



Protezione dei risultati dei progetti finanziati dal 6PQ ed introduzione al trasferimento tecnologico

**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
10 Maggio 2006**

**Clara Ibáñez
Esperto Legale IPR-Helpdesk**

**Progetto finanziato dalla Commissione Europea, DG
Impresa e Industria, nell'ambito del 6° Programma
Quadro di RST dell'Unione Europea**



✓ **Introduzione**

✓ **Trasferimento di tecnologia**

✓ **Protezione dei risultati**



Che cos'è il 6PQ?

**Strumento di finanziamento delle attività di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RST)
della Comunità europea**

17 883 M €

**Contribuisce alla creazione dello Spazio Europeo
della Ricerca (mercato comune di RST)**

Pilastro: Cooperazione scientifica e tecnologica

Un progetto europeo implica CONDIVIDERE, COLLABORARE, SCAMBIARE conoscenze e risorse

Non dimenticare

- ✓ Dobbiamo esserne coscienti dal momento in cui pianifichiamo di partecipare al progetto
- ✓ È necessario valutare possibili incompatibilità e/o difficoltà prima che il progetto sia reso esecutivo
- ✓ Generalmente verranno ottenuti risultati potenzialmente sfruttabili e di cui dovrà analizzarsi la relativa protezione per mezzo dei DPI

Perché è importante la PI?

5

PROPOSTA	ESECUZIONE	SFRUTTAMENTO
<p>Piano di sfruttamento e divulgazione dei risultati</p> <ul style="list-style-type: none">- che intenzioni abbiamo?- cosa possediamo?- di cosa avremmo bisogno?- cosa non voglio/posso dare?	<p>Il lavoro in comune ha bisogno di essere considerato nuovamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- cosa possiedo?- di cosa ho bisogno?- requisiti- cambio di programma?	<p>Sfruttamento dei risultati</p> <ul style="list-style-type: none">- cosa abbiamo creato?- come li sfruttiamo?- dove li proteggiamo?- li concediamo in licenza?- ...

- ✓ **Introduzione**
- ✓ **Protezione dei risultati**
- ✓ **Trasferimento di tecnologia**



Protezione dei risultati

7

Il finanziamento europeo « impone » che i risultati suscettibili di applicazione industriale/commerciale (... ossia quasi tutti) vengano protetti (attraverso i DPI), (articolo II.33 del Trattato CE)

Requisiti:

**Protezione adeguata
Protezione effettiva (flessibilità)**

Pensiamo al segreto *contro* protezione registrale ...

Nel caso in cui il titolare non desiderasse proteggerli, dovrà informarne la Commissione, la quale sarà legittimata ad adottare le misure opportune ed assumerà gli obblighi derivanti dai DA

Protezione dei risultati: tipologia

8

PI	Proprietà Industriale	Invenzioni	Brevetti	Segreto industriale
			Modelli di Utilità	
			Varietà vegetali	
			Topografia di prodotti semiconduttori	
		Segni distintivi	Marchi	
			Nomi commerciali	
			Indicazioni geografiche, Denominazioni di origine	
	Creazioni estetiche	Disegni e modelli (disegno e modello industriale)		
	Proprietà Intellettuale	Creazioni letterarie, artistiche e scientifiche	Diritti d'autore	

