

Protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale: dalla ricerca universitaria al sistema produttivo

Stefano Borrini

Società Italiana Brevetti

Ancona 14 novembre 2006



Alcuni concetti (luoghi comuni) sui brevetti

Che cosa non è un brevetto



**Un brevetto non è
un'autorizzazione a produrre**

Che cosa è un brevetto



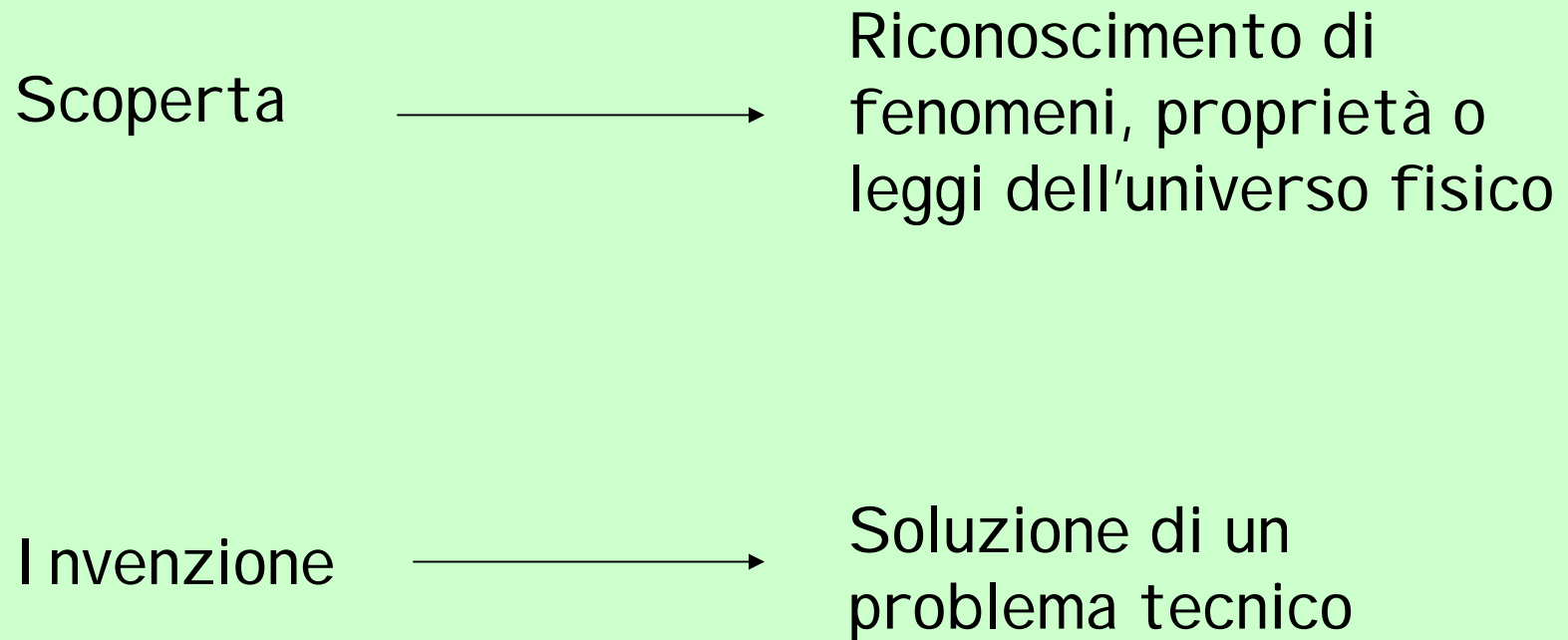
Un brevetto è uno strumento giuridico
che conferisce a chi lo richiede
**LA FACOLTÀ DI ESCLUDERE TERZI
DALL'ATTUARE L'INVENZIONE**

Tuttavia il brevetto rappresenta
anche un importante strumento
**di divulgazione di informazione
tecnologica**



Il cui oggetto è una **invenzione**
cioè la soluzione di un problema
tecnico e non una **scoperta** cioè
un atto conoscitivo

Differenza fra scoperta ed invenzione



Charles Goodyear



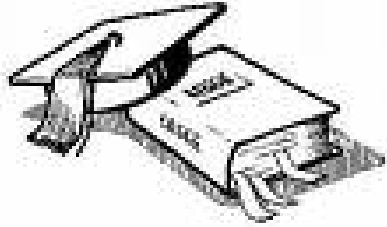
I soggetti del diritto

Richiedente
(Titolare) → Una o più persone fisiche e, o giuridiche in capo al (ai) quale(i) sorgono i diritti materiali di sfruttamento dell'invenzione

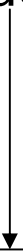
Inventore → Una o più persone fisiche (solo) che hanno diritto ad essere menzionati quali autori dell'invenzione (solo diritto morale)



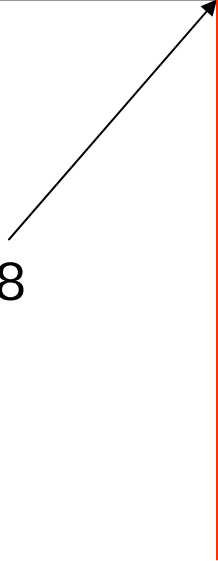
Il quadro normativo



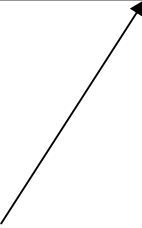
Legge Invenzioni (R.D.
1127 del 1939) (1)



Legge N. 383 del 18
ottobre 2001 (2)



Nuovo Codice Dei Diritti
Di Proprietà Industriale
10 febbraio 2005 (3)



Norme Generali

Articolo 63 Codice

Il diritto al brevetto per invenzione spetta all'autore dell'invenzione ai suoi aventi causa.

I diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione sono alienabili e trasmissibili.

