

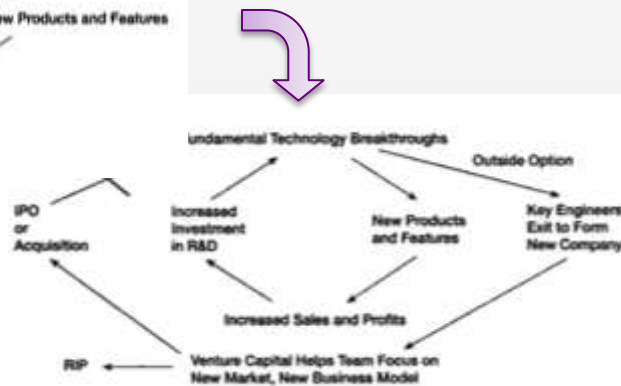
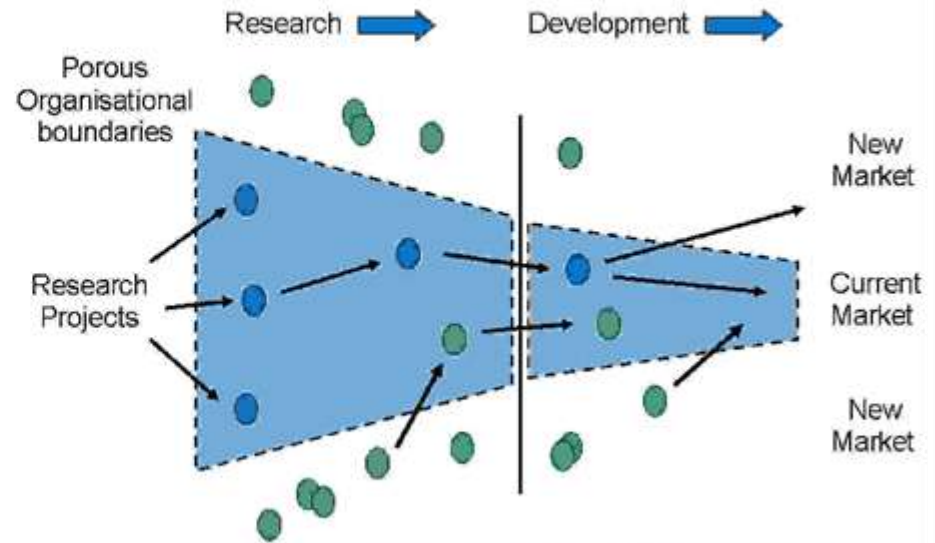
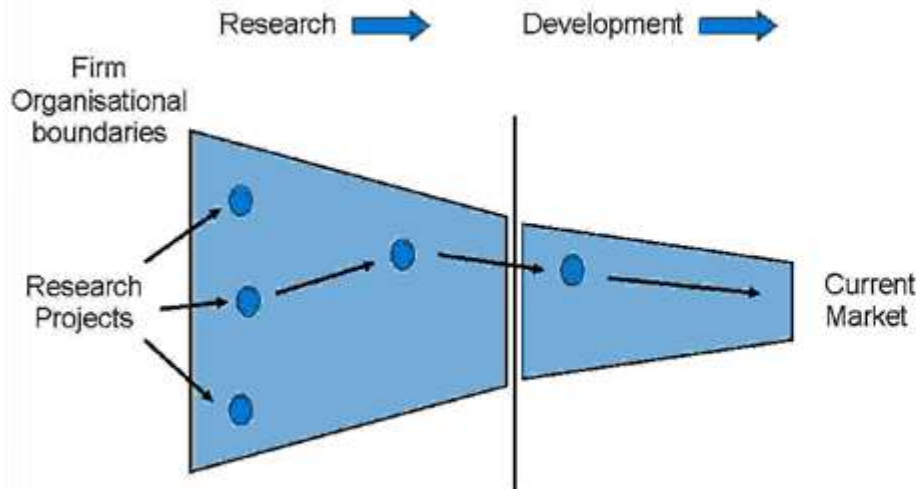


