

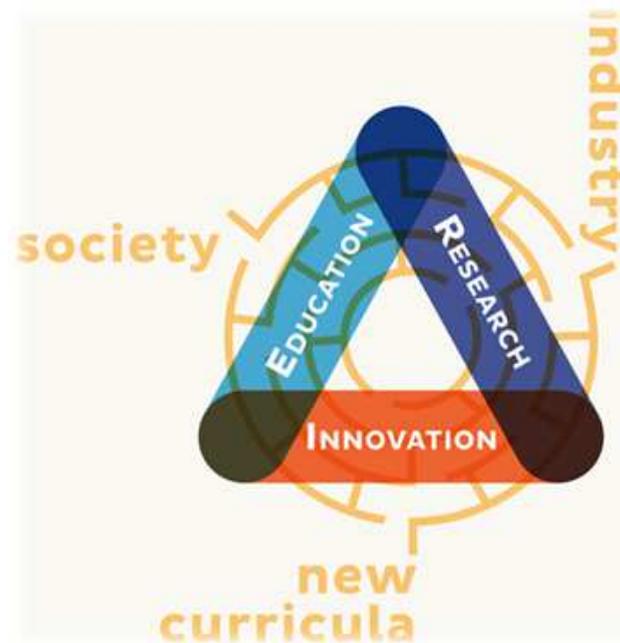
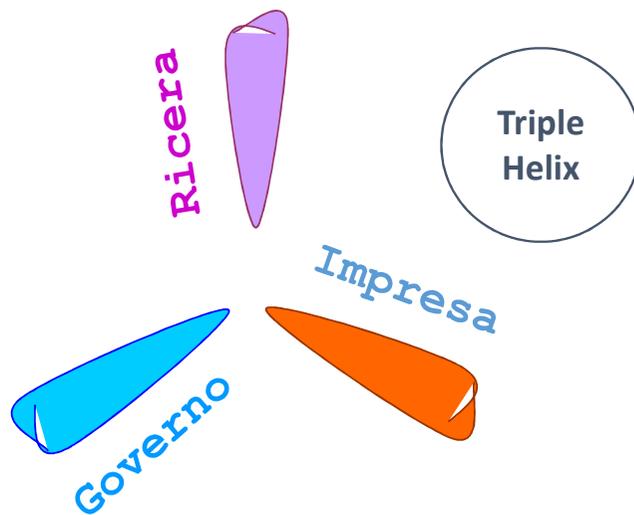
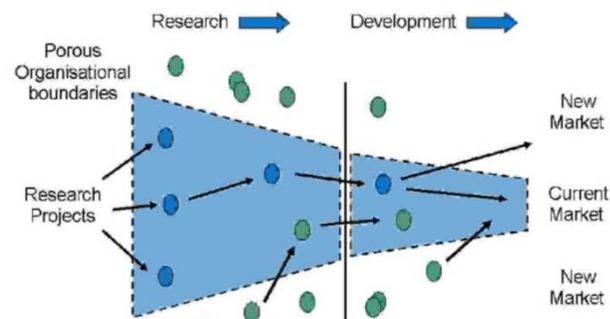
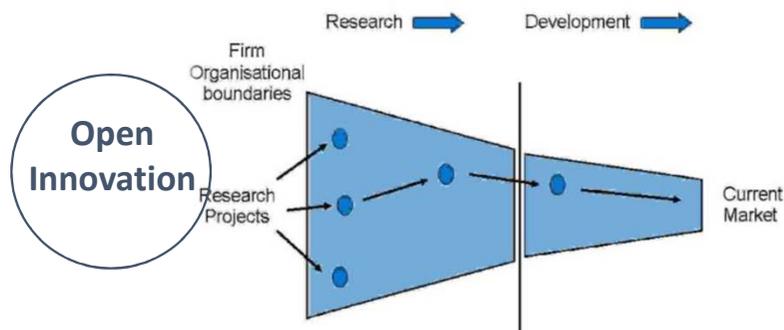
WEBINAR



La gestione della IP nella ricerca commissionata

- Contesto
- Policy, Processo e Organizzazione
- Il caso Unibo
- Gruppo di lavoro Netval-Aicipi
- Discussione

- Contesto
- Policy, Processo e Organizzazione
- Il caso Unibo
- Gruppo di lavoro Netval-Aicipi
- Discussione