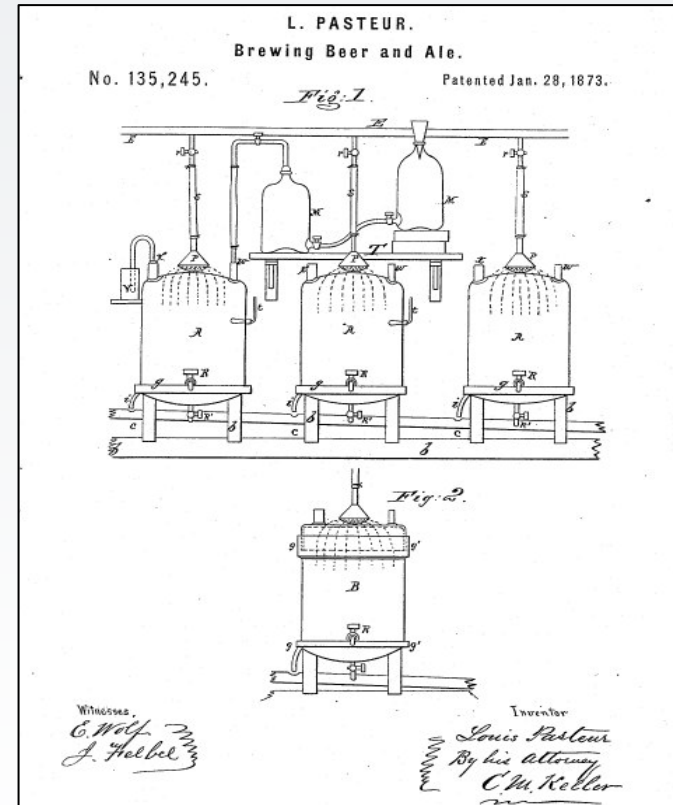
Protezione: Invenzioni

9

BREVETTI

Invenzioni tecniche
nuove (novità mondiale)
e dotate di:
Attività inventiva
Applicazione industriale

20 anni

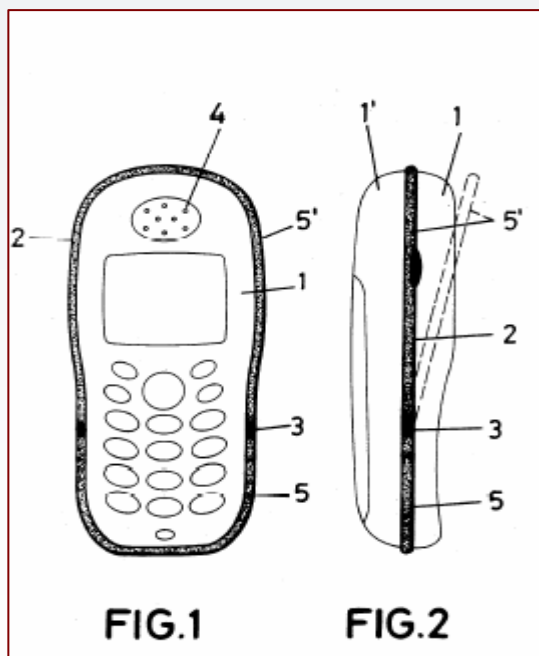


Termosterilizzazione, brevetto USA, 1873

Protezione: Invenzioni

10

MODELLI DI UTILITÀ



Viva voce del telefonino
Domanda spagnola, 2003

Minore grado di attività inventiva

In alcuni paesi (per es. Spagna):
novità relativa (nazionale)

Non esiste in tutti paesi

In alcuni: figure affini

≤ 10 anni

Protezione: Invenzioni, info di valore, ecc.

11

SEGRETO INDUSTRIALE

Informazione segreta, grazie allo sforzo dei rispettivi titolari, che per il fatto di essere segreta gli offre un vantaggio competitivo (formule, metodi, procedimenti di fabbricazione, strumenti...conoscenze)

Modalità di tutela:

Accordi di confidenzialità
Strumenti tecnologici di protezione
Legislazioni sulla Concorrenza Sleale

Protezione: Opere letterarie, artistiche, ...

12

DIRITTI DI AUTORE



Proteggono le creazioni originali manifestate attraverso una forma concreta

Protezione automatica dal momento della creazione dell'opera =

NON È NECESSARIA LA REGISTRAZIONE

(opere artistiche, letterarie, scientifiche
in una interpretazione estensiva dei termini)

Durata UE/USA:

tutta la vita dell'autore + 70 anni

libri, canzoni,
fotografie, opere
plastiche, software,
banche dati ...

