



APRE
25° 1990
2015

LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI BANDI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

IDEA® CREATION NOVELTY
TRADEMARKS AUTHORITY
PATENT © INTELLECTUAL INVENTION
BRANDS PROTECTION
LICENSING PROTECTION
® COPYRIGHT TM



Da un'analisi dei risultati sui punti di forza e di debolezza dei progetti presentati derivati dagli Evaluation Summary Report (ESR) dei bandi Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 2014 e dal servizio prescreening degli NCP MSCA, si riscontra che uno dei punti di debolezza all'interno delle proposte è la descrizione troppo generica dello sfruttamento dei risultati e della gestione della proprietà intellettuale.

Questo documento ha l'obiettivo di fornire alcune informazioni importanti sulla proprietà intellettuale ai proponenti MSCA per i progetti in fase di proposta.

Per una corretta gestione della proprietà intellettuale in fase di proposta, si dovrebbe tenere in considerazione i seguenti punti:

1. Consultare le disposizioni in materia di proprietà intellettuale attraverso una lettura accurata di tutti i documenti.

I **documenti** da tenere in considerazione per una buona e corretta gestione della PI per le MSCA sono i seguenti:

- Le regole di partecipazione, per il quadro giuridico generale;
- Il modello di contratto (*grant agreement*, sezione 3 in particolare) applicabile alle MSCA, soprattutto le regole in materia di proprietà, di trasferimento, di tutela, di sfruttamento e di diffusione dei risultati, così come i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti (*background*);
- Il programma di lavoro MSCA che riassume le regole e gli adempimenti per le MSCA (inclusi i diritti di proprietà intellettuale).

2. Valutare lo **stato dell'arte** in modo da dimostrare che i **risultati attesi** del progetto andranno al di là di quelli già raggiunti da altri.

In fase di scrittura della proposta è importante fare uso di database per la valutazione dello stato dell'arte.

In molte azioni (ex. IF) le proposte devono evidenziare l'alta qualità scientifica e tecnologica del progetto, sotto il criterio "Eccellenza".

3. Definire il **background** del progetto MSCA:

Il diritto di accesso ¹alle conoscenze preesistenti, cioè il *background* del progetto sono i beni di natura sia tangibile (materiali: pubblicazioni scientifiche, pubblicazione di libri, creazione di siti web) sia quelli di natura intangibile (dati, prototipi, concetti, tecnologie, know-how o brevetti). Il *background* è tutto ciò che i beneficiari possiedono legalmente (es. attraverso licenza):

- prima della firma del Grant Agreement;
- necessario per portare avanti il progetto presentato o per diffondere i risultati del progetto;

¹ Per diritto di accesso si intende sia il diritto alle conoscenze preesistenti, sia il diritto di usare i risultati derivanti dal progetto di ricerca.

- indentificato per iscritto dai partecipanti attraverso un contratto.

Infatti, nei progetti collaborativi (ex. ITN) i partecipanti possono condividere esperienze, innovazioni, conoscenze, etc. È quindi importante spiegare all'interno della proposta che sarà identificata **per iscritto** il background necessario per l'attuazione del progetto. Può anche essere inserito all'interno del **consortium agreement**².

Come per tutti i progetti H2020 e quindi anche per le MSCA si può beneficiare dei diritti di accesso ai risultati di un altro beneficiario se tali risultati sono necessari per portare avanti le attività del progetto. Questi diritti sono concessi gratuitamente e solo per la durata del progetto.

4. Si dovrebbe pensare alle questioni di **confidenzialità** al momento della redazione della proposta, discutendo e negoziando con i partner le proprie idee e il contributo da apportare al progetto.

È considerata buona prassi siglare con i partner un accordo di confidenzialità. Descrivere nella proposta che sarà siglato tale accordo e che le informazioni saranno scambiate sotto il vincolo della riservatezza.

5. Identificare a chi spetta la proprietà dei risultati



Il principio generale afferma che le conoscenze acquisite derivanti dal lavoro svolto dal ricercatore durante il periodo di distacco spetta al beneficiario. I partecipanti possono però decidere di stabilire una diversa comproprietà dei risultati e trasferire la proprietà dei risultati derivanti dal periodo di distacco all'organizzazione che ospiterà il ricercatore. Il trasferimento deve essere fatto attraverso un "agreement" che tenga conto delle regole generali in materia di trasferimento dei risultati³. Può essere prevista anche la comproprietà dei risultati, si dovrebbe descrivere nella proposta che sarà definito un accordo successivo per la gestione di tali risultati (con percentuali, concessione di licenza, etc).

