



Ca' Foscari
University
of Venice

>PINK<
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



La gestione della proprietà industriale nella ricerca collaborativa e commissionata

Giovanna Berera

Workshop sulla gestione della
Proprietà Intellettuale

Valorizziamo i risultati della ricerca a Ca' Foscari

18.11.2016

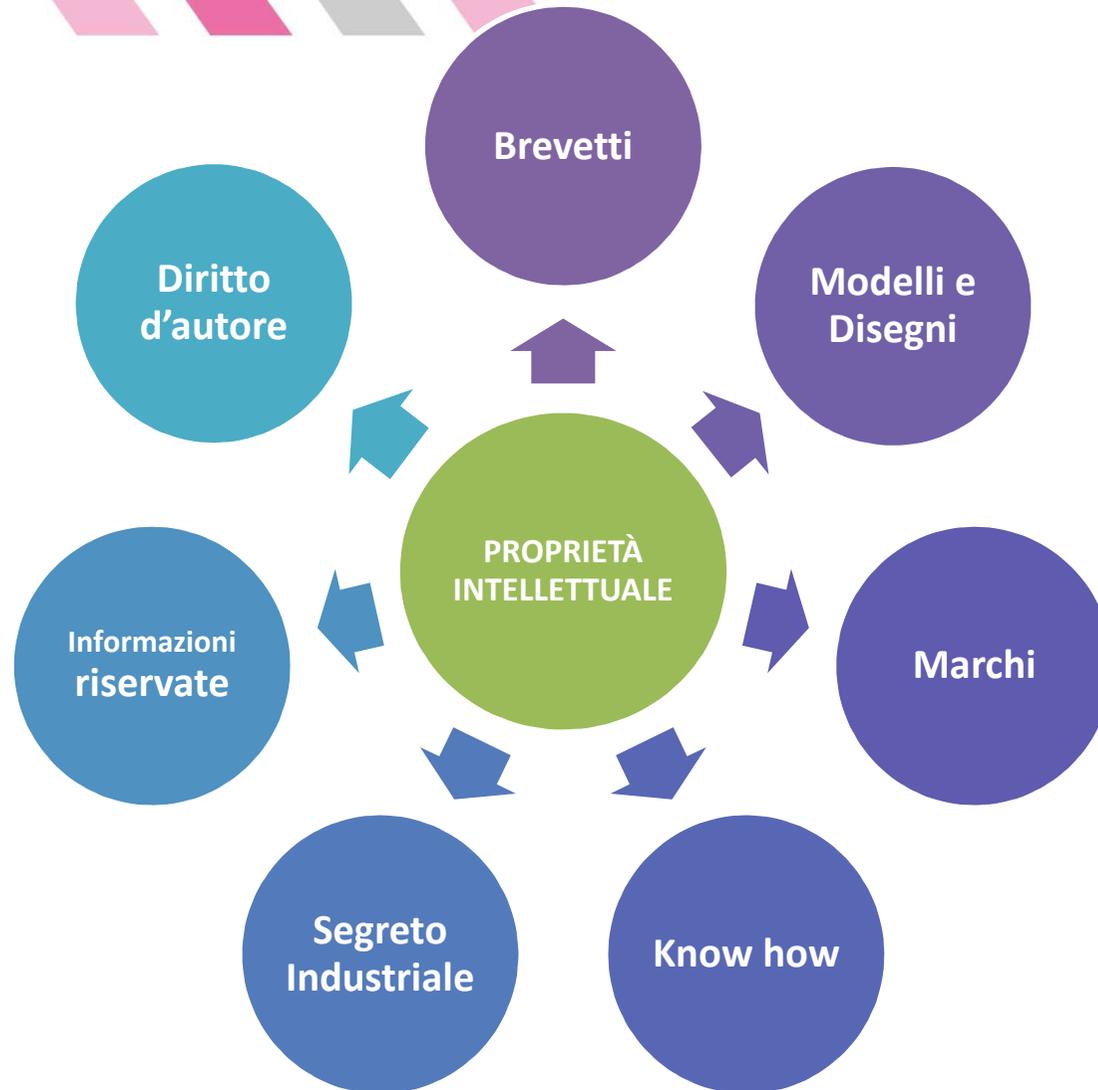


Ca' Foscari
University
of Venice

PINK
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



Proprietà intellettuale vs proprietà industriale





Ca' Foscari
University
of Venice

>PINK<
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



Ricerca Collaborativa

- Progetto congiunto
- Interesse comune al raggiungimento degli obiettivi e i dei risultati
- Interesse istituzionale dell'Università
- Condivisione di costi e benefici
- I partner hanno le risorse e le competenze per svolgere le attività di ricerca internamente



