



**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**

Non dimenticare

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

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

- ✓ **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 registrata ...

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		

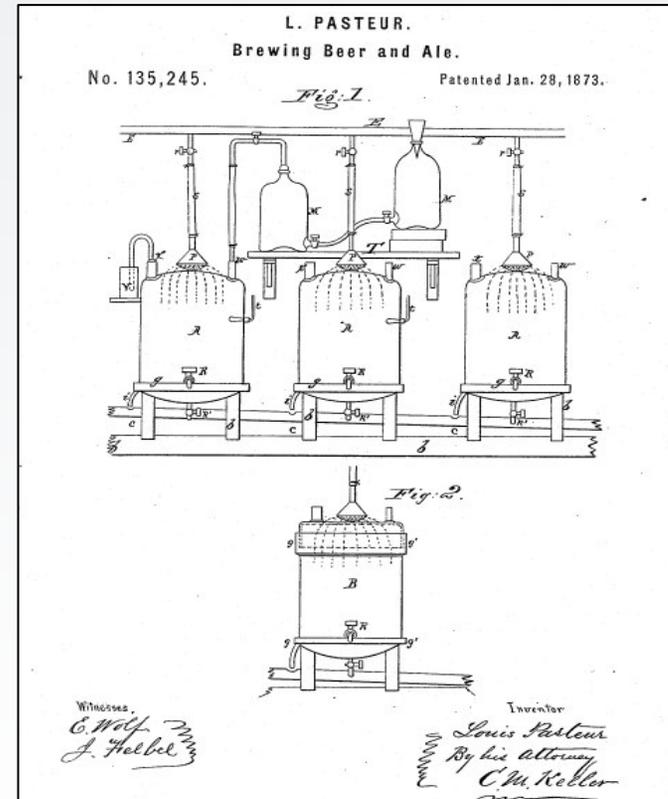
# Protezione: Invenzioni

9

## BREVETTI

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

20 anni

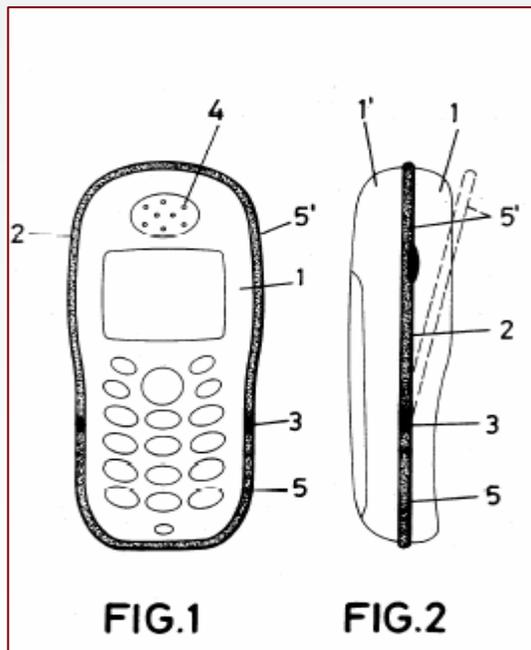


Termosterilizzazione, brevetto USA, 1873

# 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

- ✓ **Scopo:**  
**Promozione delle vendite commerciali con il sostegno del distributore**
  - ✓ **Relazione contrattuale:**  
**Contratto di vendita tra il titolare della tecnologia e il distributore**
  - ✓ **Caratteristiche:**  
**Il distributore compra prodotti dal titolare della tecnologia ad un prezzo ridotto e li rivende ai consumatori al prezzo che decide**
-

## 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**

**Licenza 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](mailto:clara.ibanez@ua.es)



[www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org)  
[ipr-helpdesk@ua.es](mailto:ipr-helpdesk@ua.es)