La gestione degli IPR in ambito accademico: esperienze dal Politecnico di Torino



POLITECNICO
DI TORINO

Open Innovation



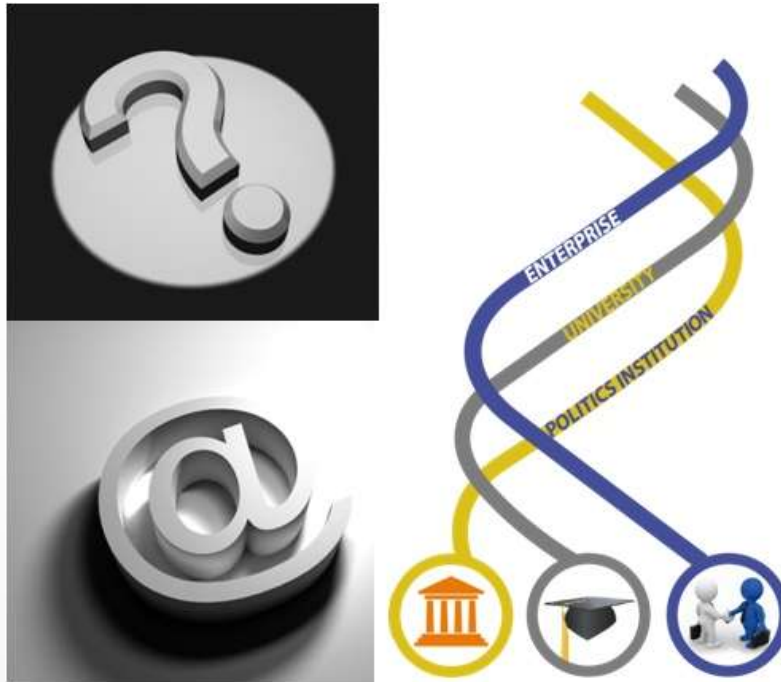
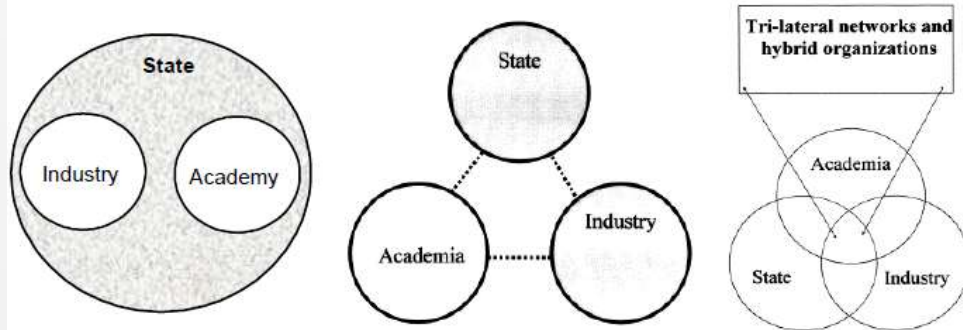
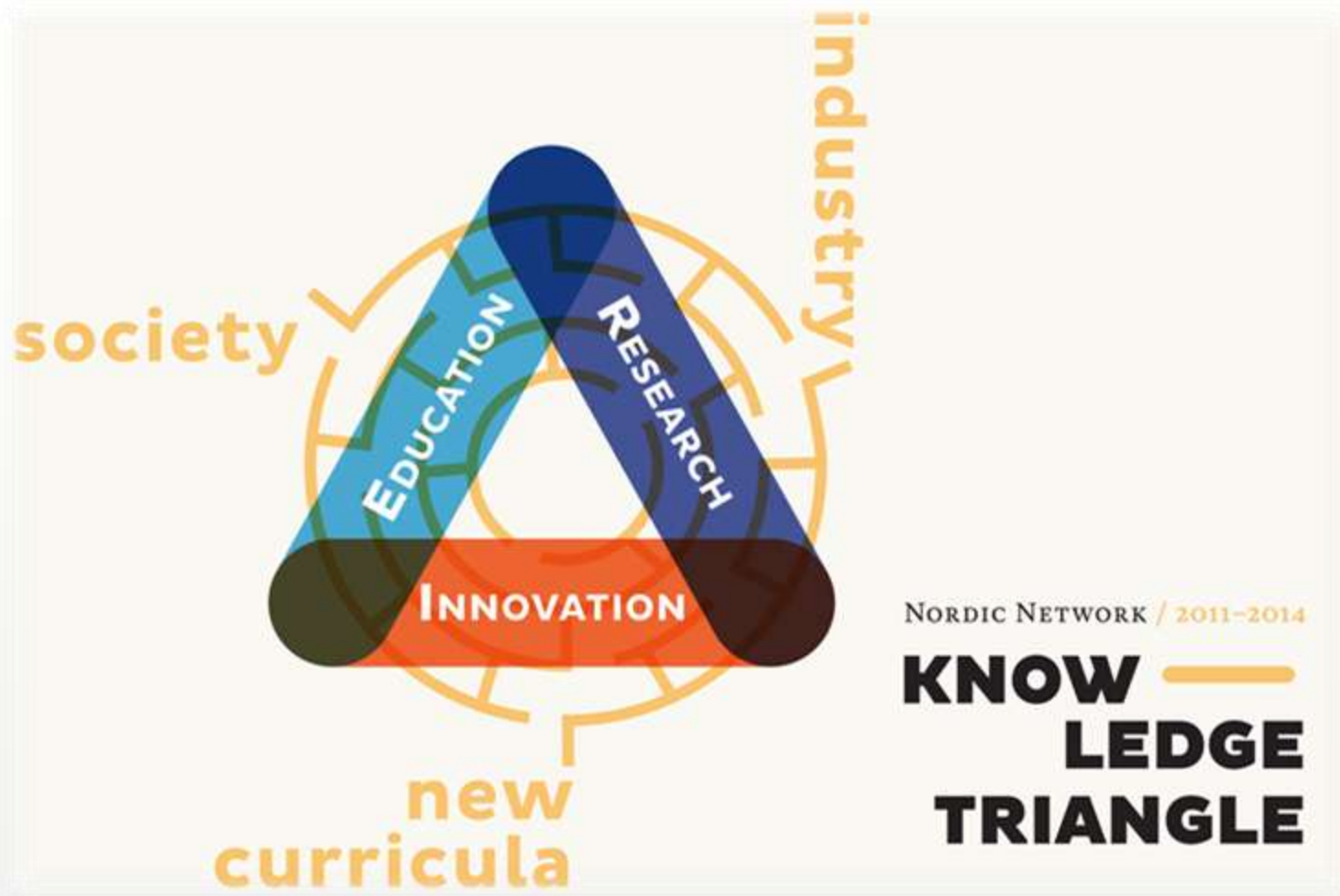


Figure 1: From the Statesman and Laissez-faire the Triple Helix



Source: Adapted of Etzkowitz & Leydesdorff (2000, p. 4).





