



RICERCA E IMPRESA: STRUMENTI OPERATIVI

Elisabetta Vianello

CNA Bologna - Bologna, 25 novembre 2010

Ricerca e impresa: strumenti operativi

La collaborazione ricerca e impresa **si realizza** nella pratica attraverso la conclusione di specifici contratti

Il **successo** del rapporto tra ricerca e impresa dipende in larga misura dalla **definizione preventiva** dei reciproci diritti e obblighi: per questo motivo lo strumento contrattuale assume un ruolo centrale

Ricerca e impresa: strumenti operativi terminologia

- **Contratto di ricerca:** costituisce solo un riferimento di comodo, e non un riferimento ad un determinato «tipo» contrattuale
- **Contratto di ricerca commissionata, commessa di ricerca, (ricerca) conto terzi:** contratti che disciplinano i rapporti in base ai quali le università e gli enti di ricerca, avvalendosi delle proprie strutture, eseguono prestazioni a favore di un committente esterno dietro pagamento di un corrispettivo

Ricerca e impresa: strumenti operativi il contratto di ricerca commissionata

Il **contratto di ricerca commissionata**, con cui si regola un'attività di ricerca che l'impresa da sola non è in grado di svolgere, è la **forma di cooperazione più significativa** in termini di innovazione tecnologica

Il contratto di ricerca commissionata viene utilizzato per **dare soluzioni a problemi specifici**, legati all'attività produttiva dell'impresa committente, attraverso l'utilizzo del personale e delle attrezzature fornite dagli enti di ricerca

Ricerca e impresa: strumenti operativi la proposta di Aster

Nel 2009 **Aster** ha condotto un'**analisi** sui contratti di collaborazione università/enti di ricerca-impresa collegati al Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT) con particolare riguardo alla Misura 1 Azione A, Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, con cui la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo proposti da imprese che prevedessero attività da realizzarsi in collaborazione con università e enti di ricerca (e Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna in un momento successivo). L'analisi ha consentito di isolare alcuni aspetti percepiti come maggiormente problematici ed individuare alcune soluzioni e buone pratiche ricorrenti nella contrattualistica relativa alla collaborazione ricerca-impresa.

STRUTTURA CONTRATTO

RETE ALTA TECNOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

CONTRATTO DI RICERCA INDUSTRIALE HTN



1. CONTRATTO

2. CONDIZIONI SPECIALI

3. CONDIZIONI GENERALI

4. ALLEGATO TECNICO



Ricerca e impresa: strumenti operativi

a) regole organizzative

Le regole organizzative :

- per verificare il progresso delle attività
- il coordinamento della ricerca
- la preparazione dei report
- lo scambio di informazioni

Ricerca e impresa: strumenti operativi

b) regole tecniche

Le regole tecniche:

- Il contributo tecnico delle parti
- Le risorse tecniche messe a disposizione (risorse umane, es. numero di addetti e qualifica), le attrezzature
- Il programma di lavoro
- Le procedure di modifica e le regole in caso di non adempimento

Ricerca e impresa: strumenti operativi c) i risultati

I **risultati** dell'attività di ricerca scientifica e tecnica possono essere scoperte, invenzioni o, in genere, dati e informazioni tecniche

Questi risultati possono essere suscettibili di immediata applicazione in attività produttive oppure possono richiedere ulteriore sviluppo prima di poter essere applicati

Visto che la finalità principale dell'attività di ricerca è quella di giungere a risultati innovativi, è evidente che uno dei problemi di maggior peso, anche economico, da affrontare relativamente ai rapporti giuridici che disciplinano tale attività, è quello della attribuzione dei risultati della ricerca e dei diritti di utilizzazione degli stessi

Ricerca e impresa: strumenti operativi

Quando si parla di disciplina dei risultati che derivano dalla ricerca ci si riferisce ai **diritti di sfruttamento**, ovvero alla possibilità di utilizzare i risultati per sviluppare, creare o commercializzare un prodotto o un processo o per creare o fornire un servizio

Lo sfruttamento può essere **diretto** se si è titolari (proprietari del risultato) o **indiretto** (attraverso licenze)