The Dowling Review of Business-University Research Collaborations

July 2015

Figure 11
Top ten key success factors for a successful collaboration⁴¹

Rank	Key success factor
1	Strong and trusting personal relationships
2	Shared vision, goals and objectives defined, setting in place clear expectations
3	Mutual understanding between partners
4	Ability of – and opportunities for – staff to work across institutional boundaries
5	Collaboration brings about mutual benefits
6	Funding available
7	Processes for agreeing contracts and IP are in place
8	Clear and effective communication between partners
9	Organisational support, including senior management buy-in and championing
10	Willingness to devote time and resources from both parties

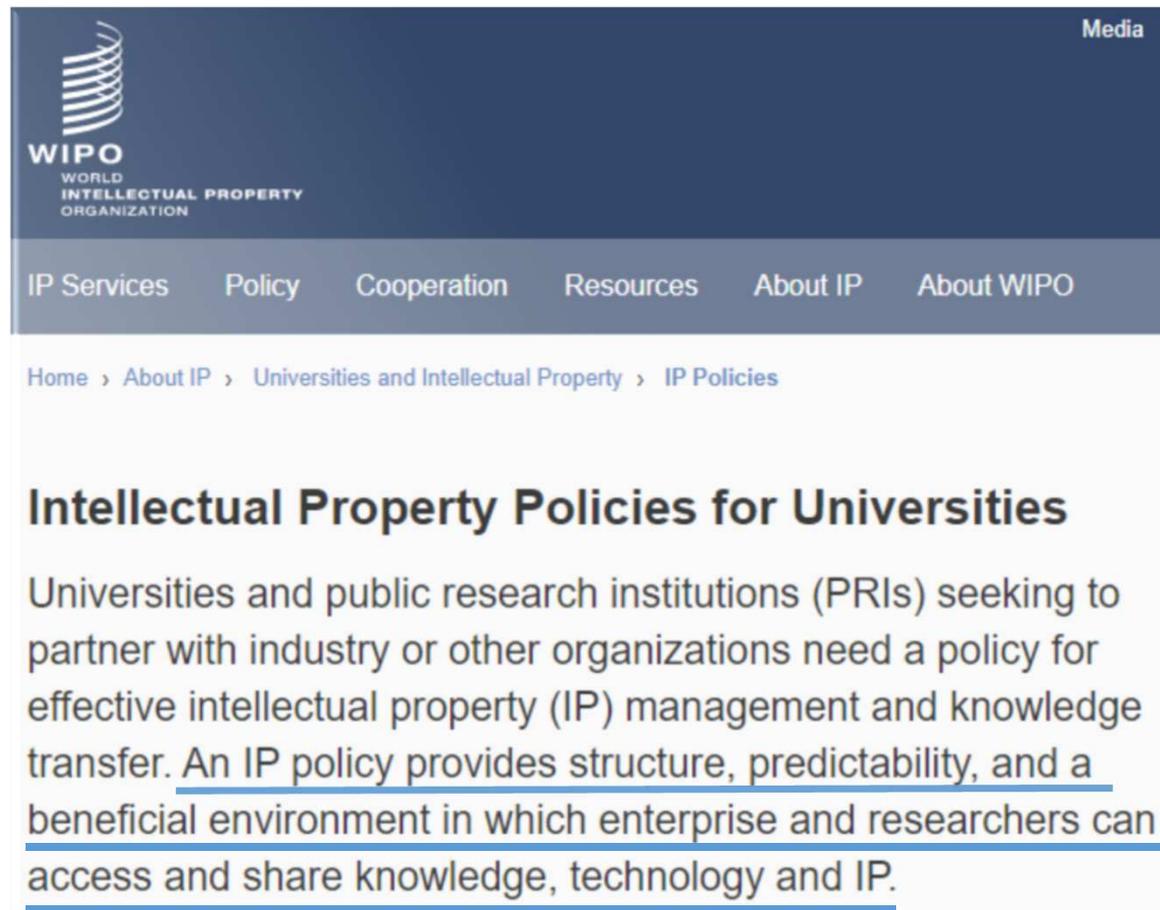
Figure 12
Top ten most highly cited barriers to collaboration⁴²



Ricerca commissionata

- DPR 382/1980 - Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi
- Prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture, nel prevalente interesse del terzo committente
- Il committente impegna risorse finanziarie per ottenere una prestazione di ricerca

- Contesto
- Policy, Organizzazione e Processo
- Il caso Unibo
- Gruppo di lavoro Netval-Aicipi
- Discussione



The image shows a screenshot of the WIPO website. At the top left is the WIPO logo, which consists of a stylized globe icon above the text 'WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION'. To the right of the logo is a 'Media' link. Below the logo is a navigation menu with links for 'IP Services', 'Policy', 'Cooperation', 'Resources', 'About IP', and 'About WIPO'. Below the navigation menu is a breadcrumb trail: 'Home › About IP › Universities and Intellectual Property › IP Policies'. The main heading is 'Intellectual Property Policies for Universities'. The text below the heading reads: 'Universities and public research institutions (PRIs) seeking to partner with industry or other organizations need a policy for effective intellectual property (IP) management and knowledge transfer. An IP policy provides structure, predictability, and a beneficial environment in which enterprise and researchers can access and share knowledge, technology and IP.'