Università



POLITECNICO
DI TORINO

Imprese



**Introduzione
nuovi prodotti/processi
e servizi**

Ricerca

- scarsità di risorse economiche
- conoscenze sempre più verticali
- facilità nello scambiare informazioni e intrattenere relazioni
- competizione globale
- ...

Alta Formazione

**Business sviluppo
e competitività**



Disciplina vigente:

- Codice della proprietà industriale
(decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
- Legge autore (legge 22 aprile 1941, n. 633)
- European Patent Convention - EPC

Risorse bibliografiche (reperibili on-line)

- Responsible partnering guidelines
- Guide to IPR for FP7 projects

Riferimenti web

- UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
<http://www.uibm.gov.it/>
- EPO (European Patent Office)
<http://www.epo.org/>
- WIPO (World Intellectual Property Organization)
<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
- IPR Helpdesk (sito della Commissione Europea con informazioni su IPR)
<https://www.iprhelpdesk.eu/>
- IP4Inno (progetto della CE ricco di risorse formative)
<http://www.ip4inno.eu/>

Essere il partner che tutti vorrebbero avere...



Supporting Institutions

The Responsible Partnering Initiative was launched in 2004 by the following institutional organizations:

- European University Association
- European Association of Research and Technology Organizations
- European Industrial Research Management Association
- ProTon Europe

The initiative and its 2005 recommendations have been endorsed by:

- **BUSINESSEUROPE**
- European Commission

Joining Forces
in a World of Open Innovation:

GUIDELINES

FOR COLLABORATIVE RESEARCH
AND KNOWLEDGE TRANSFER
BETWEEN SCIENCE AND INDUSTRY

I punti chiave per una buona collaborazione



Collaborative Research

Activities where several parties are engaged in research towards shared objectives, collectively building on their individual background and sideground in the creation of new foreground knowledge.

Collaborative Research Agreement

The contractual document setting out the purpose, objectives and conditions of the intended collaborative research project or programme of projects.

Contract Research

Activities where one or more parties perform a task for another at an agreed price and on contract. Contract Research tends to be shorter-term in nature, and be driven by different dynamics than Collaborative Research, and requires specific types of agreement that reflect the straightforward nature of the business deal. The term "Contract Research" is formally defined in the European State aid rules. Although many of the principles of Responsible Partnering are relevant for Contract Research, this Handbook is not primarily concerned with such activities.

- **Treat collaboration strategically**
- **Align interests**
- **Organize for lasting relationships**
- **Provide the right professional skills**
- **Establish clear intent**
- **Use standard practices and communicate regularly**
- **Achieve effective management of intellectual property**
- **Provide relevant training**
- **View innovation as a trans-disciplinary activity**
- **Foster strong institutions**

Achieve effective management of intellectual property

3.6.7 Achieve effective management of intellectual property

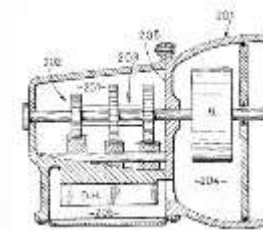
Effective management of Intellectual Property (IP) is central to the knowledge transfer process, particularly since the emergence of new types of knowledge-based industry is straining the IP system, and involves protecting their Intellectual Property in ways that facilitate value creation in a context of Open Innovation and maximise the potential for commercialisation, and using (and contribute to improving the relevance, quality and understanding of) public IP systems in ways that encourage future investment in public and private research.

Tipo di diritto

Cosa protegge

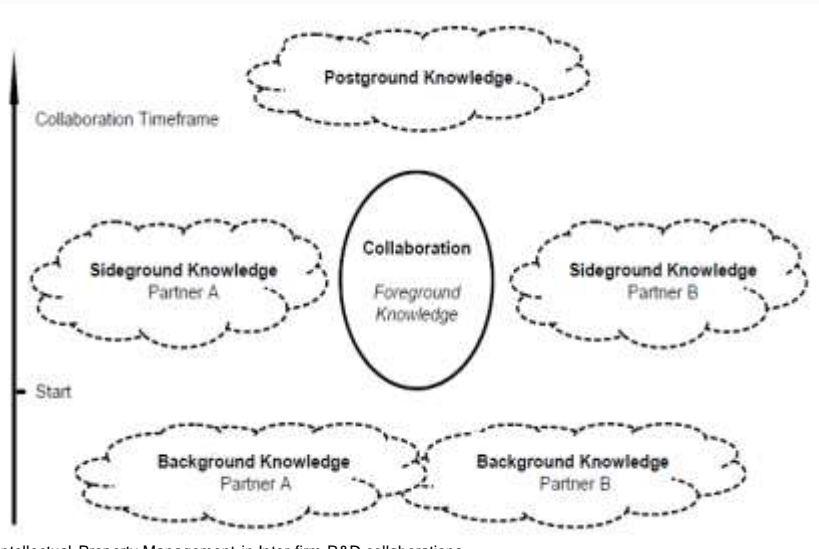
Come si ottiene

Brevetti	Invenzioni	Domanda soggetta ad esame
Diritto d'autore	Forme artistiche originali e creative	Esiste automaticamente
Marchi	Identificazione distintiva di prodotti e servizi	Uso e/o registrazione
Design (registrato)	Aspetto estetico	Divulgazione e/o registrazione
Segreto industriale	Informazioni di valore non di pubblico dominio	Messa in atto di misure atte a mantenerlo

