

enterprise
europe
network

Valorizzazione dei brevetti: l'esperienza di Trentino Sviluppo

Luca Capra

Trentino Sviluppo

Vice Direttore Area Incubatori e Startup

Vice Presidente Associazione dei Parchi

Scientifici e Tecnologici Italiani

een.ec.europa.eu

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE



enterprise
europe
network

Trentino Sviluppo

een.ec.europa.eu



enterprise europe network



Trentino Sviluppo Spa, società controllata dalla Provincia autonoma di Trento, è **punto di riferimento** per:

- ▶ **attrazione** di aziende e investimenti
- ▶ **business location**
- ▶ **incubazione** e i **servizi innovativi**
- ▶ sviluppo di **filiera** e la gestione dei **cluster** strategici di **Meccatronica** e della **Green & Sport Economy**
- ▶ gestione dei laboratori **ProM Facility** e **Tess Lab**
- ▶ **export** e **internazionalizzazione**
- ▶ **interventi di sistema** a carattere **industriale, finanziario** e **asset turistici**
- ▶ **Film Commission**

een.ec.europa.eu



enterprise europe network



37 GRANDI IMPRESE 75 PMI 18 STARTUP > 130 AZIENDE 750 ADDETTI 380mln FATTURATO



enterprise
europe
network

Enterprise Europe Network

een.ec.europa.eu



enterprise europe network



3000

ESPERTI LOCALI



600+

PUNTI DI
CONTATTO



60+

PAESI
RAPPRESENTATI

I servizi di Enterprise Europe network orientati alla crescita delle PMI

INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

Database partnership

Brokerage events

Company missions

CONSULENZA

Informazioni sulle leggi UE e sugli standard

Market intelligence

Supporto PI

INNOVAZIONE

Accesso alla finanza e ai contributi UE

Servizi a supporto della gestione dell'innovazione

Technology transfer

Il Fondo Brevetti



Nell'ambito del sistema della ricerca trentino, i risultati di progetti di ricerca finanziati attraverso i bandi adottati dalla Provincia Autonoma di Trento sono di proprietà della Provincia medesima.

«I risultati del progetto, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla Provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del progetto o la proprietà dei risultati medesimi, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dal comma 1.»

Art. 22 comma 4 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14



Come funziona

*Se tali **risultati** sono suscettibili di una **valorizzazione economica**, la Provincia può conferirli al Fondo Brevetti istituito presso Trentino Sviluppo, che ha mandato di gestire detto fondo ai fini di promuovere iniziative economiche sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 14/2005 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 1877 di data 8 settembre 2006.*

Cosa è stato conferito nel Fondo Brevetti?

Nel Fondo Brevetti la Provincia, tramite lo strumento della Delibera di Giunta, ha trasferito proprietà intellettuale in diverse forme:

- brevetti
- marchi
- segreti industriali
- trovati ancora da proteggere

Attività svolte da TS per il Fondo Brevetti

Nel Fondo Brevetti la proprietà intellettuale è **protetta e valorizzata** attraverso le seguenti attività:

- deposito brevetti, marchi (titolare Trentino Sviluppo da solo o assieme ad altri enti del territorio, extraterritoriali)
- creazione di regolamenti di comunione
- segreto industriale
- software
- perizie per la valutazione del valore del trovato
- licenziamento di brevetti a terzi (esclusive, non esclusive)
- cessione dei diritti di proprietà industriale

I trovati nel Fondo Brevetti



Progetto Sofie sviluppato da CNR – IVALLSA. Sistema costruttivo in legno a pannelli portanti ad elevate prestazioni. *Delibera n. 843/2007*



Progetto SafeCrop sviluppato dalla Fondazione Mach. Sistemi di supporto per l'agricoltura biologica. *Delibera n. 1949/2007*

Progetto Agribio sviluppato dalla Fondazione Mach. Fungicida attivo contro la Peronospora della vite. *Delibera n. 3176/2008*



Progetto Cretenet sviluppato dall'Associazione CREATE-NET. Tecnologie nell'ambito delle architetture di rete. *Delibera n. 1540/2009*

Progetto Barriera stradale PAT sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento. Barriera stradale a tubi ad alte prestazioni. *Delibera n. 1492/2010*



Progetto Naomi sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler. Sviluppo di dispositivi ottici per l'identificazione in ambito biologico. *Delibera n. 1981/2010*