BASE LEGALE (1)

Legge Invenzioni (R.D. 1127 del 1939).

1) Stabilisce il principio generale secondo cui i diritti derivanti dall'invenzione brevettata risultante da esecuzione di un rapporto di lavoro (che preveda o no un'attività inventiva) appartengono al datore di lavoro.

2) Se l'invenzione è conseguita al di fuori del rapporto di lavoro i diritti appartengono all'inventore, ma la ditta ha diritto di prelazione

Base legale (2)

Legge Nr. 383 del 18 ottobre 2001

(pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24
ottobre 2001)

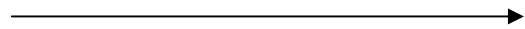
Ha aggiunto il nuovo articolo 24 *bis* alla L.I. (R.D. 1127)
relativo alle invenzioni nel settore pubblico.

Base Legale (3)

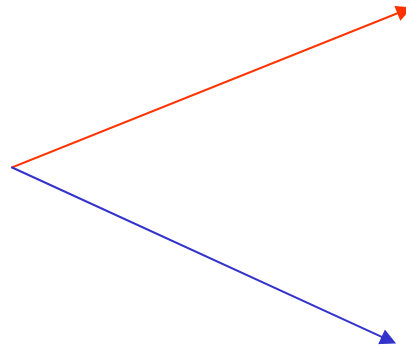
**Nuovo Codice Dei Diritti Di Proprietà Industriale
(D.Legislativo 10 febbraio 2005, n.30)**

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005)

Confermati i principi dettati dalla precedente Legge n. 383, introducendo tuttavia una eccezione nell'ipotesi di ricerche risultanti da una cooperazione tra settore pubblico e settore privato o tra settori pubblici differenti.



Legge
383
del 18
OTT
2001





Publico

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Invenzione del Ricercatore
nell'Università o Ente Pubblico

Legge 383 (Art 24bis L.I.)
e
Articolo 65 Codice

Prima della Legge 18 ottobre 2001, n. 383:

	Titolarità sul brevetto: Sui diritti derivanti dal brevetto	Proventi	Costi
Università	100%	100% o meno	100%
Inventore: Ricercatore Dipendente	0% salvo rinuncia al diritto della amministrazione	Subordinato ad accordo interno*	0%

Articolo 65

Comma 1 - TITOLARITÀ E COSTI

*“... quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il **ricercatore** è **titolare esclusivo dei diritti** derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori ... i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali....”*

*“.. **L'inventore** presenta la domanda di brevetto (**Richiedente**) e ne dà comunicazione all'amministrazione”*

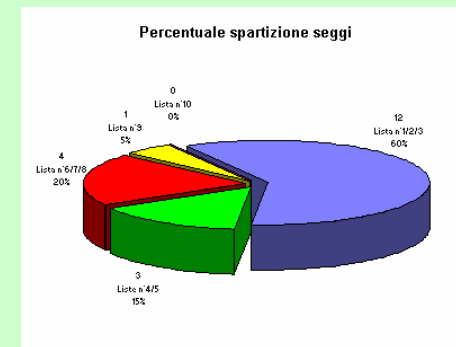
Ricercatore/ inventore



Rapporto lavoro con
Università o Pubblica
Amministrazione con
finalità ricerca

Titolare esclusivo
diritti brevettuali

Se più inventori "pubblici" diritti
brevettuali a tutti in parti eguali



Inventore presenta domanda di brevetto e
dà comunicazione all'amministrazione

I Costi

La legge prevede che
“L’inventore presenti la domanda di brevetto”

quindi

L’inventore sostiene i costi

Un concetto da definire è
quello di Ricercatore.

Solo Ricercatori dipendenti o

i dottorandi di ricerca, borsisti,
titolari di assegni di ricerca,
professori a contratto, iscritti alle
scuole di specializzazione e studenti.

Comma 2. IMPORTO SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE

" le università e le pubbliche amministrazioni ... stabiliscono l'importo massimo (%) del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci."

Comma 3

IMPORTO SPETTANTE INVENTORE

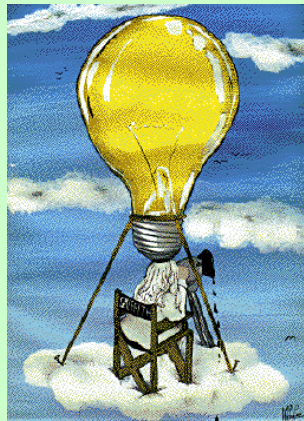
“.. l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.”



Università o pubblica amministrazione
determina

% massima del canone delle licenze a terzi che
spetta a Università o pubblica amministrazione o a
privati finanziatori della ricerca



Inventore ha diritto a non meno del 50% dei
canoni di sfruttamento industriale

Se Università non determina la percentuale
massima ha diritto solo al 30% dei canoni

Stefano Borini © novembre 2006



Canoni di sfruttamento e Proventi

Sfruttamento diretto; vendita del brevetto; cessione in licenza; cessione del diritto a depositare un brevetto; cessione del diritto di priorità (anche indipendentemente dalla cessione del diritto derivante dallo sfruttamento stesso della stessa domanda di priorità).

Comma 4

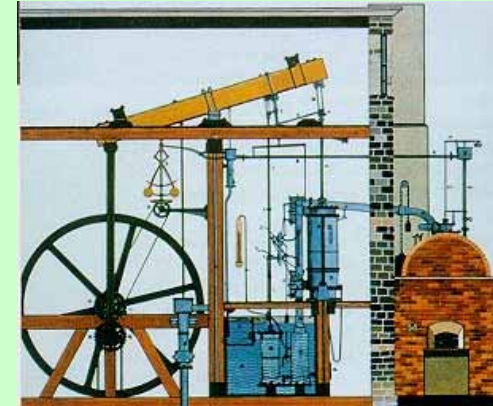
SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, ... la pubblica amministrazione ...

... acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi ... ".

Rilascio

Nessuno
sfruttamento
industriale



5 anni

- Università acquisisce diritto gratuito di sfruttare invenzione e diritti patrimoniali o facoltà di farli sfruttare a terzi
- a inventore diritto morale di esserne riconosciuto autore

Dopo la Legge 18 ottobre 2001, n. 383- Nuovo Codice -

	Titolarità sul brevetto: sui diritti derivanti dal brevetto	Proventi o canoni di sfruttamento	Costi
Università - Privati che sovvenzionano la ricerca	0%	Dal 30% al 50%	0% salvo diverso accordo - Privati
Inventore: Ricercatore Dipendente	100%	Dal 50% al 70%	100% salvo diverso accordo

Contratti Università/Ricercatore

Tali contratti si basano essenzialmente su principio che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto d'esserne riconosciuto autore, sono alienabili o trasmissibili (Art. 7[1] R.D.1127).

Quindi, il ricercatore/inventore può volontariamente sottoscrivere un contratto di cessione o vendita dei propri diritti all'Amministrazione da cui dipende in cambio di proventi e/o di esonero dai costi di
brevettazione

Aspetti da considerare nel contratto Ricercatore/Università

1) Le parti in causa

- * Ricercatori dipendenti
- * Dottorandi ?
- * Borsisti ?
- * Professori Contrattisti ?
- * Titolari di assegni di ricerca ?
- * Studenti ?

2) Cessione Totale o Parziale

- Quali diritti sono ceduti ?
- Domanda Italiana
- Estensioni Estere
- Diritto di Priorità

3) Cessione gratuita o vendita

Questo aspetto dipende dalle altre condizioni: costi o proventi

4) Costi sostenuti dalle Parti e Percentuali

- Costi deposito nazionale
- Costi estensione estero
- Tasse di mantenimento annuali
- Costi di procedura d'esame

5) Percentuale proventi

- Se L'Amministrazione si fa carico di una parte o del totale dei costi,
- L'inventore potrà rinunciare ad una parte dei proventi a favore dell'Amministrazione

Il finanziamento privato alla ricerca



PUBBLICO/PRIVATO
ovvero
PUBBLICO/PUBBLICO

Articolo 65, comma 5, Codice

**Ricerca pubblica finanziata in tutto
o in parte da soggetti privati o da
altre amministrazioni pubbliche**

Comma 5 dell' articolo 65 del Codice

*“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati,
ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università o ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.”*

Comma 5

La norma mira a salvaguardare i diritti del soggetto privato (o pubblico) che finanzia la ricerca

La norma, ripropone **verosimilmente la possibilità di stipulare contratti privati di ricerca come avveniva in passato.**

Tali contratti potranno, prevedere la titolarità sui diritti brevettuali del solo finanziatore privato ovvero la co-titolarità tra finanziatore privato ed ente pubblico ovvero ogni altra soluzione.

Applicabilità dell'Articolo 65 del codice

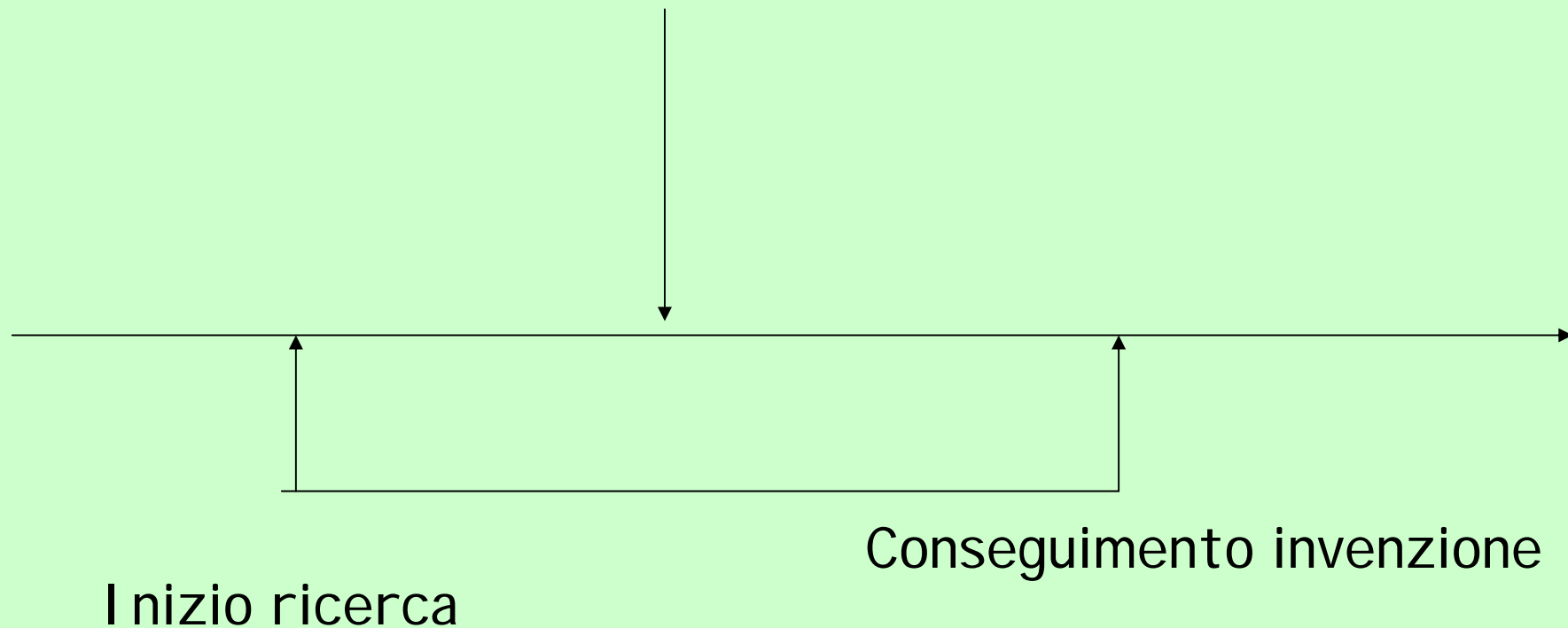
Articolo 243 Codice

*“La disciplina di cui all’articolo 65 ... si applica alle
invenzioni conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore dell’articolo 24bis ... introdotto con legge
18 ottobre 2001 n. 383,*