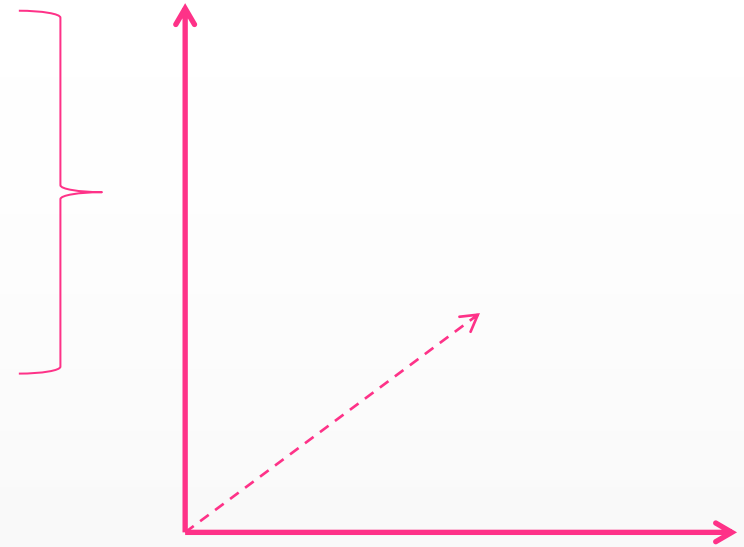


A cosa prestare attenzione

- **Conoscenze preesistenti (background IP)**
- **Risultati dell'attività (foreground IP)**
 - **Eventuali risultati collegati (sideground IP or postground IP)**



Intellectual Property Management in Inter-firm R&D collaborations
Oliver Gassmann & Martin A. Bader
Institute of Technology Management



- **Proprietà (ownership)**
- **Diritti di accesso (access)**
- **Modalità e procedure di protezione**
- **Pubblicazione/disseminazione (publication)**
- **Diritti morali (ove applicabile)**



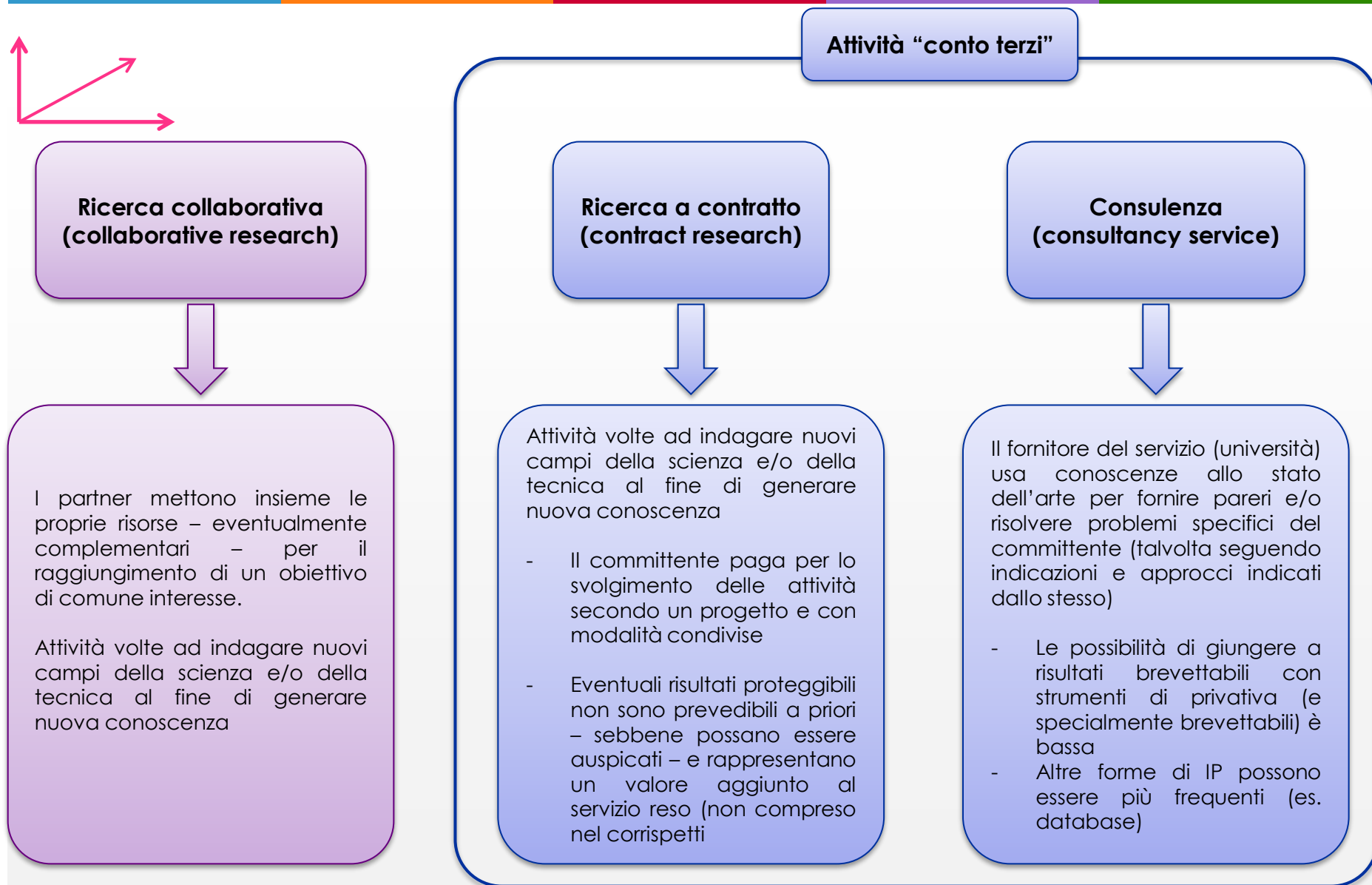
"Background" is information and knowledge (including inventions, databases, etc.) held by the participants prior to their accession to the Grant Agreement, as well as any intellectual property rights which are needed for carrying out the project or for using foreground. Regarding intellectual property rights for which an application must be filed, only those intellectual property rights for which the application was filed before the accession of the participant to the Grant Agreement are included.

