



European IPR Helpdesk

Scheda informativa

La gestione della PI in Horizon 2020: in fase di proposta

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese della Commissione Europea (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

| | |
|---|----|
| Introduzione | 1 |
| 1. Perché è importante considerare la proprietà intellettuale? | 2 |
| 2. L'invito a presentare proposte: controllare i documenti e conoscere le regole di PI | 4 |
| 3. Affrontare le questioni relative alla confidenzialità e i possibili accordi contrattuali | 6 |
| 4. Identificare la PI e adottare i passaggi necessari per la sua tutela..... | 7 |
| 5. Valutare lo stato dell'arte | 8 |
| 6. Considerare i diritti di terze parti | 9 |
| 7. Costi ammissibili | 9 |
| 8. Nome e acronimo del progetto | 10 |
| 9. Strategia per lo sfruttamento dei risultati del progetto | 10 |
| Riferimenti utili | 14 |

Introduzione¹

Horizon 2020 è il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea (EU) per il periodo 2014-2020. Horizon 2020 succede al Settimo Programma Quadro (FP7) nella attuazione della Innovation Union ² e rappresenta pertanto una delle forze trainanti per creare crescita e occupazione nell'Unione Europea.

¹ Questa scheda informativa è stata pubblicata in Febbraio 2014 e aggiornata in Giugno 2014.

² L'iniziativa Innovation Union è parte integrante della strategia Europa 2020, volta a dar vita ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione Europea. L'*Innovation Union*, nel rafforzare in particolare l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, intende far sì che le idee innovative si trasformino in prodotti e servizi in grado di creare crescita e occupazione.

Con il chiaro obiettivo di semplificare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea, Horizon 2020 riunisce in un unico programma tutti i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione precedentemente previsti nel FP7, oltre alle linee di azione per l'innovazione previste dal Programma Competitività e Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). In questo modo i partecipanti a Horizon 2020 operano nell'ambito di un unico programma con un unico set di regole, incluse quelle relative alla proprietà intellettuale.

Con Horizon 2020, l'Unione intende rafforzare la base scientifica e tecnologica europea, promuovere il benessere sociale ed ottenere un più efficace sfruttamento del potenziale economico e industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. E' infatti fondamentale che le risorse pubbliche e gli sforzi utilizzati nella ricerca si traducano in benefici socio-economici per l'UE. Per questo motivo Horizon 2020 prevede per i partecipanti alcuni impegni anche in termini di sfruttamento e diffusione dei risultati dei progetti, inclusa la loro tutela attraverso la proprietà intellettuale.

Questa scheda informativa fornisce alcune informazioni di base circa la gestione della proprietà intellettuale ai proponenti di Horizon 2020 che si trovano in fase di preparazione della proposta da candidare. Anche se in Horizon 2020 le attività di ricerca e innovazione sono sostenute grazie a differenti forme di finanziamento - sovvenzioni (grants), premi, gare d'appalto, strumenti - questa scheda si riferisce alla prima tipologia ed è la prima di una serie che tratterà la gestione della proprietà intellettuale nelle diverse progettuali in Horizon 2020.



1. Perché è importante considerare la proprietà intellettuale?

1.1 In Horizon 2020

Lo sfruttamento efficace dei risultati di ricerca dipende da una corretta gestione della proprietà intellettuale, che dovrebbe essere parte integrante nella gestione complessiva della conoscenza generata nell'ambito del progetto.

Generalmente infatti i risultati di attività di ricerca e sviluppo richiedono ulteriori e spesso significativi investimenti per essere portati sul mercato, cosa questa interessante se i risultati sono ben tutelati sotto il profilo della proprietà intellettuale. In tale ambito, la proprietà intellettuale rappresenta il punto focale affinché i risultati della ricerca producano un impatto efficace nella società, in ragione della sua capacità di offrire a coloro che la detengono un vantaggio competitivo nel mercato.