*nonché a quelle conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore del presente codice ancorché in
dipendenza di ricerche cominciate anteriormente”.*

Applicabilità della nuova normativa

Entrata in vigore della legge



PRIVATO

Settore privato (1)

Invenzioni dei dipendenti

Articolo 64 Codice

I diritti derivanti dall'invenzione:

1) quando l'invenzione risulti da un'attività inventiva retribuita e oggetto del rapporto contrattuale o di lavoro appartengono al datore di lavoro

Settore privato (2)

2) quando l'invenzione risulti da un'attività inventiva, che tuttavia non è oggetto del rapporto contrattuale, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono ugualmente al datore di lavoro, ma al dipendente spetta un **equo premio** commensurato all'importanza dell'invenzione, delle mansioni e della retribuzione del dipendente nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale

Settore privato (3)

3) Invenzione al di fuori del rapporto di lavoro, ma correlata all'attività dell'impresa, i diritti brevettuali appartengono al dipendente. Il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione di canone o prezzo da fissarsi, con deduzione del valore corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia eventualmente ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione

Ambito del rapporto di lavoro

“Tanto nel settore privato che nella pubblica amministrazione si considera che un’invenzione sia stata eseguita nell’ambito del contratto o rapporto di lavoro del dipendente quando sia stato chiesto un brevetto per la protezione dell’invenzione entro un anno dalla data in cui l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica.”

se ne deduce che trascorso un anno da tale data, l’invenzione non potrà più essere considerata fatta nell’ambito di un contratto o rapporto di lavoro salvo prova contraria.

Diritti derivanti dall'invenzione brevettabile:

- *Diritto a conseguire un brevetto.
- *Diritto a cedere il diritto alla concessione del brevetto.
- *Diritto a vietare a terzi l'uso dell'invenzione
- *Facoltà allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione brevettata (subordinata).
- *Diritto di vendita del brevetto
- *Diritto a concessione di licenze.
- *Diritto alla cessione del diritto di priorità (anche indipendentemente dalla cessione della domanda stessa sulla quale si basa la priorità



Gli ultimi sviluppi

INDUSTRIA 2015

PERCHE' INDUSTRIA 2015

Industria 2015, vuole rappresentare una riflessione sui problemi dell'economia reale, sulla collocazione strategica del nostro paese nell'ambito della nuova divisione internazionale del lavoro e sul ruolo dell'azione pubblica a sostegno dello sviluppo economico.

BREVETTI TORNANO I DIRITTI

1) restano i benefici economici per i titolari dei brevetti e il mercato e' libero da monopoli ingiustificati. Solo la reintroduzione dei diritti consente, infatti, al mercato di disporre del patrimonio delle invenzione a medio termine.

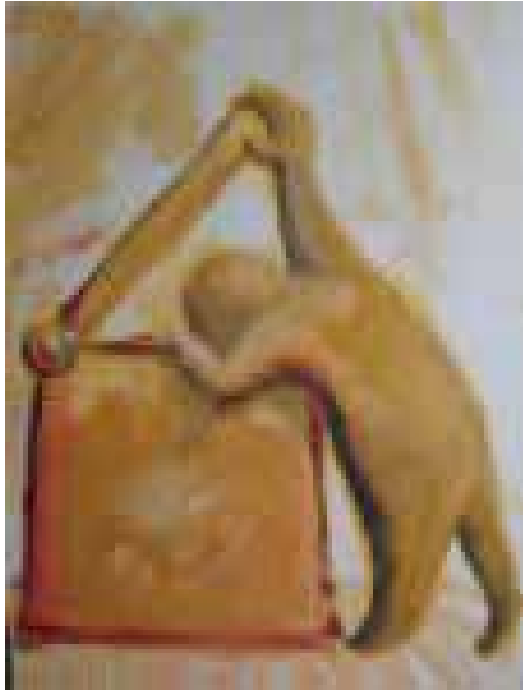
2) non graverà più sulle tasche dei contribuenti il costo che l'Italia *omissis*..

3) con le risorse prodotte dalla reintroduzione dei dirittisi rafforzerà tutto il sistema di proprietà industriale. Le risorse consentiranno.....di offrire agli inventori un brevetto nazionale forte, grazie al fatto che viene registrato dopo una approfondita ricerca di anteriorità *omissis*.

LA TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI TORNA ALLE UNIVERSITÀ IN LINEA CON LE LEGISLAZIONI DEI PAESI UE:

EFFETTI

- cresce la cultura di proprietà industriale e si favorisce l'impegno delle Università nella ricerca.
- come richiesto da tutto il mondo dell'Università, ricercatori compresi, d'ora in poi saranno le Università a negoziare con le imprese, riducendo le difficoltà del singolo ricercatore di intercettare le aziende interessate e negoziare con loro. Nello stesso tempo, le imprese, per realizzare un nuovo processo produttivo che può necessitare dell'acquisizione di varie invenzioni, hanno un interlocutore unico cui rivolgersi.



Un
interrogativo
legittimo:
Ma cosa si
può
brevettare?