"Foreground" means the results, including information, materials and knowledge, generated in a given project, whether or not they can be protected. It includes intellectual property rights (IPRs such as rights resulting from copyright protection, related rights, design rights, patent rights, plant variety rights, rights of creators of topographies of semiconductor products), similar forms of protections (e.g. sui generis right for databases) and unprotected know-how (e.g. confidential material).

Thus, foreground includes the tangible (e.g. prototypes, micro-organisms, source code and processed earth observation images) and intangible (IP) results of a project. Results generated outside a project (i.e. before, after or in parallel with a project) do not constitute foreground.

"Access Rights" is a basic term relating to Intellectual Property Rights (IPR), means those rights (e.g. licences or user rights) to use knowledge or pre-existing knowhow given by the owners of the knowledge or pre-existing knowhow to others.

"Use" means the direct or indirect utilisation of results in further research activities other than those covered by the indirect action concerned, or by exploitation, including, but not limited to, developing, creating and marketing a product or process, or for creating and providing a service





Il quadro complesso e la molteplicità degli aspetti da regolare fanno emergere la necessità di una «policy» e di regolamenti che esprimano i requisiti dell'ente in materia di gestione degli IPR al fine di garantire il corretto allineamento con le proprie finalità istituzionali e strategiche

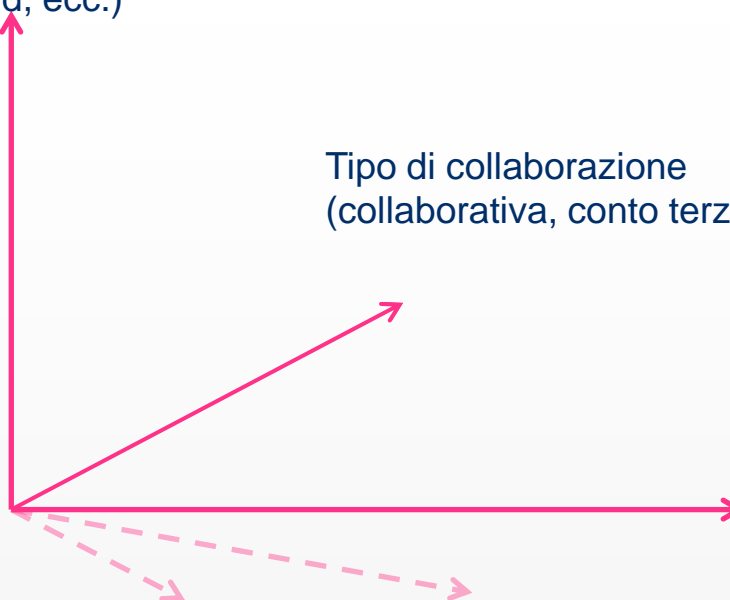
Tale necessità di regolamentazione si riflette:

- nei rapporti “interni” con i propri dipendenti/collaboratori
- nei rapporti esterni con i propri partner e/o committenti

Tipo di risultato
(background, foreground, ecc.)

Tipo di collaborazione
(collaborativa, conto terzi ecc.)

Tipo di diritto
(proprietà, accesso, ecc.)



«N» dimensioni possibili

ma dalla combinazione di questi aspetti e un po' di esperienza è possibile dare alcuni spunti di riflessione e declinare gli approcci più comuni nella gestione degli IPR nelle collaborazioni



Background IP:

- Resta di proprietà di chi l'ha generato
- Viene reso disponibile – gratuitamente – per lo svolgimento del progetto
- DEVE essere reso disponibile al termine del progetto – ove necessario per l'uso del foreground – a condizioni eque e ragionevoli (fair and reasonable conditions)

Foreground IP:

- è di proprietà di chi lo ha generato sulla base dei rispettivi “contributi inventivi” (eventualmente di proprietà congiunta)
- normalmente ogni co-titolare ha il diritto di usarlo, ma possono essere poste condizioni specifiche in accordo tra i partner (es. esclusiva settoriale per alcuni soggetti, pagamenti a favore degli altri co-titolari)
- le spese per la protezione sono suddivise pro-quota in base alla % di co-titolarità e le decisioni vengono assunte congiuntamente
- l'accesso a terzi può venire concesso previo consenso favorevole di tutti i co-titolari che ne beneficiano pro-quota
- nel caso di attività finanziate (o co-finanziate) con fondi pubblici è necessario considerare la normativa sugli aiuti di stato (i partner industriali possono avere diritti di accesso esclusivi solo a fronte di un pagamento a prezzi di mercato)

