



CONTRATTI DI SVILUPPO PRODOTTI

Torino, 11 marzo, 2024

Claudio Costa

PARTE I

SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E INNOVAZIONE

Lo sviluppo di nuovi prodotti genera «innovazione»

COME SI SVILUPPANO NUOVI PRODOTTI DUE MODALITA'

Sviluppo all'interno dell'azienda

- R&S pianificata
- Learning by doing

Sviluppo nei rapporti con i terzi (CONTRATTI DI R&S)

- Contratti per studi di fattibilità – *opinione preliminare di fattibilità*
- Contratti di progettazione - *concept*
- Contratti di prototipazione – *prototipo / dimostratore di laboratorio*
- Contratti di industrializzazione – *prodotto industriale*
- Contratti di fornitura / sub-fornitura – *acquisto prodotti*

QUAL E' L'UTILITA'

Lo sviluppo di nuovi prodotti genera innovazione

L'innovazione offre due vantaggi competitivi:

1) RIDUCE I **COSTI** DI PRODUZIONE

Permette di:

- Ridurre i prezzi e incrementare i volumi di vendita, o
- Mantenere i prezzi ed accrescere i margini di profitto

2) MIGLIORA LA **QUALITA'** DEL PRODOTTO

Permette di:

- Migliorare l'attrattività del prodotto e incrementare i volumi di vendita

L'INNOVAZIONE NON E' SUFFICIENTE A CREARE VALORE

1) DEVE ESISTERE UN «BENE», OSSIA:

Le conoscenze create nello sviluppo dei prodotti devono essere

- **identificabili**

- **incorporate in un supporto**

(cartaceo, informatico, campioni, prototipi, componenti o prodotti)

Le conoscenze devono

- potere **circolare autonomamente**

segue

2) LE CONOSCENZE DEVONO ESSERE GIURIDICAMENTE PROTETTE:

- L'innovazione è un presupposto, ma non è sufficiente
- Le conoscenze non protette possono essere imitate e usate dai concorrenti
- Le conoscenze si proteggono con i **diritti di proprietà industriale e intellettuale:**

Brevetti, know-how, design, software, marchi

LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI GENERA BENI MATERIALI E BENI IMMATERIALI

Beni materiali

- Impianti e macchinari, attrezzature, materie prime, componenti, semilavorati, prodotti

Beni immateriali (*tutelano giuridicamente i beni materiali*)

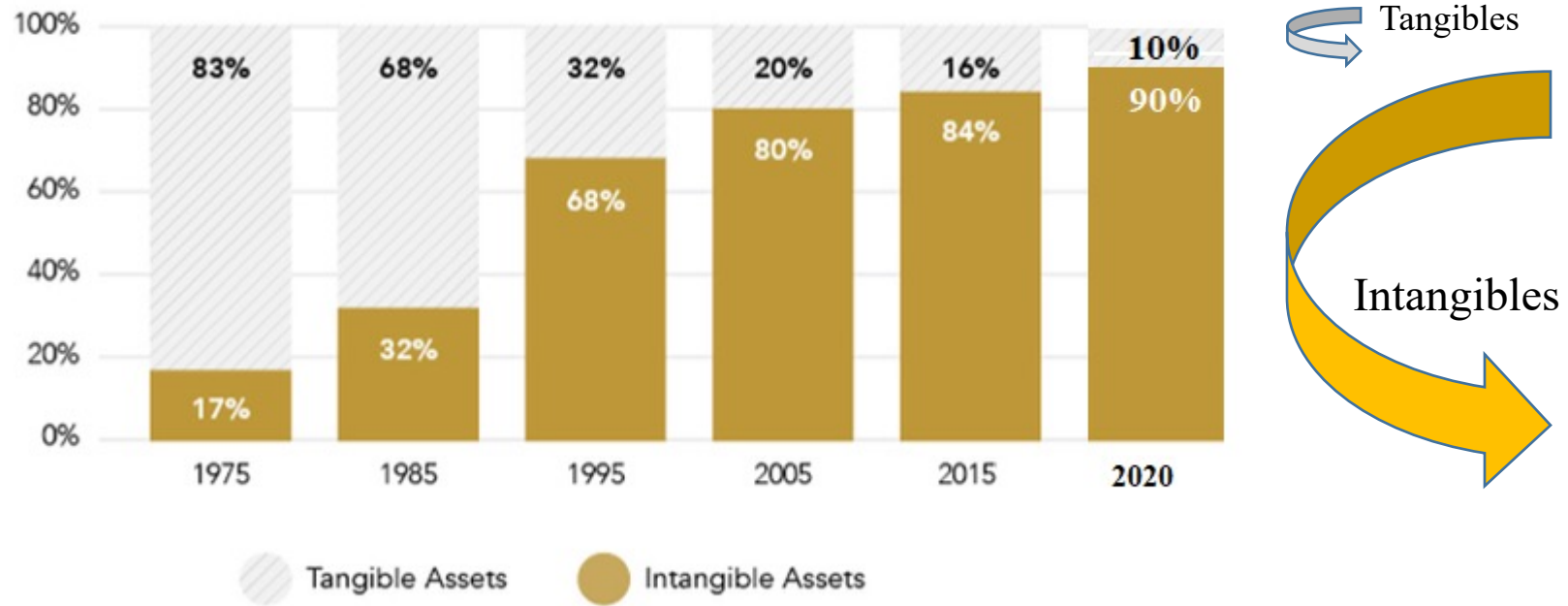
- Brevetti, segreti o know-how, design, marchi, software

ENTRAMBI SONO IMPORTANTI

MA COME CONTRIBUISCONO AL «VALORE» AZIENDALE ?

