



**Impresa/Università:
difficoltà e opportunità
di collaborazione**

Paolo Markovina

Workshop sulla Proprietà Intellettuale
Università Ca' Foscari, 6 dicembre 2016



Principi generali della collaborazione

- Nelle collaborazioni Impresa-Università, valgono i seguenti principi generali:
 - Università e Impresa **non operano in regime di concorrenza**
 - L'**Impresa** ha interesse a usare i risultati ed i diritti di proprietà industriale ad essi collegati per ottenere un **vantaggio competitivo** sui concorrenti
 - L'**Università** ha interesse a dare **visibilità** ai propri contributi innovativi nelle collaborazione con l'Impresa
- L'accordo di collaborazione dovrà riflettere questi principi generali



Tipologie di collaborazione

- In ambito tecnico, le principali forme di collaborazione fra Università e Impresa sono le seguenti:
 - **Attività di sviluppo**
 - **Ricerca innovativa**
 - **Attività di servizio**
 - **Attività con fini puramente formativi**



Attività di sviluppo

- Si tratta di ricerca applicativa per l'**ottimizzazione o selezione di prodotti o applicazioni** già in fase di sviluppo presso l'Impresa committente
- In generale, l'Impresa concepisce autonomamente l'idea progettuale e chiede all'Università un intervento qualificato volto **all'ottimizzazione, validazione e implementazione** dell'idea/tecnologia
- La generazione di **nuova proprietà intellettuale** rappresenta un **out-put possibile** delle attività ed è generalmente correlata all'innovazione di background dell'Impresa



Attività di ricerca innovativa

- Si tratta di progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portano alla **soluzione di un problema tecnico** in un prodotto già esistente, ad un **nuovo prodotto**, o ad un **nuovo uso** di un prodotto/applicazione dell'impresa
- Nella categoria potrebbero rientrare anche le attività di ricerca di base/esplorativa che portano all'individuazione di nuove possibili soluzioni applicative
- La generazione di **nuova proprietà intellettuale** è solitamente un risultato **atteso e probabile**



Attività di servizio

- Riguarda la realizzazione, da parte dell'Università e su richiesta dell'Industria, di un'**attività standard** nell'ambito di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie
- Ad esempio: analisi di prodotti o materiali, sintesi, test, preparazione di prodotti noti/standard, raccolta di dati, sperimentazioni, controlli, prove, tarature e indagini varie
- I risultati attesi sono solitamente rappresentati da **dati** e/o **relazioni di carattere scientifico**
- Non sono solitamente previsti apporti originali o inventivi e quindi la generazione di **nuova proprietà industriale** è **improbabile** e **inattesa**



Attività con fini puramente formativi

- Comprendono le **borse di dottorato** finanziate dalle Imprese, le borse di studio per attività di ricerca “post-lauream” e gli assegni di ricerca
- L’obiettivo è quello di **preparare ricercatori** che abbiano le competenze e l’attitudine per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione
- L’**argomento** della ricerca ed il relativo **percorso di svolgimento** vengono stabiliti di comune accordo tra il referente dell’Impresa, il dottorando e il suo responsabile in Università
- Occorre altresì concordare gli **aspetti relativi alle pubblicazioni** (tesi e articoli) da parte del dottorando o del borsista, essendo questa una necessità nonché un obbligo del suo percorso formativo
- In questa tipologia di collaborazione la generazione di **nuova proprietà intellettuale** è un evento **probabile**



Titolarità e gestione dei risultati

- La titolarità e la gestione dei risultati e dei relativi diritti di proprietà industriale sono regolamentati in funzione della tipologia della collaborazione
- Ci sono sostanzialmente tre modi per gestire i risultati delle attività:
 - **brevetti**
 - **segreto industriale**
 - **divulgazioni**
- In generale, sia l'Impresa che l'Università hanno **interesse a brevettare i risultati**, ma per finalità diverse: l'Impresa per garantirsi **un'esclusiva sulle innovazioni** applicate ai propri prodotti e servizi, l'Università per evidenziare il suo **ruolo di generatore di innovazione**
- Solitamente, l'Impresa è maggiormente interessata a **mantenere la riservatezza sui risultati**, mentre l'Università ha più interesse a **divulgarli**
- Brevetti e pubblicazioni sono uno strumento importante per l'Università per **comunicare** verso l'esterno i frutti delle proprie collaborazioni



La brevettazione dei risultati

- Un modo per soddisfare le necessità di entrambi i soggetti è quello di prevedere che la domanda di brevetto venga depositata **a nome congiunto** e rimanga tale fino a pubblicazione, per poi eventualmente essere **trasferita** totalmente **in capo all'Impresa**
- In quest'ultimo caso, sarà solitamente l'Impresa a sostenere i **costi** della brevettazione e a decidere ogni aspetto relativo alla stessa
- Per poter trasferire la propria quota di titolarità, l'Università dovrà **garantire**, in relazione a quanto previsto all'**art. 65** del Codice della Proprietà Industriale, di essere titolare dei diritti relativi alle invenzioni fatte dai propri ricercatori, borsisti e stagisti
- Potrà inoltre essere previsto che **l'Università** possa depositare il brevetto **solo a suo nome** qualora l'Impresa non sia interessata allo sfruttamento commerciale dell'invenzione, oppure per ambiti applicativi dell'invenzione non di interesse per l'impresa
- Potrà essere previsto un **corrispettivo** all'Università in caso di brevettazione