Tabella riassuntiva

	Access rights to background	Access rights to foreground	Timing (to request access rights)
For implementing the project	Yes, if a participant needs them for carrying out its own work under the project		Until the end of the project
	Royalty-free, unless otherwise agreed before acceding to the grant agreement	Royalty-free	
For use purposes (exploitation + further research)	Yes, if a participant needs them for using its own foreground		Until 1 year (unless otherwise agreed) after the end of the project or the termination of the participant concerned
	Either royalty-free, or on fair and reasonable conditions to be agreed		

- assenza di regole imposte (es. da ente finanziatore)
- diverso potere contrattuale delle parti (grande impresa vs. PMI, MIT vs. Polito)
- diverse politiche in tema di IPR

Maggior grado di variabilità => fondamentale definire un accordo «win-win»

Background

- Solitamente non necessita di essere messo a disposizione del committente per lo svolgimento dell'attività
- Può essere necessario dare accesso al committente per permettergli l'utilizzo del foreground generato
 - Può essere gratuito o a pagamento (in questo caso è bene essere chiari fin da subito)
 - Prestare attenzione a non farsi vincolare (es. dare diritti sul background al committente impedirà di poterli dare in esclusiva ad altri)

Foreground

- Può essere di una o di entrambe le parti, anche in relazione al tipo di attività (es. ricerca vs. consulenza)
- Di norma viene preservato per l'università il diritto di accesso per finalità di ricerca e formazione anche nei casi in cui il committente sia titolare
- Se l'università è titolare o co-titolare possono venire riservati comunque alcuni "privilegi" al committente nei confronti dei terzi per quanto riguarda i diritti di accesso (es. diritti di opzione o prelazione, licenze, ecc.)

La titolarità dei diritti patrimoniali (verso i propri partner/committenti)

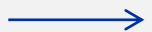
Art 6. Reg. contratti: titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività oggetto della prestazione:

- I contratti e le convenzioni, quando relativi ad attività di ricerca o ad attività di consulenza dalla quale sia prevedibile che scaturiscano risultati che possano essere oggetto di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, devono disciplinare:
 - Il diritto dell'autore/inventore ad essere in ogni caso citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e altre modalità di tutela della privativa industriale
 - Il regime della titolarità dei brevetti eventualmente scaturenti dalla prestazione, disciplinando con apposite clausole:
 - a) il riconoscimento della titolarità dei brevetti in capo al Politecnico, nonché il diritto del committente ad ottenere licenza per lo sfruttamento degli stessi ovvero il diritto di preferenza del committente all'acquisto della titolarità stessa

Ovvero

- b) il riconoscimento della contitolarità -tra i contraenti- dei brevetti, nel caso in cui gli stessi siano derivati da attività congiunta di ricercatori interni del Politecnico e ricercatori del committente ovvero quando l'invenzione sia stata determinata dalla messa a disposizione da parte del committente stesso di rilevanti risorse o competenze. In tal caso può essere riconosciuto al committente il diritto ad ottenere licenza per lo sfruttamento dei risultati stessi ovvero il diritto di preferenza all'acquisto della titolarità

SEGUE



[SEGUE] Art 6. Reg. contratti: titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività oggetto della prestazione:

- La riservatezza sulle informazioni scambiate fra le parti e sui risultati ottenuti
- Le clausole per la tutela dei segni distintivi dell'Ateneo, fermo restando quanto previsto all'art. 8

Il Politecnico, attraverso specifici atti e coerentemente con la normativa vigente, si assicura il pieno diritto di attribuzione dei diritti di cui sopra

I contratti e le convenzioni per attività di ricerca e consulenza devono prevedere il diritto dei ricercatori all'utilizzazione scientifica ed alla divulgazione dei risultati dell'attività, eventualmente differendo la stessa all'ultimazione delle procedure di deposito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale per le quali deve essere previsto un congruo termine

Disclaimer:

Nelle slide successive sono riportate in maniera sintetica alcune informazioni su esperienze reali avute nella gestione dei risultati della ricerca tra il Politecnico e suoi partner esterni al fine di fornire spunti utili ad una riflessione sui punti di attenzione e le possibili criticità che emergono nella gestione di questi rapporti.

Per queste ragioni sono esemplificati alcuni casi «particolari» frutto dell'esperienza passata che non sono tuttavia rappresentativi del più ampio numero di collaborazioni che ogni giorno il Politecnico (e le università in generale) svolge con ottimi risultati e piena soddisfazione reciproca, insieme ai propri partner.

Premesse

- Progetto Regionale tra «Politecnico» e «Impresa»
- Accordo siglato tra le parti in ottemperanza a quanto previsto dal bando per lo svolgimento delle attività (no ATS)
- Accordo prevede titolarità congiunta sul foreground da regolarsi con apposito successivo accordo

Avvenimenti

- Impresa ci propone di brevettare una tecnologia sviluppata nel progetto
- Viene proposta titolarità congiunta 50%Polito – 50%Impresa, pagamento dei costi «pro-quota», Impresa segue le procedure di brevettazione

...e poi??