Ricerca Commissionata

- L'Università svolge attività nell'interesse di un soggetto terzo, tipicamente un'impresa
- Il committente impegna risorse finanziarie per ottenere un servizio scientifico
- L'Università dedica competenze e risorse umane/strumentali per svolgere il servizio
- Il committente non ha le competenze e le risorse per svolgere la ricerca internamente



Ricerca collaborativa



Nella ricerca collaborativa i partner **condividono beni tangibili** (come materiali, attrezzature etc.) e **intangibili** (come dati, know-how o brevetti) per **conseguire risultati che singolarmente e nello stesso arco di tempo non sarebbero in grado di generare**



Regole generali



Se la ricerca è finanziata da un ente esterno in generale i **diritti** di proprietà intellettuale **sui risultati** spettano a **chi li ha generati**

Attenzione ad eventuali impegni in termini di tutela, sfruttamento, e disseminazione richiesti dal finanziatore



Progetti finanziati

Perché è importante considerare la proprietà intellettuale nei progetti finanziati?

- La letteratura brevettuale concorre alla descrizione dello stato dell'arte (molte delle informazioni contenute nelle banche dati brevettuali non sono disponibili in altre fonti) e rende evidente in che misura il progetto è **ambizioso** e **innovativo**
- Una strategia convincente di gestione e sfruttamento IP a livello individuale e di consorzio all'interno della proposta è una questione rilevante ed essenziale per la valutazione di **impatto**



Progetti finanziati

Perché è importante considerare la proprietà intellettuale nei progetti finanziati?

- Bisogna considerare i diritti di terze parti attraverso ricerche sulla **libertà di agire** (Freedom to operate) in particolare quando sono richiesti piani di sfruttamento (es. SME Instrument, Eurostars Program etc.)
- Una buona gestione dell'IP agevola il trasferimento tecnologico perché i risultati dell'attività di ricerca richiedono generalmente ulteriori e spesso significativi investimenti: se sono ben tutelati **umentano le possibilità di valorizzazione**



Progetti finanziati

Checklist IP in fase di progettazione:

- Come saranno protetti i risultati?
- Come saranno organizzati e gestiti risultati e conoscenze pregresse?
- Come sarà trattata la comproprietà?
- Come saranno valorizzati i risultati?
- Quali misure a tutela della riservatezza sono state e saranno adottate?
- Quanto è appropriata la struttura di gestione in termini di sfruttamento e tutela dei risultati?



Ca' Foscari
University
of Venice

PINK
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



Fasi di sviluppo

1 Prima di iniziare

Non Disclosure
Agreement
Memorandum of
Understanding

2 Fasi di negoziazione e attuazione

Identificazione del
background
Titolarità del foreground
Diritti di accesso a
background e foreground

3 Gestione e valorizzazione

Decisioni di tutela
Accordi di sfruttamento e
valorizzazione: licenze
cessione



Prima di iniziare

Il **Non Disclosure Agreement (NDA)** stabilisce le condizioni in base alle quali i partner si scambieranno informazioni sotto il vincolo della riservatezza

Le Clausole di confidenzialità possono essere incluse anche nei **Memorandum of Understanding (MoU)**



Fasi di negoziazione e attuazione





Clausole IP



Confidenzialità

Obblighi e limiti di riservatezza, queste clausole definiscono:

- quali informazioni devono essere considerate confidenziali
- le procedure da adottare per il trasferimento
- a quali soggetti e a quali condizioni possono essere comunicate
- periodo di efficacia degli obblighi di confidenzialità



Clausole IP



Informazioni, conoscenze e IP detenuti dai partner prima del progetto necessari per il suo sviluppo o per utilizzare i risultati

Attenzione nella determinazione del background da mettere a disposizione del progetto

Soprattutto nei progetti finanziati, tenere presente che il partecipante è l'entità legale, anche se partecipa solo un dipartimento il background è dell'intera università



Clausole IP



Asset intangibili generati nel corso del progetto, ma non collegati ad esso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico

Può essere utile definire i diritti di accesso al sideground sia per l'utilità nell'attuazione del progetto, sia per evitare possibili controversie

In generale il sideground non può ritenersi messo a disposizione dei partner



Clausole IP



I risultati del progetto indipendentemente dal fatto che possano essere protetti

Regola generale:

Le conoscenze acquisite sono di proprietà del partner che ha svolto i lavori che le hanno determinate

Più partner che hanno collaborato alla generazione delle conoscenze sono comproprietari se:

- non è possibile determinare l'apporto di ciascuno
- oppure
- il risultato è per sua natura indivisibile ovvero il contributo di ciascuno non può essere sfruttato autonomamente a livello industriale/commerciale



Contitolarità dei risultati

Normalmente la definizione delle modalità di gestione della contitolarità è rinviata ad accordi successivi.