Anche se la tutela della proprietà intellettuale richiede tempo e risorse, la stessa presenta vantaggi evidenti sia per le organizzazioni di ricerca che per le imprese. Agevola da un lato il trasferimento tecnologico e dall'altro lato aumenta le opportunità per le imprese di crescere, come peraltro dimostrato da uno studio realizzato dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno insieme all'Ufficio Europeo Brevetti sulle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale.³

Non deve quindi sorprendere il fatto che anche i partecipanti a Horizon 2020 siano chiamati a gestire la proprietà intellettuale nei loro progetti in maniera efficace, gestione questa che assume particolare rilevanza nei progetti di ricerca collaborativa. Se da un lato infatti la ricerca condotta in forma collaborativa comporta minori spese di R&S e minori rischi, distribuiti tra tutti i partner, la stessa può però portare a disaccordi in relazione alla titolarità e all'utilizzo dei risultati ottenuti, se non addirittura a sottrazioni illegittime, se non si adottano misure idonee a tutela degli interessi delle parti.

1.2 In fase di proposta

La proprietà intellettuale ha un ruolo fondamentale lungo l'intero ciclo di vita dei progetti di R&S finanziati in Horizon 2020. Innanzitutto, dal momento che una corretta gestione della proprietà intellettuale aumenta le possibilità di un efficace sfruttamento dei risultati di ricerca, è buona pratica in fase di redazione della proposta fare riferimento agli aspetti di proprietà intellettuale nelle sezioni che descrivono le misure che si intende adottare per lo sfruttamento dei risultati. Questo aiuta i partecipanti nel dimostrare l'efficacia di tali misure e al tempo stesso massimizza l'impatto del progetto proposto.

Ancora, la proprietà intellettuale riveste un ruolo specifico nel quadro strategico adottato dai partner per la gestione e tutela delle conoscenze generate dal progetto, elemento questo decisivo nella valutazione di impatto del progetto stesso.⁴ Sotto questo aspetto, vale la pena ricordare che proprio per garantire

³ Cfr. "Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe", http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf.

⁴ Cfr. *Horizon 2020 Work Programme 2014-2015, Annex H*, disponibile sul Portale dei partecipanti: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf

che solo le proposte della migliore qualità siano selezionate per il finanziamento in Horizon 2020 , la Commissione Europea si affida a esperti indipendenti per la loro valutazione, secondo tre criteri di giudizio:

1. Eccellenza
2. Impatto
3. Qualità ed efficienza nella implementazione.⁵

Gli aspetti da considerare in ciascun caso dipendono dal tipo di azione, a meno che non sia previsto altrimenti nelle regole di partecipazione della call.⁶ Tuttavia, la proprietà intellettuale è cruciale per la valutazione dell'impatto dei progetti proposti in tutte le diverse tipologie, anche se il livello di dettaglio può dipendere dalla fattispecie specifica del progetto.

Inoltre, è consigliabile tenere in considerazione gli aspetti di proprietà intellettuale a diversi livelli del progetto per assicurarsi che vengano adottate una strategia e una gestione appropriate. In fase di presentazione della proposta, particolare importanza assume ad esempio l'aver fatto ricorso all'utilizzo di database per valutare lo stato dell'arte, questo nell'ambito del criterio "eccellenza". Oltre a ciò, nel descrivere il consorzio nel suo insieme e il modo con cui ciascun partner si completerà con gli altri, comprese le informazioni sulle capacità di ciascuno nel gestire la proprietà intellettuale (ad esempio la presenza di personale con esperienza in materia), può essere considerato positivo dimostrare che ciascun partner già all'interno del proprio business attribuisce rilevanza alla tutela e allo sfruttamento dei risultati. Queste e altre questioni da tener presenti in termini di gestione della proprietà intellettuale saranno illustrate di seguito.