Valorizzazione dei risultati

13

Per ottimizzare il finanziamento ottenuto, i risultati prodotti devono essere valorizzati, attraverso:

- a) sfruttamento economico**
- b) attività di ricerca**

Direttamente dal titolare, o indirettamente:

Licenze ad altri contraenti o terzi

Altro tipo di contratto (cessioni, creazione entità specifica....)

Pianificazione della valorizzazione



Piano di valorizzazione e diffusione dei risultati

- ✓ **Introduzione**
- ✓ **Protezione dei risultati**
- ✓ **Trasferimento di tecnologia**



Trasferimento di tecnologia

15

- ✓ Che cos'è il “Trasferimento di tecnologia”?
- ✓ Programmare un accordo di “Trasferimento di tecnologia”
- ✓ TT per l'esecuzione del progetto/per lo sfruttamento della conoscenza: Analisi di un accordo di licenza

Cosa si intende per trasferimento di tecnologia?

16

La tecnologia è un attivo

... ottenuto come risultato delle attività di RST, per esempio generate nell'ambito dei progetti di RST finanziati dal 6PQ...



... che può essere utilizzato a scopi industriali a beneficio dei consumatori

Il trasferimento di tecnologia è quindi uno strumento diretto allo sfruttamento dei risultati di ricerca

Programmare un accordo di TT

17



Programmare il TT più appropriato

18

La tecnologia è pronta allo sfruttamento e lanciata sul mercato dal titolare dei DPI:

- ✓ Accordi di produzione/fabbricazione
- ✓ Accordi commerciali
- ✓ Accordi di distribuzione

La tecnologia dovrà essere sfruttata da un soggetto diverso del titolare del DPI:

- ✓ Cessione dei DPI

Più Investimenti e controllo da parte del titolare del DPI:

- ✓ Joint ventures

Meno investimenti e meno controllo da parte del titolare del DPI:

- ✓ Accordi di licenza

Accordi di produzione/fabbricazione

19

✓ *Scopo:*

Assistere alla produzione dei prodotti affinché siano lanciati nel mercato

✓ *Relazione contrattuale:*

Ordine impartito dal titolare di una tecnologia al produttore/fabbricante

A volte il “fabbricante” viene chiamato anche “sub-contraente”