E' necessario valutare attentamente caso per caso quale sia il **reale interesse** dell'azienda verso i risultati delle attività (se diventare proprietaria o licenziataria dei risultati)

Ricerca e impresa: strumenti operativi opzioni

TIPOLOGIE	TITOLARITA'	COMPENSO INTEGRATIVO
Ricerca commissionata	Opzione 1 ➤ Titolarità del Committente (impresa)	DEFINITO ➤ una somma predeterminata corrispondente ad una percentuale del compenso pattuito, ➤ royalties, ➤ lump-sum ➤ licenza gratuita N.E. all'esecutore
	Opzione 2 ➤ Titolarità dell'Esecutore (ente di ricerca)	DA DEFINIRSI tra le parti con accordi successivi nella forma di royalties, lump-sum o altro
	Opzione 3 ➤ Titolarità congiunta	NESSUNO Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Ricerca e impresa: strumenti operativi le modalità di tutela

Ugualmente essenziale è regolare le **modalità di tutela dei risultati**: a chi spettino le decisioni in ordine alle domande di brevetto (se e quando brevettare o registrare un marchio,), in che modo siano ripartiti i costi di brevettazione, estensione e mantenimento del brevetto ed infine chi sia legittimato e chi sopporti i costi delle eventuali azioni legali

Ricerca e impresa: strumenti operativi le forme di tutela

- Sono oggetto di **brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali
- Sono oggetto di **registrazione** i marchi, ditta e insegna, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori
- Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i **segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine**
- Un discorso a parte deve essere fatto per il **software** e le banche dati

Ricerca e impresa: strumenti operativi la riservatezza

Forme di tutela della riservatezza:

a) Nel contratto di ricerca:

Clausola di riservatezza

Disciplina della pubblicazione e diffusione dei risultati

b) Con accordo separato

Accordo di segretezza

Ricerca e impresa: strumenti operativi Clausola di confidenzialità

Essenziale perché la natura stessa del contratto presuppone che le parti si scambino conoscenze

Scopo:

- garantisce che le informazioni o il *know-how* che le parti si scambiano nella realizzazione del progetto, così come quelle create nel corso della collaborazione, **non siano rivelate ai terzi** e che, al termine del progetto, la documentazione e gli altri supporti (schede, manuali, prototipi) relativi a informazioni riservate **siano restituite** a chi le ha fornite o a chi ne risulta titolare.
- **tutela** i risultati raggiunti, la loro originalità e la loro eventuale difesa

Ricerca e impresa: strumenti operativi

E' opportuno individuare **le modalità per classificare come "confidenziali"** le informazioni che saranno rivelate nel corso del rapporto. Un metodo condiviso per l'individuazione delle informazioni confidenziali evita che possano sorgere contestazioni successive al riguardo, dato che le parti potrebbero avere opinioni discordanti su ciò che può considerarsi informazione confidenziale.

Operativamente è possibile inserire un elenco delle informazioni che si ritengono essere già note al settore di riferimento oppure, al contrario, specificare che sono confidenziali le sole comunicazioni che sono espressamente qualificate come tali

Ricerca e impresa: strumenti operativi accordo di riservatezza

Un **accordo di riservatezza** è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni tecniche e commerciali non pubbliche

Ricerca e impresa: strumenti operativi Accordi di confidenzialità

È prassi frequente che siano stipulati **accordi di segretezza** durante le trattative per la conclusione di contratti che comportano il trasferimento o lo scambio di tecnologia (sia in via principale, che strumentalmente rispetto a collaborazioni di ricerca e sviluppo), in modo da evitare che le informazioni segrete eventualmente comunicate in quella sede diventino di dominio pubblico

Gli eventuali accordi stipulati in fase precontrattuale vanno espressamente richiamati (e allegati) nel contratto di ricerca se si vuole che concorrano a far parte della disciplina dei rapporti tra le parti

Ricerca e impresa: strumenti operativi divulgazione dei risultati

La **divulgazione dei risultati** ottenuti a seguito dello svolgimento delle attività, non deve andare a danno della tutela o dell'utilizzo dei risultati

E' essenziale prevedere che la pubblicazione sia soggetta all'**approvazione** delle parti, soprattutto perché sono coinvolti ricercatori di università o di enti pubblici di ricerca