2. L'invito a presentare proposte: controllare i documenti e conoscere le regole di PI

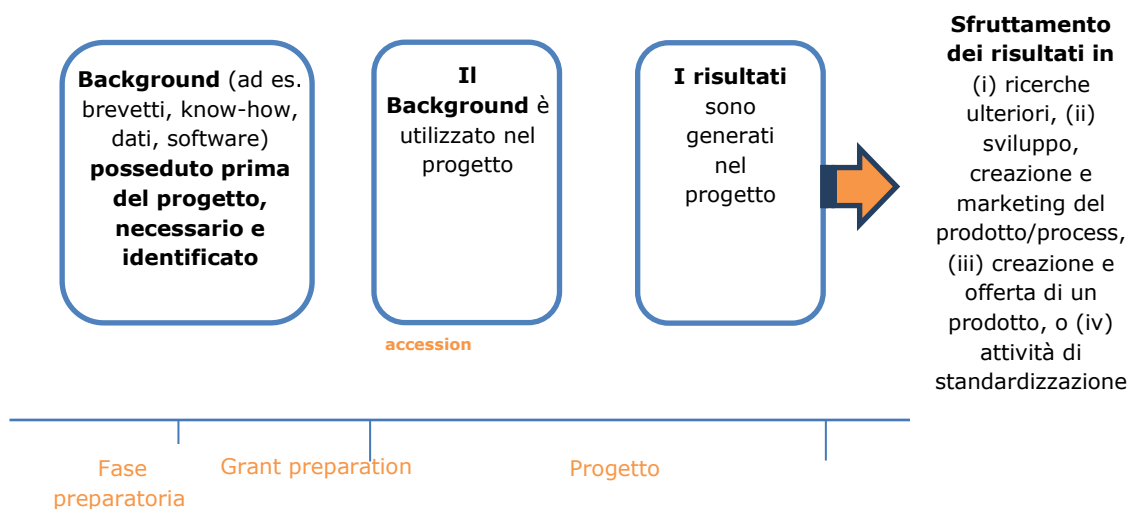
Per incoraggiare i partecipanti a tutelare e sfruttare in modo adeguato i risultati dei progetti e, così facendo, aiutare la ricerca a colmare il gap che la separa dal mercato, Horizon 2020 stabilisce delle regole sullo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti. Queste regole sono contenute in diversi documenti, che vedremo più avanti nel dettaglio.

Dato che queste regole hanno un impatto sull'utilizzo che i partecipanti intendono fare dei risultati del progetto, è buona pratica esserne a conoscenza fin dal principio. In questo modo, i potenziali partecipanti possono analizzare in tempo gli obblighi giuridici che sono tenuti a rispettare nel caso in cui il finanziamento

⁵ Cfr. *Grants Manual – Section on: proposal submission and evaluation*, disponibile sul Portale dei partecipanti: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf

⁶ Cfr. *Horizon 2020 Work Programme 2014-2015, Annex H*, disponibile sul Portale dei partecipanti: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf

venga concesso, ma possono altresì definire una adeguata strategia corretta per lo sfruttamento e la protezione dei risultati attesi.



Quindi, prima di iniziare a scrivere la proposta, è opportuno leggere con attenzione tutti i documenti relativi alla call e conoscere le regole sulla proprietà intellettuale applicabili a quella call in particolare.⁷ E' importante esaminare i seguenti documenti:

- le Regole di Partecipazione,⁸ per il quadro giuridico generale applicabile alle sovvenzioni (*grants*) Horizon 2020;
- il modello di contratto (*grant agreement*)⁹ applicabile alla call;
- il programma di lavoro (*work programme*) di riferimento, che può stabilire ulteriori regole e adempimenti richiesti dalla Commissione Europea nel nome dell'interesse strategico europeo.

⁷ Per informazioni dettagliate sulle regole relative alla proprietà intellettuale di H2020, suggeriamo di seguire il seminario dell'European IPR Helpdesk che è gratuito e può essere seguito via internet. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina relativa ai seminari dell'European IPR Helpdesk.

⁸ In particolare il titolo III del regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che stabilisce le regole per la partecipazione e la diffusione in "Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" e abroga il Regolamento (EC) No 1906/2006, disponibile su http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf

⁹ I modelli di grant agreement sono disponibili Participant Portal, sotto "reference documents".

In Horizon 2020, il contratto (*grant agreement*) che i partecipanti sottoscrivono con la Commissione Europa è basato su modelli disponibili sul Participant Portal. Questi modelli sono strutturati sulla base delle Regole di partecipazione.

Tuttavia, il contratto può prevedere regole ulteriori sulla proprietà intellettuale, in particolare relativamente a diritti di accesso, sfruttamento e diffusione dei risultati a seconda del tipo di sovvenzione e di programma di lavoro.