Accordo (di rappresentanza) commerciale

20

✓ *Scopo:*

Promozione delle vendite commerciali con il sostegno di un agente intermediario

✓ *Relazione contrattuale:*

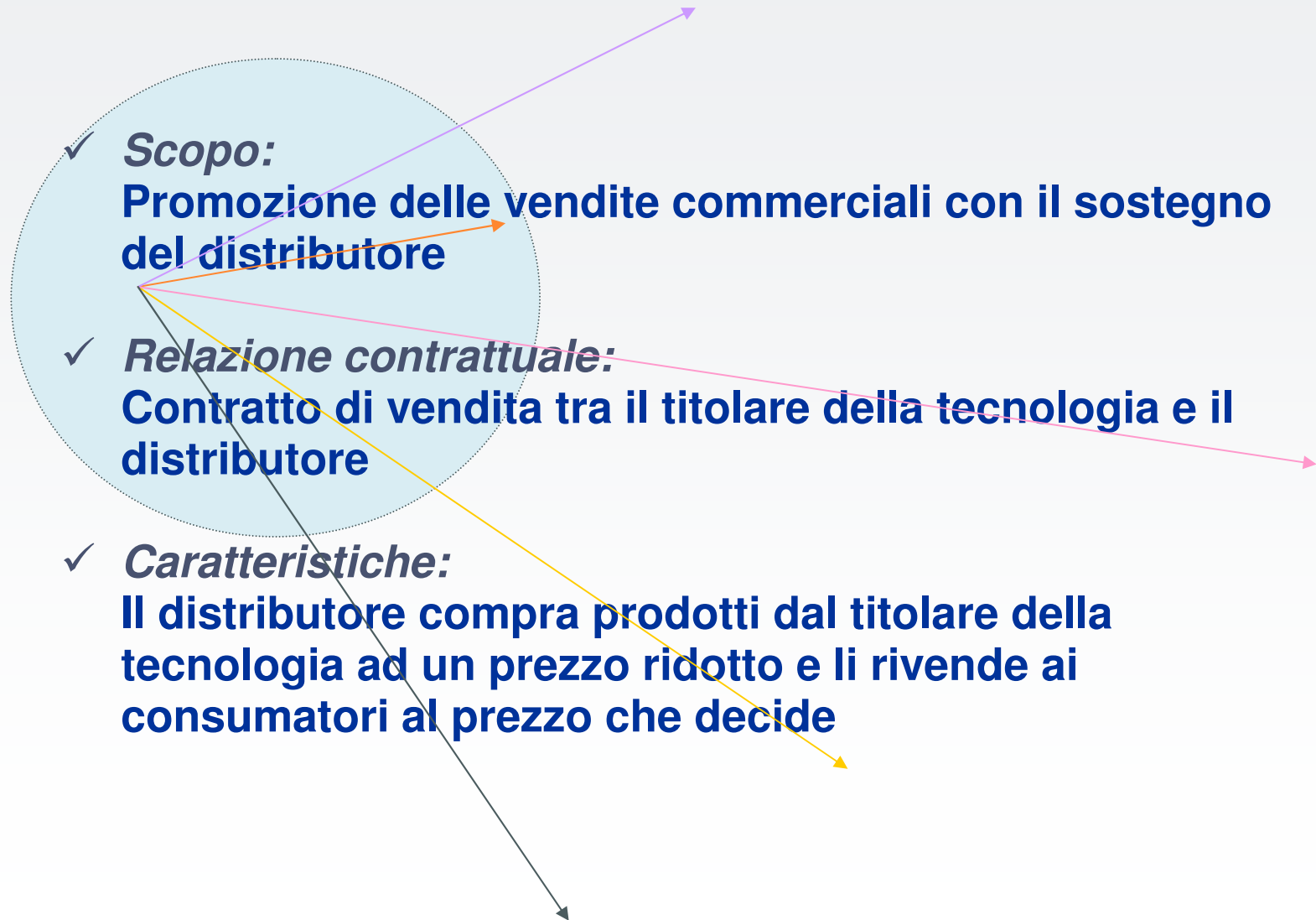
Assunzione di un agente che supervisiona le vendite dei prodotti e che segue le istruzioni e le indicazioni del titolare della tecnologia

- L'agente riceve una commissione per la conclusione dei contratti di vendita
- Il titolare della tecnologia e il compratore firmano il contratto di vendita
- L'agente non è parte nel contratto



Accordi di distribuzione

21



Cessione dei DPI

✓ *Scopo:*

Vendita

✓ *Relazione contrattuale:*

Cessione integrale della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ad un soggetto, per esempio, la vendita di un brevetto. L'altra parte ha gli stessi diritti del proprietario precedente

✓ *Scopo:*

Alleanza strategica tra le parti per intraprendere attività economiche (progetto specifico o relazione commerciale di lunga durata)

✓ *Relazione contrattuale:*

Istituzione di una nuova persona giuridica con partner paritari che si dividono il controllo delle imprese, i benefici e le perdite;

Joint ventures

Accordi di licenza

23

✓ *Scopo:*

Uno strumento flessibile per il proprietario di una tecnologia per renderla disponibile per un uso e per un ambito specifico da uno o più soggetti



✓ *Relazione contrattuale:*

Il titolare del DPI (“licenziante”) concede i diritti di uso ad un altro soggetto (“licenziatario”)

Gli accordi di licenza rappresentano il più importante e tipico strumento per il trasferimento di tecnologia (Accordi di TT)

