

START UP 2020

Titolarità dell'IP e trasferimento tecnologico

© 2020 Alberto Camusso

Premessa: cosa fare subito

- **Verificare la posizione soggettiva dei soci/inventori**
(rapporti con datori di lavoro, università etc.)
- **Impostare il prima possibile la più corretta struttura contrattuale in relazione a:**
 - titolarità dell'IP
 - sfruttamento dell'IP
 - rapporti tra soci
 - rapporti tra società e inventori / dipendenti
 - rapporti con terzi

La titolarità dell'IP

Profili oggettivi e soggettivi

- **Quando le idee, le informazioni e le conoscenze diventano oggetto di diritti?**
 - creazione / invenzione (dir. aut., know how)
 - deposito domanda (brevetto, modello)
- **Di chi sono i diritti?**
 - Brevetti: inventore/titolare
 - Modelli: ideatore (ad es. disegni)/titolare
 - *Know how* e diritto d'autore: detentore / autore
 - Titolarità congiunta: la comunione

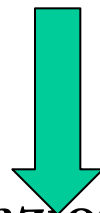
La titolarità dell'IP

Principi generali

- Disponibilità e trasferibilità dei diritti patrimoniali /
indisponibilità dei diritti morali
- Acquisto a titolo originario / derivativo
- Acquisto dei diritti *alla* P.I.
- Acquisto dei diritti *di* P.I.
- Trasferimento parziale/temporaneo dei diritti

La titolarità dell'IP

- Le norme di attribuzione dei diritti alla P.I. sono disponibili / derogabili
- Utilizzo dello strumento contrattuale per determinare variazioni dello schema legale o colmare lacune normative



Regolamentazione diritti futuri

La titolarità della P.I. – Strumenti contrattuali

Accordi di segretezza / Non Disclosure Agreements

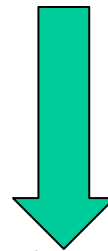
➤ **Funzioni e ambiti**

- riconoscimento dell'esistenza di informazioni segrete
- tutela delle informazioni segrete o riservate prima, ed in occasione, della loro condivisione o rivelazione controllata
- impedire che la rivelazione o divulgazione faccia venire meno diritti futuri di IP (ad es. brevettazione)
- prevedere come le informazioni sono divulgate, e come sono protette

La titolarità della P.I. – Strumenti contrattuali

Contratti di ricerca e sviluppo

➤ Definizione eventuale P.I. preesistente (*background IP*)



➤ Definizione eventuale P.I. futura (*foreground IP*)

La titolarità della P.I. – Strumenti contrattuali

Contratti di ricerca e sviluppo

➤ **Definizione eventuale P.I. futura (*foreground IP*)**

- facoltà di depositare domande di privative
- oneri conseguenti
- facoltà di utilizzo
- definizione settori (*field of use*)
- miglioramenti e diritti conseguenti

La titolarità della P.I. – Strumenti contrattuali

La co-titolarità

- **Norma generale** (art. 6 CPI) → **comunione**
- **Necessità di integrazione convenzionale per:**
 - facoltà di depositare estensioni di privative
 - ripartizione oneri conseguenti
 - facoltà di utilizzo/sfruttamento e definizione settori
 - cessione quota → prelazione
 - facoltà di concedere licenze a terzi

La titolarità della P.I. – Strumenti contrattuali

Committenza e titolarità P.I.

➤ **Regole diverse per diritti diversi** → schemi
contrattuali *ad hoc*

- lavoro dipendente (inv. dei dipendenti)
- contratto d'opera

La titolarità della P.I. – strumenti contrattuali

Opzioni / rinunce

- **Opzioni su diritti futuri, o esistenti** (es. licenze brevetto)
- **Opzioni su acquisto diritti, anche parziali** – es. distinzioni su base territoriali o *field of use*
- **Prelazione, in caso cessione futura dell'IP o sua quota** (comunione)

Il trasferimento tecnologico

Non c'è trasferimento tecnologico senza PI!

- Cessione
- Cessione parziale (comunione)
- Conferimento
- Licenze

Problema: come si valuta la P.I.?

Il trasferimento tecnologico

➤ Le licenze

- Limiti territoriali
- Esclusive / non esclusive
- Limitazioni tecnologiche/di sbocco (field of use)

➤ Il licensing è strumento fondamentale per delegare attività industriali e relativi rischi – valida alternativa alla formazione di JV o altri strumenti societari

Conclusioni

- **L'analisi legale deve essere tempestiva, e coordinata;**
rinviarla o ometterla crea danni spesso irreparabili
- **I contratti aiutano e rafforzano**
- **Ogni start up è un caso a sé, ma le regole generali e le strutture di titolarità valgono per tutti**