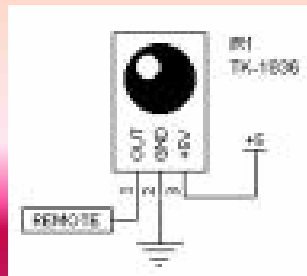
Le tipologie di protezione



Brevetti per invenzione

Modelli di utilità

Design



In maggiore
dettaglio....



... un apparato

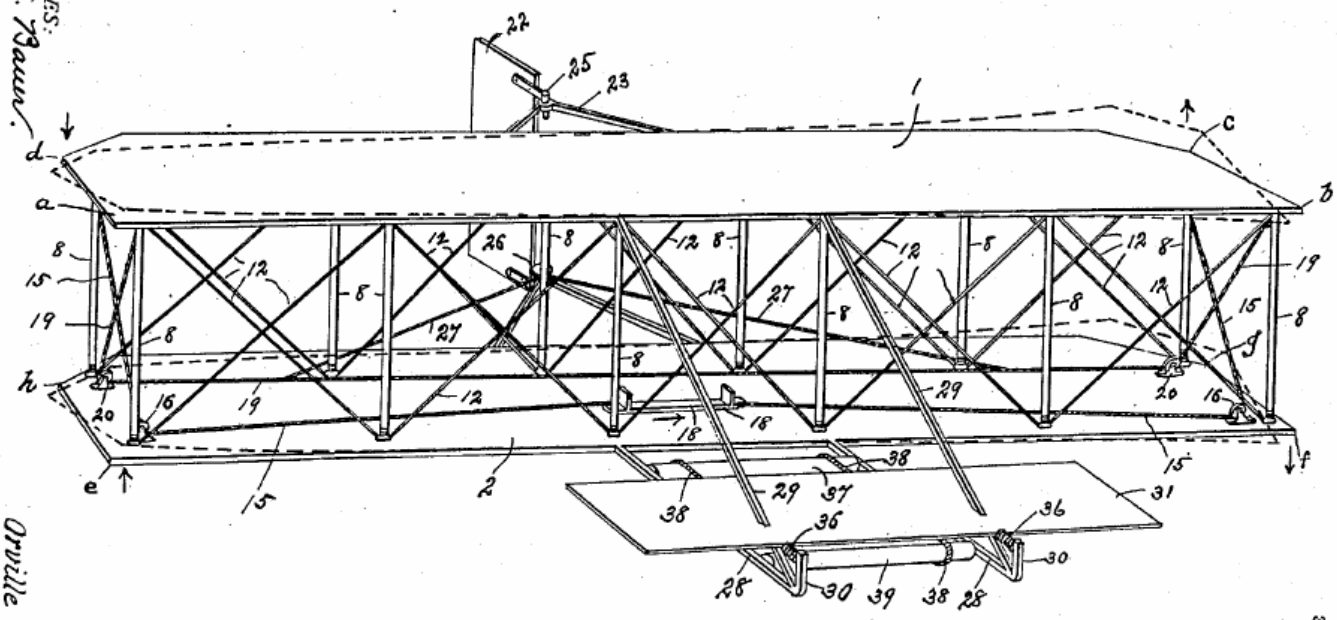
No. 821,393.

O. & W. WRIGHT,
FLYING MACHINE.
APPLICATION FILED MAR. 23, 1903.

PATENTED MAY 22, 1906.

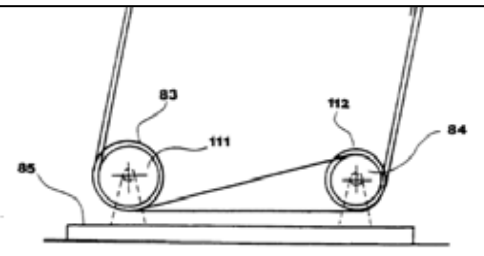
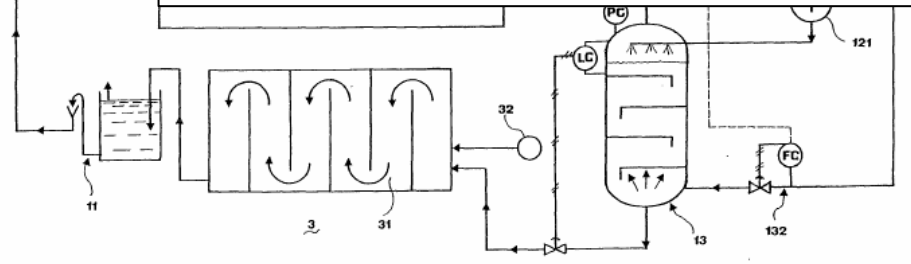
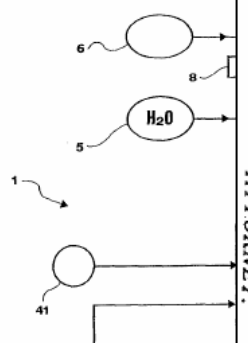
3 SHEETS—SHEET 1.

FIG. 1.



WITNESSES:
William F. Baum.
George Miller.

INVENTORS:
Orville Wright.
Wilbur Wright.
BY
H. S. Coulter,
ATTORNEY.