Progetto Livememories sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Università di Trento. Sistemi di gestione di contenuti multimediali. *Delibera n. 2090/2011*

Progetto Nanosmart sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Università di Trento. Nanoparticelle di ossido di ferro ed oro con applicazioni biomedicali ed ambientali. *Delibera n. 2093/2012*

I trovati nel Fondo Brevetti

MathSAT 5

An SMT Solver for Formal Verification & More

Progetto MathSAT sviluppato da Università di Trento ed FBK. Software per la risoluzione automatica di problemi SMT (Satisfiability Modulo Theories). *Delibera n. 2733/2013*

Progetto PEACH sviluppato dalla Fondazione Kessler, DFKI e Giunti Multimedia. *Delibera n. 651/2014*

Progetto SIQURO sviluppato dall'Università di Trento e dalla Fondazione Kessler. Sistema ottico quantistico realizzato su circuito microelettronico in grado di generare sequenze completamente random che possono trovare diversi campi di applicazione tra cui, il più significativo, nella segretezza dei dati. *Delibera n. 652/2014*

Progetto SiQuro Spad sviluppato dall'Università di Trento e dalla Fondazione Kessler. *SPAD based architectures for QRNG: Metodi e architetture per implementare SiQuro* - generatore quantistico di numeri casuali (quantum random generator QRNG). *Delibera n. 2203/2015*

Progetto Enam sviluppato dal Centro nazionale delle Ricerca - Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei materiali *Delibera n. 1594/2015*

Attività per valorizzare il trovato



Stimare il valore

Diversi metodi possibili



Regolamento comunione

Spesso i trovati sono in comproprietà



Valorizzazione

Licenza/alienazione

Come stimiamo il valore del trovato



Il **valore** di un diritto di proprietà intellettuale (brevetto, marchio, software, know-how,...) **non è un dato oggettivo**, ma bensì ampiamente variabile, dipendendo strettamente dall'oggetto della valutazione; ad oggi, infatti, non esistono a tal proposito criteri di generale accettazione né tanto meno standardizzati. La **scelta del metodo di valutazione** (ad es: reddituale, **del mercato, dei costi, ecc.**) varia di volta in volta ed è funzione dell'**obiettivo** che ci si pone, dei **dati effettivamente disponibili**, delle **motivazioni** alla base della valutazione, della **tipologia del bene** da valutare e delle caratteristiche specifiche di ciascun bene.



Il metodo scelto da Trentino Sviluppo

Trentino Sviluppo ha scelto il metodo del Costo residuale storico. Perché:

- trovato elevato livello di innovazione rispetto allo stato dell'arte;
- elevata oggettività, risentendo in misura ridotta della sensibilità di chi effettua la stima (ottica di trasparenza pubblica)

Dettagli sul metodo del Costo r.s.

Esplicitazione dei costi che storicamente si sono dimostrati necessari per la formazione dei beni immateriali oggetto di valutazione, rivalutati con un opportuno tasso:

- costi per lo sviluppo del trovato
- costi per la valorizzazione del trovato

Costi per lo sviluppo del trovato

- costo ricercatori/tecnici (personale+costo missioni):
 - * individuazione dei WP che hanno originato il trovato
 - * individuazione delle ore all'interno dei WP
- materiale di consumo
- costo laboratori e attrezzature, comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature dedicata alla realizzazione dell'attività di ricerca,
- costi relativi ai processo di fabbricazione/prototipazione
- spese marketing/comunicazione dei risultati

Costi per la tutela del trovato

- tasse e onorari per il deposito della domanda di brevetto
- costi per il personale interno (preparazione materiale, incontri con il mandatario, ecc.)

Attualizzazione dei costi

I costi per lo sviluppo del trovato oggetto di stima devono essere **aggiornati** al fine di definirne il valore alla data attuale con **tassi di rivalutazione** monetaria di carattere generale ed ampiamente riconosciuto.