Programmare un accordo di TT

24

Analisi degli interessi e delle possibilità di sfruttamento – rischi e controllo

Potenziale dei DPI e portafoglio dei DPI

Intenzioni dei partecipanti

Negoziazioni secondo **buona fede**

Gestione efficiente ed operativa degli strumenti di trasferimento tecnologico

TT: Analisi di un accordo di licenza

25

Ricordare:

Cessione \neq Licenza

La cessione dei DPI implica un cambio di titolarità: il DPI passa nella disponibilità di un'altra persona fisica/giuridica (cessionario)

La licenza è un contratto in virtù del quale il titolare del DPI (licenziante) autorizza un altro soggetto (licenziatario) ad utilizzare temporaneamente l'oggetto, in cambio, generalmente, di una controprestazione economica (canone o royalty). Non c'è cessione di proprietà; viene autorizzato soltanto l'uso

TT: Analisi di un accordo di licenza

26

Le licenze possono essere classificate, per esempio, secondo l'estensione del diritto:

Licenza esclusiva

Licencia non esclusiva (o semplice)

La costituzione: **volontaria**
obbligatoria

Le facoltà concesse in licenza: **Di fabbricazione,**
di distribuzione,
di utilizzazione ...

Accordo di licenza

Parti:.....

.....

Terminologia:

.....

Obbligazioni:.....

Canoni:

Durata:.....

...

TT: Analisi di un accordo di licenza

27

Licenze: accordi minimi

Contenuto ed estensione della licenza:

Delimitazione dell'oggetto del contratto

Durata (!)

*Accordo sugli sviluppi che il licenziatario può realizzare
a partire dall'invenzione base concessa in licenza*

Remunerazione

Riservatezza

Difesa del DPI

Il contenuto minimo degli accordi di licenza

28

Preambolo:

Definisce le *intenzioni* dei contraenti, per esempio, il titolare di un brevetto autorizza un'impresa a produrre e distribuire un determinato prodotto coperto dal brevetto; elenca i *diritti di proprietà intellettuale* coinvolti

I Preamboli devono essere analizzati con molta cautela – aiutano le parti al raggiungimento di un'intesa comune sullo scopo dell'accordo e forniscono , inoltre, un elemento utile i tribunali nell'interpretazione delle clausole controverse

Il contenuto minimo degli accordi di licenza

29

Definizioni:

Importanti per la comprensione dello scopo della licenza e per impedire interpretazioni difformi

Oggetto del contratto o Licenza:

L'oggetto per cui il licenziante beneficia dei diritti di utilizzazione, per esempio la produzione o distribuzione dei diritti (ulteriori sviluppi/miglioramenti)

Diritti derivanti dal contratto o licenza:

Come descritti nel preambolo

Determinazione dell'aspetto del software: codice fonte o oggetto, pacchetto informatico, documentazione d'accompagnamento

Il contenuto minimo degli accordi di licenza

30

Durata

Determinazione del Know-how:

In un allegato da mantenere segreto (concesso in licenza per realizzare un uso efficiente della tecnologia brevettata)

Territorio/Area di utilizzo:

Paesi / Area o scopo, per esempio, ramo tecnologico per cui è concessa la licenza

Sfruttamento:

Attività di commercializzazione autorizzata, quale la produzione, offerta al pubblico, uso del contenuto del contratto o licenza nel territorio/settore di utilizzo concordato

Il contenuto minimo degli accordi di licenza

31

Canoni per l'uso della tecnologia

Somma una tantum (soprattutto per la licenza esclusiva)

una somma fissa pagata al principio del periodo di licenza ed indipendente dal profitto realizzato

Canoni periodici

per unità o a percentuale

Canoni minimi (soprattutto per la licenza esclusiva)



Grazie per la cortese
attenzione!

clara.ibanez@ua.es



www.ipr-helpdesk.org
ipr-helpdesk@ua.es