... un prodotto in genere

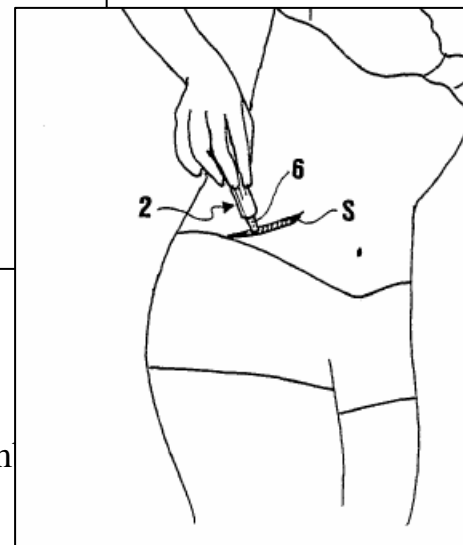
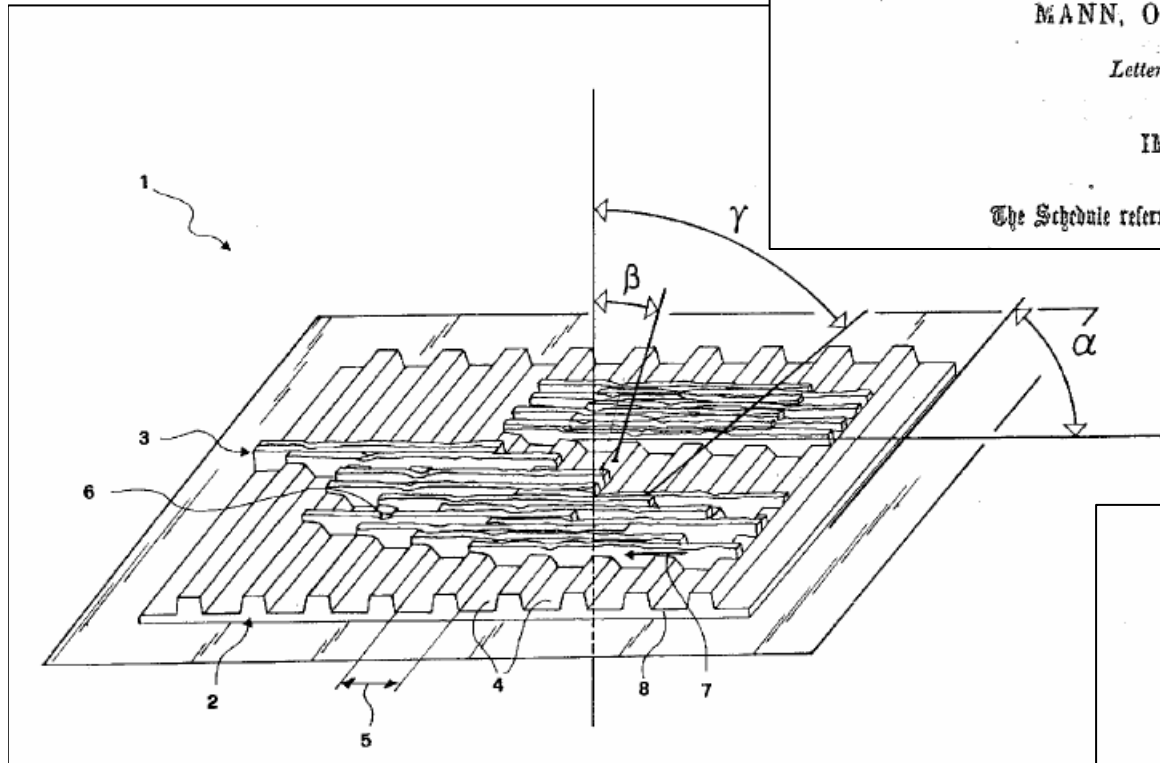
United States Patent Office.

ALFRED NOBEL, OF HAMBURG, GERMANY, ASSIGNOR TO JULIUS BANDMANN, OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.

Letters Patent No. 78,317, dated May 26, 1868.

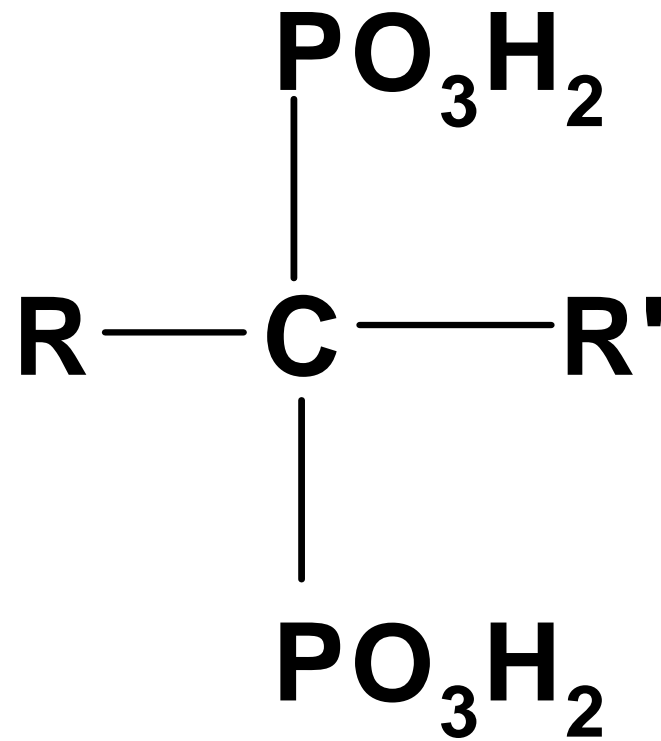
IMPROVED EXPLOSIVE COMPOUND.

The Schedule referred to in these Letters Patent and making part of the same.