Media

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

[IP Services](#) [Policy](#) [Cooperation](#) [Resources](#) [About IP](#) [About WIPO](#)

[Home](#) › [About IP](#) › [Universities and Intellectual Property](#) › [IP Policies](#)

Intellectual Property Policies for Universities

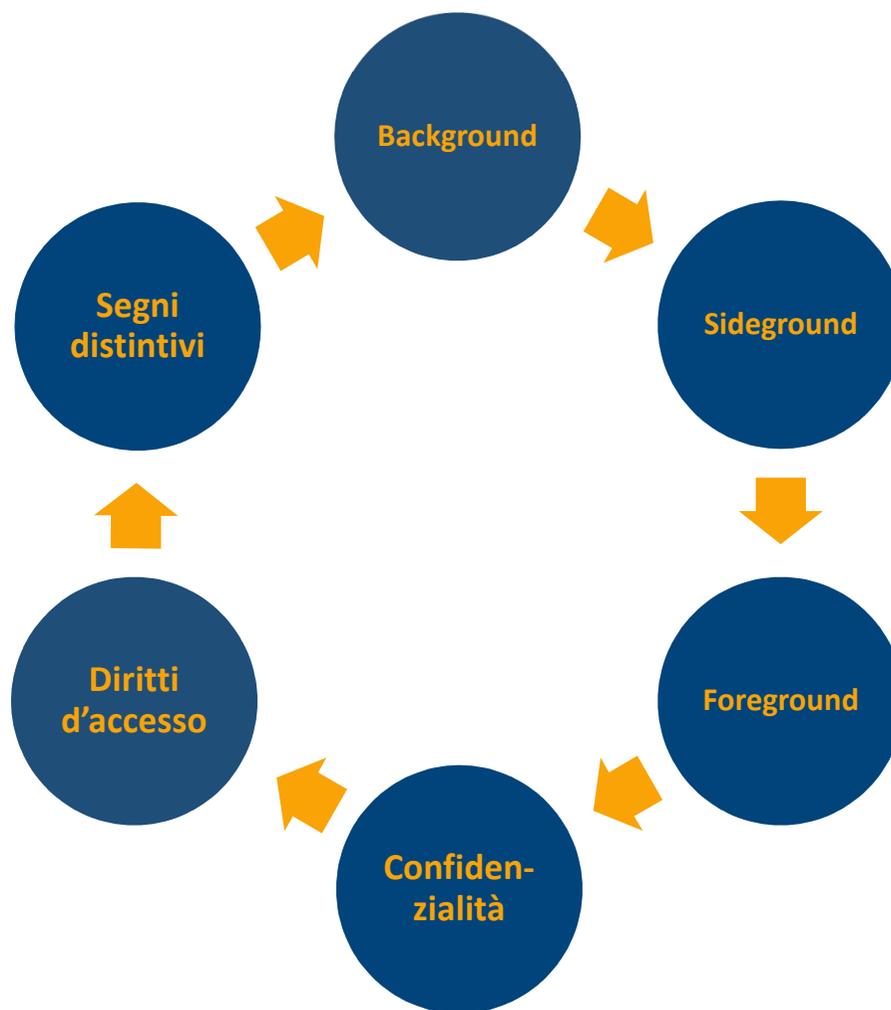
Universities and public research institutions (PRIs) seeking to partner with industry or other organizations need a policy for effective intellectual property (IP) management and knowledge transfer. An IP policy provides structure, predictability, and a beneficial environment in which enterprise and researchers can access and share knowledge, technology and IP.

An institutional IP policy is a **prerequisite for successful collaboration between academia and commercialization partners.**

Without a formal document regulating the ownership and use of IP rights, **the different stakeholders in a university/PRI (professors, researchers, students, visiting researchers, etc.) and commercialization partners (industrial sponsors, consultants, non-profit organizations, SMEs, or governments) would have no guidance** on how to make decisions concerning IP.

