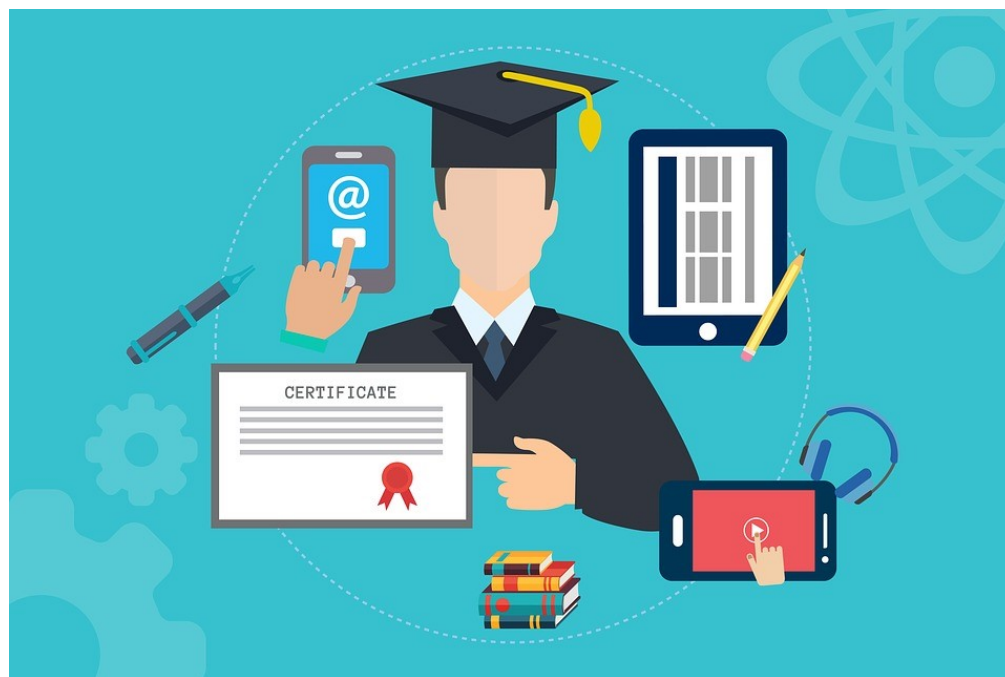


## Le invenzioni in campo universitario



## I temi trattati

- ✓ La pubblicazione scientifica vs. il brevetto
- ✓ Aspetti etici
- ✓ Il diritto morale all'invenzione
- ✓ Il diritto patrimoniale
- ✓ Art. 64 CPI – Invenzioni dei dipendenti
- ✓ Art. 65 CPI – La deroga per la ricerca all'Università



# La pubblicazione scientifica e/o il brevetto ?

Sapevate che

- domande di brevetto/brevetti valgono come pubblicazioni che possono essere **elencate nell'elenco delle pubblicazioni** e in alcune università sono valutate come pubblicazioni originali;
- domande di brevetto **restano segrete 18 mesi e non ostacolano la successiva pubblicazione** degli stessi risultati in un articolo scientifico (che può servire anche come cosiddetta pubblicazione difensiva);
- anche una domanda di brevetto viene **esaminata**, al sistema «peer-review» delle riviste scientifiche si sostituisce l'Esaminatore dell'Ufficio Brevetti che valuta il contributo rispetto allo stato dell'arte (con la differenza che in un brevetto ha meno importanza la spiegazione del «*perché funziona come funziona*» rispetto alla spiegazione del «*come funziona/che effetto ha*»);
- la scoperta di un **fenomeno naturale**, di per sé non brevettabile, può essere brevettata quando si trova una sua **applicazione industriale**.

Però per non ostacolare la brevettazione seguire la REGOLA D'ORO →

**Prima depositare la domanda di brevetto, poi pubblicare!**

# La pubblicazione scientifica e/o il brevetto ?

| DIVULGAZIONI/PUBBLICAZIONI DANNOSI PER LA BREVETTABILITÀ                          |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Orali                                                                             | Scritte/preusi                                          |
| Presentazione a un congresso                                                      | Articolo scientifico in una rivista                     |
| Colloqui con aziende senza NDA                                                    | Presentazione su un sito web                            |
| Parte pubblica della difesa della tesi                                            | Esposizione di un poster                                |
|  | Pubblicazione della tesi di laurea/dottorato di ricerca |
|                                                                                   | Esposizione in fiere/mostre                             |
|                                                                                   | Presentazione in brochures/depliants                    |
|                                                                                   | Offerte, vendite del prodotto                           |
|                                                                                   | Studi clinici senza NDA                                 |



| DIVULGAZIONI/PUBBLICAZIONI NON DANNOSI PER LA BREVETTABILITÀ     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Orali                                                            | Scritte/preusi                                                       |
| Un colloquio con colleghi all'interno dello stesso progetto      | Solitamente deposito di materiali per ottenere fondi                 |
| Colloqui con aziende vincolate da NDA                            | Solitamente invio di bozze per pubblicazioni fino alla pubblicazione |
| Esposizione a fiere particolari come la ExPo (periodo di grazia) | Test in laboratori vincolati da NDA                                  |

## EXCURSUS: Ricerche tra brevetti all'università ?

La letteratura brevettuale è una fonte utile **gratuitamente disponibile** e di **elevata attualità**. Da nessun'altra parte innovazioni vengono presentate così **presto** e **dettagliate**. Alto contenuto d'informazione: **preciso** e **completo**. **Ordinato e classificato**.