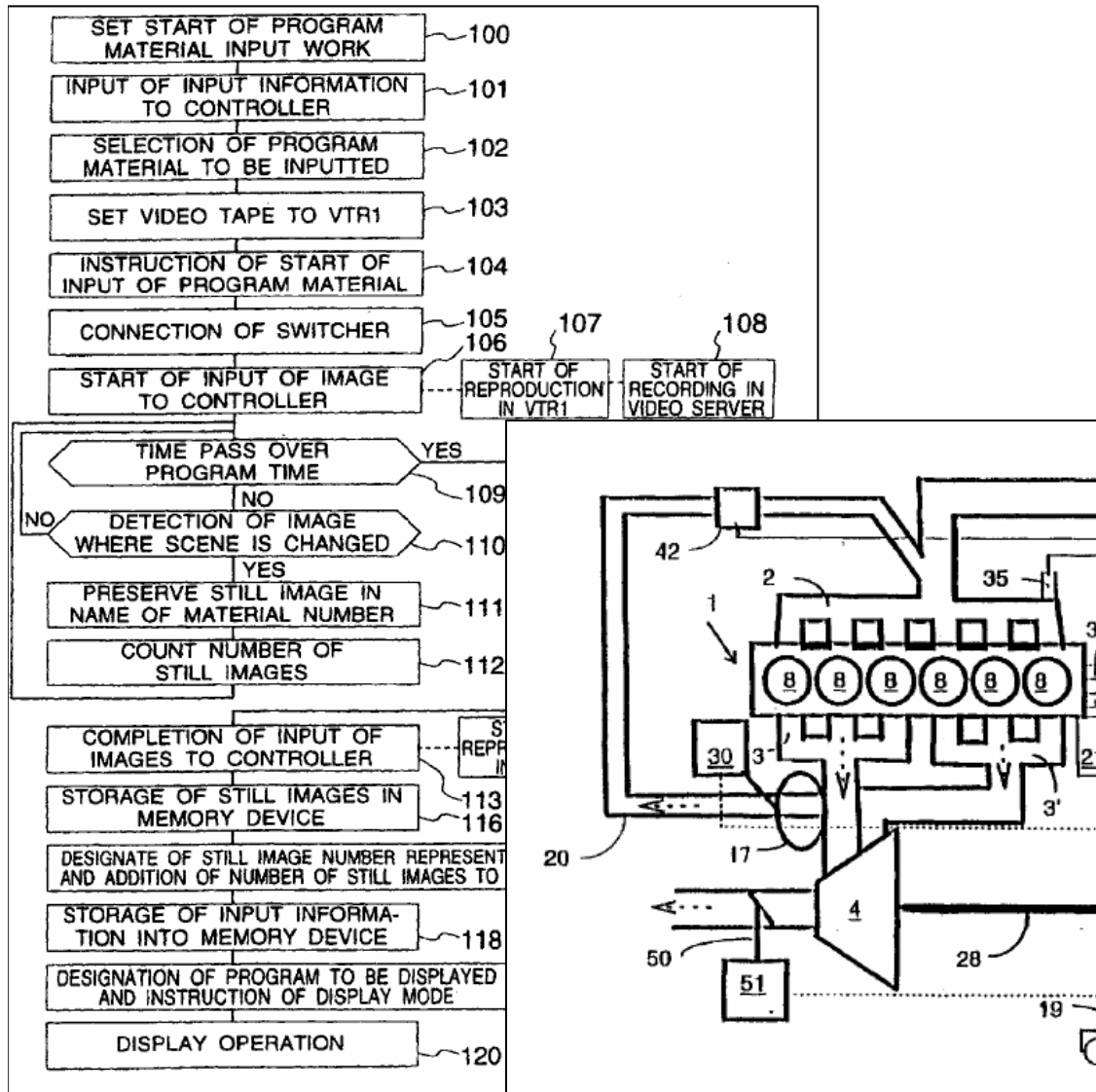
Stefano Borrini © novem

... una molecola

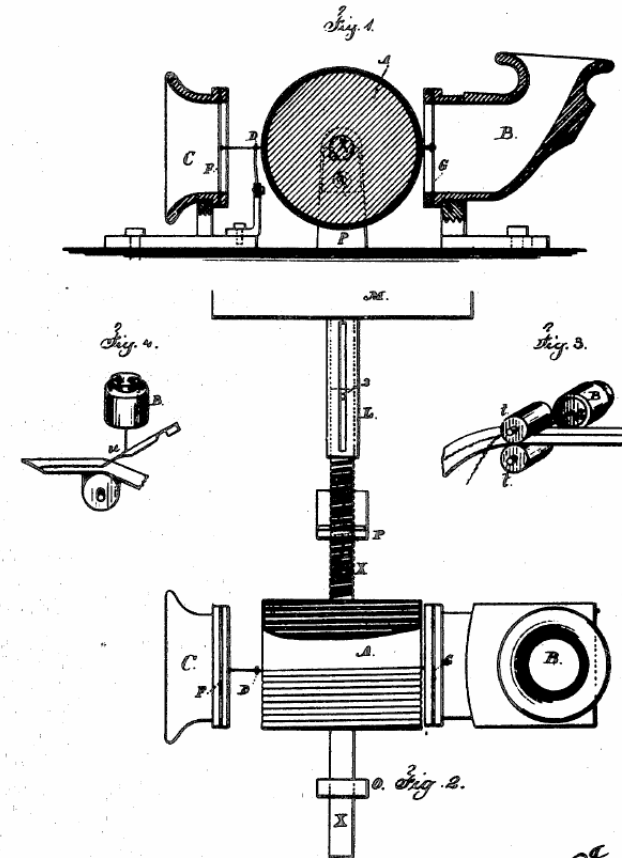


... e ancora ...