An **institutional IP policy** is a formally-adopted document, which:

- clarifies the ownership of and right to use the IP resulting from the institution's own or collaborative R&D activities;
- sets out the rules of the institution on how to accurately identify, evaluate, protect and manage IP for its further development, usually through some form of commercialization; and
- provides a transparent framework for cooperation with third parties and provides guidelines on the sharing of economic benefits arising from the commercialization of IP.



		
Background	Interesse ad accedere al Background qualora risulti necessario per sfruttare il Foreground	Tutelare Background finanziato con risorse pubbliche
Foreground (1)	«L'IP è del committente perché finanzia la ricerca»	Ma il committente cosa finanzia?
Foreground (2)	«L'IP è del committente perché si applica l'art. 65 comma 5»	Il fatto che l'IP non spetti al ricercatore non significa che spetti al committente
Riservatezza vs pubblicazione	Interesse al mantenimento della riservatezza	Interesse alla pubblicazione dei risultati

Alcune riflessioni su policy, organizzazione e processo

POLICY

- Come è tradotta: principi? modelli contrattuali?
- Ad uso interno o esterno? Come comunicarla all'esterno?
- In quali casi si deroga?
- Committente PMI o grande impresa: cosa cambia?

ORGANIZZAZIONE E PROCESSO

- Gestione centralizzata/decentrata?
- Quanta autonomia del ricercatore?
- Processo decisionale di deroga?

- Contesto
- Policy
- Processo e Organizzazione
- **Il caso Unibo**
- Gruppo di lavoro Netval-Aicipi
- Discussione

Prima del 2012

Processo totalmente decentrato
Limitata cultura e consapevolezza
Cessione ex ante dei diritti
(brevetti ad esclusiva titolarità
del committente)

Dal 2012

Clausole standard deliberate
dal CdA
Distinzione ricerca e
consulenza
3 opzioni
Opzione 3 (contitolarità +
cessione = assetto minimo,
deroghe in peius approvate
dal CdA)

Dal 2017

Sperimentazione su policy
e processo

Consulenza



Mera applicazione di conoscenze
Risultato finale = report scientifico
Non si prevedono brevetti
Es: test, studi fattibilità

Report scientifici sono del committente
Per eventuale IP inattesa si rimanda ad accordo separato

Ricerca



Produzione di nuova conoscenza
Risultati proteggibili da IPR

3 opzioni

1

Contitolarità
dei diritti IP

2

Opzione per
trasferimento
dei diritti tramite
licenza/cessione



1.
Titolarità
esclusiva Unibo

+

Opzione per licenza
della quota di
titolarità Unibo

2.
Contitolarità
Unibo/
Committente

+

Opzione per licenza
della quota di
contitolarità Unibo

3.
Contitolarità
Unibo/
Committente

+

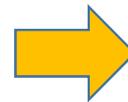
Opzione per
cessione della quota
di contitolarità
Unibo

Sperimentazione: obiettivi e motivazioni

- Semplificazione
- Maggiore flessibilità, tenendo conto delle specificità tematiche
- Attrattività nei rapporti con le imprese
- Contemperamento esigenza di non disperdere titoli IP Unibo con necessità di maggiore efficienza nei rapporti con le imprese

Sperimentazione: organizzazione e processo

- KTO si trova a fronteggiare una **doppia negoziazione**: esterna con l'impresa, interna con il gruppo di ricerca
- **Casi non completamente allineati alla policy** ma non necessariamente da sottoporre al CDA in deroga: decisioni attualmente prese dal Dirigente ARIC
- La negoziazione dell'IP deve tenere conto sia degli aspetti normativi sia degli **aspetti tecnico-scientifici** legati alla tipologia di risultati attesi dall'attività di ricerca



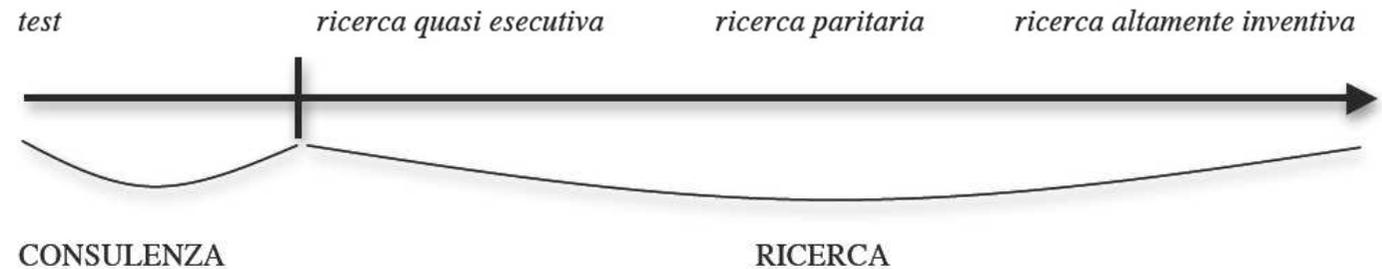
Individuare un docente per dipartimento che funga da **interfaccia** tra KTO, Dipartimento, gruppo di ricerca per **supportare la negoziazione** dell'IP tenendo conto degli aspetti scientifici e delle opportunità del contesto e con funzione «super partes» rispetto agli interessi specifici del gruppo di ricerca

