

Natale Pimpinelli
Ex IP Manager di
HeidelbergCement AG



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA RICERCA
INDUSTRIALE



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



OPEN SCIENCE & INNOVATION

Un modello concettuale di contratto standard per la collaborazione pubblico-privato nella gestione della Proprietà intellettuale
| 25 febbraio 2019 – Palazzo Turati - Milano |

Il Gruppo di lavoro Netval- Aicipi : le motivazioni



NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA UNIVERSITARIA



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI ED
ESPERTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE

- Ridefinire la strategia della collaborazione Università – Industria
- Superare gli ostacoli alla collaborazione: diversità di linguaggio, asimmetrie informative, disallineamento dei rispettivi obiettivi
- Porre l'attenzione ai processi di generazione di proprietà industriale nell'ambito delle collaborazioni Università - Industria
- Definire le linee guida per la formulazione di soluzioni contrattuali che compongano gli interessi e le aspettative delle due parti

Il Gruppo di lavoro Netval- Aicipi : l'obiettivo

- Individuare strumenti contrattuali condivisi che possano portare a un beneficio per i diversi attori
- L'output atteso è un documento, che da una parte, metta a confronto le differenti visioni fra Industria e Università e dall'altra contribuisca a fornire soluzioni condivise, seppure non vincolanti, che possano essere di riferimento
- In pratica :
 - Semplificare la collaborazione
 - Definire linee guida concordate
 - Disseminazione del documento

Gli argomenti del documento

- La tipologia delle relazioni collaborative
- Lo schema della collaborazione
- La titolarità dei risultati inventivi
- La pubblicazione dei risultati
- Le problematiche dell'articolo 65 CPI e le relazioni con il personale accademico non strutturato
- Le procedure della gestione del contratto e gli attori del processo

Le tipologie di attività e le necessarie premesse

- Sono state individuate alcune possibili tipologie di attività:
Servizio - Sviluppo - Ricerca innovativa - Dottorato ricerca
- Qualunque sia la tipologia di relazione in cui le parti operino varrà sempre tra loro il principio generale secondo cui l'**Università non opera in regime di concorrenza nei confronti dell'Industria**, bensì risulta fortemente interessata a che l'Industria possa sfruttare l'innovazione generata nell'ambito della collaborazione. Questo in termini sia di beneficio del sistema Paese sia di visibilità e reputazione dell'Università stessa
- L'**Università assicura quindi il trasferimento dell'innovazione e dei relativi diritti di proprietà intellettuale generati dai propri ricercatori** nelle fasi e secondo le modalità ritenute opportune, declinate tenendo conto della tipologia di rapporto e del contributo di innovazione trasferibile

Tipologia di collaborazione 1 : Attività di Servizio

- L' Industria richiede all'Università la realizzazione di **un'attività standard** nell'ambito di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie
- Riguarda l'esecuzione di analisi, sintesi, test, indagini che non prevedono apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore universitario, ad es. **l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione all'azienda**, ovvero la preparazione di prodotti noti/standard
- C'è un rapporto **cliente – fornitore di servizi**
- In tale tipologia di relazione, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere tecnico scientifico.
- Una proprietà industriale intesa come soluzione innovativa proteggibile attraverso il brevetto o altra forma di protezione rappresenta un risultato del tutto inusuale.

Tipologia di collaborazione 2 : Attività di Sviluppo

- Si tratta di ricerca applicativa su **progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti** o applicazioni già in fase di sviluppo presso la stessa azienda committente.
- L'Industria concepisce autonomamente l'idea progettuale che sarà implementata nell'ambito della collaborazione e chiede all'Università un intervento qualificato volto all'ottimizzazione, validazione, all'implementazione dell'idea/tecnologia.
- **La generazione di nuova proprietà intellettuale rappresenta un output possibile delle attività del ricercatore e si mostra generalmente correlata all'innovazione di background dell'Industria finanziatrice.**

Tipologia di collaborazione 3 : Attività di Ricerca Innovativa

- Progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione dell'azienda. Nella categoria potrebbero rientrare le attività di ricerca di base/esplorativa che portino all'individuazione di nuove possibili soluzioni applicative.
- In tali ipotesi, il contributo universitario di innovazione è particolarmente rilevante anche se avviene in completa collaborazione con i ricercatori industriali
- **La generazione di nuova proprietà intellettuale rappresenta un output altamente desiderato e probabile**

Tipologia di collaborazione 4 : Borsa di Studio post laurea

- Collaborazione volta a sponsorizzare il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari con l'obiettivo di preparare ricercatori che abbiano le competenze e l'attitudine per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
- L'argomento di massima della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento vengono stabiliti di comune accordo tra il referente dell'industria, il dottorando e il suo responsabile in Università.
- Aspetto fondamentale di questa tipologia di collaborazione è la definizione degli **aspetti relativi alla pubblicazione (sia articoli sia la tesi)** da parte del dottorando o del borsista, essendo questa una necessità nonché un obbligo del suo percorso formativo.
- In questa tipologia di collaborazione **vi è un'alta possibilità di generazione di IP industrialmente sfruttabile.**

Titolarità dei risultati (1)

- Come approccio generale, **si può seguire il principio per cui in un'attività richiesta e finanziata dall'Industria con lo scopo di ottenere risultati innovativi**, la proprietà dei diritti sugli eventuali risultati inventivi - che, a norma di legge, competono ab origine a chi li genera - **venga trasferita all'Industria**.
- Il riconoscimento economico del contributo dell'Università nella generazione di diritti di proprietà intellettuale **verrà considerato in relazione alla tipologia di collaborazione, agli apporti delle parti e alle esigenze dell'Industria**, ovverosia: a priori come parte della quota specifica del finanziamento delle attività contrattualizzate, oppure come quota separata (premio inventivo) da riconoscersi nel caso di brevettazione, o in eventuali altre forme da concordarsi.