E' stata utilizzata la **variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati**

Es:

	2006	2007	Totale
Personale progetto A	€ 5.526,15	€ 6.396,99	€ 11.923,14
Spese generali A	€ 828,92	€ 959,55	€ 1.788,47
Totale progetto A	€ 6.355,07	€ 7.356,54	€ 13.711,61
Totale XXX (Personale)	€ 13.234,50	€ 0,00	€ 13.234,50
Totale YYY	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 27.000,00
Totale	€ 33.089,57	€ 20.856,54	€ 53.946,11
Attualizzazione (5,96%)	€ 35.061,71		
Attualizzazione (4,16%)		€ 21.724,17	
Totale			€ 56.785,88

Rif. lug'08	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Media
2006	7.00%	6.70%	6.50%	6.30%	5.90%	5.90%	5.60%	5.50%	5.50%	5.60%	5.50%	5.50%	5.96%
2007	5.40%	5.10%	5.00%	4.80%	4.50%	4.20%	4.00%	3.80%	3.80%	3.50%	3.10%	2.70%	4.16%

Regolare la comunione del trovato

ACCORDO DI GESTIONE CONDIVISA

- stabilisce le quote di titolarità (ad es: sulla base dei costi sostenuti da ciascun titolare)
- competenza delle spese future
- competenze dei ricavi futuri
- chi anticipa le spese o riceve pagamenti e come si rivale sui contitolari
- chi e secondo quali modalità agisce per la tutela e la valorizzazione
- come sono gestiti gli ulteriori sviluppi di R&S sul trovato
- ecc., ecc.

Valorizzazione della PI

MODALITA' SEGUITA DA TRENINO SVILUPPO

- Avviso pubblico di Trentino Sviluppo
- Workshop di presentazione dell'Avviso
- Nel caso di avviso andato deserto o domande irricevibili: negoziazione privata

- Esempio di Avviso («Radix Gel»):

<https://trentinosviluppo.it/it/ELE0001581/avviso-pubblico-per-lindividuazione-di-iniziativa-economiche-volte-alla-valorizzazione-del-radixgel-risultato-del-progetto-di-ricerca-safecrop>

Valorizzazione della PI: come funziona Avviso pubblico

- Invito a presentare una **Manifestazione di Interesse** entro una certa data, con:
 - anagrafica partecipante
 - dichiarazioni (antimafia, ecc.)
 - una relazione indicante il campo di attività e le motivazioni per cui si ritiene di essere interessati all'uso del Trovato
 - preferenziale se sede operativa in Trentino
- I selezionati debbono presentare una **offerta economica** corredata di business plan

Valorizzazione della PI: suggerimenti

Accordo di Confidenzialità (Non Disclosure Agreement): strumento consigliato per ridurre il rischio di disvelamento dell'informazione, quando vi è necessità di dare accesso ad informazioni confidenziali, ad es. Con la finalità di licenziare la PI a terzi:

- Identificare chiaramente l'informazione confidenziale
- Descrivere ogni vincolo dell'uso di tale informazione
- Specificare le informazioni non soggette a vincolo
- Definire il period di obbligo di confidenzialità

Valorizzazione della PI: suggerimenti

Accordo di licenza.

Contratto con il quale il titolare della PI (“licenziante”) dà il permesso ad un individuo o ad una entità (“licenziatario”) di usare il diritto di PI per un certo periodo di tempo e in una certa area geografica. La licenza può consentire al licenziatario di usare legittimamente, vendere, ecc. il trovato. In cambio, generalmente il licenziante ha royalty. La licenza non trasferisce la titolarità al licenziatario.

Accordo di licenza: attenzione ai contenuti!

- Licenza esclusiva o non esclusiva?
- Se esclusiva: territoriale? Per un certo periodo? Per certi ambiti di utilizzo? Ecc.
- Periodo di validità della licenza;
- Gestione della protezione PI (chi paga le tasse di mantenimento? Chi paga i costi di difesa della PI? Ecc.)
- che succede se la PI non viene accettata in alcuni territory?
- In caso di interesse di terzi, il licenziatario ha un diritto di “Right of First Refusal”? A che condizioni economiche?

Royalty: valore, verifica e pagamenti

- Royalty: una percentuale sul fatturato (tipicamente 5-10%)
- Il licenziatario sottomette report tecnico-finanziari periodici dai quali emerge l'attività di valorizzazione svolta, il numero di «pezzi» venduti, i ricavi delle vendite, ecc.
- Advanced royalty payment: il licenziatario effettua pagamenti anticipati (in assenza di vendite) nei confronti del licenziante. Questi possono essere poi scalati dai pagamenti delle royalty;
- Per garantire una minima quota di ricavi dalla licenza, il licenziante può concordare un importo minimo garantito + royalty;
- Nel caso il licenziatario non produca reddito, la licenza può essere revocata

Contatti

Trentino Sviluppo

Luca Capra

luca.capra@trentinosviluppo.it

[t](#)

Twitter: @LucaCapra69