquirenti).

Inoltre, è necessario **informare preventivamente** gli altri partner di progetto sull'intenzione di trasferire, insieme a sufficienti informazioni sul futuro proprietario, in modo da permettere loro di valutare l'opportunità di esercitare i propri diritti di accesso. Come risultato, è possibile **opporvi** se il trasferimento possa influenzare negativamente i diritti di accesso dei partner di progetto. Se un tale effetto venga dimostrato, il trasferimento non potrà avere luogo fino a quando non si sia raggiunto un accordo (il mero fatto che il risultato venga trasferito a un concorrente non costituisce di per sé una ragione valida per opporsi).

questions (FAQ), allo scopo di rispondere alle domande ricevute dai partecipanti a Horizon 2020 applicants, è disponibile nella [library](#).

Il limite temporale per raggiungere un accordo dovrebbe essere regolato nel CA, in caso contrario si applicano le regole del modello generale di GA. Nel CA è possibile anche rinunciare al diritto di essere preventivamente informati e di opporsi.

2.6. Diritti di accesso

Posto che i progetti di Horizon 2020 si fondano sulla collaborazione tra i partecipanti, le questioni relative ai diritti di accesso sono di estrema rilevanza e dovrebbero essere debitamente affrontate nel CA. I diritti di accesso sono **licenze** e **diritti di utilizzo** dei risultati, del background o del sideground concessi dal proprietario alle altre parti (partecipanti al progetto o terzi). Il CA è uno strumento utile per chiarire, completare e implementare le regole contenute nel RfP e nel GA al riguardo. In genere il CA può:

- stabilire la procedura relativa alla **richiesta scritta per i diritti di accesso** e quindi l'accettazione delle condizioni riguardanti la confidenzialità e l'uso per gli scopi previsti;
- stabilire una procedura relativa all'eventuale rinuncia ai diritti di accesso per mezzo di una comunicazione scritta;
- stabilire se i diritti di accesso attribuiscono il diritto di garantire **sub-licenze** (in via di principio i diritti di accesso sono accordati senza il diritto di sub-licenziare);
- prevedere **diritti di accesso a condizioni più favorevoli** rispetto a quelle previste nel GA, sia riguardo allo scopo, (ad es. includendo il sideground) sia riguardo ai soggetti autorizzati a richiedere i diritti di accesso (ad es. consociate)¹⁵.

2.7. Regole sulla definizione delle controversie interne

In considerazione della natura internazionale dei progetti di Horizon 2020, la questione relativa alla scelta delle giurisdizioni competenti a decidere della violazione delle obbligazioni contrattuali è di fondamentale importanza. Mentre il GA stabilisce regole per la soluzione delle controversie tra la UE e i beneficiari¹⁶, il CA è lo strumento adatto per definire il **diritto applicabile** in caso di controversie interne al consorzio. Vale la pena notare che la legge applicabile al contratto con l'UE è di solito quella belga. Posto che le regole del CA sono complementari a quelle del GA, e devono essere in linea con esse, per assicurare un'interpretazione uniforme di entrambe si suggerisce di scegliere la legge belga, con giurisdizione a Bruxelles. Un'ulteriore possibile scelta potrebbe essere quella di scegliere la legge dello stato in cui la maggior parte del lavoro viene svolto.

¹⁵ A meno che non sia stato diversamente convenuto nel CA, l'accesso al background deve essere consentito a condizione giuste e ragionevoli e, salvo non sia soggetto a restrizioni legali o limiti anche a consociate con sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese „associato“, se ciò sia necessario per lo sfruttamento dei risultati generati dai beneficiari cui sono consociate.

¹⁶ Art. 57 GA.

Tuttavia, i consorzi, nel negoziare la scelta del foro, dovrebbero indicare le giurisdizioni che possono garantire il maggior grado di imparzialità, così come gli standard più elevati di tutela e efficienza.