Ruolo istituzionale **delegato Terza Missione** nella sperimentazione:

- facilitatore
- «mediatore culturale»

Lavoro di squadra (gruppo di ricerca, amministrazione dipartimento, KTO) nei confronti dell'impresa committente

- **Deroghe automatiche** per alcune fattispecie ricorrenti
- **Ampliare il ventaglio di opzioni di gestione dell'IP**, anche in deroga al principio minimo della contitolarità dell'Università sui risultati della ricerca, a fronte del riconoscimento di condizioni adeguate, anche economiche, tali da garantire il rispetto dell'interesse pubblico, in particolare di matrice erariale



Confermati i driver:

- Background Università/Committente
- Apporto inventivo

Introdurre maggiore flessibilità in un continuum dove agli estremi si collocano:

- Attività commissionata non inventiva o basata su forte background committente (consulenza)
- Attività commissionata altamente inventiva o basata su forte background Università

SOGLIA MINIMA DI VALORE DEL CONTRATTO al di sotto della quale l'Ateneo non ritiene opportuno negoziare modifiche ai modelli contrattuali standard = 5000 Euro

(costo medio di gestione di un contratto di ricerca commissionata stimato pari a € 4867)

TEMPO MASSIMO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI, nei casi in cui i committenti accettino senza modifiche i modelli contrattuali dell'Università di Bologna = 30 giorni dalla presentazione della proposta contrattuale completa di allegato tecnico

AREA MEDICA/VETERINARIA

Deroga al principio della contitolarità in tutti i casi in cui l'attività di sperimentazione pre-clinica/clinica o di studio osservazionale riguardi "prodotti proprietari" del committente, indipendentemente dalla natura di tali prodotti (non solo farmaci ma anche dispositivi, nutraceutici, etc.)

SOFTWARE

Modello contrattuale specifico che prevede:

- Diritti in capo a Unibo
- Licenza automatica al committente a fronte di corrispettivo min. (% del valore contratto, variabile a seconda se licenza sorgente/oggetto, esclusiva/non esclusiva)
- Diritto di opzione per cessione

NUOVO ASSETTO SEMPLIFICATO RISPETTO ALL'ATTUALE OPZIONE 3 delle Clausole Standard, con cessione automatica invece di opzione per cessione e esplicitazione del godimento dei diritti di sfruttamento commerciale del Foreground da parte del committente sin dal conseguimento di tale Foreground.

Nei casi in cui le attività di ricerca/consulenza vertano su un PRODOTTO/PROCESSO PROPRIETARIO DEL COMMITTENTE, già tutelato da diritti di proprietà intellettuale, si istituisce la possibilità di cessione ex ante dell'IP sui risultati che siano specificamente connessi al prodotto/processo proprietario, mantenendo la piena titolarità dell'Ateneo su altri risultati delle attività di consulenza/ricerca.

CESSIONE EX ANTE DEI DIRITTI

Contratti >50k

Cessione pari al *100% del costo della ricerca per contratti fino a 100k più un ulteriore 50% per la parte di corrispettivo che ecceda 100k

- Contesto
- Policy
- Processo e Organizzazione
- Il caso Unibo
- **Gruppo di lavoro Netval-Aicipi**
- Discussione

Gestione della
proprietà
intellettuale nella
ricerca cooperativa:
gruppo di lavoro
Netval-Aicipi



NETWORK PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
UNIVERSITARIA



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

GRUPPO DI LAVORO AICIPI-NETVAL

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE NELLA COLLABORAZIONE
UNIVERSITA' - INDUSTRIA

La ricerca finanziata dall'industria: visioni e metodologie utili per la costruzione di una
collaborazione responsabile



Tipologia di collaborazione	Aspettativa IP	Titolarià Background	Titolarià 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 ovvero soggetta a trasferimento all'Industria da registrarsi dopo pubblicazione			
Ricerca innovativa	Si					
Borsa di dottorato	Si					

Alessandra Baccigotti

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Knowledge Transfer Office

alessandra.baccigotti@unibo.it