... un metodo

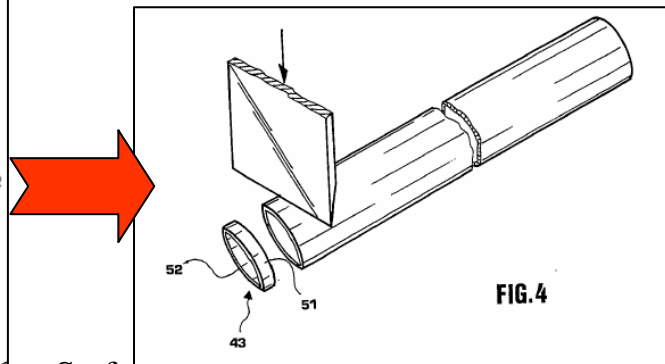
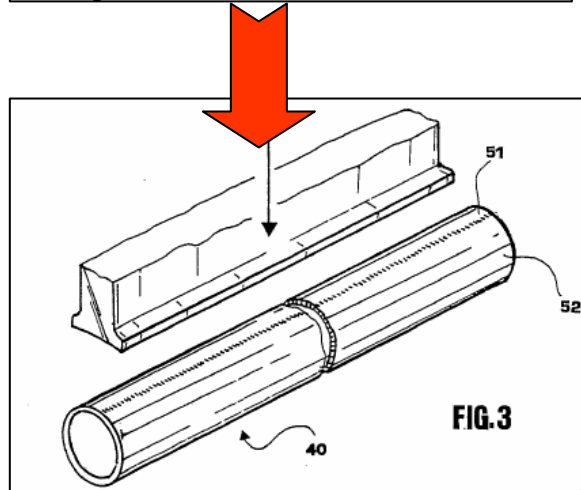
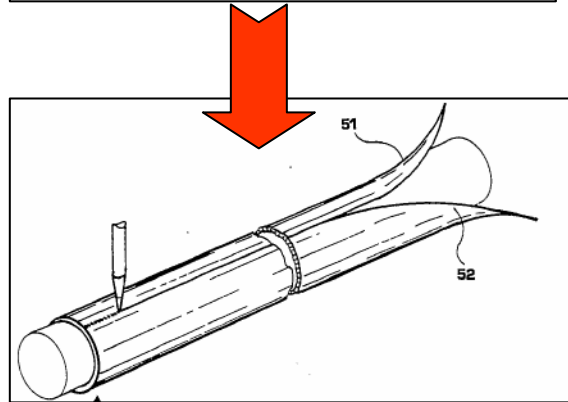
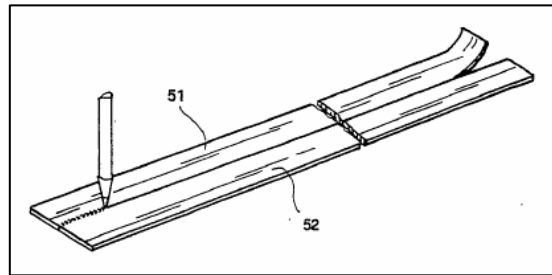


T. A. EDISON.
Phonograph or Speaking Machine.
No. 200,521. Patented Feb. 19, 1878.



Inventor
Thomas A. Edison.
Witnesses
Chas. Smith
Harold D. Russell
per Lemuel W. Russell
att'y.

... un procedimento



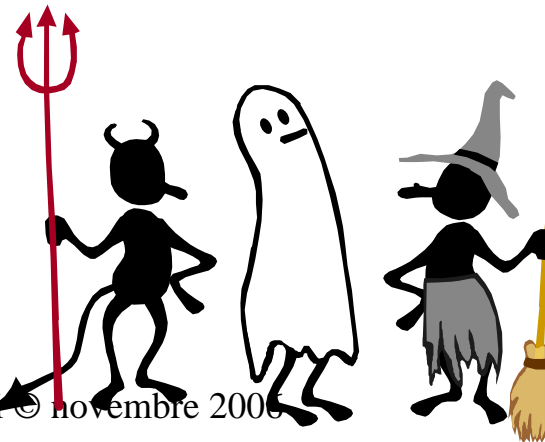
... un uso



**CHE RAPPRESENTI
UNA SOLUZIONE TECNICA
AD UN PROBLEMA TECNICO,**

CHE SIA NUOVO

e CHE SIA ORIGINALE !

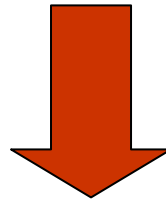




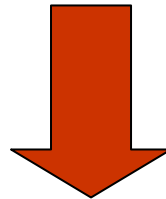
Il software

Negli ultimi dieci anni la giurisprudenza dell'**Ufficio Brevetti Europeo** ha fornito importanti indicazioni in merito all'interpretazione dell'esclusione dei programmi per elaboratore dalla brevettabilità.

In pratica, l'Ufficio Brevetti Europeo ha stabilito che il software va visto come un **mezzo tecnico** che implementa un metodo



il software è brevettabile se lo è il metodo da esso realizzato



quindi, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software è necessario che l'invenzione risolva in modo nuovo ed originale un problema tecnico

Una celebre sentenza (T1173/97) ha stabilito che il software è brevettabile se esso produce un “**effetto tecnico aggiuntivo**” che va oltre la normale interazione fra programma e computer.

tale effetto tecnico aggiuntivo può consistere ad esempio nel fatto che:

- il software controlla un processo industriale

esempio: catena del freddo in un impianto di produzione di gelati



- il software controlla un apparato*/dispositivo/processo tecnico

esempio: le frequenze di un telecomando



- il software elabora dati tecnici (e non entità numeriche astratte)

esempio: fornisce la temperatura di lavoro ottimale di un altoforno



⇒ **Per concludere
qualche falso mito ...**



- ... Un brevetto non mi protegge veramente da chi vuole copiare la mia invenzione (“*basta modificare un dettaglio ...*”)**
- ... Se deposito una domanda di brevetto, sono tutelato in tutto il mondo**
- ... Posso brevettare un’invenzione che ho già utilizzato o pubblicato**
- ... Se evito che il brevetto descriva la mia invenzione in modo accurato, posso evitare che sia riprodotta e quindi copiata**
- ... Posso estendere all’estero il mio brevetto quando ne vedo la necessità**
- ... Brevettare costa molto**
- ... Il brevetto può procurare un profitto solo dopo la sua concessione**
- ... I brevetti servono a bloccare la ricerca altrui**

**Grazie per
l'attenzione**