² Il *consortium agreement* è un accordo privato tra i partner che fanno parte del consorzio per regolare alcune questioni, tra cui la gestione della PI. La Commissione europea non è parte di questo contratto e non ne verifica il contenuto. Il *consortium agreement* non è obbligatorio ma è consigliabile nei progetti collaborativi (ex ITN). Modelli di consortium agreement sono: DESCA (<http://www.desca-2020.eu/>), UECAR (<http://www.eucar.be/eucar-publishes-its-model-consortium-agreement-for-horizon-2020/>), M-CARD 2020 (<http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx>)

³ Se si decide di trasferire i risultati nei progetti collaborativi MSCA si deve dare preavviso agli altri partecipanti. Nel caso in cui si voglia trasferire i risultati ad un partner di un paese terzo, si deve informare la Commissione europea di tale scelta e si deve includere una clausola speciale nel punto 30.3 del grant agreement.

Il singolo ricercatore ha diritto allo sfruttamento dei risultati della ricerca a cui ha lavorato. Il ricercatore MSCA per poter usufruire della borsa deve obbligatoriamente concludere un contratto di lavoro con il beneficiario, diventando così parte integrante della struttura del beneficiario. Il contratto di lavoro dovrebbe regolare al suo interno la questione sulla proprietà dei risultati, indicando di chi sarà la proprietà di tali risultati. Inoltre, in accordo con quanto previsto dalla sessione 3 del grant agreement si dovrebbe indicare il diritto del ricercatore alle conoscenze preesistenti e ai risultati generati dalla fellowship per la durata del progetto.

	ACCESS TO BACKGROUND	ACCESSO TO RESULTS
Project implementation	Royalty- free	Royalty-free
Use of the results	Royalty-free, or on fair and reasonable conditions	Royalty-free, or on fair and reasonable conditions

6. Stabilite insieme ai vostri partner un piano preciso per quanto riguarda lo sfruttamento e la **valorizzazione** dei risultati del progetto⁴

Nei progetti MSCA si dovrebbe dare la giusta importanza all'interno del piano di lavoro alla valorizzazione⁵ dei risultati, introducendo anche un pacchetto di lavoro ad hoc. Si dovrebbe, all'interno della proposta, indicare la previsione della costituzione di un comitato per lo sfruttamento dei risultati e la PI e la nomina di un responsabile (questo dipende dalla struttura del progetto). Prevedere inoltre, un piano di disseminazione dei risultati (websites, conferenze, etc.).

Per *Exploitation* si intende l'uso dei risultati in progetti di ricerca futuri, l'uso per lo sviluppo, la creazione o la commercializzazione di prodotti o servizi futuri o l'uso per attività di standardizzazione.

Per dissemination si intende invece la divulgazione de risultati al pubblico sia scientifico , sia generalista, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione considerati idonei.

⁴ Per maggiori informazioni sulla Disseminazione e Diffusione dei risultati e sull'Open Access si faccia riferimento al seguente link:http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm

Per maggiori informazioni sulla gestione dell'IPR:

Factsheet dell'IPR Helpdesk sulla gestione dell'PI per le azioni MSC:
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020

Facsheet dell'IPR Helpdesk sulla gestione della proprietà intellettuale in Horizon 2020 in fase di proposta:
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_proposal

⁵ Per esempio una forma di valorizzazione dei risultati potrebbe essere l'indicazione all'interno della proposta che i risultati saranno sfruttati come base per futuri progetti collaborativi oppure che saranno utilizzati per lo sviluppo di un futuro prodotto o processo o servizio.

Inoltre, ogni beneficiario ha il dovere di proteggere i risultati derivanti dal progetto soprattutto quando tale ricerca porterà all'invenzione, all'industrializzazione e alla commercializzazione di prodotti/servizi⁶.

7. Ideate insieme ai vostri partner un **nome** e un **acronimo** per il progetto.

Si dovrebbe evitare di utilizzare un acronimo identico o simile ad un marchio registrato per beni o servizi nella stessa area di mercato. Si dovrebbe quindi effettuare ricerche approfondite di marchi registrati attraverso internet oppure strumenti di ricerca gratuiti⁷.

Un altro importante documento da tenere in considerazione per le azioni MSCA è il “*partnership agreement*” da concludersi tra il beneficiario e i partner. Questo accordo serve per regolare i rapporti tra le parti. Il *partnership agreement* dovrebbe regolare le seguenti questioni: la proprietà dei risultati, l'audit da parte della Commissione europea, i costi relativi al progetto, il contributo che i partner apporteranno al progetto in accordo con quanto previsto dall'DoA (*description of the work*) e dal *grant agreement*, i diritti e i doveri dei partner durante il periodo di distacco, le questioni sulla confidenzialità e i report da consegnare al beneficiario.

© APRE 2015

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Tutti i diritti del documento sono riservati esclusivamente alla rete dei soci APRE.

E' vietata la riproduzione del documento previa autorizzazione scritta di APRE.

Le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di esperienze e buone prassi dei Punti di Contatto nazionale Marie Sklodowska Curie actions italiani e non sono quindi da ritenersi legalmente valide.

Tali informazioni sono aggiornate a luglio 2015.

⁶ Si veda art. 27 del *Grant Agreement*.

⁷ Ex.: OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market); WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).