Segreto industriale

- Solitamente, sono da **considerarsi segrete** le informazioni che :
 - non siano **già di dominio pubblico** o che non lo diventino per cause indipendenti dalla parte ricevente
 - che non siano **già in possesso** della parte ricevente prima dello scambio
 - che non siano state **rivolate legittimamente** da un terzo che ne aveva libera disponibilità
- Il regime di segreto può rendersi necessario **anche nel caso di interesse alla brevettazione**:
 - per preservare la novità dell'invenzione nel periodo di preparazione del brevetto
 - per tenere conto di eventuali slittamenti dei tempi di brevettazione per esigenze aziendali
 - Anche dopo il deposito ma prima della pubblicazione, per non inficiare la possibilità di ridepositare il brevetto qualora ciò si renda necessario



Divulgazione dei risultati

- Tenendo conto dei vincoli di segretezza, i risultati della collaborazione potranno essere oggetto di divulgazione sotto forma di:
 - **tesi di dottorato o di laurea**
 - **pubblicazioni scientifiche**
 - **presentazioni a convegni o seminari**
- Nel caso di tesi di dottorato o di laurea, potrà essere richiesto che alcune informazioni vengano **omesse** per tenere conto di esigenze aziendali relative al segreto o alla brevettazione
- Nel caso di pubblicazioni o presentazioni, sarà solitamente necessaria una preventiva **autorizzazione** da parte dell'Impresa
- Potrà eventualmente essere richiesta una **citazione** dell'Impresa come promotrice e finanziatrice dell'attività di ricerca



Fasi e attori della collaborazione

- Le collaborazioni includono le seguenti fasi:
 - **Definizione preliminare attività:** vengono definiti gli aspetti tecnici della collaborazione (oggetto dell'attività, tipologia della collaborazione, persone che vi prenderanno parte, risultati attesi, tempi di progetto), tramite interazione tra referente tecnico lato Università (solitamente un professore) e responsabile di progetto lato Industria
 - **Discussione contrattuale:** vengono regolamentati tutti gli aspetti della collaborazione, compresi gli aspetti di proprietà industriale, segreto industriale e pubblicazioni; è importante che questa fase venga gestita dai responsabili di trasferimento tecnologico dell'Università e dagli esperti legali e di proprietà intellettuale dell'Impresa
 - **Svolgimento delle attività:** l'attività verrà svolta da soggetti dell'Università e/o dell'Impresa secondo i modi e i tempi stabiliti



La comunicazione all'interno della collaborazione

Fase	Criticità della comunicazione
Definizione preliminare attività	<u>Criticità Media</u> Solitamente gli interessi convergono ed il linguaggio è simile
Discussione contrattuale	<u>Criticità Elevata</u> I problemi possono nascere da diversità di interessi (pubblici/collettivi vs. privati/commerciali), scarsa competenza in materia legale/PI, scarsa flessibilità, contesto regolamentativo predefinito e rigido (regolamenti di ateneo, policies aziendali, art. 65); è fondamentale la comprensione delle esigenze reciproche!
Svolgimento dell'attività	<u>Criticità Media</u> In questa fase la comunicazione non presenta di solito grossi problemi, ma occorre stare attenti a rispettare alcune regole base, ad esempio sulla tempistica e completezza della comunicazione (i risultati devono essere comunicati prontamente ed in ogni dettaglio) e sulla confidenzialità delle informazioni



L'esperienza di Electrolux

L'azienda in cifre

Net sales
12.6
EURb

Sales in
150
countries

People
58,000
in 60 countries

Annual sales
60
million products

I brevetti

2400 famiglie brevettuali

3700 brevetti (4500 in 2010)
• 600 validazioni EP

3800 domande (2900 in 2010)
• 1100 domande EP

I brands





Le collaborazioni di Electrolux con le Università italiane

- Negli ultimi anni, Electrolux ha stretto collaborazioni con le seguenti Università italiane:
 - Udine
 - Trieste
 - Roma Tor Vergata
 - Padova
 - Modena e RE
 - Genova
 - Bologna
 - Milano-Bicocca
 - Politecnico Milano
 - Politecnico Torino
 - Ancona (Università delle Marche)
 - Trento
 - Salento
 - Brescia
 - Sant'Anna di Pisa
- Con le università con cui collabora maggiormente, Electrolux sta sottoscrivendo dei **contratti quadro** per la regolamentazione degli aspetti di proprietà intellettuale



Tipologie di collaborazione

- Principalmente, le collaborazioni fra Electrolux e Università sono dei seguenti tipi:
 - **Ricerca commissionata** per lo sviluppo/miglioramento di soluzioni tecniche da applicare ai propri prodotti
 - Finanziamento **borse di dottorato**
 - **Consortium Agreements** (progetti EU)
 - **Open Innovation**



Criticità contrattuali

- Aspetti su cui Electrolux ha riscontrato le **maggiori difficoltà** nella sottoscrizione di contratti con le Università:
 - proprietà dei risultati
 - corrispettivo nel caso di invenzioni brevettabili
 - pubblicazioni
- Si è quasi sempre rivelato fondamentale un **confronto** fra gli esperti legali e PI di Electrolux ed i responsabili dell'ufficio TTO dell'Università
- Electrolux solitamente **richiede** di poter utilizzare in maniera esclusiva i risultati delle collaborazioni e di poter decidere se mantenere le invenzioni segrete o se brevettarle (gestendo in tal caso ogni fase del processo)
- Electrolux solitamente **accetta** di brevettare congiuntamente fino a pubblicazione, di riconoscere un corrispettivo per le invenzioni e/o per la cessione della quota di titolarità dell'Università (da concordare al momento del contratto), di consentire all'Università di brevettare a suo nome o di avere licenza esclusiva in ambiti diversi da quello di interesse di Electrolux o di brevettare a suo nome se Electrolux non è interessata all'invenzione



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**