Che esigenze può soddisfare?

- Ricevere spunti per la propria ricerca.
- Con una **ricerca di anteriorità** ricevo informazioni sulla **brevettabilità** della mia invenzione.
- Sorveglianza continua dello sviluppo tecnico e della concorrenza per scoprire campi affollati o meno.
- Capire se la mia innovazione è interferente con titoli altrui (**Freedom-To-Operate**).



→ Art. 68 CPI: 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, **ovvero in via sperimentale**; [...]

## Aspetti etici

- L'Università è in gran parte finanziata da **fondi pubblici** → i risultati dovrebbero essere di proprietà pubblica.
- Se i risultati vengono sfruttati tramite IP → gli incavi possono essere utilizzati per **finanziare ulteriori ricerche**.
- Un brevetto non deve essere necessariamente usato per bloccare e creare diritti d'esclusiva molto ristretti  
→ licenze gratuite/a basso costo a piccole imprese, istituti, in paesi poveri
- Il titolare del brevetto ha in mano la gestione dell'esclusiva:  
→ può usare il suo diritto **con criteri di giudizio etico**.





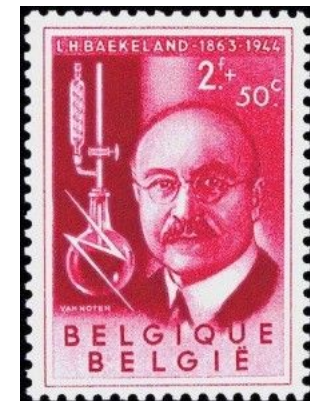
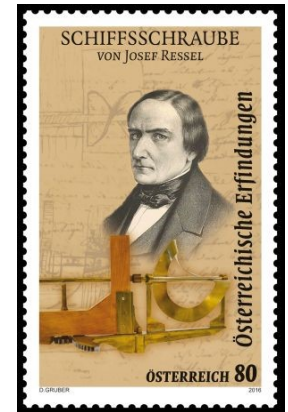
# A D E X E

BREVETTI MARCHI DESIGN

## Il diritto morale all'invenzione

### Art. 62 CPI Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.



## Il diritto patrimoniale all'invenzione

### Art. 63. Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. **(Cessioni, licenze, ...)**

2.  
Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.



## Art. 64 CPI - Dipendenti

(1) Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un **contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

(2) **Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva**, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione **appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore**, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, **un equo premio** per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. [...]

(3) **Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2** e si tratti di invenzione industriale che **rientri nel campo di attività del datore di lavoro**, quest'ultimo ha il diritto di **opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto**, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. [...]

(6) Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto **entro un anno** da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

# Art. 65 CPI – La deroga per la ricerca all'Università

(1) **In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra 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, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. **L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.**

## Dubbi che restano – Critiche – Discussioni nella dottrina:

- Disparità di trattamento di ricercatori in ambito pubblico e privato → contrario alla costituzione?
- Controtendenza all'esperienza internazionale.
- **Chi é un ricercatore?** Solo professori ordinari/associati e ricercatori oppure anche tecnici laureati e tecnici di laboratorio, ricercatori para-subordinati? Prevale l'opinione che l'art. 65 non sia applicabile a studenti, dottorandi, borsisti, ...)?
- Titolarità inderogabile o derogabile? Cedibilità del titolo. Nella critica stanno contratti che cedono tutto in forma generalizzata per il futuro, invece di contratti che regolano singoli progetti.
- Diritti uguali indipendentemente dal contributo all'invenzione?
- Comunicazione entro quando?
- Cosa succede se l'inventore pubblica i suoi risultati invece di brevettarli, se cede/dà in licenza il diritto a un costo troppo basso?
- ...

## Art. 65 CPI – La deroga per la ricerca all'Università

(2) Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, 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**.

(3) In ogni caso, **l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento** 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 trenta per cento dei proventi o canoni.

→ Sembra un aspetto non derogabile, spesso le università detraggono le spese sostenute. In discussione se la regola vale anche se il ricercatore ha venduto l'invenzione.

(4) Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

→ Licenza automatica gratuita non esclusiva trasferibile a terzi. L'inventore resta titolare e può dare licenze?

(5) **Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle 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, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.** → Vale Art. 64? L'equo premio è comunque applicabile? Come sono da gestire finanziamenti parziali (co-invenzioni)? Contratti *ad hoc*.

## Quali potrebbero essere le soluzioni al problema ?

### **Problema:**

- L'art. 65 sembra di aver complicato le cose e di non aver incentivato di molto l'attività di ricerca collegata all'IP alle e con le università.

### **Soluzioni?**

- Prevedere che sia applicabile comunque l'Art. 64 CPI anche all'università con la deroga che
- L'inventore comunica all'Ateneo le sue invenzioni entro un determinato periodo prima di un'eventuale pubblicazione.
- L'università ha due mesi di tempo per decidere se seguire la brevettazione o meno.
- Se l'università sceglie l'opzione brevettazione, all'inventore spetta un equo premio (da definire contrattualmente), altrimenti l'inventore è libero di scegliere la via di brevettazione per conto suo o la sola pubblicazione.

### **Altre proposte da parte delle università/dei ricercatori?**





# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## SEDE e CONTATTO

[info@adexe.it](mailto:info@adexe.it)

Verona – Corso Porta Nuova, 131

Tel 045.8944484 - Fax 045.4743160

Vera Münchow

[v.munchow@adexe.it](mailto:v.munchow@adexe.it)

[www.adexe.it](http://www.adexe.it)