Ciò non toglie che possono essere definite a priori:

- come verrà valutato, ove possibile, l'apporto inventivo di ciascuno (costi sostenuti, registri laboratorio, etc.) e come saranno determinate le quote di titolarità
- eventuali distribuzioni territoriali per la registrazione dell'invenzione
- eventuale suddivisione del mercato per lo sfruttamento commerciale
- il regime per la protezione
- il regime per lo sfruttamento (ad es. impegno alla cessione, limiti e suddivisione dei profitti)



Contitolarità dei risultati

Per determinare la contitolarità dei risultati dovrebbe essere valutato solo il **contributo attivo**, l'assistenza ordinaria e la condivisione di idee e di informazioni non determinano condivisione

Bisogna chiaramente definire cosa si intende per miglioramento del background perché è rilevante, e non sempre ovvia, la differenza tra opera derivata e nuova (seppur determinata dalla collaborazione)



Diritti di
accesso

Licenze e diritti di utilizzo dei risultati, del background o del sideground

I diritti di accesso al background sono concessi ai partner se sono necessari per consentire loro l'implementazione del progetto (in genere a titolo gratuito) o l'utilizzo dei loro risultati (a titolo gratuito o a condizioni eque e ragionevoli)

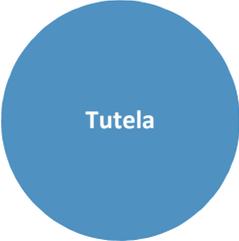
I diritti di accesso ai risultati sono concessi ai partner se sono necessari per consentire loro l'implementazione del progetto (a titolo gratuito) o l'utilizzo dei loro risultati (a titolo gratuito o a condizioni eque e ragionevoli)

Bisogna:

- stabilire la procedura relativa alla richiesta (scritta) per i diritti di accesso e le condizioni riguardanti la confidenzialità e l'uso per gli scopi previsti
- stabilire se i diritti di accesso attribuiscano il diritto di garantire sub licenze



Clausole IP



Tutela

Protezione dei risultati oggetto di possibile sfruttamento industriale o commerciale

Il titolare ha il diritto di assicurare una protezione adeguata ed efficace dei risultati tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare commerciali, degli altri partner

ⓘ Attenzione generalmente nei progetti finanziati se una conoscenza “di valore” non viene protetta non è possibile procedere alla divulgazione senza prima aver informato il finanziatore che può anche diventarne proprietario

In caso di contitolarità possono essere previste clausole di opzione nel caso in cui il proprietario interessato rinunci alla possibilità di presentare domanda di privativa entro un certo periodo



Clausole IP



Sfruttamento
dei risultati

Valorizzazione dei risultati

- Cessione
- Licenza esclusiva
- Licenza non-esclusiva
- Licenza e sub-licenza
- Grant-back
- Definizione della variabile sulla quale viene creata la licenza esclusiva (spazio, tempo, uso)

① Attenzione generalmente i progetti finanziati prevedono **l'obbligo di sfruttamento** indiretto o diretto dei risultati (cessione, licenza, utilizzo in future attività di ricerca, sviluppo di prodotti e servizi, attività di standardizzazione)



Assegni di ricerca

La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione sarà:

- esclusiva dell'Università per finanziamenti inferiori al 70% dei costi totali del/degli assegno/i
- congiunta per finanziamenti pari o superiori al 70%

Per disciplinare il rapporto di contitolarità dei risultati il contratto dovrà determinare ogni aspetto meritevole di disciplina, anche al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi

L'assegnista deve essere a conoscenza degli impegni assunti dall'Ateneo con particolare riguardo ad eventuali clausole di riservatezza



L'attività conto terzi



Commissionare ricerche e consulenze ai ricercatori universitari è un modo per le imprese di esternalizzare l'innovazione o comunque di poter utilizzare know-how, esperienze ed eccellenze maturate in campi di ricerca specifici.



Conto terzi consulenza

Hanno ad oggetto studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, etc.