- Secondo Impresa *«...niente altro è richiesto; saremo entrambi co-titolari del brevetto, poi noi applicheremo la tecnologia sui nostri futuri prodotti commerciali e il Politecnico potrà continuare a fare ricerca sul tema...»*
- E il Politecnico che vantaggio trae dal deposito del brevetto? Esiste il rischio che si finisca per sostenere le spese e svolgere le procedure di brevettazione nell'interesse di Impresa

CONSIDERAZIONI

- Se l'impresa sfrutta commercialmente il brevetto, Polito potrebbe chiedere di partecipare agli utili derivanti (quadro normativo complesso)
- Al Politecnico resta la facoltà, disponendo della propria quota di brevetto, di cederne i diritti di sfruttamento ad un'altra azienda (problemi di rapporti con Impresa)
- L'impresa potrebbe acquisire i diritti di sfruttamento esclusivi del brevetto attraverso una cessione/licenza della quota del Politecnico (da valutare le condizioni economiche)

Tutte le soluzioni prevedibili comportano difficoltà di gestione dei rapporti e/o negoziazioni complesse

E' SEMPRE PREFERIBILE REGOLARE A MONTE IL PIU' POSSIBILE

(compromesso tra efficacia dell'accordo e tempi della burocrazia)

Premesse

- «Gruppo di Ricerca» ha notevole background (no titoli di privativa) su «sintesi materiali riempitivi per applicazioni chirurgia oncologica»
- «Impresa» già operante sul mercato è interessata ad apprendere tecniche di sintesi (informazioni disponibili in letteratura, ma bassa riproducibilità)
- Impresa decide di finanziare una borsa di dottorato con obiettivo di assumere il candidato al termine; il progetto riguarda tecniche di sintesi dei materiali
- Convenzione standard per il finanziamento delle borse regola IPR con proprietà a Polito e diritto di opzione all'acquisto da parte di Impresa per una somma fissa, ma non regola accesso al background;

Considerazioni

- Il candidato deve essere adeguatamente formato e non gli si può sottrarre alcuna informazione che sia utile a questo scopo;
- Alcuni degli aspetti pratici e metodologici, frutto di una lunga esperienza sul tema, costituiscono un importante valore per Gruppo di Ricerca in quanto abilitanti per un efficace uso della tecnologia ed hanno un potenziale valore intrinseco molto superiore al valore di una borsa di dottorato se applicati industrialmente

SEGUE
→

- Il dottorando nel suo percorso di formazione dovrà entrare in possesso del know-how del Gruppo e potrà facilmente applicare queste conoscenze presso l'Impresa successivamente; così l'impresa avrà pagato una borsa di dottorato in cambio di «un valore molto più elevato»

Quale possibile soluzione?

- Il know-how è effettivamente un tipo di IP protetto o – quanto meno – proteggibile e regolato dalle norme sul segreto industriale
- Nella convenzione di dottorato – o con accordo successivo – sarebbe/sarà bene regolare i diritti di accesso futuri al background che è - e deve restare - di Gruppo di Ricerca
- Per farlo è necessario dimostrare che il know-how è stato adeguatamente protetto tramite la segretezza (anche il dottorando deve essere vincolato formalmente, potendo così accedere a tutte le conoscenze che gli servono per la sua formazione)

- **Non esistono solo i brevetti come unica forma di protezione dell'IP**
 - **È bene fare sempre chiarezza su quali sono le finalità della collaborazione ed usare anche le giuste forme contrattuali**

Premesse

- Progetto regionale, partenariato esteso con Grande Azienda capofila, diverse PMI e Polito
- Grande Azienda ha sottoposto accordi di partenariato agli altri partner, fra cui Regolamento su IPR
- Il Regolamento fissa alcuni principi base, rimandando ad accordo successivo per i dettagli operativi in tema di gestione IPR, tra i contenuti:
 - Foreground in comproprietà tra i soggetti che lo hanno generato, quota stabilite sulla base degli «investimenti finanziari nel progetto» (anziché dell'apporto inventivo), MA....
 - Spese per la protezione suddivise in parti uguali
 - Background resta di proprietà di chi lo ha generato, ma viene concessa licenza gratuita, mondiale, perpetua e con diritto di sub-licenza agli altri co-titolari del foreground ed ai loro aventi causa
 - Ciascun co-titolare può usare direttamente senza vincoli e/o necessità di autorizzazione il foreground e gli IPR da questo derivanti
 - Ciascun co-titolare potrà cedere la propria quota solo col consenso degli altri che godono comunque di un diritto di prelazione
 - L'accesso a terzi, tramite licenze, potrà essere conferito solo con il consenso di tutti i co-titolari (anche se non esclusivo)

Avvenimenti:

- Il regolamento è stato firmato, per ragioni contingenti legate all'erogazione dei finanziamenti, senza i dovuti approfondimenti
- Al momento della firma dell'accordo «operativo» sono emersi gli aspetti di criticità contenuti nel documento
- Si è chiesto a Grande Azienda di rivedere e «correggere» i termini dell'accordo con il consenso di tutti i partner, ma la richiesta è stata rifiutata «perché tutti gli altri partner hanno già firmato...»

...ergo

- Polito potrà decidere di firmare oppure no il secondo accordo, ma dovrà «subirne» comunque la disciplina
- Eventuali risultati inventivi (o comunque proteggibili) che potranno emergere saranno di proprietà di Polito per quote inferiori al 10%, ma dovendo sostenere almeno il 20% dei costi ed avendo fornito – come usuale per l'università – la maggior parte del contributo intellettuale nella loro generazione
- Polito potrà usarli direttamente per le proprie finalità istituzionali (cosa che avrebbe potuto fare comunque...), ma ha pesanti vincoli all'eventuale commercializzazione e quindi è poco prevedibile che ne possa mai scaturire un ritorno economico...

Prestare sempre la massima attenzione a cosa si firma e ragionare in maniera critica quando vengono sottoposte bozze contrattuali chiedendo il supporto alle strutture competenti

Quando si valuta l'avvio di un nuovo progetto di ricerca porsi almeno le seguenti domande:

- ci sono informazioni e conoscenze preesistenti che non voglio divengano di pubblico dominio?
- da dove proviene il «mio» background e di chi è?
- ho obblighi di riservatezza verso terzi?
- chi finanzia o potrà finanziare l'attività?
- di chi sarà il foreground (posso impegnarmi su questo aspetto)?

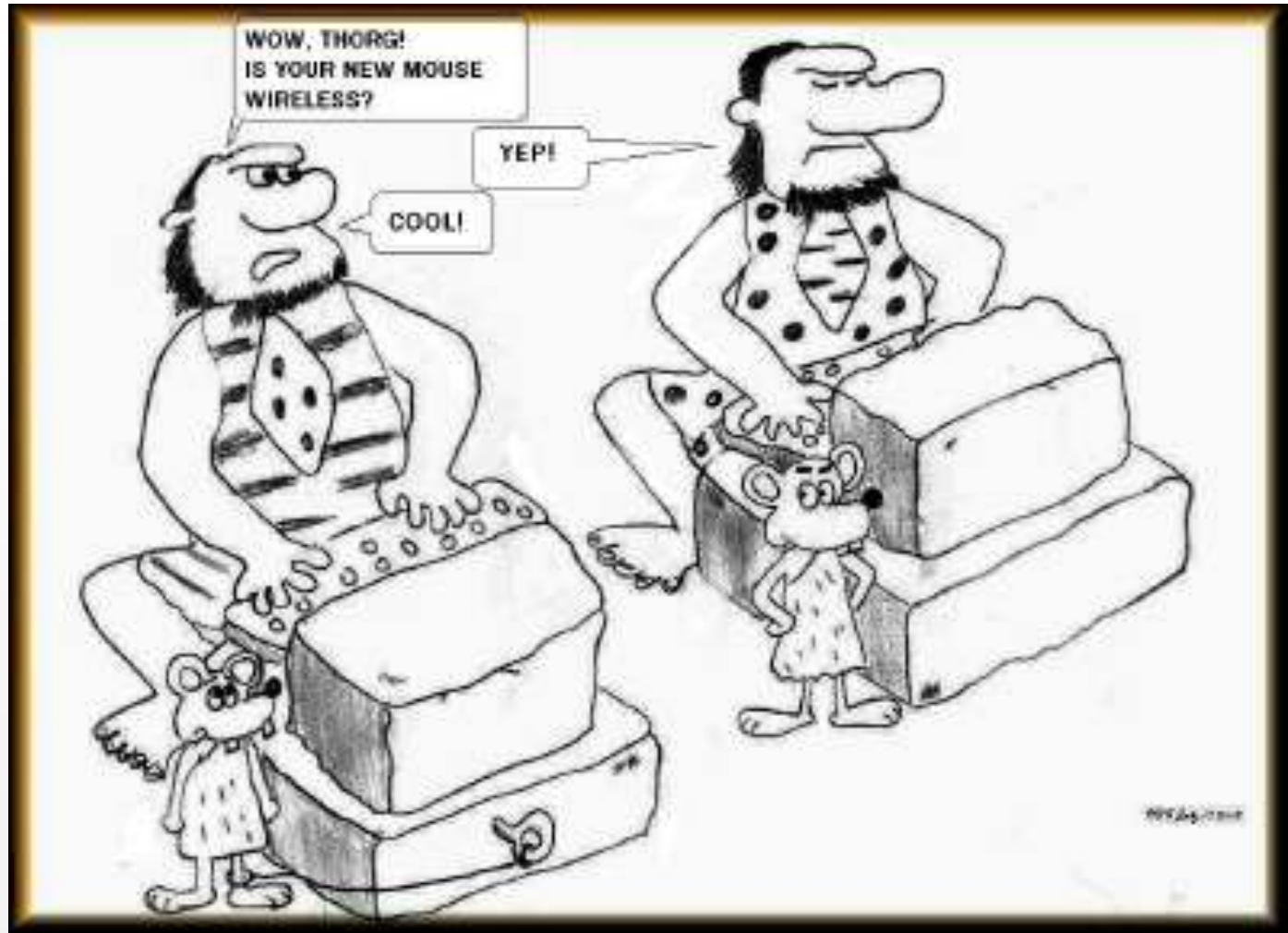
La morale: proteggere i risultati è importante perchè...

Non importa quanto brillante e geniale sia stata la vostra “pensata”...



...ci sarà sempre qualcuno geniale almeno quanto voi!!

Q&A



Grazie dell'attenzione!

Shiva Loccisano
Shiva.loccisano@polito.it



**Cercami ed entra a far parte
della mia rete su LinkedIn**