3. Affrontare le questioni relative alla confidenzialità e i possibili accordi contrattuali

Le sovvenzioni di Horizon 2020, come avviene nella maggior parte delle collaborazioni di ricerca, richiedono che i partner si scambino informazioni allo scopo di definire il progetto di ricerca. L'idea e l'approccio alla base del progetto devono essere spiegati in dettaglio nella proposta, così come gli obiettivi che si intende conseguire. In tale ambito è quindi naturale che i partner condividano tra loro e nella proposta dettagli circa i rispettivi background, dato che dovranno nel progetto mettere a fattor comune capacità, conoscenze e proprietà intellettuale. Alcune di queste informazioni potrebbero anche essere condivise non intenzionalmente durante la discussione per la preparazione della proposta.

Esiste pertanto il rischio che informazioni riservate così come invenzioni non ancora protette da brevetto, siano rivelate agli altri partner, con il rischio che questi se ne appropriino indebitamente e, nel caso di invenzioni, non sia più possibile procedere alla brevettazione.

Per evitare eventuali appropriazioni e usi illeciti di tali informazioni è perciò buona prassi, prima di avviare la negoziazione in vista della presentazione della proposta, siglare con i partner un accordo di riservatezza o NDA (altrimenti detto accordo di confidenzialità).¹⁰ Questo accordo stabilisce le condizioni in base alle quali le parti si scambieranno informazioni sotto il vincolo della riservatezza.

Oltre all'adozione di un accordo a sé stante, obblighi di confidenzialità possono essere altresì inclusi in una lettera di intenti (Memorandum of Understanding, in breve MoU), nel caso in cui i partner preferiscano definire ulteriori aspetti della loro collaborazione già in fase di proposta.

¹⁰ Per informazioni dettagliate sugli accordi di riservatezza, si veda il fact sheet "Non-disclosure agreement: a business tool" disponibile nella [library](#) dell'European IPR Helpdesk.

Modelli di accordi di riservatezza e di memorandum of understanding sono disponibili nella library dello European IPR Helpdesk. Attraverso l'Helpline è possibile ricevere un'assistenza personalizzata, gratuita e confidenziale.

Le proposte di progetto stabiliscono i dettagli delle attività, che devono essere svolte all'interno del progetto stesso. Pertanto i partecipanti, nel presentare le proposte alla CE, anticipano molte idee. Queste informazioni sono rivelate non solo alla CE, ma anche agli esperti indipendenti, che assistono la CE nella valutazione delle proposte.

E' importante notare che tutte le proposte e i relativi dati sono trattati nel rispetto del principio di confidenzialità dalla CE. Gli esperti indipendenti devono, pertanto, firmare un accordo dove si afferma che si atterranno ai principi esposti in un codice di condotta e seguiranno le regole e le procedure stabilite dalla CE. Ciò include anche il trattamento delle informazioni ricevute nel corso del processo di valutazione come confidenziali e il divieto di conservare (o copiare) i materiali che riguardano le proposte o la valutazione.

4. Identificare la PI e adottare i passaggi necessari per la sua tutela

Uno dei vantaggi delle sovvenzioni di Horizon 2020 è il carattere collaborativo dei progetti, il che significa che i partecipanti condividono esperienza, innovazione e diritti di proprietà intellettuale allo scopo di creare risultati che singolarmente e nello stesso arco di tempo non sarebbero in grado di generare. Ciascun partner pertanto apporta al progetto beni sia di natura tangibile (come materiali) sia intangibile (come dati, know-how o brevetti), in altre parole il proprio background.

Vale la pena notare che il cd. background non si limita agli asset di cui si è proprietari ma si estende potenzialmente a tutto ciò che i beneficiari possiedono legalmente, ad es. attraverso una licenza con diritto di sub-licenza. Si estende inoltre anche ai componenti di altre parti dell'organizzazione del beneficiario (ed es. asset di uno specifico dipartimento). Così, i beneficiari dovrebbero fare un elenco di tutti i componenti che potrebbero venire utilizzati nel progetto (ad es. studi scientifici, metodi, materiali e così via) e i diritti ad essi inerenti (ad es. brevetti, copyright, etc.).

Si noti che in Horizon 2020 esiste un *obbligo* per i beneficiari di *identificare per iscritto* il background necessario per l'attuazione delle attività, attraverso il cd. accordo sul background (*agreement on background*). Questo accordo può assumere qualunque forma (ad es. una lista in positivo o in negativo). Esso può

consistere in un accordo separato oppure costituire una parte del consortium agreement.