Intangibles rappresentano il 90% del valore di un'impresa

COMPONENTS of S&P 500 MARKET VALUE



Fonte: Ocean Tomo, LLC, 2020

PARTE II

IL PROGETTO

di sviluppo di nuovi prodotti

PROGETTO: LE OPPORTUNITA'

Progetto: creare un nuovo prodotto, o migliorare un prodotto esistente

Scopo: accrescere la competitività sul mercato

- Minori costi di produzione
- Migliore qualità e performance

LO SCOPO SI CONSEGUE SE SONO STATI VALUTATI I RISCHI

PROGETTO: I RISCHI

Casi in cui il progetto ha tecnicamente successo e genera un “risultato”,
ma non una “opportunità”:

- a) il risultato era stato già **“inventato” da altri**
- b) il risultato **non può essere utilizzato** a causa di un brevetto altrui
- c) il risultato **non viene protetto** con brevetti o segreti, **i concorrenti lo copiano** e si perde il vantaggio competitivo
- d) il risultato **non ci appartiene** perché nel contratto di R&S non ci siamo assicurati la **titolarità dei risultati**
- e) Il risultato **non può essere utilizzato** perché nel contratto di R&S non ci siamo assicurati i **diritti di sfruttamento**

PRECAUZIONI

- 1°) **Ricerche brevettuali** per indirizzare, fin dall'inizio, il progetto verso soluzioni "nuove" e con "libertà di attuazione" («FTO» / «Landscape»)
- 2°) **Protezione** con brevetti e segreti (know-how)
- 3°) **Contratti** con previsione della titolarità e dei diritti di sfruttamento dei risultati

PARTE III

I contratti di sviluppo
di nuovi prodotti

GESTIONE DEL PROGETTO

FASI	CONTRATTI R&S
1°) Studio di fattibilità	Contratto di studio di fattibilità
2°) Progettazione Concept	Contratto di progettazione
3°) Prototipo e validazione concepts	Contratto di prototipazione
4°) Industrializzazione	Contratto di industrializzazione
5°) Prodotto industriale	Contratto di acquisto/fornitura/sub-fornitura

PROTEZIONE	FTO
Brevetti o Segreti	FTO / Landscape analysis
«	«
«	«
«	«
«	«

DUE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI R&S

- 1) **PAID-FOR R&D**
Contratto di commissione della R&S dietro corrispettivo
(con fornitori di prodotti e servizi)
- 2) **JOINT R&D**
Contratto di R&S in comune
(con un partner tecnologico)

CLAUSOLE RELATIVE AL PROGETTO

1. DEFINIZIONE DEL PROGETTO

- Oggetto del contratto: *«Il presente contratto ha per oggetto un progetto relativo a ...»*
- All. A (*specifiche desiderate del prodotto*)
- All. B (*work plan con le fasi del progetto e tasks delle parti*)

2. CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

- Obiettivi: *es. realizzare un prodotto con certe specifiche e performance*
- Durata delle *milestones* e del progetto / Criteri per passare alla fase successiva
- Tasks delle parti
- Realizzazione di prototipi, campioni e relativi test
- Informazioni, report e campioni finali
- Approvazione del prodotto
- Eventuale accordo di fornitura del prodotto

CLAUSOLE PROPRIETA' INDUSTRIALE

1. BACKGROUND

Titolarità del Background: ciascuna parte resta titolare del proprio Background

Concessione di diritti d'uso del Background per lo sfruttamento dei Risultati

2. RISULTATI (FOREGROUND)

TITOLARITA'

Titolarità di chi ha generato il risultato

Titolarità del solo committente

Contitolarità tra le parti

DIRITTI D'USO

Diritto d'uso non esclusivo di entrambe le parti

Diritto d'uso esclusivo del committente

Diritto d'uso esclusivo di ciascuna parte nel proprio settore merceologico

TITOLARITA' - LA NORMATIVA

PREVEDERE UN PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Legge subfornitura (L198/1998)

Art. 6. Nullità di clausole

*E' **nullo** il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e **senza congruo corrispettivo**, di diritti di privativa industriale o intellettuale.*

Job Act (L 61/2017)

Art. 4. Invenzioni

***Salvo** il caso in cui **l'attività inventiva sia** prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo **compensata**, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso **spettano al lavoratore autonomo**.*