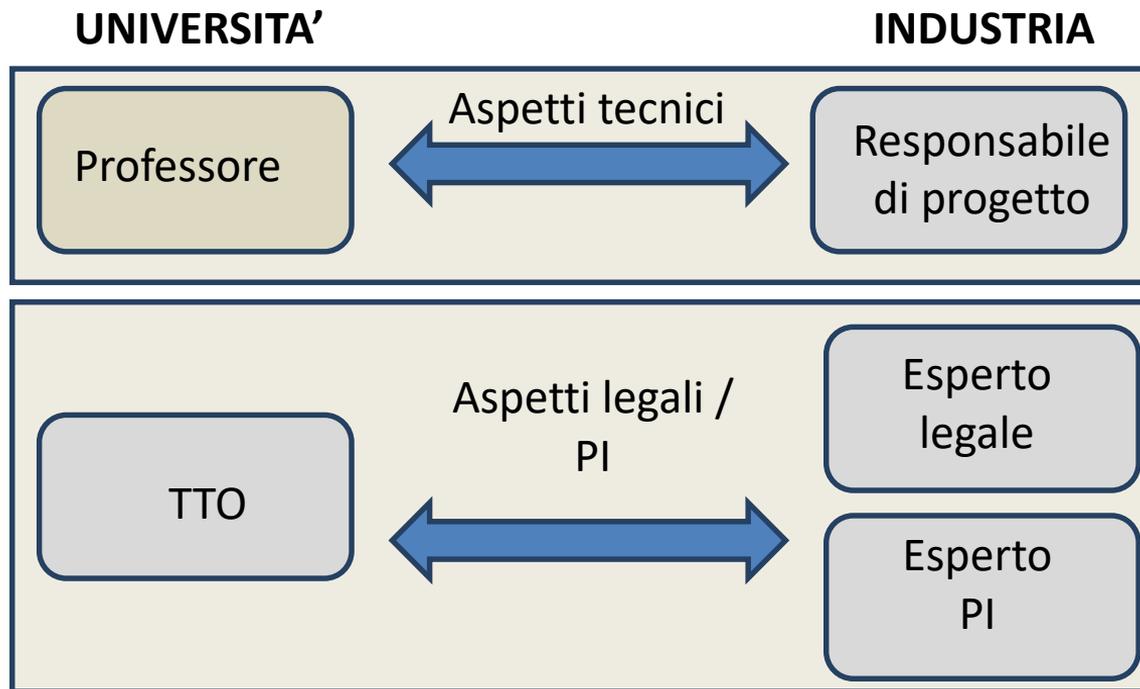
Titolarità dei risultati (2)

- Nelle situazioni in cui la titolarità della proprietà intellettuale passi all'Industria, è necessario evidenziare il ruolo dell'Università nella generazione del risultato e per rendere visibile il proprio livello di produttività brevettuale.
- Potrà ad esempio essere previsto a livello contrattuale che la domanda di brevetto venga depositata a nome congiunto, e che a valle della pubblicazione si proceda alla registrazione della singola titolarità in capo all'Industria.
- Risulterà chiaro che le scelte, sia iniziali riguardo alla preparazione e al deposito della domanda di brevetto, sia procedurali o di sfruttamento dei relativi diritti fino alla pubblicazione, **saranno comunque della sola Industria in quanto unico sostenitore dei costi brevettuali.**

Titolarità dei risultati (3)

Tipologia di collaborazione	Aspettativa IP	Titolarità Background	Titolarità Foreground	Sfruttamento commerciale	Diritti di accesso Università	Pubblicazione
Servizio	No	U/I In funzione dei diritti pregressi	Industria (dati e relazioni scientifiche)	INDUSTRIA	Solo per scopi di didattica e ricerca istituzionale o altri usi di non interesse industriale	Industria: sì Università: sì previa notifica/autorizzazione
Sviluppo	Si		Congiunta Industria Università			
Ricerca innovativa	Si					
Borsa di dottorato	Si					

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale e attori del processo



La Pubblicazione dei Risultati

- La collaborazione tra Università e Industria può portare principalmente a tre tipologie di risultati: **brevetti**, **pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico** e **Know-How** per il quale l'azienda desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione.
- Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche, **solo con opportuno accordo scritto tra le parti**.
- Tale accordo può prevedere che, nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'Università, sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Industria che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In caso di autorizzazione, si può prevedere anche una citazione dell'Industria come promotrice e finanziatrice dell'iniziativa di ricerca.
- Per quanto riguarda l'Università, le pubblicazioni che possono solitamente scaturire da documenti, studi ed esiti della ricerca congiunta Università-Industria sono le pubblicazioni di carattere scientifico (incluse presentazioni a congressi) e tesi di laurea o dottorato.

Conclusioni

- Il rapporto fra Ricerca Industriale e Attività Universitaria è un aspetto essenziale per l'innovazione del nostro Paese
- Mentre le competenze tecniche e scientifiche sono eccellenti gli aspetti organizzativi lo sono molto meno. In particolare il tempo di stesura del contratto e l'irrigidimento delle Parti per incomprensioni sui punti rilevanti della collaborazione
- Ritengo che il documento messo a punto da NETVAL e AICIPI possa rappresentare un valido strumento per le aziende che non hanno una struttura di Proprietà Industriale e per le Università che non hanno uffici di Trasferimento Tecnologico