I consorzi dovrebbero anche considerare la possibilità di inserire nel CA delle clausole che prevedano meccanismi alternativi ai tribunali, vale a dire **procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)**¹⁷. Questi meccanismi hanno il vantaggio di evitare i pesanti costi delle cause, così come quello di risolvere le controversie in modo più veloce e con il rispetto della confidenzialità.

Come sottolineato più sopra, in termini di sole regole di DPI, il CA è un accordo molto importante. E' dunque buona prassi dedicare del tempo per esaminare il documento a fondo, per essere sicuri che esso risponda alle necessità della propria organizzazione e sia adatto all'attuazione efficace del progetto.

Un CA può assumere diverse forme giuridiche. La scelta della **forma più adatta** deve essere fatta con attenzione, in relazione alle **esigenze del proprio consorzio**. A questo scopo, si consiglia vivamente di **leggere prima i diversi modelli di Consortium Agreement** e soprattutto di **chiedere una consulenza professionale di un avvocati esperto di PI** per consigli sul proprio CA.

L'Helpline dello European IPR Helpdesk ha una consolidata esperienza nell'analizzare i consortium agreement nei vari Programmi Quadro. Il servizio è gratuito. Contattate l'Helpline per ulteriori informazioni al seguente indirizzo: service@iprhelphdesk.eu!

Riferimenti utili

Desca 2020 Model Consortium Agreement:

<http://www.desca-2020.eu/>

Other model consortium agreements can be found at:

http://www.dius.gov.uk/innovation/business_support/lambert_agreements

Per ulteriori informazioni si veda anche:

- *General Model Grant Agreement:*
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
- *Rules for Participation and Dissemination in Horizon 2020:*
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:EN:PDF>
- *Fact sheet on "How to manage IP in FP7 during the proposal stage":*
http://www.iprhelphdesk.eu/IP_Management_in_Horizon_2020_at_the_proposal_stage
- *Fact sheet on "IP joint ownership":* http://www.iprhelphdesk.eu/IP_joint_ownership

¹⁷ Per una visione d'insieme dei meccanismi di ADR si veda Schallnau, J., 'Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements', European IPR Helpdesk Bulletin N°4, January - March 2012, disponibile nella [library](#).

- *Fact sheet on "Exploitation channels for public research results":*
http://www.iprhelpdesk.eu/Exploitation_channels_for_public_research_results
- *Fact sheet "Open access to publications and data in Horizon 2020: FAQ":*
http://www.iprhelpdesk.eu/Open_Access_in_H2020
- *EC guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020:*
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
- *Spichtinger, D., "Open access in the European Research Area: FP7 and Horizon 2020", European IPR Helpdesk Bulletin, N°11, October - December 2013:* http://www.iprhelpdesk.eu/bulletin_issue_11
- *Schallnau, J., 'Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements', European IPR Helpdesk Bulletin N°4, January - March 2012:*
http://www.iprhelpdesk.eu/bulletin_issue_4

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti, ulteriori informazioni:

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

Email: service@iprhelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334

ASTER Soc. cons. PA

Donata Folesani +39 0516398099 donata.folesani@aster.it

Consorzio ARCA

Anna Sangiorgi +39 0916615645 asangiorgi@consorzioarca.it

APRE

Antonio Carbone +39 0648939993 carbone@apre.it

Veneto Innovazione SpA

Marco Gorini +39 0418685301 marco.gorini@venetoinnovazione.it



©istockphoto.com/Dave White

Cosa è lo EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e diritti di proprietà intellettuale (DPI). Fornisce informazioni, consulenza diretta e formazione su questioni di PI e DPI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla 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 per telefono o fax.

Sito Web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della PI e sulla gestione della PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

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

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

DISCLAIMER

Questa scheda informativa è frutto di lavoro di traduzione di Donata Folesani di ASTER, partner della Enterprise Europe Network, in qualità di European IPR Helpdesk Ambassador. La traduzione è stata effettuata da materiale originale fornito a titolo gratuito dallo European IPR Helpdesk. Lo European IPR Helpdesk non è responsabile per alcuna modifica o perdita di significato del contenuto conseguenti alla presente traduzione.

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), della Commissione Europea sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

© Unione Europea 2014