Sebbene non sia obbligatorio, i beneficiari sono fortemente incoraggiati a trovare un accordo sul background prima della firma del grant, per assicurare il proprio diritto di accesso a tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle attività e lo sfruttamento dei risultati.

Per evitare che l'utilizzo (o il riutilizzo) del background conduca a una violazione di obblighi o eventualmente di diritti di proprietà intellettuale di titolarità altrui, i proponenti devono:

- verificare a chi spetta la titolarità;
- chiedere l'autorizzazione ad utilizzarli se esistono diritti di terzi;
- se qualcosa può interferire nell'uso degli altri partner, questi dovrebbero essere informati (ad es. L'uso di software open source).

Nell'ipotesi in cui il background sia sottoposto a restrizioni o limiti di carattere giuridico, il titolare deve informare gli altri beneficiari che quel background è escluso dal progetto, prima che sottoscrivano il grant agreement. In queste circostanze, infatti, non esiste un obbligo di consentire l'accesso.

A questo punto, i partecipanti possono considerare la possibilità di proteggere componenti che non siano ancora protetti, invenzioni o disegni di particolare importanza. Infatti, anche in presenza di un accordo di riservatezza, permangono rischi reali circa la divulgazione o l'uso improprio delle informazioni e, di conseguenza, è opportuno valutare misure ulteriori, in particolare attraverso gli strumenti giuridici della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, laddove possibile.

5. Valutare lo stato dell'arte

Secondo le Regole di Partecipazione i progetti selezionati per il finanziamento devono dimostrare una elevata qualità scientifica e/o tecnica ovvero essere eccellenti. I dettagli su questo criterio di valutazione sono contenuti nel programma di lavoro della call di interesse dei proponenti e sono ulteriormente specificati nella modulistica per la presentazione della proposta.

Nelle azioni di ricerca e innovazione così come nelle azioni d'innovazione, per esempio, è essenziale descrivere in che misura il lavoro proposto è ambizioso, ha un potenziale d'innovazione ed è in grado di superare lo stato dell'arte.¹¹ In generale, la descrizione dello stato dell'arte dovrebbe includere non solo un esame della letteratura scientifica, ma anche l'analisi delle banche dati

¹¹ Horizon 2020 - Programma di lavoro 2014-2015, allegato H. Valutazione, disponibile nel [Participant Portal](#).

brevettuali, dal momento che – come evidenziato da alcuni studi - molte delle informazioni contenute nelle banche dati brevettuali non sono disponibili in altre fonti.¹² I risultati delle ricerche brevettuali dovrebbero quindi essere menzionati nella proposta laddove si descrive il suo potenziale d'innovazione.

Ricerche brevettuali possono essere effettuate utilizzando gratuitamente Espacenet,¹³ ma è altrettanto consigliabile chiedere assistenza ad esempio agli Uffici Nazionali Brevetti, ai centri PATLIB o a consulenti brevettuali privati, qualora il relativo costo sia sostenibile dai proponenti.

6. Considerare i diritti di terze parti

Oltre a questo i candidati dovrebbero prendere in considerazione i diritti di proprietà intellettuale altrui. In particolare, è importante analizzare se lo sfruttamento dei potenziali risultati possa violare diritti di terzi, ad esempio brevetti. I brevetti sono diritti che garantiscono al loro proprietario il solo diritto di escludere altri dall'utilizzare l'invenzione brevettata, ma non automaticamente anche il diritto di poterlo sfruttare commercialmente. Così, il test di mercato o la commercializzazione di un prodotto che incorpora il brevetto di un terzo può comportare la violazione della proprietà intellettuale di quest'ultimo. Non considerare i diritti di terzi può quindi ostacolare i piani futuri per la valorizzazione dei risultati e/o aumentare i costi del progetto, poiché potrebbe essere necessario concludere accordi di licenza con terzi per usare la loro tecnologia brevettata o dovere stravolgere i piani iniziali di ricerca.

Per questi motivi, i candidati dovrebbero considerare l'opportunità di dover eseguire ricerche sulla libertà di operare (Freedom To Operate), che consentano loro di identificare potenziali brevetti rilevanti per i loro risultati e valutare se i loro piani per il test di mercato e la commercializzazione possano violare brevetti altrui. Queste ricerche sono di particolare importanza quando è richiesto un piano di sfruttamento dei risultati nelle azioni di innovazione e nello strumento per le PMI (SME instrument) (fase 1),¹⁴ quale step a dimostrazione dell'impatto del progetto proposto.

7. Costi ammissibili

Il budget previsionale in un progetto Horizon 2020 è calcolato sulla base dei costi ammissibili stimati preventivamente dai partner. Questi costi sono utilizzati per

¹² Per ulteriori informazioni sulle ricerche di priorità, vi consigliamo di consultare il sito dell'Ufficio Europeo dei Brevetti: <http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/searching.html>

¹³ Per i dettagli su come cercare informazioni sui brevetti, consigliamo di consultare la scheda *How to search for patent information*, disponibile sul sito dell'European IPR Helpdesk. Per ulteriori informazioni e formazione su Espacenet, si prega di consultare il sito dell'Ufficio Europeo dei Brevetti: <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>

¹⁴ Informazioni sullo Strumento per le PMI sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

determinare l'ammontare massimo del finanziamento (*maximum grant amount*) e solo questi costi possono essere rimborsati dalla Commissione Europea.

I costi relativi ai diritti di proprietà intellettuale, inclusi quelli relativi alla protezione dei risultati (es. spese relative per la registrazione di un brevetto presso l'ufficio brevetti) e le royalty sui diritti di accesso, rientrano tra le tipologie di costi che possono essere rimborsati quali costi per altri beni e servizi.¹⁵ È quindi consigliabile considerare i costi relativi alla proprietà intellettuale in fase di proposta ed includerli nel budget.¹⁶ Nonostante Horizon 2020 possa non assicurare una copertura integrale di tutti i costi connessi alla proprietà intellettuale, ad esempio licenze, commissioni o spese brevettuali da sostenersi dopo la conclusione del progetto, il finanziamento rappresenta certamente una buona opportunità di far leva sulla protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale effettuati in corso di realizzazione del progetto con costi minori.

8. Nome e acronimo del progetto

È importante evitare di utilizzare un acronimo identico o simile ad un marchio registrato per beni e/o servizi nella stessa area di business, in particolare quando i partner di un consorzio intendono sfruttare commercialmente un risultato o fornire un servizio sul mercato utilizzando l'acronimo del progetto. Tale utilizzo potrebbe infatti comportare azioni di contraffazione del marchio, e, anche durante il progetto, il consorzio potrebbe essere accusato di violazione in tal senso.

Onde evitare perdite di tempo e di denaro, è quindi buona pratica eseguire ricerche approfondite sui marchi registrati. I proponenti stessi possono effettuare ricerche preliminari, attraverso internet e strumenti di ricerca gratuiti forniti dall'OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) – come lo strumento TMview - ¹⁷ o dalla WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, World Intellectual Property Organization - attraverso lo strumento ROMARIN ¹⁸).¹⁹ Ricerche più approfondite possono essere realizzate ricorrendo agli uffici nazionali proprietà intellettuale o a professionisti esperti in proprietà intellettuale, tempo e risorse finanziarie permettendo.

9. Strategia per lo sfruttamento dei risultati del progetto

I candidati ammessi in Horizon 2020 che beneficiano di finanziamenti dell'Unione si impegnano nel grant agreement a impiegare il massimo sforzo per sfruttare i

¹⁵ *Annotated Model Grant Agreement*, disponibile nel [Participant Portal](#)

¹⁶ Per maggiori dettagli consultare lo European IPR Helpdesk Bulletin (12), disponibile nella [library](#) dell'European IPR Helpdesk. Un'assistenza personalizzata potrà essere fornita dai Punti di Contatto Nazionali

¹⁷ TMview è disponibile al link: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

¹⁸ ROMARIN è disponibile al link: <http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>

¹⁹ Nella [library](#) dell'European IPR Helpdesk è disponibile la scheda "How to search for trade marks"

risultati del progetto, direttamente o tramite altre organizzazioni (ad esempio concedendo in licenza i risultati). Pertanto, nell'allegato tecnico delle proposte è consigliabile delineare chiaramente i piani per lo sfruttamento dei risultati (a meno che il tema del programma di lavoro affermi esplicitamente che tale piano non è richiesto), stabilendo per i partner del progetto i percorsi di sfruttamento proposti. Dovrà inoltre essere chiaramente spiegato come i risultati saranno gestiti e protetti, in particolare attraverso i diritti di proprietà intellettuale²⁰.

Beneficiari quali università o altre organizzazioni pubbliche di ricerca devono garantire di tenere in considerazione i principi stabiliti al Punto 1 (Principi per una politica interna della proprietà intellettuale) e al Punto 2 (Principi per una politica di trasferimento della conoscenza) del Codice di Comportamento (allegato alla Raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nell'attività di trasferimento della conoscenza) nella definizione e attuazione delle politiche di gestione della PI e di trasferimento della conoscenza, che impattano sulla strategia adottata nella proposta.²¹

Per garantire un'attuazione efficace e di alto livello delle misure proposte in termini di sfruttamento e gestione della proprietà intellettuale, è quindi essenziale supportarle con una descrizione dettagliata delle attività da svolgere.²² Particolare cura deve essere posta nella definizione della struttura di gestione, poiché dovrebbe supportare una efficace attuazione delle misure proposte in termini di proprietà intellettuale.

9.1 Checklist:

Per supportare i potenziali partecipanti nel definire il piano di valorizzazione, l'impianto per la gestione della conoscenza e l'implementazione del piano di lavoro contenuti nell'allegato tecnico della proposta, si consiglia la seguente lista di controllo per le principali questioni da considerare in tema di proprietà intellettuale:

- **Come saranno protetti i risultati?** I potenziali partecipanti devono descrivere come sarà organizzata la protezione dei risultati che saranno, o che ragionevolmente si ritiene potranno essere oggetto di sfruttamento commerciale o industriale. In questo contesto, si consiglia di delineare come saranno identificati i risultati (magari assegnando a personale il ruolo di manager dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso l'uso di quaderni di laboratorio ...), come saranno tracciati e protetti da divulgazione anticipata. Eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto devono essere indicati, così come modalità con le quali i partner intendono tutelarli (magari ricorrendo a personale specializzato interno e/o a consulenti esterni in proprietà intellettuale). Dovrebbe

²⁰ Si veda Parte 2 Allegato Tecnico della Proposta.

²¹ Per ulteriori informazioni, consultare il fact sheet "Exploitation channels for public research results" disponibile nella [library](#).

²² Si veda Parte 3 Allegato Tecnico della Proposta

esserne fatta menzione nell'ambito del "consortium agreement" che si prevede di sottoscrivere.

- **Come saranno organizzati e gestiti le conoscenze pregresse e i risultati?** È importante includere una chiara ed adeguata descrizione di come i candidati organizzeranno tra loro titolarità e diritti di accesso, incluse le relative condizioni economiche. Le conoscenze pregresse deve essere identificate e definite di comune accordo tra i partecipanti, attraverso un accordo separato o all'interno del consortium agreement (in forma di elenco positivo o negativo), da perfezionarsi preferibilmente in fase di negoziazione. Deve essere fatto riferimento anche a questi piani.
- **Come sarà trattata la comproprietà?** Deve essere affrontato il tema della comproprietà. I potenziali partecipanti possono menzionare che, in caso di risultati di proprietà comune, essi intendono definire un accordo successivo per la gestione efficace di tali risultati dettagliando, ad esempio, percentuali, sfruttamento e concessione di licenze a terzi.
- **Come saranno valorizzati i risultati?** I potenziali partecipanti hanno diversi percorsi a disposizione per lo sfruttamento dei risultati. Il più appropriato dipenderà dal tipo di risultato e dal livello di maturità della tecnologia, oltre che dalle condizioni finanziarie e dai piani business di ciascun partner. Qui di seguito si riportano alcuni esempi di forme di valorizzazione dei risultati:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Proseguimento della ricerca interna | <ul style="list-style-type: none"> •Queste attività di ricerca proseguono oltre il progetto •Applicabile a organizzazioni di ricerca e imprese ad alta intensità di ricerca |
| Ricerca collaborativa | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono utilizzati come premessa per futuri progetti di ricerca collaborativa •Applicabile a organizzazioni di ricerca e a imprese ad alta intensità di ricerca |
| Sviluppo interno del prodotto | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono utilizzati per lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o processo •Applicabile a imprese |
| Creazione di un servizio interno | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono utilizzati per creare e fornire un servizio •Applicabile a imprese |
| Licensing | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono sfruttati da altre organizzazioni attraverso una concessione in licenza •Applicabile a tutti i partecipanti, ma attenzione alle regole di Horizon 2020 |
| Trasferimento | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono sfruttati da altre organizzazioni attraverso il trasferimento della proprietà •Applicabile a tutti i partecipanti, ma attenzione alle regole di Horizon 2020 |
| Joint Venture | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono sfruttati come base per una joint venture •Applicabile a tutti i partecipanti, ma attenzione alle regole di Horizon 2020 |
| Spin-off | <ul style="list-style-type: none"> •Viene costituita una nuova impresa per portare sul mercato la tecnologia sviluppata nel progetto •Applicabile a tutti i partecipanti, ma attenzione alle regole di Horizon 2020 |
| Standardizzazione | <ul style="list-style-type: none"> •I risultati sono utilizzati per sviluppare nuovi standard o per contribuire a processi di standardizzazione in corso •Applicabile a tutti i partecipanti, ma attenzione alle regole di Horizon 2020 |

- **Quali misure a tutela della riservatezza sono state e saranno adottate?** Inserire una chiara e appropriata descrizione di come sono trattati i temi riservatezza e diritti delle terze parti (considerando le misure già adottate in fase di definizione della proposta e quelle previste per le successive fasi del progetto), come sopra menzionato.
- **Quanto è appropriata la struttura di gestione in termini di sfruttamento e tutela dei risultati?** E' consigliabile dare la giusta visibilità nel piano di lavoro alla valorizzazione dei risultati e, se necessario, introdurre un pacchetto di lavoro dedicato. Nel definire la struttura di gestione del progetto, considerare la gestione dei diritti di proprietà intellettuale. E' consigliabile prevedere la costituzione di un comitato per lo sfruttamento dei risultati e la proprietà intellettuale o la nomina di un responsabile o ancora un organo di consulenza composto da esperti esterni provenienti dal mondo dell'industria. La struttura idonea dipenderà dalle misure previste in ciascun progetto.

La Helpline dell'European IPR Helpdesk può analizzare i vostri piani per lo sfruttamento e la proprietà intellettuale all'interno della proposta di progetto. Contattate l'Helpline per ulteriori informazioni!

Riferimenti utili

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare anche:

- *"Non-Disclosure Agreement: a business tool"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/969>
- *"Commercialising Intellectual Property: knowledge transfer tools"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108>
- *"Commercialising Intellectual Property: internal product development"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1987>
- *"Commercialising Intellectual Property: license agreements"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664>
- *"Commercialising Intellectual Property: assignment agreements"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034>
- *"Commercialising Intellectual Property: joint ventures"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1525>
- *"Commercialising Intellectual Property: spin-offs"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1676>
- *"How to reap the benefit of standardisation in R&D"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1216>
- *"Exploitation channels for public research results"*:
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2277>

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334

ASTER Soc.cons.PA

Donata Folesani +39 0516398099 donata.folesani@aster.it

Consorzio ARCA

Anna Sangiorgi +39 0916615645 asangiorgi@consorzioarca.it

APRE

Antonio Carbone +39 0648939993 carbone@apre.it

Veneto Innovazione SpA

Marco Gorini +39 0418685301 marco.gorini@venetoinnovazione.it



©istockphoto.com/Dave White

Cosa è lo EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e diritti di proprietà intellettuale (DPI). Fornisce informazioni, consulenza diretta e formazione su questioni di PI e DPI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito Web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della PI e sulla gestione della PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e case study iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu

DISCLAIMER

Questa scheda informativa è frutto di lavoro di traduzione di Donata Folesani (ASTER), Antonio Carbone (APRE), Marco Gorini (Veneto Innovazione), Anna Sangiorgi (Consorzio ARCA), partner della Enterprise Europe Network in qualità di European IPR Helpdesk Ambassador. La traduzione è stata effettuata da materiale originale fornito a titolo gratuito dallo European IPR Helpdesk. Lo European IPR Helpdesk non è responsabile per alcuna modifica o perdita di significato del contenuto conseguenti alla presente traduzione.

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), della Commissione Europea sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