La **proprietà dei risultati è del committente**, ma l'**Università** si riserva il **diritto di utilizzare** i dati e le informazioni contenuti nei report per attività di **didattica e ricerca istituzionale**

Se si generano risultati suscettibili di protezione IP la titolarità, la tutela e lo sfruttamento sono regolati da accordi specifici



Conto terzi ricerca

Hanno ad oggetto attività di ricerca innovativa, o perché sono volti a realizzare servizi, soluzioni o trovati originali, o perché nella realizzazione dell'attività commissionata i ricercatori dell'Ateneo utilizzano un know-how qualificato ovvero un trovato innovativo realizzato precedentemente

È necessario:

- 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



Ca' Foscari
University
of Venice

>PINK<
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



Conto terzi ricerca



Università

- Valorizzare il trasferimento tecnologico (contitolarità dei brevetti)
- Possibilità di continuare a fare ricerca nel settore e sviluppare il brevetto
- I titoli devono essere effettivamente utilizzati
- Uso gratuito del know-how/brevetti per la didattica e la ricerca istituzionale
- Possibilità di effettuare pubblicazioni scientifiche
- Stabilire rapporti duraturi con le imprese



Committente

- Acquisire la titolarità esclusiva dei risultati generati
- Libertà di sfruttare commercialmente i risultati senza vincoli
- Titolarità/licenza esclusiva dei brevetti
- Governare il processo di scrittura, deposito ed estensione dei brevetti
- Difendere i brevetti in caso di contraffazione
- Riservatezza sui risultati di interesse industriale/commerciale



Conto terzi ricerca

La titolarità dei risultati brevettabili non può essere assegnata al Committente:

- il corrispettivo paga l'attività di ricerca non il risultato inventivo
- non possiamo obbligarci ad un risultato inventivo con il rischio concreto di risultare inadempienti
- il corrispettivo per l'eventuale brevetto non può essere stabilito a priori perché non conosciamo il valore dell'invenzione



Conto terzi ricerca

Riconosciamo al committente il diritto di proteggere
l'invenzione

Ci impegniamo a cedere la titolarità del risultato dopo il
primo deposito o a concludere accordi di gestione congiunta
del titolo



Ca' Foscari
University
of Venice

PINK
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



Conto terzi ricerca

Art. 10 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I risultati della ricerca, ancorché non brevettabili, sono di proprietà comune delle parti, che li potranno utilizzare, pubblicare, divulgare o sfruttare.

Il Committente nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente contratto avrà l'obbligo di citare l'Università e il nome del responsabile scientifico universitario.

Detti risultati non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica da parte dell'Università senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte committente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. Qualora il Committente non provveda alla conseguente tutela l'Università potrà, decorsi tre anni dalla negata autorizzazione e fatto salvo diverso accordo tra le parti, pubblicare o divulgare i risultati ottenuti nell'ambito del contratto a condizione che non venga fornito alcun elemento che consenta di risalire a quest'ultimo.

Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto del presente contratto dovesse condurre a un'invenzione brevettabile il Committente avrà il diritto a tutelare l'invenzione, depositando il brevetto e sostenendo i relativi costi di deposito. Il deposito dovrà essere congiunto e includere l'Università tra i titolari del brevetto. L'Università ed il Committente indicheranno i nomi dei propri inventori.

L'Università e il Committente si impegnano fin d'ora a concludere un accordo di cessione della quota di titolarità dell'Università al Committente o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo secondo quanto disposto dall'art. 17 del regolamento di Ateneo in materia di Brevetti.

Il Committente si impegna a prestare diligente osservanza alla normativa vigente, ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 (Codice della Proprietà Industriale nel seguito denominato - CPI), in relazione a quanto dovuto agli eventuali inventori propri dipendenti o comunque a lui riconducibili e a manlevare l'Università da ogni eventuale richiesta economica avanzata da tali soggetti contro la medesima Università.



Conto terzi ricerca

Problemi

- stabilire il valore economico del brevetto che nella maggior parte dei casi è lontano dal mercato e necessita di ulteriore attività di ricerca e sviluppo

Possibili soluzioni

- chiedere perizie ad esperti esterni del settore
- cedere il titolo garantendo la copertura dei costi sostenuti (o poco più) ma vincolare il committente a sviluppare il trovato con Ca' foscari



Contatti



GIOVANNA BERERA
041 234 8146



ERICA BRANDOLINO
041 234 8266



GRETA BONETTO
041 234 8291



SAMUELA FRANCESCHINI
041 234.8319



BARBARA BARONE
041 234 8290



pink@unive.it



Ca' Foscari
University
of Venice

>PINK<
PROMOTING INNOVATION
AND KNOWLEDGE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE