



NOTARBARTOLO & GERVASI

SEMINARIO:

"La Proprietà Intellettuale nelle Accademie"

Cagliari, martedì 28 aprile 2009

**Aula D (Biennio) – Facoltà di Ingegneria
Viale Merello**

Ore 10.00 – 12.00

Relatori

Ing. Conrado Borsano, Notarbartolo & Gervasi

Dott. Paolo Foà, N & G Consulting



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

Temi

- Strategie di base per una corretta gestione dei diritti di proprietà intellettuale
- Contratti di ricerca come canale di trasferimento di conoscenza: la prospettiva dei ricercatori e delle imprese
- Gestione della p.i. nelle diverse forme di collaborazione e nei progetti Europei
- Il licensing-in dalle Università
- Contratti di sviluppo delle tecnologie brevettate



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

1: REGOLE DI COMPORTAMENTO PER UNA CORRETTA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI BREVETTO



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

**UNA PRECEDENTE DIVULGAZIONE
TOGLIE LA POSSIBILITA' DI
DEPOSITARE UNA SUCCESSIVA
DOMANDA DI BREVETTO**



**SARDEGNA
RICERCHE**



SITUAZIONI DI RISCHIO

- Pubblicazioni
- Internet
- Congressi
- Divulgazioni orali
- Esibizioni, fiere
- Test di prototipi
- Lavori in comitati scientifici o di standardizzazione
- Vendite



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

**CORRETTO COMPORTAMENTO
PRIMA DI OGNI DIVULGAZIONE:**

**VALUTARE L'ESISTENZA DI
INVENZIONI E L'OPPORTUNITA'
DI DEPOSITARE DOMANDE DI
BREVETTO**



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

**CORRETTO COMPORTAMENTO
PRIMA DI OGNI DIVULGAZIONE:**

ACCORDI DI RISERVATEZZA

RICERCHE DOCUMENTARIE



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

UNICA ECCEZIONE:

IN USA ESISTE IL COSIDDETTO ANNO DI GRAZIA

L'autore di una pubblicazione scritta
(es. articolo scientifico) può depositare una
domanda di brevetto in USA entro un anno

VALIDA SOLO IN USA

Non è possibile estenderla in altri paesi



Depositare né presto né tardi -
prima di ogni divulgazione esterna
in fase finale della sperimentazione

Ambito interno

- Mantenimento riservatezza
- Decisione se brevettare

Ambito esterno

- Possibilità di divulgazione
- Decisione su come utilizzare il brevetto (es. accordi di licenza)





NOTARBARTOLO & GERVASI

2: PROTEZIONE del SOFTWARE

COPYRIGHT e BREVETTO



**SARDEGNA
RICERCHE**



Types of legal protection for software

Copyright

Only the form = the sequence of instructions

No protection of idea, procedure, process, system

Trade Secret

Disclosure only with confidentiality obligation

Patent

Most effective level for protection of software

Entire inventive concept is protected





NOTARBARTOLO & GERVASI

GENERALITA' - invenzioni

Art 45 (LI) :

.....

non sono considerate invenzioni:

.....

b), e i programmi di elaboratore ;

c) le presentazioni di informazioni.

.....non sono considerate invenzioni nella
misura in cui il brevetto concerne programmi in quanto
tali.



**SARDEGNA
RICERCHE**



Art 52 CBE :

.....

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

.....

- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.





NOTARBARTOLO & GERVASI

Art 45 LI e Art 52 CBE: i programmi di elaboratore non sono considerati invenzioni, e non sono brevettabili nella misura in cui il brevetto concerna programmi in quanto tali.

Partiamo dal presupposto che il software in quanto tale manchi del requisito di "applicazione industriale" : però il divieto di brevettazione non si estende ai risultati derivanti dall'applicazione ed uso del SW, quando nei detti risultati si riscontri un'applicazione industriale.



**SARDEGNA
RICERCHE**



DIRITTO D'AUTORE (COPYRIGHT)

art 1 LDA: sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie.

art 2.8: sono protetti i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purchè originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore.

Esclusi dalla tutela sono le idee ed i principi alla base degli elementi del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

E' compreso nella protezione il materiale preparatorio per la sua progettazione.

Nell'interpretazione corrente sono esclusi gli algoritmi (come idee e principi), mentre sono compresi i diagrammi di flusso operativo (come materiale preparatorio).

registrazione alla SIAE: dichiarativa e non costitutiva di diritto





NOTARBARTOLO & GERVASI

DIRITTO D'AUTORE (COPYRIGHT)

INDICAZIONE DI COPYRIGHT

Mettere l'indicazione di Copyright su ogni
Release software

Indicazioni corrette:

Copyright © “anno” “titolare”. Tutti i diritti riservati.

Copyright © “year” “owner”. All rights reserved.



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

DIRITTO D'AUTORE (COPYRIGHT)

IMPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il software non si vende, si concede in licenza

Differenza tra “titolarità” e “diritto d'uso”

Clausola di concessione licenza d'uso per la parte di software in un contratto di vendita di un prodotto

Accordi di riservatezza (Non-Disclosure Agreements)



**SARDEGNA
RICERCHE**



Dalla legge sul diritto d'autore deriva la protezione del software come forma espressiva (listato, codice sorgente e codice oggetto)

Dalla case law CBE deriva il concetto di brevettabilità del software nei risultati di carattere tecnico.



Con il diritto d'autore si protegge il software nella sua forma espressiva, mentre con il brevetto si protegge il software nei risultati tecnici.

N.B.: LE DUE FORME DI TUTELA POSSONO COESISTERE



**SARDEGNA
RICERCHE**



BREVETTI SOFTWARE

Nei principali paesi si può ottenere un brevetto quando si può dimostrare che il software è un mezzo per ottenere un risultato tecnico

L'obiettivo della protezione non è il software di per sé, ma l'aspetto logico/funzionale tecnico

Questa è la ragione per cui i cosiddetti "Business methods" non sono brevettabili



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

BREVETTI SOFTWARE

SITUAZIONE IN USA

In teoria non ci sono limitazioni

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.



**SARDEGNA
RICERCHE**





NOTARBARTOLO & GERVASI

BREVETTI SOFTWARE

Si possono ottenere brevetti su:

Algoritmi

SW flow charts

Diagrammi di stato

Come metodi per realizzare operazioni tecniche o funzioni in campi di applicazione HW-SW



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

CHI SIAMO

N&G CONSULTING

*Consulenza strategica ed operativa nella
valorizzazione di IP*

Scouting tecnologico

Assistenza ai negoziati

Valutazione economica IP

Contrattualistica per transazioni IP



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

SCHEMA DELL'INTERVENTO

- Cenni sui contratti di ricerca
- Selezione delle idee da tutelare
- Strategie di valorizzazione
- La ricerca ed il contatto
- Negoziare un accordo
- La quantificazione del valore
- Casi concreti ed attori



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

PREMESSA SUI CONTRATTI DI RICERCA

- Tipologie
- L'incarico ed il corrispettivo
- La titolarità dei risultati



**SARDEGNA
RICERCHE**

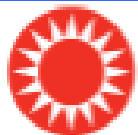




N&G CONSULTING

TIPOLOGIE

- Commessa industriale
Ricerca Commissionata
- Ricerca Finanziata
- Bandi pubblici (es. Industria 2015)
- Progetti europei (es. 7° progr. quadro)



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

RICERCA COMMISSIONATA

- La disciplina della PI fa normalmente riferimento al Regolamento dell'Università
- Di norma viene riservata alla parte committente la piena titolarità del know how e dei brevetti risultanti (eccetto la menzione dell'inventore come tale)
- Nel contratto di ricerca può essere disciplinato un corrispettivo per l'ateneo in caso di valorizzazione del brevetto



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

RICERCA FINANZIATA

- Di norma i risultati della ricerca restano di proprietà dell'Università.
- L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune viene disciplinata da accordi separati tra le parti.



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

FP7 PROJECTS

- Foreground resulting from the project is owned by the participant which generated it. When foreground is generated jointly, it will be jointly owned, unless....
- Consortium agreement
- Background – information and knowledge held by the participants prior to their accession to EC grant (IPRs already filed)



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

IL RUOLO CHIAVE DEL TTO

Supportare la ricerca interna nel modo più profittevole per scegliere tra:

- Progetti di ricerca
- Valorizzazione diretta della tecnologia



**SARDEGNA
RICERCHE**

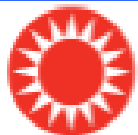




N&G CONSULTING

SELEZIONE DELLE IDEE DA TUTELARE

- Analisi risposte questionari
- Curriculum e disponibilità dell'inventore
- Parere mandatario brevetti su forza IPR



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

I QUESTIONARI

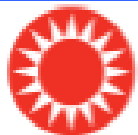
Gli inventori

Dettagli dell'invenzione

Stadio sviluppo

Applicazioni industriali ipotizzate

Mercato potenziale...



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

Brevetti VS pubblicazioni

Quando pubblicare.....

E quando brevettare....



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

La collaborazione dell'inventore

La tutela e la commercializzazione di una tecnologia richiedono il costante supporto tecnico dell'inventore nelle seguenti fasi:

- Redazione testo brevetto
- Redazione presentazione
- Contraddittorio con R&D
- Supporto post-agreement



**SARDEGNA
RICERCHE**



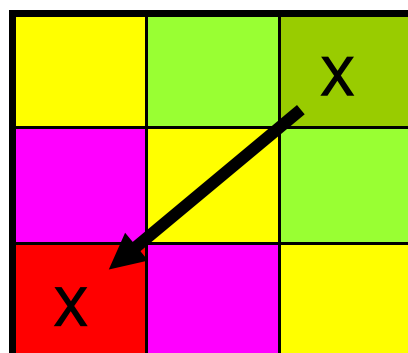
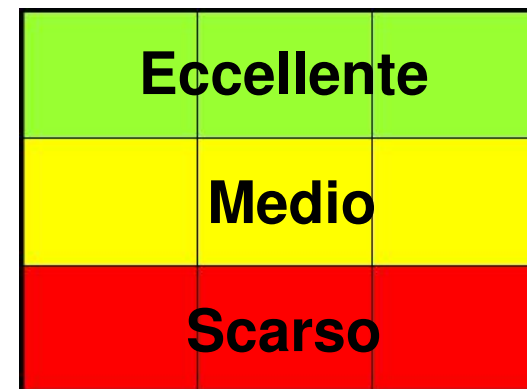
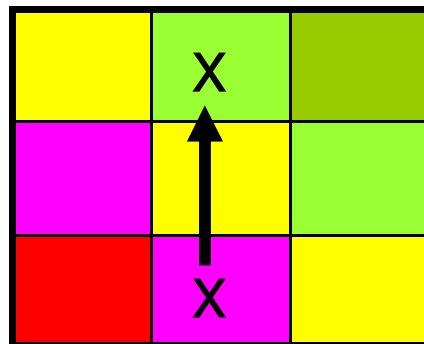


N&G CONSULTING

PARERE MANDATARIO BREVETTI

Redatto bene – descrizione e claims

Spostano verso l'alto il valore



Redatto approx. – descrizione e claims

Spostano verso il basso il valore





N&G CONSULTING

STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE

Bilanciamento costi/benefici

Come tutelare

Quando valorizzare



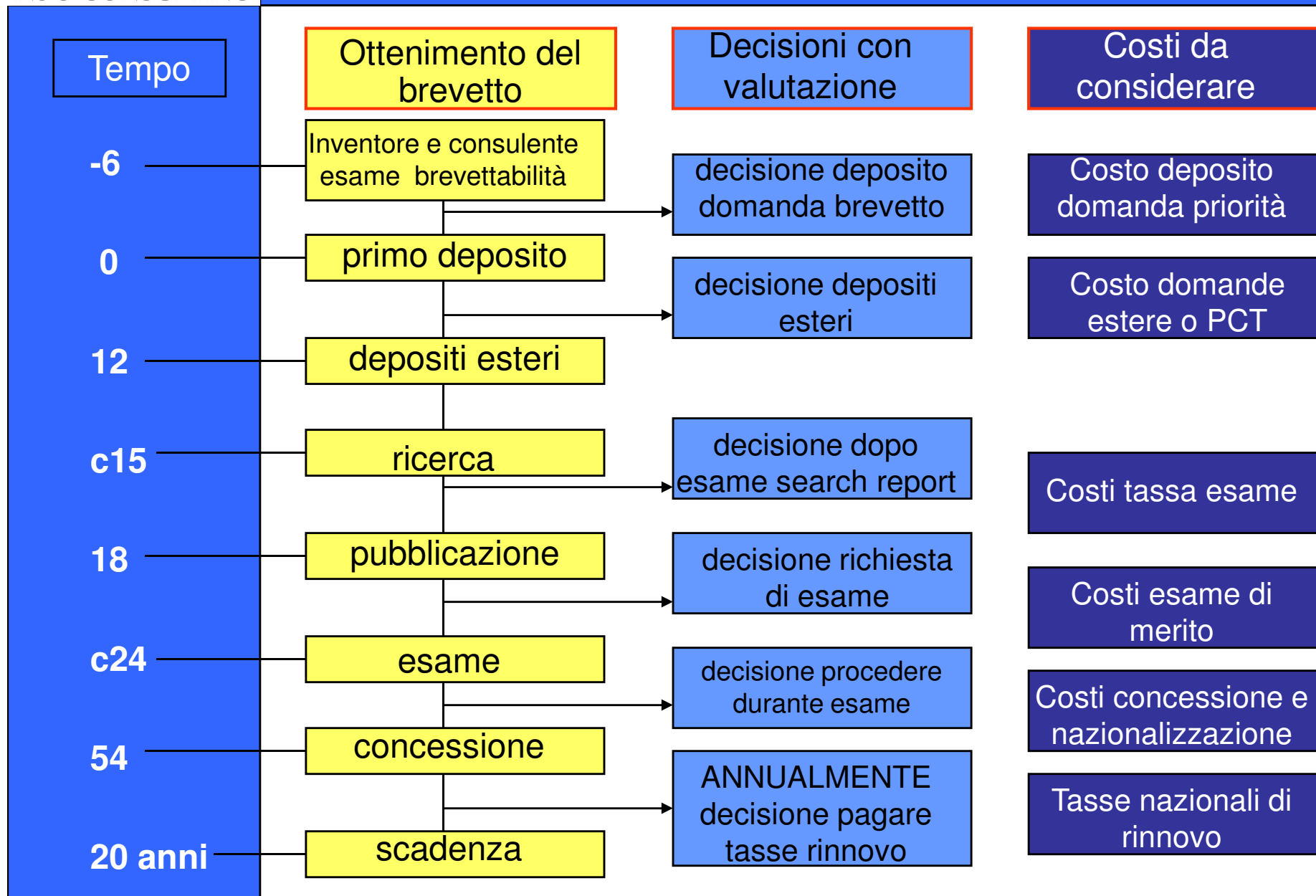
**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

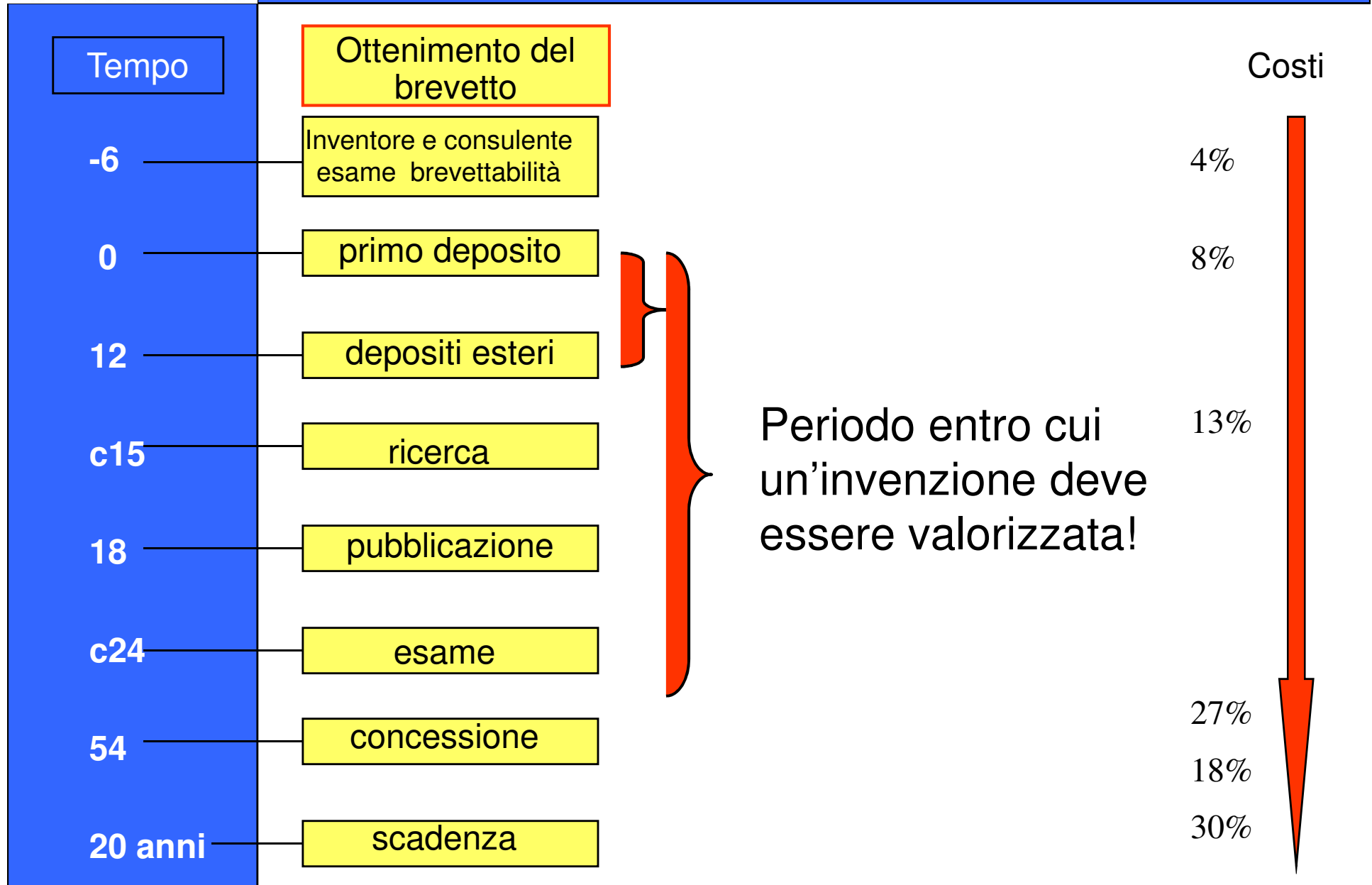
Decisioni per la gestione di un brevetto





N&G CONSULTING

Decisioni per la gestione di un brevetto





N&G CONSULTING

Equivoci...

Soltanto le invenzioni di alto livello possono essere brevettate e dare un forte ritorno economico.....

(Post it, TetraPak,...)



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

Equivoci...

Ogni invenzione va brevettata, ovunque...



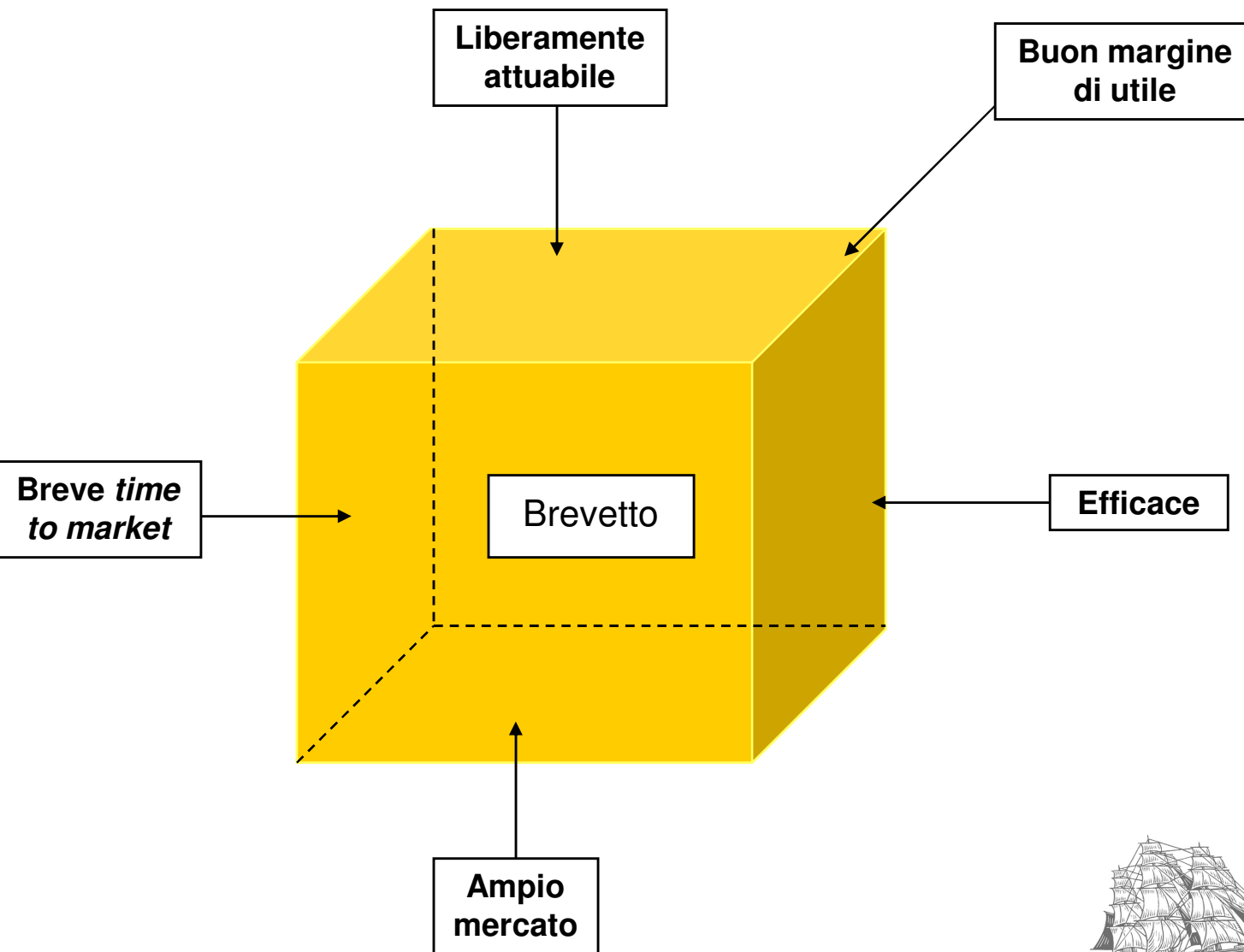
**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

Gli elementi per il successo



SARDEGNA
RICERCHE





N&G CONSULTING

IL TIME TO MARKET

Importanza strategica del time to market

I due estremi

- Elettronica di consumo
- Farmaceutico - una nuova molecola



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

Time to market: una nuova molecola

% Avanzamento di R&S e costi

100%

75%

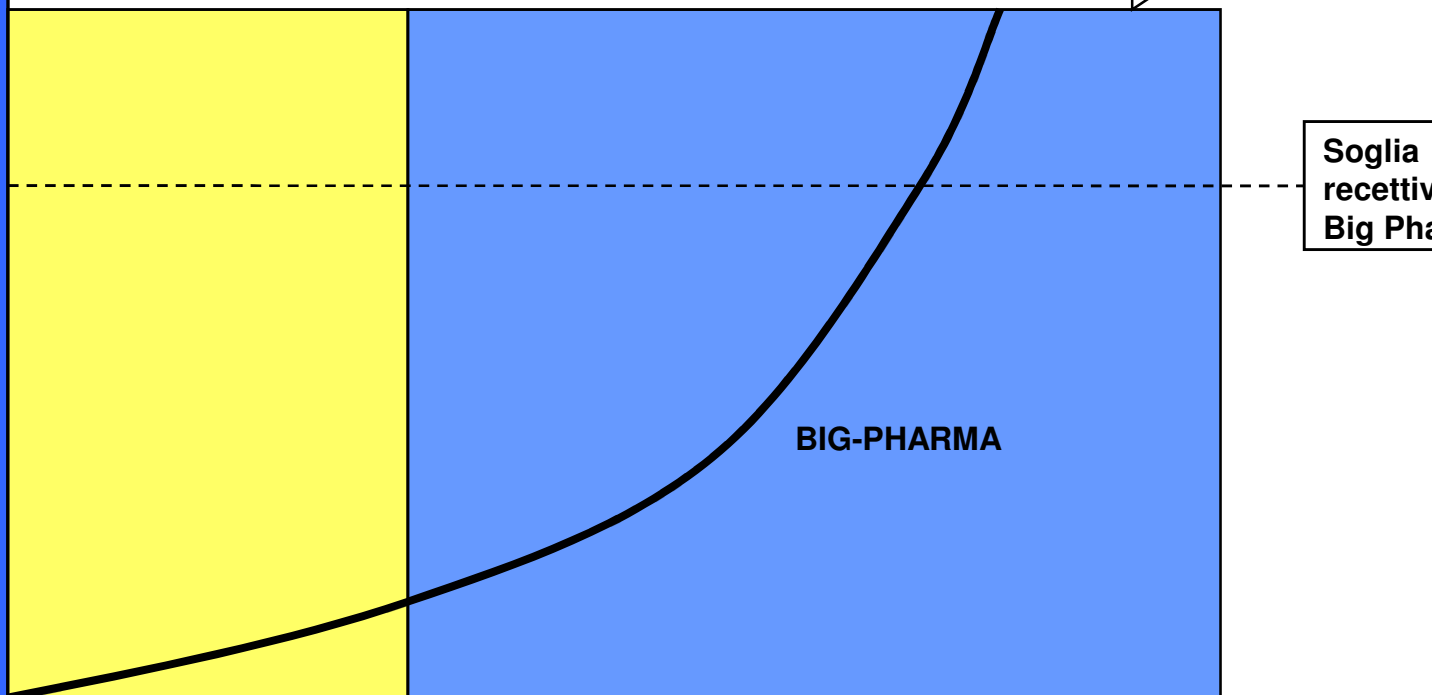
50%

25%

0%



SARDEGNA
RICERCHE



1

3

5

7

10

Tempo (anni)





N&G CONSULTING

Time to market: tecnologia elettronica

% Avanzamento di R&S e costi

100%

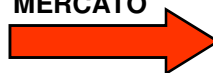
75%

50%

25%

0%

MERCATO



Soglia recettività

BIG-TELECOM

1

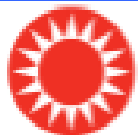
3

5

7

10

Tempo (anni)



SARDEGNA
RICERCHE

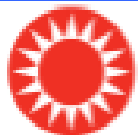




N&G CONSULTING

LA VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE

- Come promuovere il brevetto
- Quali strumenti utilizzare
- Dove promuovere il brevetto



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

LA VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE

TECHNOLOGY REQUESTS: RFPs Closing Within One Week:

-[Development Partners for Non-Precious Metal Catalysts](#) - A multi-billion dollar automotive-related manufacturer invites proposals for development partners for exhaust gas purification catalysts that do not use precious metals. [More...](#)

-[Dry Spinning Capacity for Polyimide Fibers](#) - A multi-billion dollar manufacturer seeks organizations with dry spinning technology for producing polyimide fibers. [More...](#)

-[Enhanced Movement and Release of Pesticides from Soil Surfaces to Crop Seed/Root Zones](#) - A Diversified Global Chemicals Corporation invites proposals for technologies that will enhance redistribution of pesticide compounds from the soil surface into the root zone of emerging crops. [More...](#)

-[Enhancement of Pesticide Uptake and Movement in Crop Plants](#) - A Diversified Global Chemicals Corporation invites proposals for technologies that enhance active ingredient uptake into plant foliage and/or roots to increase active ingredient concentrations within the plant. [More...](#)

-[Equipment for Handling Thin Film Polymer Membranes](#) - A multi-billion dollar chemicals manufacturer invites proposals for Equipment for Handling Thin Film Polymer Membranes made from a spin-coated polymer. [More...](#)

-[Hyaluronic Acid Depolymerization](#) - A multi-billion dollar medical products manufacturer invites proposals for efficient depolymerization of hyaluronic acid to its components. [More...](#)

-[Magnetic Materials with Extremely High Magnetic Flux Densities](#) - A multi-billion dollar automotive parts manufacturer invites proposals for joint development partners for magnetic materials with extremely high saturation magnetic flux densities. [More...](#)

-[Preventing Clogging in Non-Aerosol Atomizers](#) - A multi-billion dollar manufacturer of daily necessities invites proposals for Technology for preventing clogging in Non-Aerosol Atomizers. [More...](#)

-[Relatively Odorless Volatile Solvents For Hydrophobic Resins](#) - A multi-billion dollar cosmetics manufacturer invites proposals for Relatively Odorless Volatile Solvents for hydrophobic resins. [More...](#)

-[Wireless Power Transfer Technology](#) - A global automotive parts manufacturer invites proposals for joint development partners for wireless power transfer technology for stationary objects. [More...](#)



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

COME PRESENTARE UNA TECNOLOGIA

IL SUMMARY PROFILE

Cosa scrivere



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

A CHI PROPORRE LE TECNOLOGIE

CHI CONTATTARE

Pharma

ICT

PMI



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

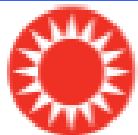
COME PROPORRE LE TECNOLOGIE

COME CONTATTARE I POTENZIALI INTERESSATI

Mailing

Vetrine

Congressi



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

NEGOZIARE UN ACCORDO

- Definizione strategie di valorizzazione:

Cessione

Licenza esclusiva

Licenze non esclusive

Spin off



**SARDEGNA
RICERCHE**

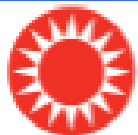




N&G CONSULTING

LA VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE

- Interna (spin off)
- Esterna (cessione IPR)
- Mista (spin off + licensing)



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

LA VALORIZZAZIONE INTERNA DELLE TECNOLOGIE

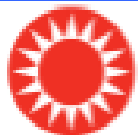
REQUISITI

Team di ricercatori/imprenditori per spinoff

Risorse per sviluppo e industrializzazione
prodotto

Impianti e risorse per produzione

Organizzazione e risorse per distribuzione



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

VENDITA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Individuazione acquirente

Definizione prezzo

Perdita controllo su tecnologia



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

LICENZA

Esclusiva o non-esclusiva

Per specifica applicazione

Per area territoriale



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZE ATENEI

Alto livello scientifico-tecnologico
Laboratori e know how
Innovazione radicale

Risorse limitate
Procedure
Assenza logiche di prodotto/mercato
Condizionamenti locali



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

US PATENT 6,269,361

System and method for influencing a position on a search result list generated by a computer network search engine...

L'interesse di Microsoft ad acquisire Yahoo sarebbe dovuto principalmente a questo brevetto!



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

Il valore dei brevetti in un telefono cellulare

“Cellphone makers typically pay Qualcomm 5% royalties of the price of a handset.

Qualcomm makes more than half of its profit from licensing its patents



**SARDEGNA
RICERCHE**





N&G CONSULTING

IL VALORE DI UN BREVETTO PER UNA AZIENDA FARMACEUTICA

Fatturato annuo molecole top money makers con brevetti in scadenza:

2011: Lipitor anti colesterolo (Pfizer) \$12,7bn

2011: Seroquel (Astra Zeneca) \$4bn

2010: Advair x asma (GSK) 6,4bn

2010: Arimidex antitumorale Astra Z. \$1,7bn



SARDEGNA
RICERCHE





N&G CONSULTING

CASI CONCRETI

1 – INTELLECTUAL VENTURES LLC



**SARDEGNA
RICERCHE**

